

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

265
125



**ALGUNOS PROBLEMAS QUE ORIGINA LA
NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**

T E S I S

Que para obtener el Título de

LICENCIADO EN DERECHO

P r e s e n t a

María Cristina Flores Hernández



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

Introducción

CAPITULO PRIMERO DENOMINACION DE LA LEY

	Pág
1.- Antecedentes	1
2.- Intervención del Secretario de la S.I.C. en cuanto al Cambio de Denominación de la Ley	4
3.- Diversos Conceptos de Derecho de la Propiedad Industrial	8
4.- Gráficas de las Figuras que amparan ambas Leyes	14

CAPITULO SEGUNDO CAMBIOS MAS NOTABLES DE LA NUEVA LEY

5.- Certificados de Invención	15
6.- Antecedentes del Certificado de Invención	17
7.- Otros Cambios Notables de la Nueva Ley	28

CAPITULO TERCERO EL SISTEMA DE EXPLOTACION DE PATENTES EN MEXICO

8.- Convenio de la Unión de París	35
9.- El Sistema de Explotación de Patentes y la Nueva El de Invenciones y Marcas	39
10.- Explotación de Patentes en cuanto a su Sistema -- Normativo en México	40
11.- Explotación y Revocación de Patentes	47
12.- Ambito de Validez de la Obligación de Explotar las Patentes.	49
13.- El Sistema de Explotación de Patentes en Relación con Aspectos Laborales	57

14.- La Explotación referente a los Certificados de Invencción.....	65
15.- Sanciones que se aplican por falta de Explotación	68
16.- Justificantes para la Licencia Obligatoria.	72
17.- Causas de caducidad de Licencia Obligatoria.	76
18.- Sujetos que pueden realizar la Explotación.....	78
19.- Licencias.....	78
a).- Licencia Voluntaria.....	78
b).- Licencia Obligatoria	79
c).- Licencias de Utilidad Pública.....	81
20.- Tramitación.....	84
21.- Derechos Conferidos de Importación	86
22.- Expropiación.....	86

CAPITULO IV DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

23.- Características Escenciales	88
a).- El Dibujo Industrial	88
b).- El Modelo Industrial	90

CAPITULO V MARCAS

24.- Vinculación de Marcas.	94
25.- Criterio para Determinar el Carácter de Mexicano o extranjero	96
26.- Marcas de Servicio.....	98
27.- Clasificación de las Marcas.....	102
28.- La Marca en el Plano Económico.....	104
29.- El Papel de la Marca Comercial	110
30.- Signos, Denominaciones que pueden Constituir -- una Marca, así como otros medios utilizables....	114
31.- Los signos que no son registrables como Marcas..	119
32.- Medios Necesarios para tramitar el registro de una Marca	133
33.- Tarifa para el cobro de Derechos para las figuras - de Invencciones y Marcas	145

34.- Modificaciones a los Medios necesarios para el registro de una Marca.	160
35.- El uso de las Marcas.....	165
36.- Renovación de las Marcas en cuanto a su Registro	172
37.- La transmisión de los Derechos de una Marca	175

**CAPITULO VI
NOMBRE Y AVISO COMERCIAL**

38.- Los Nombres Comerciales y los Avisos Comerciales	181
39.- Configuración del nombre de comercio por medio de los Elementos que lo constituyen.....	183
40.- Naturaleza Jurídica del nombre de Comercio	187
41.- Avisos Comerciales.....	191

**CAPITULO VII
COMPETENCIA DESLEAL**

42.- De la Competencia Desleal	194
--------------------------------------	-----

CONCLUSIONES

43.- Conclusiones.....	198
Bibliografía.	200

INTRODUCCION

Este es un trabajo de esfuerzo en el cual se trató a destacados maes tros de la materia Propiedad Industrial.

Desde el año de 1960 había el proyecto de una nueva Ley de la Propiedad Industrial y no fue hasta 1976 en que vino apareciendo con el nombre de Ley de Invenciones y Marcas, en su contenido aparecen al gunas novedades, lo cual provocó, problemas de aplicación de ahí el título a la presente Tesis "Algunos Problemas que Origina la nueva Ley de Invenciones y Marcas".

El propósito es señalar que México tiene que luchar para salir del - subdesarrollo técnico y científico en que prevalece, así como su - dependencia con el exterior y otros factores, adoptando una actitud activa mediante lineamientos de acción tratando de llevar una verda dera política nacional de desarrollo aunado con programas de impulso para la explotación del ingenio nacional buscando tecnologías - nacio nales más avanzadas así como buscar en la Ley un estímulo para ello protegiendo a las clases desvalidas de medios económicos para que saquen provecho de su ingenio como por ejemplo los obreros que descubren a veces mejoras en alguna clase de trabajo sin que - se les reconozca por ello.

Durante el tiempo de elaboración de la presente Tesis posiblemente la Ley de Invenciones y Marcas su reglamento o las tarifas que son objeto de estudio sufrieron modificaciones.

De ello dejamos constancia para el caso que aparezcan datos contradictorios e imprecisos en el texto de la misma en relación con el mes y año de su publicación.

CAPTULO I DENOMINACION DE LA LEY

1.- Antecedentes

Haciendo un análisis comparativo de la antigua "Ley de la Propiedad Industrial, con la nueva "Ley de Invenciones y Marcas" nos encontramos con el primer concepto que es el nombre de la Ley y el impacto psicológico que puede producir dicho título.

Inicialmente a la nueva Ley se le pretendió dar el nombre de "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarlos", y al efecto la Iniciativa de Ley declaraba: " que el título de la nueva Ley es más coherente con el espíritu y la letra del Artículo 28 Constitucional que el anterior a saber: - Ley de la Propiedad Industrial-, La patente no es un derecho natural de propiedad como lo consideró el liberalismo, sino un privilegio que el Estado otorga y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y el ejercicio queda sujeto a los términos en que el propio Estado decide conceder la. Por otra parte, las marcas, denominaciones de origen y nombres comerciales, se dan tanto en la actividad comercial como en la Industrial propiamente dicha". (1)

* (1) Iniciativa de Ley.- 1975. Pág. 295

Si bien desde determinado punto de vista , es discutible -- que la Patente sea un derecho natural de propiedad , porque el concepto de Derecho Natural ha sido puesto en crisis , en virtud de -- que en la actualidad , muchas instituciones jurídicas ya no son consideradas derechos naturales exclusivos para determinados individuos o grupo social; tal es el caso del concepto de la propiedad de la tierra que en nuestro país esta sujeto a ciertas modalidades que le imprime el propio derecho , y que en el sexenio pasado y principios de la administración actual provocó seria crisis en el campo , -- cuando fueron expropiadas miles de hectáreas a pequeños propietarios; por otra parte tampoco se puede considerar que la patente sea -- un privilegio que el Estado otorga , porque los Estados de Derecho -- no otorgan privilegios , solo conceden derechos y confieren obligaciones. Dentro del marco de un derecho Estatal , las personas jurídicas que lo integran deben someterse al orden jurídico donde se -- desenvuelven , y así , pueden hacer todo aquello que el derecho permita , en virtud del principio de derecho; de que --todo lo que no -- esta prohibido , esta permitido -- . Por lo tanto la institución jurídica de la patente es un derecho que el orden jurídico permite ejercer , promueve y regula . En este sentido Breur dice; "Actualmente se -- admite que el autor de un invento tiene derecho exclusivo de --

de explotarlo o de permitir que otros lo exploten".

"El alcance de este derecho es delimitado en títulos o documento - la patente de invención - que describe el invento. Lo definido allí es el objeto del derecho exclusivo de explotación. - En el mundo contemporáneo toda persona que efectúa un invento tiene el derecho de denunciarlo al Estado para que éste le expida la correspondiente patente, para con ella poner en movimiento la máquina judicial en defensa de su exclusividad. Pero han sido necesarios siglos para llegar a este punto ". (2)

Otra de las razones que se da dentro de la iniciativa de Ley para el cambio de nombre es que; las marcas, denominaciones de origen y nombres comerciales, se usan tanto en la actividad comercial como en la industrial. Efectivamente, en las actividades citadas se emplean dichas figuras; pero no creemos que por ser usadas en ambas actividades, exista ratio juris para modificar la denominación de la Ley.

* (2) P.C. BREUER MORENO "Tratado de Patentes de Invención " Tomo I, Pág. 3.

2.- Intervención del Secretario de la S.I.C. en Cuanto -
al Cambio de Denominación.

En la comparecencia del Sr. Lic. José Campillo Sainz -Se
cretario de Industria y Comercio en el Período 1971-76- ante los Sres.
Senadores intentó justificar de la siguiente forma, el cambio de deno-
minación de la Ley de la Propiedad Industrial, por el de Ley que re-
gula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios:

"Nuestra Constitución política estableció un edificio jurí-
dico donde las garantías individuales y el interés social se enlazan -
para que el ser humano goce de la libertad y la colectividad de justi-
cia. Contiene las bases de un sistema de economía mixta, pero facul-
ta al Estado para imponer a las propiedades privadas y a la actividad de -
los particulares las modalidades que dicte el interés público. De con-
formidad con esta filosofía no pueden anteponerse los intereses de -
los individuos a las necesidades y a las demandas de un pueblo para
acceder a un desarrollo económico más justamente compartido.

Estas directrices, fundadas en la esencia histórica de nuestra convivencia social, han animado a la elaboración de esta iniciativa de Ley que ha sido sometida a la consideración de vuestra Soberanía.

Por ello, se ha superado la denominación de Ley de la Propiedad Industrial y se ha optado por la Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios, que responde en forma más acertada a nuestros lineamientos constitucionales, a la corriente internacional predominante, a su propio espíritu y a la materia regida. El artículo 28 Constitucional señala que los derechos de los inventores son un privilegio que el Estado concede; en forma alguna se entiende como un derecho de propiedad según lo concebía el liberalismo. De ahí que se justifique plenamente la supresión del concepto propiedad, en el artículo de la Ley. Asimismo, existen dentro de la Ley numerosos preceptos relacionados con la actividad comercial que escapan al ámbito de la industria.

Por eso consideramos inadecuada la denominación Ley de Propiedad Industrial. En realidad esta Ley está regulando los derechos de los inventores o sus causahabientes, y las marcas o signos

marcarlos engloban también los nombres Comerciales". (3)

Sin embargo, las anteriores consideraciones, para hacer un cambio en la denominación de la Ley resultan bastante inconsistentes, porque por ejemplo el concepto de economía mixta no dice nada ni a favor ni en contra del cambio de denominación de la Ley. Tampoco nos dice nada en pro ni en contra de un cambio de denominación de la Ley, el hecho de que el Estado esté facultado para imponer a la propiedad privada y a la actividad de los particulares las modalidades que dicte el interés público porque si bien la anterior es una verdad jurídica por todos aceptada, ella no justifica que el Estado de manera arbitraria y a su antojo cambie las denominaciones de las leyes basándose en la facultad que tiene de intervenir -- regulando la propiedad en favor del público.

Sobre la denominación de la Ley el Lic. César Sepulveda nos dice:

* (3) Senado, Diario de los Debates, No. 34 del 23-XII-75.- Pág. 5 y 6

El ordenamiento pretende llamarse "Ley que regula el --
derecho de los inventores y el uso de signos marcarios". En rea---
lidad, no regula el derecho de los inventores o acaso sólo en mí-
nima parte. El derecho del inventor, como la misma iniciativa lo se
ñala, y si ese inventor lo desea, es ser mencionado en la patente, -
pero nada más. Los derechos en realidad son de los titulares de - -
patente y también del público, que puede obtener una licencia. La
misma exposición de motivos admite además que un considerable nú-
mero de patentes resultan de la actividad de investigadores de las -
empresas y de las instituciones, en equipo, y no del inventor indi-
vidual o aislado. Por otra parte el afán de innovar ha conducido a -
emplear la expresión "signos marcarios" lo que es un barbarismo, -
pues el vocablo no ha tenido aceptación ni en México ni en los de--
más países de habla española". (4)

No obstante que notables maestros expertos en la materia
disintieron acerca del cambio de denominación de la Ley, y aún a -
sabiendas de que a nivel Internacional; a la materia que nos ocupa,
se le llama "Propiedad Industrial", nuestros legisladores optaron -
por una síntesis del nombre que originalmente pretendían darle, a -

* (4) Página Editorial de Excelsior. - Por César Sepulveda 23-XII-77

saber "Ley que Regula el Derecho de los Inventores y el Uso de -
Signos Marcarios" por el de "Ley de Invencciones y Marcas".

Considero que la denominación de Ley de la Propiedad Industrial, es un vocablo moderno que ampara más ampliamente las -
figuras que regula la Ley a que hacemos referencia .

Por otra parte, se tomaron la mayor parte de artículos para
integrar el nuevo ordenamiento, de la Ley anterior - Ley de la Pro-
piedad Industrial-, en lugar de hacer una nueva Ley.

Los conceptos que a continuación transcribo, refuerzan mi
convicción de que la anterior denominación de la Ley (Ley de Pro-
piedad Industrial) es mas valedera que la actual.

3.- Diversos Conceptos de Derecho de la Propiedad Industrial.

"La Propiedad Industrial, que ampara las patentes, marcas
y nombres comerciales, evidentemente es un DERECHO REAL AUTO-
NOMO, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo -

recae sobre cosas; aquélla recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deben ser jurídicamente protegidos, reconociendo al inventor el correspondiente privilegio y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido. (5)

Comentario de la anterior cita: Suiza, fué la nación que más se resistió a conceder la titularidad de las patentes, porque en su régimen democrático llegó a considerarla como un abuso del derecho de propiedad: entonces todas las invenciones de sus súbditos -- volaron al extranjero en busca de protección, Suiza se encontró al cabo de algún tiempo con que no podía luchar con los demás países -- en que la competencia abarataba la producción, y tuvo que resignarse a admitir la legislación de la propiedad para palpar el beneficio de la misma".

Rafael de Pina dice: El estudio de la propiedad industrial corresponde al Derecho Administrativo y al Derecho Mercantil, no -

* (5) ANTONIO DE IBARROLA. - Casas y Sucesiones. - Edit. Porrúa, - S.A. Pág. 377.

al Derecho Civil, por lo que hacemos referencia a ella, brevemente, es en atención a su calidad de propiedad especial. "La propiedad industrial es una forma o modalidad de la propiedad intelectual y como ésta una propiedad más entre las propiedades especiales, generalmente reconocidas como tales". (6)

Breuer Moreno, se refiere someramente a las diversas doctrinas que sucesivamente, han sido sustentadas: " a) se consideró - primero que los derechos del inventor eran una manifestación del derecho real de propiedad; b) se sostuvo luego que eran derechos personales, emergentes de un contrato celebrado con el Estado; c) se - - creo luego, para ellos, una categoría distinta de la de reales y personales".

Conclusiones de Breuer Moreno.- Especifica que: "parece ser indudable que deba admitirse que los derechos de propiedad industrial no encuadran en la clasificación clásica; se trata de derechos - de naturaleza distinta de los reales y personales".

* (6) RAFAEL DE PINA.- Derecho Civil Mexicano, Tomo II. Edit. Porrúa S.A. Pág. 214.

"Los derechos intelectuales, resultado de una larga evolución, se han considerado muy recientemente. Puede afirmarse que no han adquirido aún su forma definitiva y sus normas se perfeccionan constantemente. Se manifiestan en forma distinta que los derechos reales. Se asemejan a los derechos reales; tienen puntos de contacto con ellos; pero esto no basta para considerar los derechos reales, porque también tienen puntos de contacto con los derechos de obligación".

Es más lógico reconocer que son nuevos derechos, y admitirlos como tales. Como no encuadran en la clasificación clásica, es razonable aceptar las observaciones de PICARD o KOHLER, y reconocerles una naturaleza especial".

Le parece que la naturaleza de los derechos debe encontrarse en el origen de su reconocimiento; los derechos reales nacieron para proteger la ocupación justificable de la cosa; los de obligación, para compeler la ejecución de lo prometido a cambio de algo.

Los derechos inmateriales no reconocen ninguno de esos orígenes: se han desarrollado para proteger la exclusividad de ejecu-

ción de las ideas nuevas y originales".

No hay duda pues, de la naturaleza especial de los derechos del inventor (y los autores en general). Difícil es, a veces -- aplicar a ellos por analogía los principios del derecho Civil. Se hace necesario, pues, completar su legislación, lo que no significa -- que ello no sea posible, en la actualidad, porque son derechos de plena evolución. Las leyes que los regulan deberán ser completadas constantemente, porque como veremos son muchas aún las situaciones que no han sido solucionadas, o que tienen soluciones distintas en los diversos países". (7)

"De la Ley Francesa de 1971, conservamos las palabras -- "propiedad industrial" y "propiedad del invento".

Por las anteriores consideraciones creemos que no existía fundamento para suprimir la denominación de la Ley de la Propiedad Industrial por el de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, ya que -- se sustituyó un nombre técnica y doctrinariamente adecuado, por --

* (7) P.C. BREUER MORENO.- Op. Cit. T. I, Págs: 51, 58, 59 y 60.

otro descriptivo e incompleto; que trata por igual de avisos y de Nombres de Comercio , de Competencia desleal y de procedimientos y Recursos; sin sistematización de materias y confusión e imprecisión en algunas de ellas , como quedó demostrado en renglones anteriores; no siendo a nuestro juicio muy afortunada la nueva denominación , en cuanto al alcance y contenido que se le pretendía dar , y que se detalla en la Exposición de Motivos de la nueva Ley.

Es muy importante tomar en cuenta en el proceso de integración de una nueva Ley, la iniciativa de la misma ya que , una Ley -- racionalmente concebida no es un mandato arbitrario de quién sustenta el poder , sino que debe regularse en forma imparcial con igualdad para todo aquel que pertenece a un orden jurídico y por lo mismo -- queda obligado a observarla es decir , debe ser tomada en cuenta la - voluntad de los sujetos de derecho.

En este sentido no se otorgó la debida participación a los destinatarios de la norma , afectados por la nueva Ley, lo que generó inconformidades al ponerla en práctica , lo que se comprueba por los diversos hechos que consignan los analistas que han estudiado el -

comportamiento de la Ley en la praxis.

En el Art. 1o. , tanto de la antigua Ley , como de la nueva , se especifica las figuras que amparan o regulan sucesivamente.

4. - GRAFICAS DE LAS FIGURAS QUE AMPARAN AMBAS

LEYES

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Art. 1o.-Esta Ley regula la propiedad industrial, y por ende las:

Art. 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de:

- a) Patentes de invención, de mejoras.
- b) Las de modelos y dibujos industriales.
- c) Las marcas,
- d) Los nombres y avisos comerciales,
- e) Las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen,
- f) La represión de la competencia desleal.

- a) Patentes de invención y mejoras.
- b) Certificados de invención,
- c) El registro de modelos y dibujos industriales,
- d) El registro de marcas,
- e) Las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales,
- f) La represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha Ley otorga.

CAPITULO II
CAMBIOS MAS NOTABLES DE LA NUEVA LEY

5.- Certificados de Invención.

En la nueva Ley nos encontramos con la reciente figura - de certificados de invención.

El artículo 10 de la Ley Mexicana establece las materias y productos que no son patentables. Más sin embargo en las -- fracciones V, VI y VII, se regulan las invenciones que podran ser objeto de un certificado de invención. Dichas fracciones se re fieren a los procedimientos de obtención de productos químicos; a las invenciones relacionadas con la energía nuclear y su fisión; y todo lo relacionado con la tecnología anticontaminante. Los cer tificados de invención tendrán la misma duración de las patentes, 10 años.

De tal manera, que se expedirá en este caso no un título de patente, sino un título que se llamará "Certificado de Inven-- ción", al que se registre como titular del invento, el cual esta-- rá amparado durante diez años en su derecho por ese certificado - de invención.

Como característica diferencial, no se concede la explotación exclusiva, sino que cualquiera podrá explotar -el invento, - mediante un procedimiento equivalente a una licencia obligatoria, - tramitado ante las autoridades del Registro de Tecnología, o que - - será fijada por ésta cuando hubiere acuerdo entre las partes. Esto quiere decir que cualquiera podrá explotar un invento mediante una regalía que deberá pagarse al inventor, esta será fijada; o de común acuerdo entre las partes y sujeta a la aprobación del Registro de -- Transferencia y Tecnología y si no hay acuerdo, directamente ante el mismo Registro.

Existe también la posibilidad, de que aún tratándose de materias patentables, optar entre el otorgamiento de una patente o un certificado de invención, esto a criterio del inventor o de su causahabiente.

En cuanto a las tasas que se van a pagar anualmente, los - derechos tradicionales y futuros, serán menores para el certificado -- de invención; en cuanto a la tarifa de derechos, no se cobra nada a los inventores, personas físicas, por mantener vivos los derechos --

de un certificado de invención.

6.- Antecedentes del Certificado de Invención.

La Convención de París, organismo que acoge en su seno a los países que desean regular a nivel internacional la materia que nos ocupa, revisa por iniciativa de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, la posibilidad de que a los Certificados de Invención se les incluya dentro de su legislación a nivel de igualdad con las patentes. Varios Estados de economía socialista y de mercado libre han apoyado la propuesta soviética, entre ellos, México, Portugal, la India, Argelia etc. Sin embargo, varios países, especialmente desarrollados, aunque en principio no están en contra de la sugerencia de la Unión Soviética, han manifestado cierta reticencia en diversos puntos concretos.

Del proyecto de informe de la segunda reunión de las diversas intervenciones al respecto entresacaremos lo más importante con relación a los certificados de inventor.

La Unión Soviética afirmó que en su país, el inventor, al -

obtener un certificado, transfiriere voluntariamente al Estado su derecho exclusivo sobre su invención. Referente a la invención esta puede ser realizada tanto por el Estado como por cualquier organización o empresa privada, y para lo cual no es necesario obtener una autorización especial, pues la invención será explotada en interés de la sociedad, en su conjunto. En la URSS, el inventor que obtiene una patente goza de un derecho exclusivo sobre su invención y nadie puede explotarla sin su autorización. En cuanto a las condiciones relativas a la forma de la solicitud, los criterios de patentabilidad, la ejecución del exámen de novedad y la búsqueda, las disposiciones de la Ley soviética son rigurosamente iguales para el certificado y la patente. En la URSS, los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales, tanto en lo que concierne a la obtención de patentes o de certificados de inventor como de los derechos que emanan de ambos títulos. La patente se otorga por 15 años, contados a partir de la fecha en que se deposita la solicitud ante el órgano del Estado. El certificado de inventor tiene una duración ilimitada, pero la invención protegida por una patente a la expiración del plazo de los quince años; la invención amparada es del dominio público; la invención amparada por un certificado de --

invención cae en el conocimiento difundido inmediatamente después del beneficio del certificado de inventor. La duración del certificado de inventor es de carácter "permanente". Durante la duración del certificado de inventor se da la remuneración prescrita por la Ley en favor del inventor, independientemente del plazo que transcurra después de la fecha del beneficio del mencionado certificado. Todo lo concerniente a las licencias obligatorias e hipótesis de la falta de explotación industrial no le son aplicables ya que precisamente el derecho de utilización es conferido al Estado en virtud de los certificados de inventor por lo que las licencias obligatorias salen sobrando.

Un principio fundamental de la Ley de invenciones, es que el interesado goza de libertad para elegir entre obtener una patente o un certificado de inventor. Sin embargo, el certificado puede limitarse a ciertas materias que conforme a la Ley no pueden ser materia de invención o de patente, como se contemple en las fracciones IV, V, VI, VII, del Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas, (sustancias obtenidas por procedimientos químicos, sustancias alimenticias y farmacéuticas, etc.), lo cual es perfectamen-

te compatible con la Convención de París que deja a la facultad de los Estados la posibilidad de excluir por completo o limitar la protección teniendo en cuenta su interés público. En Italia, vg., los procedimientos químicos no son susceptibles de patentamiento. Por otra parte, si algo es excluido o limitado para los nacionales, también lo será para los extranjeros, con lo cual se observa el principio del trato igual entre nacionales y extranjeros. Estas son las principales características del certificado de inventor soviético.

Haciendo un análisis comparativo con el certificado de invención mexicano encontramos lo siguiente:

En la Unión Soviética el Estado tiene el Derecho exclusivo sobre la invención; en cambio en México es el inventor quién lo tiene aún cuando pierda la exclusividad-, ya que sustancialmente difiere de la patente en que no concede un privilegio exclusivo (Art. 68). El inventor, continúa siendo el titular del derecho, y si otros pretenden explotar su invento deben llegar a un acuerdo económico con el inventor. Tanto en México como en la URSS, el interesado puede optar entre un certificado de inventor o una patente. El titular de un certificado mexicano de invención goza de 10 -

años de protección; en la legislación soviética la protección es ilimitada, aunque la invención amparada cae en el dominio público inmediatamente después de la concesión del certificado. Cabe hacer la aclaración que en esta figura legal, no es necesario comprobar la explotación, pero que surge el problema que, en la práctica para que se mantenga vigente durante los 10 años que dura la protección, se deberán cubrir "anualidades oportunamente", en oposición a lo que el legislador manifestó en la exposición de Motivos, -- como se dice antes, "que se dispensará de pagos de tarifas de anualidades a los certificados de invención".

Tanto en la Unión Soviética como en México, el titular de un certificado de inventor es estimulado por el pago de ciertas regalías. En la URSS, no es necesario el mecanismo de las licencias forzosas, ya que cae en el dominio público; en México, sí porque el inventor es quien tiene el derecho de exclusividad, y porque el sistema económico de ambos países, como ya sabemos, es diferente. Tanto en la República Mexicana como en la URSS, los certificados de invención se limitan a ciertas materias patentables; aunque en México existe la posibilidad, de que aún tratándose de materias

patentables, optar ya por una patente o por un certificado de invención. Por lo cual es de considerarse que dicha figura bien podría ser la excepción de la regla dentro del ámbito de patentes.

De lo anterior concluimos que existen ciertas semejanzas entre el certificado de inventor soviético y el certificado de invención mexicano, pero su concepción jurídica es diferente, ya que el certificado soviético funciona en una economía socialista, en tanto que el certificado mexicano funciona en una economía mixta.

En cuanto a las autorizaciones de explotación y los convenios, no tienen la particularidad de exclusividad, pero puede darse el caso si se hubiere pactado sobre el particular.

El titular del certificado debe indicar al tercero que lo explote la información necesaria para llevar a la práctica la invención ahí contenida, en caso contrario se cancelará el certificado y por consiguiente la inscripción del convenio o autorización de explotación como lo estipula la Ley de Invenciones y Marcas. (Art. 73).

Por otra parte, César Sepúlveda en su libro el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial señala que en nuestro país existe cierta protección para los certificados de invención, pero que es desde luego inferior al que se otorga para las patentes.

Asímismo, menciona que, en el artículo 77 de la Ley señala que existe el derecho de perseguir a los infractores y que es similar al que se otorga al titular de una patente por la invasión de -- sus derechos, y el artículo 211 especifica que es delito "fabricar o elaborar productos amparados... por un certificado de invención, sin consentimiento de su titular".

Sepúlveda nos dice que: "la fracción II de la misma disposición señala que también constituye delito emplear métodos procedi-- mientos patentados o amparados por un certificado de invención sin los requisitos de licencia o autorización correspondiente del titular".

"También los certificados de invención gozan del beneficio de la prioridad, tanto por lo que se refiere a los que provienen del extranjero cuanto a los que, solicitados en México, pueden pedirse -

como patentes o como certificados en cualquier otro país de la - -
Unión de París. Los convenios relativos o contratos de autoriza--
ción para explotación de invenciones registradas resultan sujetos a
las disposiciones de la Ley sobre registro de la transferencia de tec
nología y el uso y explotación de patentes y marcas.

Nos dice también que: "los certificados de invención pue-
den transmitirse en la misma forma que las patentes, sujeto a las -
disposiciones legales respectivas y al pago de derechos correspon-
dientes (artículo 79, párrafo IV). Los certificados de invención son
expropiables, al igual que las patentes, conforme al artículo 64 de
la Ley.

"Los certificados de invención pueden ser anulables, de la
misma manera que las patentes, cuando se hayan otorgado en contra
vención a la Ley o Reglamento, esto es, cuando la materia no sea -
registrable (artículo 71).

Estos certificados caen al dominio público si no se pagan -
las anualidades que correspondan". (8).

* (8) SEPULVEDA CESAR "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial",
Pág. 102

Dada la idiosincracia de nuestro pueblo debemos confesar que tales certificados que constituyen una novedad en la nueva Ley de Invenciones y Marcas, no estimulan la creatividad de los mexicanos como lo sostiene la exposición de motivos de esa legislación y con ello no se va a lograr impulsar la capacidad inventiva que -- imprima un verdadero desarrollo al país.

A manera de resumen diremos que después del análisis de peritos en la materia, referidos a la práctica mexicana sobre certificados de invención, figura consagrada en la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976, hasta mediados de 1979, se obtienen las siguientes conclusiones:

El Certificado de invención no confiere la exclusividad en cuanto a explotación y en apariencia permite la explotación de la invención por cualquier interesado en ello, sin embargo esto es inconveniente por lo siguiente: en México no se cuenta con los suficientes recursos técnicos para explotar las invenciones del extranjero. Desde 1976 cerca de 3,000 Certificados de Invención han sido concedidos y alrededor de 96% fueron retenidos por extranjeros, mientras -

que a la fecha , todavía no ha habido solicitudes o aplicación de licencia para explotar el Certificado de Invención.

Aún en el caso de una petición para una licencia , el propietario del certificado debe ser legalmente escuchado y el tiene un legítimo derecho para cobrar regalías.

Si la explotación de la invención se hace por un tercero , - mediante una licencia , ello no es obstáculo para que el propietario del certificado explote el invento , cuestión que vino a beneficiar indiscutiblemente al extranjero y además la explotación por terceros no impide la importación de los artículos amparados por el privilegio.

Es evidente que hay una ventaja adicional para los extranjeros , en virtud de la poca capacidad industrial y técnica de los mexicanos comparada con los habitantes de países industrializados para la utilización de dichos certificados .

Otra ventaja más para el extranjero es el hecho de que no se le requiera para probar "una explotación efectiva y el privilegio -

puede ser disfrutado, si las anualidades son debidamente pagadas - por el término completo de 10 años desde la fecha de concesión, gozando además del derecho de prioridad si la invención ha sido probada en otro país de la Unión de París.

Lo anterior, hace pensar que en este punto la nueva Ley - esta generando un problema en su estructura al otorgarle a simple - vista un trato indebido para los mexicanos.

César Sepúlveda en su libro el Sistema Mexicano de Propie-
da Industrial concluye:

"Es muy significativo que hasta la fecha no se ha recibido - ninguna solicitud para explotar, por tercero, un certificado de invención, lo cual indica que no se ha logrado uno de los propósitos del legislador. Conviene señalar que, aún en el caso de contratos o autorización de explotación del certificado, el propietario no deja de - tener derecho de audiencia, para oponerse, o para pretender regalías mayores. Luego entonces, el certificado no parece tener atractivo - en este aspecto de explotación del invento. Sin embargo, se debe

esperar un tiempo antes de pronunciarse en definitiva sobre esta nueva figura".

7.- Otros Cambios Notables de la Nueva Ley.

Innovaciones del sistema de patentes: una de las innovaciones de este sistema es la disminución en el plazo de duración, de 15 años a partir de la solicitud, a 10 años a partir de la expedición.

La razón que se aduce a dicha disminución es que en nuestros días la evolución de la tecnología es de tal manera rápida que -- en general se considera que el plazo de 10 años es incluso excesivo, para que un artículo empiece a ser obsoleto.

Los técnicos de la Naciones Unidas, en las recomendaciones que han hecho sobre la contratación para la transferencia de tecnología en general se pronuncian porque dichos contratos no excedan el plazo de 5 años. Por tal razón se consideró que el plazo de 10 años resulta suficiente para proteger un invento a través de una patente y que después de el, la patente debe pasar al dominio público, -

para que cualquiera pueda explotarla.

Como ya sabemos, la patente es un derecho exclusivo de explotación concedido a un inventor individual o colectivo. En tanto que es un derecho exclusivo de explotación, constituye un monopolio e impide que otras personas, puedan explotar ese invento. De ahí entonces la conveniencia de reducir el plazo de este monopolio, con lo cual se pretende conseguir un equilibrio entre la protección al derecho del inventor y el interés público, para que el monopolio, en un término razonable termine, y pueda explotarse el invento por cualquier interesado dentro de la colectividad. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que a diferencia de la Ley anterior el plazo cuenta desde la fecha en que se concede.

Para que una patente sea concedida y por ende otorge al titular el derecho exclusivo de explotación en su provecho, por sí, o por otros con su permiso se necesitan varios requisitos:

I).- Que sea nueva.

II).- Resultado de una actividad inventiva.

III).- Suceptible de aplicación industrial.

Dichos requisitos se encuentran enunciados en el Art. 4o. de la Ley vigente.

I.- Que sea nueva. - Esto significa en cuanto a la Ley -- "novedoso" es decir que tenga carácter diferente de algo que le precedió. Lo cual lleva implícita la noción de originalidad puesto que -- representando el invento una creación de la inteligencia, el logro -- del ejercicio de las facultades inventivas no de imitación, no sería un:

II).- Resultado o producto de una actividad; o del pensamiento del autor si toma la idea de otros, y cuanto más considerable es la originalidad de un invento, tanto más completa y firme será la protección.

"La novedad reviste dos aspectos: el intrínseco, que acompaña a la invención o novedad absoluta, cuando se trata de auténticas creaciones, y la novedad condición, o novedad relativa, aquella

que satisface a la Ley porque hasta el momento de solicitarse le patente no había conocimiento de ella, pero, que sin embargo, existía".
(9).

III.- Susceptible de Aplicación Industrial.- La industriabilidad del invento es "sine qua non" para el otorgamiento de las patentes. Esta condición se refiere a que la invención debe ser susceptible de utilización industrial aplicable a la industria en forma perceptible o susceptible de medición, dando a la palabra la connotación de ser apreciada por igual por todos. Utilización práctica, en una palabra, no existe uniformidad doctrinal en el alcance que se debe dar a la expresión "industrial".

Desde luego, tiene que ver el requisito con la practicabilidad. La Ley exige un resultado más o menos completo, pero efectivo, es decir que el efecto obtenido es función del elemento o recurso material empleado por el inventor.

Por lo tanto el Art. 9o. de la nueva Ley excluye del campo

* (9).- SEPULVEDA CESAR, Op. Cit. 1955, Págs. 16 y 17.

de la patente, los principios teóricos o científicos y los métodos - matemáticos; el descubrimiento que consista simplemente en dar a co nocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; los caracteres tipográficos; las reglas de juego; la presentación de información y los programas de computación, las creaciones artísticas o literarias y los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos y las simples ideas o - concepciones que no impliquen una adaptación del orden industrial. Por lo tanto practicabilidad e industriabilidad, nunca van separadas.

Todo lo mencionado con anterioridad tiene protección por - otros medios. Ejem; el derecho de autor -creaciones artísticas y - literarias- etc.

Los requisitos a que nos hemos referido son reconocidos por todos los países de la comunidad internacional, es más los artículos 5, 6, 7 y 8 de la vigente Ley repiten casi literalmente el texto de los

Arts. 2,3 y 4 de la Ley tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en las cuales se determinan los conceptos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El antecedente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es Baureau Oficina Internacional del Registro de la Propiedad Industrial (BIRPI).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fué establecida en virtud de un convenio firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1970.

De lo anterior deducimos que el Sistema de la Propiedad Industrial se "inventa" con el ánimo de amparar las invenciones, dando así un incentivo al inventor, lo cual nos lleva a que se promueva o divulge para utilidad de la comunidad. Por lo tanto el sistema de propiedad industrial favorece a una vinculación muy estrecha con el desarrollo tecnológico.

Alvarez Soberanis, en su libro "La Regulación de las Inven-
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología", nos dice al
respecto:

"Como ha señalado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuanto más moderna sea la tecnología y más -- elevado sea el grado de especialización del procedimiento y del producto tanto más probable es que esa tecnología esté sujeta a derechos de propiedad industrial y que esa información técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté controlada en forma exclusiva por un particular o una empresa que a menudo opera en muchos países".

* (10). - ALVAREZ SOBERANIS JAIME. - La Regulación de las invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. - Edit. Porrúa, S.A. - 1979, Pág. 37.

CAPITULO III

EL SISTEMA DE EXPLOTACION DE PATENTES EN MEXICO

8.- Convención de la Unión de París.- Dentro del sistema de explotación de patentes, México se caracteriza por ser integrante de la Convención de la Unión de París ya que en cuanto a su legislación, toma lo más avanzado de dicha Convención.

Pero creemos que nuestro país, no esta al nivel de la legislación del Convenio de París tocante a la realidad práctica de su - - avance industrial, ya que nuestro pueblo da testimonio de que no ha evolucionado industrialmente en relación con los adelantos científicos como mercantilistas actuales. Lo que en realidad ha prevalecido es la improvisación, impidiendo de esta manera la maduración del - procedimiento industrial mexicano.

"México se había venido apegando tradicionalmente al sistema clásico de patentes desde el siglo pasado, y procuraba incluir en su legislación los adelantos contenidos por ejemplo en las suce

sivas revisiones del Convenio de París. De esa manera, la Ley de Patentes de invención de 25 de agosto de 1903 incorporaba las revisiones de Bruselas, de 1900. La Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928 fue ordenamiento relativamente moderno, pues recogía los adelantos de la revisión de la Haya, de 1925. La Ley de la Propiedad Industrial de 1943 introdujo todo lo avanzado en la revisión de Londres de 1934.

La última legislación expedida sobre patentes es la Ley de Inventiones y de marcas de 30 de diciembre de 1975, que entró en vigor el 11 de febrero 1976, que contiene varias innovaciones importantes y que constituye un apartamiento de la corriente tradicional. Sin embargo, está tan conectada con la Ley que la precedió, la de la Propiedad Industrial de 1943, que al llegar a la parte de explotación de invenciones se hará preciso emprender una explicación de las instituciones preexistentes, a fin de comprender más rigurosamente el por qué de algunas de las nuevas prescripciones". (11).

* (11). - SEPULVEDA CESAR. - "La explotación de las Patentes en el Derecho Mexicano", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 29-30, ene-dic. 1977, Pág. 54.

La finalidad del sistema de explotación de patentes en México es con el fin de proteger los adelantos tecnológicos dando -- prioridad al inventor para canalizarlo al bienestar común.

Pero como es de saberse donde más fluidez encuentra este sistema de patentamiento es en los países altamente desarrollados, los que realmente reciben beneficios económicos a nivel trasnacional.

En México en cuanto a la titularidad de las patentes el nivel es según datos que obtuvo Alvarez Soberaniz:

"En el año de 1972, de 5,700 patentes solicitadas hasta el mes de agosto, solo 541, o sea el 9.5% lo fueron por mexicanos. El año anterior (1971), sólo el 7.3% se había solicitado por mexicanos.

También nos dice que en cuanto a las patentes concedidas, de acuerdo con los datos recopilados de Anthony Tillet, de 38,329 patentes que otorgó la Dirección de la Propiedad Industrial en el --

período 1965-70, solo 2,735 se expidieron en favor de ciudadanos mexicanos.

Otro dato que recopiló es el del Maestro Rafael de Pina - - quién declaró que del total de las patentes otorgadas por países en desarrollo el mayor porcentaje corresponde a extranjeros (en México, el 92%), perteneciendo la mayoría a países altamente desarrollados. (En México, el 88% de las patentes se otorgan a empresas y solo el 12% a individuos). Y se hace notar el hecho de que las patentes concedidas por los países en vías de desarrollo no se explotan a nivel industrial". (12).

* (12) JAIME ALVARES SOBERANIS, Op. CIT. Pág. 51.-Edit. Porrúa, S.A., 1979.

9.- El Sistema de Explotación de Patentes y la Nueva Ley de Inven-- ciones y Marcas.

Lo referente a innovación del sistema de explotación es el hecho de que excluye a las patentes de cuestiones que se venían admitiendo, tales como los productos químico-farmacéuticos y combinaciones de sustancias y los procesos para obtenerlas, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los aparatos y equipos anticontaminantes. También introduce, el certificado de invencción que como ya vimos en capítulos anteriores, se toma de los países socialistas. Y como sabemos en el certificado de invencción se pueden amparar materias que no sean patentables, como las mezclas y las combinaciones, los métodos para obtener aleaciones, los inventos sobre energía nuclear y seguridad y los dispositivos destinados a prevenir la contaminación ambiental. El certificado de invencción difiere de la patente substancialmente en que no concede como ésta el derecho exclusivo de explotación, pues cualquier persona que tenga interés en el invento puede utilizarlo con la anuencia de que tiene que pagar regalías, con la obligación correlativa del titular del certificado de que proporcione la información necesaria para

la explotación del invento para que este sea realizable, de no ser así, existe la pena de la cancelación como se ha expresado en capítulos anteriores. También se dijo que los inventos patentables -- pueden ser objeto de un certificado de invención, si el dueño del -- invento considera que le conviene las características que le ofrece dicha figura.

Las patentes deben cubrir anualidades, (artículo 204 de la -- L.I.M.), debiendo de pagarse las tres primeras anualidades desde el momento de expedición del título.

10.- Explotación de patentes en cuanto a su sistema normativo en -- México.

El fundamento legal en lo que se refiere a patentes lo encontramos en el primer párrafo del artículo 28 Constitucional y el -- Artículo 89 Fracc. XV del mismo ordenamiento.

De donde resulta que la patente es un título que garantiza la exclusividad en la explotación al inventor y que dicho privilegio-

es otorgado por el Estado.

Dicha explotación dentro del Territorio Mexicano, como ya hemos dicho es muy pequeño en los países en desarrollo como el nuestro, proporcionalmente con los países avanzados, el hecho de ser un país en vías de desarrollo de economía débil ha preocupado llevando a la reflexión a diferentes teóricos para encausar el modelo de desarrollo ilimitado de la Sociedad Industrial. Creemos que México tiene que optar por regirse por un modelo de normas acorde con su idiosincrasia así como sus recursos naturales que son bastos como para que surga una tecnología racional y coherente con los orígenes de la Nación Mexicana, tratando por esta vía de fuerza al monopolio virtual que representa la patente esto en deterioro de la economía del país, sobre todo, en cuanto el avance tecnológico apropiado novedoso e idóneo para favorecer al desarrollo, o en cuanto a que reduce la exportación de manufacturas. Por tanto, se ha pensado en sanciones bastante estrictas que veremos con posterioridad, en el caso de las patentes no se aproveche industrialmente en el país.

En cuanto a la protección de las patentes contra invasiones, podría decirse que se ha logrado un modesto progreso en la vigente Ley, pues se precisa que la invasión de una patente es un delito (artículo 211, fracciones I, II y V), y se señalan penas algo más rigurosas. También se pueden aplicar sanciones administrativas si se logra demostrar a la autoridad competente que la invasión de patente es un acto que implica competencia desleal (artículo 210, primera parte, inciso b). Conviene señalar que el sistema mexicano de patentes actual como en el ordenamiento anterior, se fundamentan en el método de exámen previo de novedad.

Explotación de patentes en cuanto a sus normas en México:

En cuanto a las normas de patentes nos encontramos con -- que el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento; es la Dirección General de Invenciones y Marcas, así como el de proporcionar la protección conforme a dicha legislación a causahabientes, titulares y en general a personas físicas o morales para la-explotación-. Una de sus funciones es la de autorizar las solicitudes para obtener el

registro y derechos de explotación de patentes de invención, de -- mejoras, así como para el registro de la transmisión de derechos - correspondientes; etc. etc.

César Sepúlveda en su libro "El Sistema Mexicano de Propie dad Industrial", Ed. Porrúa, -1981-. manifiesta que: En la Ley - de 1943 (artículos 41, 53, 55,56,57,61,62 y 71) existía un régimen para prevenir la inacción del titular de la patente. Ese régimen con sistía por una parte, en la reducción de la vida de la patente, y - por otra, en la posibilidad de que se otorgaran licencias obligato-- rias, si la explotación era impropia o insuficiente, o si se hubie-- ra suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos. El régimen de licencia era bastante defectuoso y resultaba de costo muy elevado para quien intentaba obtener una licencia.

También nos dice que es interesante observar que durante la vida de la Ley de 1943 (treinta y tres años) no fue solicitada -- ninguna licencia obligatoria. Esta circunstancia, y el hecho de - que resulta prácticamente imposible lograr la explotación de la ma-- yoría de las patentes motivó que la dependencia encargada de la -

propiedad industrial, por equidad, admitiera la llamada "explotación nominal" de la patente, admitiéndose la total duración del privilegio, mas con la salvedad de que no se lesionaran derechos de tercero, y con la advertencia de que si hubiera una petición de licencia obligatoria ella se despacharía favorablemente, pues en estricto rigor no había auténtica explotación material.

En cuanto a la obligación de explotar, respecto a su justificación nos encontramos que durante un tiempo considerable se admitió que la obligación de explotar el invento debía ser instituida en la reglamentación de patente.

La Ley Francesa de 1844, había establecido la obligación de comenzar la explotación antes de transcurridos dos años desde la concesión de la patente. Esta obligación se conservó en la Ley de 1844 y la correspondiente Exposición de Motivos, redactada por Philippe Dupin, decía-" La Ley no puede permitir que la patente sólo sirva para crearle al inventor un monopolio con cuya ayuda pueda, sin competencia y en Perjuicio del trabajo nacional, introducir y debitar en Francia productos fabricados en el extranjero".

(13)

* (13). - P.C. BREUER MORENO. - Op. Cit. Pág. 411.

Surgieron con posterioridad tesis análogas dentro de las --
cuales prevalecía el interés social, o sea una adaptación entre --
el derecho de la colectividad y el derecho privativo del dueño de
la patente, siempre que no afectara el interés social, si este su
puesto no se daba, se entendería como favorable al titular de la
patente, y con ello la esperanza de que la explotación pudiera lle--
varse a cabo en beneficio de una colectividad.

Dichas tesis fueron aceptadas, prácticamente por todas las
legislaciones de patentes, con excepción de la norteamericana.
Establecieron la obligación de explotar, ajustándose muchas de --
ellas cuando surgía fuerza mayor o caso fortuito.

Lo que ocurría era, que se suponía que la explotación de
todos los inventos, eran de interés social por igual y los supues--
tos que prevalecían eran que la explotación o no explotación de--
pendía de la voluntad del inventor, ya que este se podía abstener
de explotar el invento para mantener un monopolio improductivo o --
para importar manufacturas sin competencia en el extranjero. Sin --
embargo en la práctica se ha demostrado que todos los inventores --
tratan de explotar las invenciones. Pero varias de ellas no son --

explotables comercialmente, lo que sucede es que, en ocasiones, el invento no es una solución realmente práctica o su ejecución resulta antieconómica; y en la mayoría de ocasiones el producto no tiene demanda.

Por tales razones se consideró que era injusto privar prematuramente de sus derechos a los patentados, no se ponían de acuerdo varios países con respecto a la obligación de explotar. Y finalmente en la Conferencia de la Haya, se reconoció que la obligación de explotar no tenía justificación, y se le substituyó por el sistema de licencias obligatorias. Ello fué hecho a propuesta de la Delegación Holandesa y de la Oficina Internacional de la Unión.

En cuanto a la obligación de explotar se encuentran las normas relativas a la explotación de patentes, en la reciente Ley de Invenciones y Marcas en los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 inclusive 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. En cuanto a los Certificados de Inversión, resultan aplicables los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 y 79, tercero y quinto párrafos, del mismo ordenamiento.

11.- Explotación y Revocación de Patentes.

La patente es concedida bajo la particularidad de que sea explotada; en la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se daba un plazo de 15 años, y para que produjera la caducidad se necesitaba que en 12 años no se explotara. En la nueva Ley de Invenciones y Marcas la caducidad por falta de explotación deviene en cuatro años.

La caducidad, como institución jurídica, opera en esferas muy diferentes del mundo del derecho y en el caso de la materia que nos ocupa, la caducidad no se le puede considerar como un hecho, sino una sanción que se aplica en el caso de inacción por parte del titular de la patente.

Así lo estipula el artículo 48 de la Ley de Invencciones y Marcas y que al efecto dice:

"Artículo.- La patente caducará si vencido el plazo a que -

se refiere el artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación, ni dentro de este último lapso se hubiera solicitado licencias obligatorias".

La caducidad de las patentes consiste en la extinción del -
derecho a explotar por la inacción del titular de la patente.

Las disposiciones de patentes caducan según la Ley que -
nos ocupa en un lapso de cuatro años.

1).- Si el titular de la patente, no inicia la explotación --
dentro del plazo de tres años contados a la fecha de expedición de
la patente, caducará si vencido dicho plazo, transcurriere más de
un año y no lo hiciera.

2).- Ni que dentro de este último lapso se hubieren solici-
tado licencias obligatorias.

El maestro César Sepúlveda en libro "El Sistema Mexicano
de Propiedad Industrial", nos dice al respecto:

"No es factible encontrar la razón por la cual el legislador decidió afectar de manera tan drástica el sistema tradicional de la explotación de patentes, decretando la caducidad fulminante a su cuarto año de vigencia si la invención no se pone en práctica. La exposición de Motivos de la Ley que el Ejecutivo añadió al -- nuevo ordenamiento al presentarlo al Legislativo es bastante parca y confusa. Ahí expresa: "Se persigue (a través de las modificaciones) " imponer la obligación de que las patentes sean efectivamente explotadas; de que su utilización cubra íntegramente las necesidades del mercado doméstico y que no se conviertan en un freno a la exportación". Ciertamente, estas frases de la Exposición de Motivos no proporcionan un buen fundamento técnico, o político, o económico para reducir tan notablemente la vida de las patentes, sobre todo, sin haberse efectuado estudios analíticos - sobre el asunto." (14).

12.- Ambito de validez de la obligación de explotar las patentes.

La obligación de explotar los inventos patentados en nues-

* (14).- César Sepúlveda.- Op. Cit. Pág. 85.

tro país, como ya hemos visto, es uno de los requerimientos fundamentales para adquirir la patente. Pudieramos decirse que es una condición resolutive, una especie de contrato o pacto entre el solicitante del privilegio y la autoridad. Así lo señala tajantemente el -- artículo 41 de ese ordenamiento cuando dice que el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio Nacional. Dicha explotación deberá iniciarse dentro del plazo de -- tres años desde la fecha de expedición de la patente bajo la advertencia de comprobación ante la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones y Marcas, para que el titular de la patente avise a los citados organismos en un plazo de dos meses a partir de iniciada la explotación. Hasta el momento no existe una estructura para demostrar que hay verdaderamente explotación, creemos que debería de existir un método que consagre la manera de evidenciar que hay verdaderamente explotación.

Pensemos que la explotación de una patente no es cuestión de un solo acto. Se requiere de un procedimiento o sea una consecuencia de actos sucesivos e inusitados: vg. cuando el inventor carece de capitales para trabajar su invento, debe buscarlos --

mediante la posibilidad del crédito o buscar a personas interesadas en el invento, para formar una sociedad, en caso de conseguirlo; en el supuesto de no tener establecimiento, buscarlo. Posteriormente hacer fabricar la maquinaria necesaria para la producción de su invento; conseguir la materia prima; llegar a la utilización industrial de su medio; conseguir clientes para obtener una utilidad. Todo - este procedimiento requiere de meses ó quizá de años con el resultado de que en la mayoría de los casos los esfuerzos del inventor son infructuosos.

Por lo dicho anteriormente creemos que para determinar lo - que es explotación de una patente, la -Ley actual- es muy riguro- sa, pues señala en su artículo 43 que, para los efectos de ese -- ordenamiento es explotación:

"La utilización permanente de los procedimientos patenta- dos o la fabricación del producto amparado por la patente, efec-- tuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabien- tes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y -- precio".

Dicho artículo es otro problema que origina la nueva Ley ya que nos proporciona conceptos vagos e imprecisos. De ahí, - que el maestro César Sepúlveda en su reciente libro "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", hace una crítica al artículo - antes mencionado:

"Descomponiendo esta disposición en sus diferentes elementos se encuentra, primero, que la utilización de la patente debe ser continua, sin interrupciones. En estricto rigor, bastaría - con que la explotación fuera intermitente para que no hubiera una utilización válida, y se tuviera por caduca a su cuarto año, o sea justificara una licencia obligatoria. No está previsto en la Ley la manera de acreditar la explotación permanente y continua. Se de be esperar bien a la expedición de un reglamento, bien a que la - autoridad señale algunas reglas prácticas.

Otra característica de la explotación es que se haga "en vo lúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial". Esta fórmula es bastante vaga, no existe ciertamente un criterio --

para determinarla y se presta al subjetivismo.

¿Cuántas unidades servirían para fijar un volumen aceptable?, ¿Qué constituye una efectiva explotación industrial?. La imprecisión rodea a esta parte tan importante de la Ley, que deja abierta la puerta a la interpretación y al abuso. Es incuestionable que debe reglamentarse con claridad y con minucia este aspecto tan trascendente de la vida de los privilegios de la invención.

Pero hay un elemento más, que introduce un factor aleatorio, que puede descorazonar a quien explota industrialmente una patente. Eso es que la explotación se haga "en condiciones adecuadas de calidad y precio". Se presta esta disposición a diversas exégesis, pues por una parte pudiera entenderse que la fabricación de los efectos patentados, o el empleo de los procesos -- contenidos en la patente debe de hacerse en forma industrialmente costeable, lo cual exige una prueba complicada y costosa de parte de quien efectúa la explotación, y por otra parte es factible entender, en el trasfondo, que la calidad y el precio adecuados -- sean de las mercaderías producidas. Sí, pero ¿adecuados a qué?

Abre esta norma una gran interrogante, que propicia la incertidumbre del fabricante, ya que no se expresa con apego a qué criterio se medirá la calidad, o el precio de lo fabricado. Bien fácil resulta no alcanzar el nivel que establezca cualquier funcionario, - y que por ende, la patente se tenga por no explotada satisfactoriamente, y se produzca su caducidad, o la licencia obligatoria. - Tal como está redactada esta parte del precepto se presta a arbitrariedades, y permite el ataque a las patentes desde varios ángulos, incluyendo el de los violadores o invasores sistemáticos".

(15).

* (15) César Sepulveda Op. Cit. Págs. 86 y 87.

Empero , al promulgarse el Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas , el maestro Sepúlveda nos dice:

Que como resultado de la crítica anterior, o tal vez una -
percepción más realista de las circunstancias, dicho reglamento; --
expedido el 20 de febrero de 1981, o sea cinco años más tarde - -
que la Ley citada , contiene una disposición, el artículo 42, que -
merece citarse en Pleno.

"Artículo 42 .- Para efectos de comprobación de explota--
ción de una invención , se considerará que hay utilización perma--
nente de los procedimientos patentados y fabricación en el territo-
rio nacional del producto amparado por la patente, cuando éstos -
se encuentren en oferta ante los mercados nacionales o internacio-
nal y sus abastecimientos sean suficientes y oportunos".

Y nos comenta que esta norma genera muchas interrogantes
y pone en primer término, que si nos atuviéramos a la doctrina jurídi-
ca más racional, un Reglamento no debería ir más allá de la Ley a -
la que regula. La Ley es expedida por el Poder Legislativo en ple

no, en tanto que el Reglamento es sólo un decreto del Ejecutivo, y de categoría inferior a la Ley dentro de la jerarquización de normas. Y respecto a la interpretación más razonable de dicha norma nos dice: que concede al titular de la patente una situación más favorable que la que determinan los estrictos requerimientos de la Ley. En teoría no debiera tener valor para alterar o derogar las severas exigencias de la Ley, pero en México la modificación de leyes es factible a través de un reglamento del Ejecutivo, por razones prácticas, y porque es posterior y particular, atento a los principios de *lex posterior derogat priori*, y *lex specialis derogat lex generalis*. Por lo que dicha disposición reglamentaria se tendrá por válida y legalmente efectiva.

En segundo lugar, es respecto a la frase; "cuando éstos se encuentren en oferta ante los mercados nacional o internacional"., no especifica si la oferta debe ser en ambos, o en cualquiera de ellos. ¿Cómo se prueba esa oferta? ¿con cotizaciones a través de avisos en la prensa, o con ofrecimientos en anuncios, en catálogos, o en otros medios publicitarios?. Esto sin duda lo irá aclarando la práctica.

Y por último, se refiere a que es más difícil integrar el extremo de "abastecimientos suficientes y oportunos", pues depende del procedimiento, del producto o de la máquina patentada pues si bien un insumo industrial puede proveerse al momento y en cantidad suficiente, una instalación, como por ejemplo una torre de tratamiento de agua, o una máquina-herramienta, se surten sólo por medio especial.

13.- El Sistema de Explotación de Patentes en Relación con Aspectos Laborales.

Un problema muy importante a contemplar es el de la relación que existe entre el inventor y el aspecto laboral, cuando se hace necesario determinar, en un momento dado, quién debe ser el propietario legítimo de un invento, y a quién corresponde la explotación y reconocimiento como inventor. En nuestro país no hay una doctrina adecuada a esta relación. En la doctrina legal extranjera contemporánea, y en la legislación de algunos países adelantados la materia ha merecido bastante atención y aún así todavía no se encuentra una solución satisfactoria a este fenómeno

o problema ya que son muchos y de muy diversa índole los factores involucrados. No es fácil dar respuesta a todas las interrogantes planteadas como por ejemplo: el determinar si la invención se efectuó precisamente cuando estaba trabajando dentro de determinada empresa, o si fue resultado de la reflexión en días que descansa. O si la idea directriz de la invención fue del patrón etc.- etc.

La Ley de Invenciones y Marcas no provee el mecanismo de amparar al trabajador desde el punto de vista de que no sea desposeído del producto de su ingenio. Creemos que en este punto la Ley debería ser muy rigurosa para proteger a una clase desvalida de medios económicos y con ello estimular su creatividad ya sea individual o colectiva.

En la Ley Federal del Trabajo del 10. de Mayo de 1970, se reglamentó lo relativo a inventos creados por los trabajadores.

La Ley Reglamentaria en su capítulo V, Artículo 163, protege la capacidad de invención de los trabajadores, cuando crean -

sistemas, métodos, objetos desempeñando funciones dentro de -- una empresa; y establece los beneficios a que tienen derecho por su inventiva.

Textualmente transcribo el contenido del Art. 163.

"Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la - empresa, se regirá por las normas siguientes:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investi- gación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en - la empresa por cuenta de esta la propiedad de la invención y el -- derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. - El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará - por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbi--

traje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor;

III.- En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancia, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes." (16).

Los Sindicatos organizados como reivindicadores de la clase trabajadora, han plasmado en sus Contratos Colectivos, el reconocimiento y la Reglamentación que en materia de inventos y mejoras de los trabajadores, han obtenido beneficios constantes que estimulan la capacidad de invención de ellos; por ejemplo: el Sindicato Mexicano de Electricistas, que propuso y obtuvo, dentro del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y Asociadas (en liquidación); una

* (16).- Ley Federal del Trabajo de 1970, Reforma Procesal de - - de 1980, 47a, Edición actualizada e integrada.-Editorial -- Porrúa, S.A. 1981.

Claúsula que ampara su capacidad creativa, esto fue en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, comprendido en el periodo -- 1974 - 1976, y vigente hasta la fecha y que al efecto dice:

"CLAUSULA 116.- INVENTOS.- La propiedad de cualquier -- invención corresponderá a la persona o personas que la hubiesen -- realizado.

Las Compañías, en términos de la Ley, Tendrán un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

El Departamento de Relaciones Industriales será el conduc- to para que los organismos calificados realicen los estudios de -- originalidad, factibilidad y evaluación de costos de la aplicación -- del invento en la industria electrica. En su caso las Compañías -- efectuarán los gastos tendientes a la explotación de la patente y, eventualmente, a la adquisición de la misma por los medios lega- les." (17).

* (17) Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y sus Asociadas: Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A. Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A. y el Sindicato Mexicano de Electricistas.-1980-1982.

En cuanto al Art. 163, se considera que la frase -invenciones realizadas en la empresa- es una frase indeterminada, porque tendría que calificarse qué es una invención, particularmente si no se trata de algo que alcance patente o que pueda registrarse como certificado de invención. En cuanto a la explotación de las invenciones es una situación en verdad complicada, ya que no puede precisarse en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se trata de industrias progresistas que están modificando constantemente sus procedimientos como resultado de la experiencia o de readaptación. Debíó haberse hablado de invenciones registradas o patentadas, para aclarar así las dudas que pudieran surgir al respecto.

En el inciso I, se refiere a que el inventor tiene derecho a que su nombre figure como autor de la invención, sin tomar en cuenta el problema de determinar de que en una patente de empresa también se da el fenómeno de que la invención puede darse colectivamente es decir, que puede ser resultado de una labor colectiva, haciendo de esta manera problemático el determinar quién es el inventor.

En el inciso II; nos encontramos con otro problema ya que dice que en el caso de que el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la Empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invención será del patrón. Entonces el problema a resolver sería que si el inventor no quisiera ceder el resultado de su invención al patrón, en teoría este no podría registrar en su beneficio la invención y obtener ya sea patente o certificado de invención.

Adjunto nos encontramos con el problema de la compensación complementaria, que debe fijarse por convenio entre las partes o por la junta de Conciliación y Arbitraje, pero con la salvedad de que la invención sea importante y los beneficios que pueda reportar el patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Por lo que debemos entender que solamente que se de el supuesto de que se produzca una invención importante, pero a ¿criterio de quién?, creemos que solamente mediante un peritaje y por otra parte es muy difícil calcular los beneficios que reporte la invención al patrón, pues esto se sabrá posteriormente de explotar dicho invento y con la base a un análisis de la empresa y demás. Se trata pues de una labor ardua con sus respectivas --

interrogantes.

Y cuando se trata de un trabajador que no se dedique a labores de investigación o de perfeccionamiento de los conocimientos utilizados en la empresa, y es autor de una invención, en este supuesto le corresponderá la titularidad de dicha invención. -- Con la anuencia de que el patrón, en cualquier circunstancia, tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias oponible a terceros, al uso exclusivo a la adquisición de la invención o a las correspondientes patentes.

De lo anterior se puede decir que es recomendable que, cuando el trabajador tenga dentro de sus labores que investigar o estudiar el mejoramiento del proceso industrial de la empresa, se realicen los contratos dentro de los cuales se estipule que toda invención obtenida en el curso de sus labores, será propiedad de la empresa y que dicho trabajador adquiere la obligación de ceder dicha invención y pueda pactarse dentro del mismo convenio una remuneración de común acuerdo.

14.- La Explotación Referente a los Certificados de Invención.

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, la Ley de Invencciones y Marcas de 1976 introdujo la innovación en cuanto a México se refiere del certificado de invención. Se puede considerar esta figura como un impulso para lograr una más amplia utilización de los inventos, en vista del bajo índice de explotación de la patente en México, y para tal efecto se estipulan reglas más flexibles, reduciéndose así los privilegios.

Como antes se indicó el certificado de invención se diferencia de la patente, en que no se concede un privilegio exclusivo. (arts. 68 y 69).

Si no se llegara a un acuerdo entre el titular del certificado y un tercero interesado en la explotación, sobre el pago de regalías y demás condiciones inherentes, se turnará el asunto a la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la que previa audiencia de las partes, podrá autorizar la explotación y fijar el pago de las regalías y las demás condiciones que

la registrarán. (Art. 69). Dicha autorización de explotación equivale a una licencia, la Ley la denomina contrato o autorización de explotación.

Ya sabemos que una invención patentable, puede ser materia de certificados de invención ya sea en la solicitud inicial o bien transformando una solicitud de patente en una de registro de invención, en cualquier momento siempre y cuando no se resuelva en definitiva dicha solicitud de patente (Artículo 80). En el caso de que el certificado de invención funde su solicitud en un depósito de solicitud de patente en otro país, se gozará del derecho de prioridad.

Un incentivo del certificado de invención se encuentra en que no se necesita la comprobación de la explotación para que se mantenga la vigencia, basta con el pago oportuno de anualidades, para que continúe vigente por el término establecido de diez años legalmente.

Las autorizaciones de explotación y los convenios para --

explotar un certificado de invención tienen la característica de que no son exclusivos, y no podrán transferirse, solamente cuando -- hubiese pacto expreso en contrario, o la Dirección de Transferencia de Tecnología autorice la transmisión (Arts, 69 y 70). Un requisito del certificado es que su titular deberá proporcionar a terceros que lo exploten de otorgar la información necesaria para llevar a la práctica la invención contenida en su texto de no ser así el titular se hará acreedor a la sanción de cancelación del certificado y la inscripción del convenio o autorización de explotación. (artículo 73).

Para la finalidad de determinar el monto de las regalías es un elemento importante la categoría de asistencia técnica presentada por el titular del certificado a un tercero interesado para la -- posterior aprobación del convenio por la autoridad. (Art. 72).

Se pueden efectuar convenios y autorizaciones de explotación de invenciones aún cuando esté pendiente de resolución el registro de un certificado sujeto desde luego a dicha resolución si en el supuesto caso que el certificado no se expida ya sea por -- negación o abandono, los contratos y las autorizaciones quedarán --

sin efecto con obligación de restituir los pagos hechos (art. 74).

La protección de los certificados de invención es menor que la acordada para la de las patentes. La Ley en su artículo 77, -- protege al titular de un certificado de invención equiparándolo a la protección de un titular de patente en cuanto a invasión de derechos es decir cuando un tercero explote una invención amparada con un certificado sin haber llegado a un acuerdo con el titular, ni obtenido la autorización, el titular de un certificado tendrá el derecho de persecución que la Ley otorgó a los tenedores de patentes contra invasiones.

La tarifa respectiva de todos los actos relativos al registro de invenciones de pago de derechos la señalará el Ejecutivo Federal (artículo 78) - por medio de la autoridad correspondiente.

15.- Sanciones que se Aplican por Falta de Explotación.

La sanción que se puede considerar como más grave por la falta de explotación dentro de la legislación mexicana es la de la -

caducidad del privilegio, la caída al dominio público del invento que ampara una patente.

Dentro de la actual legislación sobre la materia que nos ocupa en su artículo 48, señala que si vence un año posterior al de tres años que estipula el artículo 41, para iniciar la explotación de una patente sin que haya puesto en práctica la invención, la patente caducará por el transcurso de los cuatro años contados a partir de la concesión de la patente sin que se hayan hecho verdaderos preparativos para la explotación. Por lo tanto la invención que ampara la patente podrá ser explotada libremente por cualquier interesado mediante el procedimiento correspondiente. Sin embargo existe la posibilidad de evitar la caducidad cuando se solicita una licencia obligatoria siempre y cuando esta solicitud sea antes del vencimiento de los cuatro años, esto hace que la patente cobre nueva vida y por lo tanto no caducará.

La simple solicitud de la licencia obligatoria, cumpliendo con los requisitos formales que se requieren (los cuales veremos posteriormente), prorroga por dos años más la duración de la paten

te que hubiera caducado de no mediar dicha solicitud, como se --
puede ver legalmente en el (artículo 54).

Esto da por resultado un subterfugio legal para prolongar la
existencia de la patente.

Pueden solicitar la licencia obligatoria, tanto personas mo-
rales como físicas; como por ejemplo las filiales de empresas en
el extranjero, o bien valerse de un tercero condescendiente y con
tal mediación alargar el término del privilegio no llevando a cabo -
la explotación en seis años. Esta es una fuente potencial del liti-
gio.

b).- Licencia Obligatoria, es una sanción por la falta de -
explotación. Se puede solicitar por cualquier interesado. El - -
tiempo en que lo puede hacer es dentro del año que siga a los -
tres primeros de la patente. La justificación de la expedición de -
una licencia obligatoria se encuentra en los supuestos contenidos -
en el artículo 50 de la Ley y que veremos a continuación.

En primer término es en el caso de que la invención no se

haya explotado industrialmente en México; y los requerimientos para tener por válida una explotación como ya lo vimos es que la explotación debe iniciarse dentro del plazo de tres años desde la fecha de expedición de la patente. Deberá comprobarse tal utilización a satisfacción de la Srfa. del Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenções y Marcas, dentro de los dos meses de iniciada la explotación como ya hemos visto en capítulos anteriores la determinación de lo que es explotación de una patente es muy rigurosa (artículo 43) dicha afirmación la completamos en el capítulo de Explotación de Patentes. (Art. 50 Fracción I).

Posteriormente, se le da justificación a una licencia obligatoria si se suspende la explotación por más de 6 meses. (Art. 50 - Frac. II).

Dentro de esta fracción hay varios puntos que debemos considerar. El primero de ellos es que no está estableciendo ningún procedimiento a seguir a cargo de la autoridad para establecer tal suspensión en forma clara, ya que no existe un sistema de control de explotación, es difícil conocer en que momento y durante cuanto

tiempo se ha interrumpido esa explotación. El solicitante de la licencia tampoco puede tener acceso fácil a esa información lo cual da lugar a que cualquier persona, con el pretexto de una licencia - requiera a la autoridad para que exija al titular de la patente la prueba de la explotación y, en consecuencia a causar molestias innecesarias a ese titular. Ello puede utilizarse injustamente como espionaje industrial.

Otro supuesto es cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional. Esta situación es acreedora o entra en la posibilidad mejor dicho, de una licencia obligatoria. Da la impresión a primera vista que es sencillo determinar las necesidades - del mercado nacional de cualquier artículo, pero la realidad es que se presentan dificultades técnicas y legales tanto para establecer -- las exigencias de un producto como para hacer que se cubran dichas exigencias o demanda a través de la licencia. (Art. 50, Fracc. I).

16.- Justificantes para la Licencia Obligatoria.

Se podrá conceder una licencia obligatoria cuando haya posibilidad de exportación y el titular de la patente no las aprovecha. (Art. 50, Frac. IV.

Sin embargo, se ha establecido que en estos casos el titular de la patente o su causahabiente tendrá preferencia para producir y satisfacer el mercado nacional y la exportación.

En tal circunstancia se entenderá que la licencia se extenderá solamente para cubrir la exportación y no se expedirá para surtir el mercado nacional. En este caso como en el anterior se dará oportunidad al titular para que subsane la explotación insuficiente, otorgándole derecho preferente de ampliar adecuadamente su explotación, presentando un programa de fabricación y otorgar una fianza sobre el cumplimiento de su oferta de hacer lo que está pidiendo un tercero. Para ello, al mismo tiempo que se le informa de la licencia, se le concede un plazo de dos meses para presentar el programa de fabricación similar, o mejor a los programas presentados por quien haya solicitado la licencia, y además, otorgue la fianza para garantizar el cumplimiento de ese nuevo programa. Este plazo es susceptible de ampliarse por término igual (artículo 50, parte final). Pero la Ley no contiene ningún criterio para establecer el monto de la fianza.

A manera de comentario, se coloca al titular de la patente en un estado de incertidumbre, ya que no tiene idea de cuanto es el monto de la fianza y se encuentra bajo el criterio subjetivo de la autoridad si se satisface o no el mercado nacional, o si el mercado de explotación está cubierto suficientemente, así como la apreciación de los programas. Al tercero no se le va a pedir fianza. Creemos que el sistema de licencias obligatorias aparece muy esquemático y propenso a la complicación.

Al tercero no se le va a pedir fianza pero deberá presentar un programa de fabricación y demostrar tener la capacidad técnica y económica para solventar una explotación eficiente de la invención patentada (fundamento artículo 51). Es obvio que el titular de la patente debe ser oído al respecto y puede legítimamente objetar esa supuesta capacidad técnica. En cuanto al procedimiento para recibir los argumentos y pruebas de las partes es muy escueto. No se encuentra reglamentada audiencia, ni se consignan normas procesales para su desarrollo, ni se han dispuesto recursos. Sólo se establece en la nueva Ley recurso contra sanciones administrativas, (Art. 231) para impugnar dicha determinación. Resulta en --

tonces procedente contra la resolución que da entrada a la licencia - obligatoria, el juicio constitucional de amparo.

De la Dirección General del Registro de Tecnología se debe rá tomar en cuenta la opinión sobre la resolución, se establecerá el - término de la duración de tal licencia, las condiciones bajo las cua-- les se concede, la perspectiva de su aplicación y el monto de las re-- galfas que le correspondan al titular de la patente. (artículo 52). El criterio medio referente al porcentaje sobre las regalías es del 3% y - normalmente no pasa a criterio de esa Dirección.

Si se diera el caso de que se solicitara licencia obligatoria existiendo ya anteriormente otra concedida, el primer licenciataria de-- be ser escuchado junto con el titular de la patente en la audiencia - respectiva. (artículo 52, último párrafo).

Debe mencionarse que la licencia obligatoria es susceptible de modificarse. En el supuesto caso de causas supervinientes que -- hagan imperativo el cambio de las esencias o condiciones, la licencia puede revisarse y ajustarse consecuentemente (artículo 53). Es una causa importante de ajuste de la licencia cuando el titular de la patente conceda licencias voluntarias a otros que se hayan interesado en - condiciones más ventajosas que las ya establecidas.

17.- Causas de Caducidad de la Licencia Obligatoria.

La licencia obligatoria expira, en primer término, si no se iniciara la explotación de la patente dentro del plazo de dos años con tados a partir de la fecha de haberla obtenido. Es una obligación de licenciatarío comprobar el inicio de la explotación dentro de los dos meses siguientes a esa iniciación. Es una causa también que termina la licencia si se suspende, por el licenciatarío, la explotación - por un período mayor de seis meses consecutivos (artículo 54). - Esto se traduce en que el titular de la patente debe estar pendiente - de esta suspensión, para reivindicar sus derechos oportunamente. - (art. 54. tercer párrafo).

Otra circunstancia en que la licencia obligatoria fenece, - es el término del plazo que conforme al artículo 52 de la Ley haya se ñalado la Dirección del Registro de Transferencia de Tecnología.

Y por último, si el licenciatarío no inicia la explotación - de la patente dentro de los dos años a partir de la fecha de haberla - obtenido, la licencia es revocable a cualquier tiempo posterior a - - petición del titular de la patente, o bien si la Secretaría del Patri--

monio y Fomento Industrial se mueve a hacerlo será de oficio.

Cabe señalar que las licencias obligatorias no son exclusivas, ni el titular podrá cederlas, sin autorización de la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, ni pueden concederse sublicencias por el licenciatarío es decir no son trasferibles, excepto cuando lo autorice la Secretaría y mediante el consentimiento del titular de la patente (artículo 55).

La licencia obligatoria tiene la particularidad de imponer al titular de la patente la obligación de proporcionar al licenciatarío la información necesaria para llevar a cabo su explotación, si esta obligación no se cumple, sobreviene la revocación de la patente. Esto tiene su fundamento en el principio de que una patente es válida si puede llevarse a la práctica, y si no es posible obtener -- la información adecuada para ponerla en práctica ni a través del invento, ni por el titular directamente, se supone que se trata de un invento que no puede ejecutarse y por lo mismo, anulable por falta de la debida revelación.

Y para finalizar es menester reiterar que una explotación hecha por el licenciatarlo, desde luego cumpliendo con los extremos del artículo 43 de la Ley que ya hemos analizado en capítulos anteriores equivale a la hecha por el titular de la patente para el efecto de mantenerla vigente.

18.- Sujetos que Pueden Realizar la Explotación.

La explotación puede realizarse por el propio inventor, por su causahabiente o por cualquier licenciatarlo, debidamente autorizado, bien sea a través de una licencia obligatoria, bien por una voluntaria, mediante su respectivo procedimiento.

19.- Licencias

- a).- Voluntarias
- b).- Obligatorias
- c).- De utilidad Pública.

- 1o.- Exclusivas
- 2o.- No exclusivas

a).- La Licencia Voluntaria.- Debe inscribirse ante la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia y Tecnología, dependencia que aprueba el convenio de licencia siempre y -

cuando no se violen las disposiciones establecidas en la Ley de -
Transferencia de Tecnología. Dicha dependencia es la que se encarga de cuidar de que no se cometan abusos a través de esas licencias y señala límites razonables al monto de las regalías. Posteriormente, de ser aprobado el convenio de licencia, deberá registrarse -- ante la Dirección General de Invenciones y de Marcas. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, y no impiden que el titular de la patente la explote por sí mismo.

b).- La licencia obligatoria; causas por las cuales se puede solicitar:

1.- En el caso de que la invención no se haya explotado industrialmente, después de tres años por su titular.

2.- Si se suspende la explotación por más de seis meses.

3.- Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional.

4.- Cuando haya posibilidad de exportación y el titular de la patente no la aproveche.

Como ya sabemos, la licencia obligatoria se solicita o se pide en el caso de que una patente no se explote en un plazo de tres años, a partir de la fecha en que fue expedida, por cualquier interesado. Según los datos que se tienen en 33 años, sólo en dos ocasiones se pidió la licencia obligatoria bajo el régimen de la Ley anterior.

En la Ley de la Propiedad Industrial, se establecía que el licenciataria, que obtenía la licencia obligatoria estaba obligado a dar el 50% de las utilidades al titular de la patente (artículo 61).

En la nueva Ley se establece que quién tenga una licencia obligatoria deberá pagar al licenciataria una regalía que se fijará por el Estado a través del Registro de Transferencia de Tecnología. (Art. 52).

En cuanto a la revocación también se modifica en la nueva

Ley ya que mediante el pago de una regalía que el Estado fijará a través del Registro de Transferencia de Tecnología, se puede solicitar licencia obligatoria, después de obtenida la licencia dentro de dos años el titular de la patente no podrá pedir la cancelación de dicha licencia.

Referente a las demás causas por las que se puede solicitar licencia obligatoria las hemos visto ya en el capítulo correspondiente a sanciones por falta de explotación.

c).- Las licencias de utilidad pública.

Estas licencias, son una variante de las licencias obligatorias. (Artículo 56).

La Ley establece que por causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial podrá determinar por las causas antes mencionadas, que la explotación de cualquier patente puede hacerse mediante el otorgamiento de licencia de utilidad pública.

Las características y alcance de esta clase de licencias - no se encuentran definidos en la nueva Ley. El antecedente que -- se tiene proviene de otros países en cuanto a experiencia adquirida, y consiste en que se concede licencia a toda persona interesada en la explotación de un invento, por medio de dichas licencias al mismo tiempo. Es muy probable que sea porque se concedan términos más ventajosos a los posibles licenciatarios pues proyectan los mismos, cierto sentido de urgencia en su adquisición.

Tocante al procedimiento es someramente diverso al de la - licencia obligatoria usual. Debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, (artículo 56) una declaración señalando el motivo y abriendo la patente a explotación, sin necesidad de que haya solicitante de licencia. Dicho de otra manera, son a juicio del Estado las condiciones y dispone las causas de interés público, que los - interesados; si es que los hay o si son inducidos, pueden solicitar la licencia y así utilizar la invención. Posteriormente, el procedimiento es similar al que ya se observó en sanciones por falta - de explotación -caso concreto de la licencia obligatoria-, es decir una audiencia en la que se escuche a las partes, (art. 52) y una

resolución con los particulares de la licencia.

El titular de una patente contractual, obligatoria o de utilidad pública, quedan en libertad de adquirir información tecnológica de otras fuentes diferentes de las del titular sin que sea motivo de revocación o terminación de licencia. (artículo 58).

Las licencias de utilidad pública serán intransmisibles (--- artículo 56, último párrafo) y en cuanto a todo lo demás es igual a la licencia obligatoria ordinaria.

20.- Tramitación

Lo más destacado en relación al trámite de la solicitud y expedición de las patentes dentro de la legislación mexicana:

El interesado deberá solicitar el exámen de novedad dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o se considerará abandonada si no lo hiciera. (artículo 20).

Si se ha hecho la solicitud de una patente en otro país, --- cuando se solicite dicha solicitud en nuestro país; la fecha de presentación se retrotraerá a la de presentación en aquel en que fué -- primero, siempre que se presente en nuestro país dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales en los que México sea parte integrante. (Convenio de París 12 meses para las patentes de invención y modelos de utilidad; y seis meses para dibujos y - modelos industriales).

Si no existiera tratado de por medio la presentación se hará dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Para que este derecho de prioridad se realice se requiere - de los siguientes requisitos:

a).- Que al solicitar la patente se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

b).- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero.

c).- Que dentro de los 90 días siguientes al de la presentación de la solicitud, se llenen los requisitos que señalen los -- tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley su -- reglamento.

d).- Que exista reciprocidad.

21.- Derechos Conferidos de Importación.

Se cree que una disposición de mayor importancia, contenida en la Ley de Invenciones y Marcas Art.37, que prevé que en forma alguna la patente no conferirá el derecho exclusivo de importación al producto patentado o al fabricado con el procedimiento patentado. Este ha sido un punto en que los miembros de la Unión de París han insistido mucho, ellos pretenden que el otorgamiento de una patente por un país, les signifique no sólo el derecho exclusivo a explotar la patente en ese país, si no el derecho exclusivo a importar el producto amparado por la patente, o el producto que se fabrique con el procedimiento amparado por patente, y esto de ningún modo puede suceder según nuestra legislación ya que en realidad, si no se está explotando la patente en un país, no se está cumpliendo con una de las finalidades básicas de un sistema de patentes, y porque no hay ningún motivo para que el abuso del privilegio concedido al titular de una patente, o sea de no explotarla, signifique todavía un monopolio para poder importar.

22.- Expropiación.

La expropiación de una patente debe realizarse por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, y en el de--

creto expropiatorio se establecerá si pasa a propiedad del Estado o si cae dentro del público dominio o conocimiento difundido.

Dicha expropiación, se hará de conformidad con lo que al respecto se establezca en la Ley de Expropiación. De lo que se deduce que se hará mediante acuerdo que se publicará en el "Diario Oficial de la Federación" y el titular será notificado personalmente.

Por lo tanto el titular afectado podrá interponer, en un plazo de quince días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo, recurso administrativo de revocación contra el acto correspondiente.

CAPITULO IV
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

23.- Características Esenciales.

En los dibujos y modelos industriales, la protección que se le otorga al titular será de cinco años improrogables, los dibujos y modelos industriales son registrables (Art. 81).

a).- El Dibujo Industrial se diferencia del modelo industrial en que éste, es un cuerpo tangible mientras que el dibujo industrial está constituido por líneas; y se aplica a un objeto por los diversos modos señalados enumerativamente en el Art. 82 de la nueva Ley de Invenciones y Marcas y que al respecto nos dice: Se entiende por dibujo industrial a toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. Creemos que el artículo 4o. Fracc. VI de la Ley de Propiedad Industrial era más específico en cuanto a la aplicación a un objeto por los diversos modos que señalaba enumerativamente dentro de dicha fracción de la

siguiente manera:

-Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquiera substancia y dispuesto en ella por impresión, - pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico incrustación decoloramiento u otro medio cualquiera mecánico o químico, de tal manera que de a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

La finalidad del dibujo es impartir a los artículos una fisonomía propia diferente, por medio de la línea y por el color pero -- principalmente por la línea. Es obvio que los dibujos se concretan por aspectos meramente externos y no en las características técnicas o intrínsecas de los productos.

Dentro de la industria textil es donde podemos encontrar el - ejemplo más idóneo para la aplicación de los dibujos; tanto de los dibujos estampados en telas, como de las figuras que forman los hi los de los tejidos, e incluso se han amparado ocasionalmente con patentes de este tipo.

b).- El Modelo Industrial:

El modelo industrial se inclina más hacia el arte que hacia la técnica, más a la forma, que con la materia.

El ejercicio del modelo industrial no es solamente decorativo, sino que tiene una funcionalidad útil a la industria, como lo podremos ver en el caso de herramientas manuales, diseño de helices etc.

Hay circunstancias en que puede coexistir entre los elementos de forma agradables a la vida y los elementos intrínsecos de funcionalidad, una relación que dará como resultado que el objeto en donde se observe dicha relación, es al mismo tiempo la invención patentable y la de modelo de calidad; como por ejemplo: las diferentes estructuras que se usan en las construcciones. Cuando resulte permisible es aconsejable obtener patente bajo ambos conceptos, aunque esto no sea más que para fines prácticos y que el examinador de patente técnica, tenga antecedentes que oponer a solicitudes similares.

La diferencia entre el modelo industrial y la invención reside en que la invención patentable produce un resultado industrial, es decir útil a la industria en tanto que el modelo sirve únicamente para individualizar un objeto por su forma, independientemente de su utilidad.

Los modelos vienen a ser el resultado del arte aplicado a la industria. El requisito legal para su patentabilidad es que se forme un producto industrial que sea nuevo y además, que sea original. Con esa definición ingresan al campo de las patentes muchos modelos de prendas de vestir, las ornamentaciones para uso doméstico, botellas, alcancías, medallas, artículos de joyería, etc.

La nueva Ley nos define en el artículo 83 lo que se entiende por modelo: — "Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos." —

Es indiscutible que tanto los dibujos como los modelos industriales se caracterizan por aspectos meramente externos y no a

las características técnicas o intrínsecas de los productos. A dichas figuras se registrarán en cuanto sea pertinente, todas las disposiciones de las patentes en relación a las solicitudes de registro; - novedad, aplicación industrial, invenciones de los trabajadores, - descripción, exámen, publicación, derechos exclusivos, licencias, pago de derechos, caducidad y protección legal. Los solicitantes también gozarán del derecho de prioridad (Artículos 84 y 85 de la LIM).

La protección que la Ley de invenciones y marcas otorga a las figuras de dibujos y modelos industriales será sin perjuicio de las que otras leyes puedan conceder a su autor (Art. 86 LIM).

En la Ley de la Propiedad Industrial se establecía el otorgamiento de patente respecto de los dibujos y modelos industriales; en la nueva Ley de Invenciones y Marcas se mantiene la protección de dichas figuras, pero como ya lo vimos, el Art. 81 de la nueva Ley dispone que se amparen a través del sistema de registro.

Dibujos y Modelos Industriales, en el ámbito internacional;

conforme al C onvenio de París , al que pertenecemos , señala que:
"La protección de los dibujos y modelos indus-triales no puede ser
afectada por una caducidad cualquiera , sea por falta de explotación ,
sera por introducción de objetos semejantes a los que están protegi-
dos" . (Art. 5 Fracc. B).

CAPITULO V.

M A R C A S

24.- Vinculación de Marcas.

En lo tocante a las marcas, como ya vimos en capítulos anteriores, la nueva Ley de Invencciones y Marcas no es lo que se esperaba, un instrumento jurídico capaz de romper con la dependencia económica y tecnológica extranjera, cual fue la intención del Ex-Presidente Echeverría; ya que en opinión de los sectores empresariales, "La obligación de vinculación de marcas que establece la Ley de Invencciones y Marcas, será muy gravosa para los empresarios y a la --
postre para los consumidores, y además inútil". (18).

A la fecha, por lo que respecta a la vinculación de marcas, misma que explicaremos en detalle párrafos adelante, las disposiciones de la Ley han sido letra muerta, pues no se han puesto en --
práctica, cosa que considero benéfica al pueblo consumidor, quien --
sufiría las consecuencias en caso de que se cumpliera con tales --

* (18). - GOMEZ VEGA BERNARDO. - "La vinculación de marcas mexicanas a las marcas extranjeras". - Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. enero-diciembre de 1977, núms. 29-30, Pág. 139.

disposiciones, que por ende, no han sido instrumento para romper con la dependencia tecnológica y económica.

Lo nuevo en cuanto al capítulo que nos compete, es una rebaja del término de duración de esos registros, un método sobre lo que la iniciativa de Ley llama "marca extranjera" y su vinculación con una marca registrada en México, que criticamos líneas --- arriba, y que explicaremos a continuación: El artículo 127 establece que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad provenga de personas morales o física extranjera, y que se designe a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional deberá funcionar vinculándose a una marca originalmente registrada en nuestro país. A este hecho se le llama -casar- una marca extranjera con una nacional con el objeto de "promover las marcas mexicanas".

Los convenios o contratos que se celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, tendrán que ser autorizados por la Dirección del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

25.- Criterio para Determinar el Carácter de Mexicano o de Extranjero.

En el artículo 131 se asienta que tal determinación se hará de acuerdo con la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. O dicho de otra manera, para saber si el titular de un signo marcario es nacional o extranjero y por ende determinar la "nacionalidad" del signo marcario, debemos cubrir los requisitos que establece el artículo 2o. de la Ley sobre inversiones extranjeras.

Tocante a lo que se refiera a la prioridad, la marca, cuyo registro se solicita en México dentro de los seis meses de haberlo hecho en el extranjero, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el país extranjero, con la a nuencia de que dicho Estado establezca igual derecho para los titulares mexicanos.

La obligación de vinculación sobre el uso de marcas consiste en que si se usan "marcas extranjeras" para X productos, ya sea por su propiedad o por su origen de extranjeras (incluidas las -- empresas mexicanas con capital mayoritario extranjero), hechos en --

México, dichas marcas "extranjeras" deberán ser vinculadas ya sea a una o a más marcas nacionales, es decir de origen mexicano, debiendo ser registradas a nombre del usuario de ellas. Existen dos posibilidades de llevar a cabo dicha vinculación: En primer término cuando el industrial, productor o fabricante de determinados artículos, opta por vincular las diferentes o todas las marcas "extranjeras" que use en los mismos, con una "marca mexicana"; o sea -- que por cada marca extranjera se utilizará una marca mexicana. -- Esta solución además de ser impráctica es cara para los empresarios representa problemas a los publicistas que se encargarían de introducir los artículos al mercado; y sabido es que a mayor costo de producción de un artículo, más caro es el producto para el consumidor, lo que afectaría los bolsillos de los consumidores.

En segundo lugar está la solución que plantea el reglamento de la Ley publicado en octubre de 1976 que consiste en combinar todas las marcas "extranjeras" que un producto ostente, con una sola marca de "origen mexicano".

Esta segunda posibilidad simplifica muchísimo el cumplimiento de la obligación de vinculación y lo hace mucho más econó-

mico.(Artículo 128 , de L.I.M).

26.- Marcas de Servicio.-

La nueva Ley regula también una nueva forma de marcas: -- las marcas de servicio. Esta denominación se usa para distinguir la producción de objetos materiales amparados por una marca de prestación de un servicio por alguna institución o empresa que se dedique a prestarlos, vg., servicios de transporte, servicios de mantenimiento, servicios de reparación o compostura de aparatos, servicios bancarios, etc.

Por naturaleza estos servicios son distinguidos y protegidos legalmente a través de marcas distintivas. En México la nueva Ley de Invenciones y Marcas, reconoce las marcas de servicios - (Art. 87 del mismo ordenamiento).

En los demás Estados, es preciso recurrir a la noción de competencia desleal e invocar si es posible, el Convenio General de la Unión de París, que al respecto dice:

Artículo 6 Sexis.- "Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prevenir el registro de estas marcas". (19).

Las marcas de servicio en una de las revisiones del Convenio de París en 1950 o 51, se admitieron.

Otras de las novedades en la nueva Ley es el establecimiento de licencia obligatoria sobre marcas, la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica y para finalizar - nuevas disposiciones sobre infracciones y sanciones y un sistema -- de inspección y de vigilancia.

Para una mayor comprensión de lo hasta ahora expuesto, entendamos: "por marca, en derecho industrial, el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expenda". (20)

* (19).- "Convenio de París, adoptado en Estocolmo el 14 de julio - de 1967.- (Diario Oficial.-Martes 27-VI-76) Pág. 7.

* (20).- BARRERA GRAFS.- Tratado de Derecho Mercantil.- Pág. 282.

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros". (21).

"La marca es un signo distintivo que permite a su titular -- (fabricante, agricultor o comerciante) distinguir sus productos (o - - servicios) de la competencia. La marca constituye pues un signo - de adhesión de la clientela". (22).

"Las marcas, son signos distintivos de los artículos fabricados o vendidos por una empresa, que los distingue de los de su especie". (23).

David Rangel Medina.- Dice al respecto que hay cuatro -- corrientes que son: "la que señala a la marca un papel del signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo, una más que reúne los rasgos distintivos de las dos menciona-

* (21).- CESAR SEPULVEDA.- Ob.Cit.Pág.63.

* (22).- IVES SAINT-GAL.- "Política General de una Empresa para la - Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero". - - - Revista de la Propiedad Industrial y Artística .-enero-diciembre 1970.-No.15-16 Pág. 74.

* (23).- RAFAEL DE PINA VARA.- Derecho Mercantil Mexicano.-Edit. Porrúa.-México, 1978, Pág. 33.

nadas; y otra que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la -
esencia de la marca en función de la clientela". (24)

La marca tiene también la característica propia de indicar la procedencia de la mercadería que la lleva, a especializar los productos en que se usan y garantizar su procedencia, merced a la indicación de la empresa que la fabrique o la venda, como según se regula la definición que de este signo ofrece el Art. 89 de la Ley de Inventiones y Marcas, segundo párrafo con la adhesión referente a las marcas de servicio. Dicho elemento o característica no se -- considera indispensable, sin que por ello se desnaturalice la función distintiva de la marca. El Objetivo de la marca que forma parte de un conjunto de derechos, denominados -derechos de propiedad industrial-, es el de encaminar por una parte, a facilitar a un individuo, una agrupación o colectividad, el pleno ejercicio de su comercio o de su industria, y por otra parte, a garantizarles contra usurpaciones o sea la competencia desleal.

*(24).- DAVID RANGEL MEDINA.- Tratado de Dcho. Marcario.-Las Marcas Industriales y Comerciales en México.- la Edición - Propiedad del Autor.- México 1960, Pág. 154.

Se trata de un derecho de carácter privativo e inmaterial - que recae sobre signos distintivos (marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Art. 88 de la L.I.M).

27.- Clasificación de las Marcas.

La clasificación de las marcas, se pueden dividir en industriales y comerciales; las industriales son las empleadas por el fabricante de los artículos; las comerciales, son las usadas por el que las vende, y como ya vimos las de servicio que se regulan en el Art. 87 de la L.I.M.

En relación a su formación, las marcas pueden ser nominativas, emblémicas o mixtas. Se les da el nombre de nominativas a las que se forman con una denominación; las marcas embleáticas, con signos, símbolos o figuras y las mixtas como su nombre lo indica pueden contener ambas.

Los efectos del registro de una marca duran cinco años en su protección, conforme a la nueva Ley, siendo renovable dicho - plazo por períodos de cinco años en forma indefinida (Art. 112 LIM).

En un plazo de tres años siguientes a su registro se establece también que el titular de una marca deberá demostrar el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentra registrada; en caso contrario, el registro se considerará extinguido de pleno derecho (Art. 117 de la LIM.).

Los satisfactores que la marca a la vez llena son la función jurídica y una función económica.

"En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía". (25).

La definición jurídica y clásica pone principalmente el tono sobre el carácter distintivo que presenta la marca respecto a la ---

clientela y los competidores mientras que la definición económica -
recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitati--
va y de una garantía aportada por la marca al público que confía en
ella.

28.- La Marca en el Plano Económico.

La marca definida en el plano económico, presenta una ---
triple -ventaja-:

1.- Para el fabricante o el comerciante: El de la clien-
tela, que en un momento dado se hace afecta a determinado pro--
ducto o servicio mediante la marca que permite a su titular rete-
ner a dicha clientela, lo cual es una ventaja para el productor o
el comerciante.

2.- Para el consumidor resulta también una ventaja, -
pues por medio de la marca podrá obtener los productos o servi--
cios de su predilección por diversos motivos, sin correr el ries-
go de que no le satisfaga la adquisición de su preferencia.

3.- Para el Estado, en tanto que es representante del
interés público: la marca juega un papel muy importante en la ofer

ta y la demanda, razón por la cual es esencial en la productividad de las empresas. Por lo que, el que presta sus servicios y el fabricante deben enfrentarse a la competencia con una actividad constante en mejorar sus servicios o producciones, conjuntamente con los precios y la calidad.

La publicidad, que es un factor importante, aunque esto provoque un incremento al producto o servicio que se preste, lo cual recae en el consumidor, que es quien paga los incrementos, por diferentes conceptos necesarios para el producto o servicio prestados en una colectividad.

En realidad creemos que al problema de las marcas se le ha dado muy poca atención. Lo que se ha tratado de hacer es analizar su importancia económica. El papel que juegan las marcas en los países desarrollados, pero más que nada en los países en vías de desarrollo, como el nuestro y la incidencia en el problema de la dependencia económica. Hasta ahora no se ha visto adelanto alguno. Por el contrario los medios de publicidad revelan cada vez

ta y la demanda, razón por la cual es esencial en la productividad de las empresas. Por lo que, el que presta sus servicios y el fabricante deben enfrentarse a la competencia con una actividad constante en mejorar sus servicios o producciones, conjuntamente con los precios y la calidad.

La publicidad, que es un factor importante, aunque esto provoque un incremento al producto o servicio que se preste, lo cual recae en el consumidor, que es quien paga los incrementos, por diferentes conceptos necesarios para el producto o servicio prestados en una colectividad.

En realidad creemos que al problema de las marcas se le ha dado muy poca atención. Lo que se ha tratado de hacer es analizar su importancia económica. El papel que juegan las marcas en los países desarrollados, pero más que nada en los países en vías de desarrollo, como el nuestro y la incidencia en el problema de la dependencia económica. Hasta ahora no se ha visto adelanto alguno. Por el contrario los medios de publicidad revelan cada vez

más un mayor número de marcas extranjeras en el mercado mexicano.

Los estudiosos de esta materia principiaron por hacer en -- primer término un análisis de la teoría de la demanda, así como la teoría del valor implícita, con la finalidad de darle un adecuado -- marco de referencia a un análisis posterior.

Como es lógico dicho problema de la demanda recae nece-- sariamente a cuestiones fundamentales de la sociedad de consumo.

En un segundo plano se hace un análisis de la diferenciación del producto, de la información y de la persuasión, variables fundamentales para poder ubicar el verdadero papel y funcionabilidad de la marca, sin pasar por alto el análisis del problema de la marca y la naturaleza de su relación con el más general problema de la información y las políticas alternativas posibles.

Haciendo un análisis comparativo de la demanda y la teoría de la producción, ésta adolece de menos problemas conceptuales -

y de menos censuras que la anterior.

No obstante, se pueden canalizar hacia la teoría de la producción algunos problemas, si se cae en la hipótesis de costos decrecientes, en cuyo caso nos encontramos con una situación no prevista en los modelos clásicos, ya que esta situación de costos decrecientes lleva a un resultado de monopolio u oligopolio. La mayor importancia de las actividades industriales, y los desarrollos tecnológicos posteriores han creado condiciones en las cuales los costos decrecientes se han vuelto tremendamente importantes, más aún con las dificultades inherentes, se puede incorporar los costos decrecientes a la teoría de la producción.

La diferenciación del producto no puede analizarse en términos exclusivos de la producción, sino que también se debe incluir al consumidor de manera fundamental.

Los economistas no se han puesto de acuerdo en cuanto a la teoría de la demanda, por la razón de ciertas hipótesis implícitas y que no es menester de que sean las únicas posibles. Lo que

no se puede negar es un sistema económico en el cual deba ser fundamental definir la demanda de alguna manera, y para ello en primer lugar la hipótesis de la soberanía del consumidor, entendiéndose con esto el deseo, satisfacción o utilidad de los consumidores, pues son la pauta para definir los bienes que se han de producir. Se dice que la teoría de equilibrio general, legitima de alguna manera los gustos y demandas individuales de todos y cada uno de los consumidores.

Otro problema del lado de la demanda consiste en la influencia que tienen los consumidores individuales, sobre el mercado, en función de sus niveles de ingreso. Por consecuencia, cambios en la distribución de ingresos alteran la demanda, al punto que el modelo de equilibrio general tiene tantas -soluciones- como distribuciones de ingresos distintas puedan asumirse. En sí, la distribución de ingresos no está dada, ni surge, dentro del modelo de equilibrio general, ya que, aunque se supongan retribuciones a los factores en función de la productividad marginal, para que se diera un resultado idóneo, se requiere que se lleven a cabo transferencias interpersonales que una vez que se den, permitan el libre juego de las demandas individuales.

Como es sabido, también hay ciertas restricciones de carácter institucional o político que impiden llevar a cabo las transferencias interpersonales, o por lo menos con la fluidez necesaria del caso específico, que los requiera, dando lugar a una liberación de precios. La alteración de los precios libres, lleva implícito no respetar las demandas individuales, y el fenómeno que puede producirse sea escasez y racionamiento, puede ser una solución de óptimo restringido.

Otro punto que puede asumirse en cuanto a la crítica a las hipótesis de la teoría de la demanda es la referente a las preferencias de los consumidores, y lo notable de su indiferencia por determinados artículos de consumo que hacen notoria la influencia -- proveniente de actividades como la publicidad.

Es bien sabido que una de las más poderosas influencias -- sobre los consumidores son las pautas de consumo de otros consumidores de una misma esfera social, ya sea por la ubicación geográfica, como por su posición económica, o por su concurrencia a lugares y acontecimientos comunes. Este es un fenómeno que lle-

va a un contagio dentro de los sectores de altos y menores ingresos, pero dicho fenómeno se agudiza cuando se copia el consumo de países desarrollados, por otra parte de los países en vías de desarrollo. Dicho contagio se transmite a través de todo tipo de influencias, como el radio, televisión, en todos los medios de comunicación hasta las consecuencias que produce el continuo uso de determinados productos y el conocimiento de los mismos.

Aparte de la diferenciación que la marca hace de los productos, no es fácil distinguir en qué proporción el consumidor paga los costos de comercialización que lleva inherentemente una causa tecnológica y el procedimiento a seguir para que un producto llegue a manos del consumidor como por ejemplo, transportación, depósito, cobranzas, publicidad, vendedores, la marca, etc. que en realidad esto es lo que el consumidor tiene que pagar.

29.- El Papel de la Marca Comercial.

Es todo un procedimiento que se inicia con la diferenciación del producto incluyendo sus identificaciones mediante la marca y el modelo, continuando con la publicidad sobre el producto diferenciado, incluyendo la persuasión de la marca -

sobre el consumidor.

En la secuencia de diferenciación, identificación, publicación, publicidad y persuasión sin duda alguna la marca es un pe--
daño primordial.

La marca es un factor fundamental, una característica de di--
ferenciación del producto, siendo en ocasiones el único factor de --
diferenciación del producto. Es una identificación en general al pro--
ducto diferenciado, es indudable que esto contribuye a que se dé el
fenómeno de oligopolio infundido por la diferenciación, mediante la
información y la persuasión posteriormente.

Desde el punto de vista económico no existe diferencia --
neta entre la patente y la marca, ya que ambas figuras originan una
situación oligopólica. Como hemos visto en capítulos anteriores, la
patente se encuentra más ligada al proceso de innovación tecnológica
y desde luego también tiene la función de diferenciación del produc--
to, en tanto que la marca no requiere que determinados productos --
estén previamente diferenciados y su funcionalidad es más bien el

de diferenciar productos homogéneos y posteriormente el procedimiento a seguir es la persuasión y propaganda. La marca también permite definir y garantizar un cierto nivel de calidad, cuya fama depende de la imagen que el productor haya logrado para los fines antes mencionados.

Cabe destacar la importancia del hecho de la identificación de calidad se hace a veces por otros medios como por ejemplo, -- muchos organismos con carácter oficial y privado tienen la existencia de certificación de calidad extendida por los mismos. Aunque esto suceda en productos de materia prima o productos intermedios, mayormente difundido entre los productos, que dentro de los objetos demandados por el consumidor final.

Por consiguiente el papel de la marca es bajo en materias -- primas, y aumenta con el grado de elaboración de diferenciación y de cercanía con el consumidor final. En ocasiones la marca es -- reemplazada por la identificación con la empresa fabricante, o con el comercio donde se venden los productos.

Como es el caso de los productos que elaboran materias --

primas, vg. la acerías. Estos productos aunque no se marcan, se identifican, tratando de que los compradores acepten la garantía de calidad, de los productos hechos por la empresa, dirigiéndose la propaganda, sobre la empresa, más que sobre los productos. En estos casos cuando surge la tendencia a marcar productos, que nunca habían llevado una marca, es cuando tropiezan con los sellos de calidad de organismos estatales o privados. Otro de los casos se da cuando la comercialización consta de cierta complejidad respecto de un producto, la etapa intermedia aumenta su papel tanto en el caso del mayorista como el del minorista. En esta situación es el comerciante quien va a otorgar la "confianza" y dar garantía al comprador ya sea de manera exclusiva o adicional a la que da el productor.

Lo anterior se debe:

- a).- Al trato personal.
- b).- La ubicación geográfica.
- c).- Atención de los productos después de la compra.
- d).- Posibilidad de devolución, etc.

Esta serie de servicios complementarios con el producto, - han hecho que algunos productos como: petróleo, textiles, conservas, etc., tratándose de la elección del consumidor más que la marca del producto éste elige a la Empresa comercial que aún sin imponer "marcas" a sus productos, se les identifica de alguna manera y los garantiza.

Esta es la denominación que le ha sido otorgada las situaciones de mercado, de dominación del mayorista, o del minorista.

30.- Signos Denominaciones que Pueden Constituir una - marca, así como otros Medios Utilizables.

De acuerdo con las disposiciones de la nueva Ley de In-
venciones y Marcas, pueden constituir una marca válida: las de
nominaciones y signos visibles en una forma distintiva, generalizan
do cualquier medio que sea susceptible, por su contextura o ca-
rácterísticas especiales de identificar los productos o servicios a
los que se aplique, o se trata de aplicar, distinguiéndolos de -
los de su misma especie o clase, así como los nombres comer
ciales y los emblemas de los establecimientos, siempre y cuando
no sean descriptivos de los productos o servicios a que se apli
quen.

Para que las denominaciones puedan ser marca deberá tener una forma gráfica peculiar, su característica es que debe estar escrito de una manera original, que tenga cualidades propias. Por denominaciones se deben entender todos aquellos nombres de cosas reales, mitológicas, imaginarias, de astrología, animales, de la naturaleza, vegetales, etc. Cualquiera de estos elementos para realizar legalmente una marca, como por ejemplo: CISNE, VENUS, CORONA, LIMOLIN, TALISMAN, CORDOBESES, MAURI, etc. Cuando están aislados constituyen marcas verbales o nominales, pero cuando se asocian con otros caracteres y se da la marca compuesta -- que posee una mayor proyección en cuanto a su función distintiva.

Se presenta una variable de las marcas nominales con lo que se llama denominaciones de fantasía, o caprichosas, o arbitrarias. Su denominación proviene de que no dan la idea del objeto al que se aplican, al menos inmediatamente. Estas también son apropiadas para constituir una marca. Su forma está constituida caprichosamente de sonidos o palabras, de letras que adquieren un carácter propio y peculiar, ya que carecen de significado. El extremo de estas marcas está representado por palabras nuevas hechas expresamente para ello, v.gr. AGFA, HICKOCK. En estas circuns

tancias es preciso que el sonido sea pegajoso. Otra categoría se forma con una parte que es evocatoria de la materia que compone - al producto o servicio junto con letras adicionales como por ejemplo, PINOTAN, RENTOCAR.

En otras ocasiones la evocación es indirecta, como HERBAL, Shampoo, elaborado de hierbas para el pelo. En ocasiones la denominación de fantasía está formada con los nombres de los artículos o de sus cualidades en lenguas muertas como CAFIASPIRINA, - es un producto para la calentura.

Otra de las variantes que se busca en las marcas es expresar significados de calidad o de ventaja, v.gr. BRILLO, para la - limpieza de utensilios de cocina, vajillas, pisos, etc., AMBROSIA, para galletas, 3 EN UNO, porque limpia, lustra y protege muebles, BONA FINA, es un producto líquido, siendo uno de sus ingredientes sobresalientes la naranja.

Cuando se llega a un grado ínfimo en lo tocante a la fantasía entonces se convierte en descriptiva, elemento suficiente - para que no sea registrable y utilizable para cualquier interesado

en ello, sería el caso de ponerle LIMPIA a una aspiradora; DULZON, a una marca de dulces, etc.

El campo de la fantasía es muy vasto en cuanto a las marcas, pero siempre y cuando no sean del dominio público en el momento del registro; que tenga la característica esencial de que sean distintivas, que no sean descriptivas, es decir, que sean aptas.

Para hacer distinguir los productos o servicios existen medios materiales, idóneos para constituir la marca y estas son de diversas clases. En primer término tenemos al dibujo, el cual se puede considerar infinito en su aplicación, como los dibujos geométricos en su extensa gama; la reproducción de diferentes especies de animales, reales o imaginarios, las frutas, los astros, edificios antiguos o modernos, monumentos, paisajes, etc.

También pueden utilizarse dibujos de números, letras, asteriscos, etc., etc.

Desde luego existen limitaciones como en las denominaciones, ya que el dibujo no ha de referirse directamente al objeto que va a ser marcado, pues en caso contrario no sería registrable para una marca por considerarse descriptivo. Otro medio material para constituir una marca es el color, pero no aislado; debe usarse en combinación con otros elementos ya sean también colores, dibujos, etc.

Las denominaciones de colores no se admiten porque no tienen la característica esencial de ser distintivos de productos o servicios.

En cuanto a la forma de los productos también es otro medio material idóneo para constituir una marca; ejemplo; una agenda en forma de teléfono, también los envases cuando son novedosos; el ejemplo clásico es el de los licores que tienen diferentes formas -- como al de un faraón, de sombrero, etc.

También constituyen una marca las envolturas aunque sea eventualmente cuando gozan de características gráficas, o combina

das de colores , etc.

Eventualmente se encuentran marcas , múltiples , una que es la etiqueta principal , otra la que ampara el estuche , otra el - envase , etc.

Las razones sociales no constituyen marcas adecuadas , por que no son sino relativamente distintos , además tienen el inconveniente de que pueden ser usadas por varios giros a la vez , y -- que existen muchos homónimos , etc. Las siglas de las razones sociales a veces sí son idóneas para utilizarse como marca , v.g.r. IDA. , o sea Industrial de Abastos ; TATSA , Tanques de Acero Trinity S.A.

31.- Los Signos que no son Registrales como Marcas .

La nueva Ley de Invenciones y Marcas , acorde con la - antigua Ley de la Propiedad Industrial , impone una serie de prohibiciones estipuladas , muchas de ellas , por razones de orden público; otras por razones inherentes a las mismas marcas , otras -- por razones de cortesía internacional y las más de las veces para prevenir la competencia desleal y para proteger al público-consumidor , evitando la confusión de las marcas .

Dichas circunstancias que vuelven irregistrable una marca, se encuentran consagradas en el artículo 91 de la reciente Ley de Invenciones y Marcas, que en su fracción primera dice: "Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, aún cuando estén en idioma extranjero". Dichos nombres propios técnicos o de uso común de las mercaderías o de los servicios, no pueden concederse como marcas porque equivaldría a constituir en favor de una persona un monopolio sobre el lenguaje que es de uso común, y por lo tanto son menciones genéricas -si bien del uso común- que no servirían para individualizar y especificar un artículo. Así por ejemplo, poner una marca de algún vino "LICOR", sería acudir al término de uso común con que se designan a todas esas mercaderías. En ocasiones el nombre genérico designa cualidades dominantes de un artículo perteneciente a un grupo, y por ello no sería posible otorgarlos, como -LIMONADA-, para amparar aguas gaseosas, etc.

También especifica la fracción primera del artículo 91 que -

no se admitirán a registro , aún cuando estén en idioma extranjero.

La fracción segunda complementa las prohibiciones precedentes pues incluye a "Las palabras en lenguaje corriente o en las -- prácticas comerciales , se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar". - En ocasiones un servicio o un producto tienen una difusión extensiva en el mundo , y tal motivo hace que su nombre , aunque sea de fantasía , se incorpore al lenguaje corriente o sea que ha degenerado. Cuando dicho fenómeno ocurre y después se pretende ampararlo con una marca; es prohibitivo , por la circunstancia antes mencionada , y no será posible concedérsele el registro como marca.

En la fracción III , se estipula una prohibición que se base - en la falta de carácter distintivo de los medios materiales con los -- que se desea integrar una marca , a saber: "Los envases que sean - del dominio público". O sea , los que patentados como modelo ter minaron su vigencia; los que se "hayan hecho del uso común" , por su general utilización y aquellos que carezcan de elementos origina

les", no se registran.

La fracción IV, del artículo que analizamos, rechaza el registro cuando se trate de la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio, incluyendo la de su función industrial.

El describir el uso de los artículos como por ejemplo, una bicicleta para hacer ejercicios que ampara uno de esos productos, o el de las denominaciones y las frases descriptivas también de los ingredientes, de las cualidades y de las características físicas de la estructura mecánica en sí descriptivas del uso a que se destinan los artículos o servicios.

La fracción V impide el registro de una marca cuando se trata de denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de ampararse con una marca. Entrando en la categoría de descriptivo, la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de iniciación de los productos o de prestación de un servicio; en fin, los adjetivos calificativos son limitaciones para constituir una marca que sea registrable.

Usualmente se trata de ocultar o decorar la denominación - descriptiva con letras de más o de menos , o con ortografía diferente o con una traducción a cualquier idioma , pero aún así , no es - registrable.

Como ya se expresó anteriormente , la limitación establecida en la Fracc. VI, de que los simples colores aislados no son medios distintivos idóneos y también se niega su registro, a menos que como ya se ha dicho, se les combina con denominaciones, figuras y otros elementos que les den un carácter distintivo.

Los escudos , armas , los lábaros nacionales y emblemas de cualquier país no podrán ser signos distintivos susceptibles de -- apropiarse y es natural ya que son objetos que no se encuentran -- dentro del comercio y por lo tanto ningún particular puede hacer - uso de ellos bajo ninguna condición (Fracc. VII) .

La fracción VIII, encuentra su fundamento por la misma razón que la anterior en cuanto a que se imiten , reproduzcan signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado. Se puede pensar que dicha prohibición se basa en la cortesía y en las

convenciones internacionales; sin embargo, hay una posibilidad que consiste en que cuando haya autorización por parte de la autoridad competente del país extranjero, será factible el registro.

En cuanto a monedas y billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros, así como las monedas -- conmemorativas, es obvio que no se admite registro, ya que, de ninguna manera sería un medio distintivo; además que es una forma genérica y no constituye la característica de una marca.

En igualdad de condiciones, que en la fracción anterior -- cuando se imiten o reproduzcan condecoraciones, premios obtenidos en exposiciones, congresos o ferias, etc., reconocidos oficialmente, se niega el registro por la difusión de dichos eventos y se diluye la individualización y la novedad que es un requisito de la marca.

Los nombres de personas, seudónimos, retratos sus firmas y sellos no podrán apropiarse como marca por ningún interesado en ello sin la autorización del afectado o de sus herederos o parien-

tes , si hubieran muerto. El fundamento de esta prohibición se en encuentra en el principio general de que el derecho de usar una marca debe ser compatible con el derecho de los demás.

El derecho al nombre es personalísimo, el retrato es un bien propio, por lo tanto privativo, del que no puede disponer ningún --tercero, sin el permiso del que tiene el derecho. (Fracc. XI de la LIM.).

También las obras literarias, así como las artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos o cualquiera de los --personajes humanos de caracterización, no podrán ser objeto de registro, por la razón de que debe existir un consentimiento previo del que tiene el derecho sobre dichas figuras. Este impedimento para --constituir una marca en la Fracc. XII, tiene el mismo fundamento que el anterior, o sea, que el "derecho de usar una marca debe ser compatible con el derecho de los demás".

Otras de las limitaciones contenidas en la ley, es la que se refiere a la prohibición de no consentir en la constitución de mar--cas, palabras de lenguas vivas extranjeras. Este impedimento ha

sido motivo de controversias debido a la costumbre que existe de -
marcar mercancías con dichos vocablos extranjeros , para tratar de
manipular a los consumidores , haciéndolos creer que se trata de -
mercadería importada o de la mejor calidad, con el deliberado pro-
pósito de obtener un mayor lucro. Donde es más notorio este fe-
nómeno es en artículos de belleza , prendas de vestir , en vinos y
licores , en joyería , etc. , dicho engaño , aunque es muy poco ori-
ginal , provoca que considerables núcleos de nuestro pueblo caigan
en el garlito , y compren productos de calidad dudosa; independien-
temente de la carencia de originalidad que exhiben quienes usan -
tal argucia . Las razones anotadas nos parecen suficientes para --
aprobar la inclusión de la prohibición que se consigna .

Esta regla debe entenderse siempre en sentido amplio , --
pues se procura con ello proteger el interés público . Los interesa-
dos por lo regular recurren al artificio de separar las letras por --
guiones y otros signos , así como agregando letras , suprimiéndolas
o disfrasándolas de alguna manera , con persistencia digna de me-
jor ingenio .

Cuando en la solicitud de una marca, expresan que se trata de una fábrica en Europa o en los Estados Unidos, es decir, de -- países de idioma no español, con el fin de pretender que no conocen dicha norma prohibitiva, alegan también que se trata de servicios o marcas importados, para que no se les aplique tal prohibición. En estos casos la disposición de la Ley es rigurosa; y en su texto dispone que el -solicitante produzca o preste-, no que importe. Es por ello que invariablemente se obliga a los interesados a comprobar su dicho.

Otra de las argucias es la de equiparar una palabra de lengua viva extranjera, con un vocablo español, por lo tanto no se puede registrar como marca. La Ley no hace ninguna referencia al respecto, y como se trata de una acción destinada a obtener un lucro inconveniente en favor del solicitante, a costa del público, y afectando a la vez a los competidores, es obvio que se nieguen los registros.

En cuanto al criterio para determinar la idoneidad o aptitud de la marca para distinguir e individualizar los productos, se aplica

en función del régimen de exclusividad o monopolio que el derecho concede al titular de la marca y por el otro, la posibilidad real de - distinguir una mercancía o servicio a través del nombre con que se pretende amparar. Básicamente, el derecho prohíbe el uso de marcas descriptivas o sea aquellas que se refieren meramente al producto, porque evidentemente tales menciones no pueden otorgarse en forma exclusiva a persona alguna, ni distinguirían un producto de otros análogos existentes en el mercado. Por estos mismos motivos la Ley prohíbe que se usen como marcas las denominaciones geográficas y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, (Fracs. XIV y XV) a menos que se trate de nombres de - lugares de propiedad particular, pero siempre que estos sean -especiales e inconfundibles- y además se cuente con el consentimiento del propietario. Esta prohibición de los nombres geográficos es por la razón de que, en caso contrario, se privaría a los interesados, en igualdad de circunstancias, del privilegio de escoger el - nombre de su circunscripción. Solamente cuando se trata de nombres geográficos, pero que estos sean dentro del terreno de la - fantasía, usando dicha denominación para dar más énfasis a la marca, entendiéndose con ello que no se reserva a favor del titular de

la marca la denominación geográfica, sino solamente las menciones adicionales, e incluso, la composición de palabras en que tal denominación fuera utilizada.

Dentro de la regla de los nombres geográficos, se admiten excepciones. Por ejemplo, la constituida por los nombres de los lugares que no están habitados, así como el de los ríos, montañas, mares, etc. Todas aquellas designaciones que no conducen a ninguna confusión, como los nombres de los Hemisferios, porque no llevan implícita la procedencia. Otra es la que se refiere a las denominaciones de propiedad particular que ya vimos.

También los mapas pueden llegar a constituir elementos para marca, siempre y cuando corresponda al país de origen, o el lugar de procedencia de los productos o servicios que las marcas traten de distinguir con dichos elementos. (Fracc. XVI).

Tampoco se admiten los nombres adjetivos, los gentilicios, cuando indiquen proveniencia, o bien cuando puedan propiciar confusión o error en cuanto a la procedencia de los artículos o servicios.

También se encuentran las normas que hacen irregistrable una marca cuando sea idéntica a otra ya registrada, que se encuentre vigente y que se utilice en el mismo género de mercaderías, o de servicios, esto se hace con el fin de dar protección al propietario de la marca anterior y también al público consumidor evitando que caiga en confusión de servicios o productos. Se refuerza más esto último, ya que aún cuando haya consentimiento o sea solicitada por el titular de la registrada anteriormente, no es susceptible de registro.

En las Frcs. XVII, XVIII, XIX, encontramos tres variantes:

1).- Las marcas idénticas, que como ya vimos no se registran aún cuando el solicitante sea el propietario de la anterior porque no se deben expedir marcas por duplicado, que llevarían a confusión.

2).- El de la semejante a otra, en grado tal que lleva también a confusión, la negativa de registro de la marca también se hará, tomándola en su conjunto o en lo tocante a sus elementos que haya sido reservados.

3).- La idéntica o semejante que sea dudosa o indeterminada, aún cuando haya una vaga similitud; o un nombre comercial aplicado a los mismos servicios que se presten en el establecimiento y que haya sido usado anteriormente, tampoco se otorgará concesión para su registro.

La regla contenida en la fracción XX es muy sana y su funcionamiento es para exclusiva protección del consumidor evitándo le circunstancias que pudieran constituir defraudación, y esta norma es no sólo para la negativa del registro de la marca, de servicio o producto, sino que también alcanza a su uso, independiente del registro. Existe penalidad para quienes otorguen falsas indica ciones de procedencia en los productos o servicios que se pretenden amparar.

La fracción XXI otorga facultad a la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial para impedir el registro de marcas o denominaciones que, con forma otras legislaciones, no se encuentren en el comercio o por razones de interés público.

La fracción XXII niega el registro de una marca cuando atendo

ta contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y lo que tienda a ridiculizar ideas o personas. Esta disposición no amerita una mayor explicación. Se deja al criterio de la oficina -- encargada de Marcas, el determinar cuando una cosa pueda ser --- contraria a las buenas costumbres o a la moral.

Por último se encuentra la norma que hace irregistrable una marca, cuando se trata de traducir a otros idiomas palabras no registrables en su fracc. XXIII.

El artículo 92 concede arbitrio a la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial para negar marcas idénticas o parecidas aún - cuando no vayan destinadas a amparar la misma serie de artículos o servicios sino géneros diferentes. Este artículo nos remite al 106 de la propia Ley, quien a su vez toma como base los supuestos de - las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91 para negar el registro cuando surja la posibilidad de llevar a confusión. En tales circunstancias se procede avisando al solicitante de la marca anterior, -- suspendiéndose el trámite para que exponga lo que a sus intereses -

convenga , otorgándosele un plazo no menor de 15 días , ni mayor --
de 45 , dentro del cual si el interesado no contesta se tendrá por --
abandonada su solicitud perdiendo así la fecha legal.

La prioridad de la marca.-Por lo que hemos visto afirmamos
que , para que se configure una marca es menester que sea distin--
va , original , novedosa , veraz y lícita .

32.- Medios Necesarios Para Trámite El Registro De una Marca .

Tocante al registro se podrá solicitar personalmente o por -
mediación de apoderado , y cuando se designe dos o más apoderados ,
deberán éstos manifestar desde el momento en que presentan la so-
licitud , quién es el que va a actuar en la tramitación; de no hacer
se así , se entenderá designado el primero que se mencione .

La comprobación de carácter de apoderado se podrá hacer
por medio de una simple carta-poder , suscrita ante dos testigos.
En este caso y para este solo efecto , no se requiere legalización
alguna aún cuando el documento haya sido otorgado en el extranjero.
El carácter de gerente o representante de una sociedad , colec

tividad o persona moral cualquiera, deberá acreditarse por los medios que establece la legislación civil, esto es, con el testimonio notarial de la escritura en donde consten tales facultades de representante, o con su copia certificada. Cuando tal cosa se da en el extranjero, entonces el carácter del representante de la sociedad se tiene que justificar o por certificación del Cónsul Mexicano o por certificación Notarial, autenticada primero por el funcionario que corresponda y después por nuestro Cónsul. En dichos casos la firma del cónsul ha de ser certificada - o legalizada como la costumbre ha venido llamando indebidamente a tal acto ya que da la idea de que lo que no es legal se puede convertir en tal-, -- por el funcionario ad-hoc de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En cuanto a la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial podrá excepcionalmente por motivos justificados y siempre que no haya oposición de tercero, admitir una solicitud presentada por gestor oficioso, con tal que se aleguen desde luego los derechos correspondientes; pero la solicitud no podrá seguir su curso normal -- mientras no se justifique la personalidad que ostente el solicitante. El plazo que se otorga será de treinta días a partir de presentada --

la solicitud y como ya vimos en caso contrario, es decir si no se exhibiera el poder, se perderá la fecha legal de presentación de la marca y ésta deberá ser solicitada de nuevo, sin que se aprovechen los derechos pagados.

Para la obtención del registro de una marca es necesario -- acudir ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, y presentar por escrito la solicitud de registro por duplicado y una descripción por triplicado, de acuerdo con los modelos.

La descripción deberá hacerse en papel grueso, a doble --- espacio, con un margen izquierdo de 50 milímetros. La descrip-- ción y la solicitud se tienen que presentar en tamaño carta y ambas tienen que ser firmadas por el solicitante, o en su caso, el apoderado.

En el contenido de la solicitud, se deberá indicar con claridad los datos que se mencionan en seguida:

a).- El nombre, la nacionalidad y domicilio del solicitante. En el caso de que se trate de un sujeto con nacionalidad extranjera pero que reside en la República, éste tendrá que comprobar su estancia legal dentro del país mediante la documentación correspondiente; en la solicitud se deberá contener la indicación de su estatus migratorio y la identificación del documento expedido por las autoridades correspondientes. Cuando se trate de que el solicitante sea una compañía extranjera, se debe comprobar su existencia ante el Cónsul más cercano a su domicilio.

En el caso de que el solicitante cuente con diferentes domicilios, se mencionará la matriz, o sea, el principal asiento de sus negocios.

b).- La ubicación del establecimiento en donde se elaboran los productos o se prestan los servicios, con los que se ampara o se trata de amparar la marca, indicando muy claramente la calle, número y población y el Estado, de que se trate, si aquella se encuentra establecida en este país. Se ha dado el caso que el solicitante sea un comerciante o un comisionista que no se surta de --

determinada fábrica, y que él tenga sus propias marcas. Cuando esto sucede, es suficiente con que se mencionen "diversas fábricas del País o del Extranjero".

c).- Cuando el promovente sea solo comisionista o comerciante, deberá proporcionar la ubicación del establecimiento -- comercial, en la forma mencionada en el párrafo anterior.

d).- La denominación de la Marca, si es el caso de -- una marca fonética, o bien la mención de que se trate de una marca sin denominación, o sea aquella que se compone de dibujos o colores.

e).- Los artículos o productos y servicios, a los que se aplique o va a aplicar la marca, designándolos de una manera -- concreta. El artículo 71 proporciona la clasificación oficial de los productos o mercaderías a los que se aplican las marcas. El solicitante, en su escrito de petición debe referirse a uno de los 50 grupos de artículos ahí mencionados. Es pertinente indicar aquí que la tarifa señala diversas cuotas, según se trate de todas las mer-

cancías de una clase, de varias de ellas o de solamente una sola especie.

f).- El nombre del apoderado, si lo hubiera y domicilio para que éste reciba las notificaciones.

g).- El lugar y la fecha, seguido de la firma del solicitante o de su mandatario.

h).- En aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera o sustitución de una marca internacional, - - también, se deberá mencionar esto en el primer párrafo de la solicitud, al expresarse los fundamentos de derecho.

La declaración de la fecha, misma desde la cual se hubiese estado usando la marca ininterrumpidamente ya sea en este país, o bien, la declaración de que no se ha usado todavía. En el supuesto del primer caso, la Ley establece que la fecha de primer uso de la marca, no se podrá modificar posteriormente. De aquí la importancia de cerciorarse de la fecha exacta antes de hacer la manifes-

tación. En el supuesto de controversias con respecto a quién empleó primero una marca sucede que el legítimo propietario no se cuida de este extremo y pierde la contienda. Por lo que es aconsejable hacer anuncio de la marca en un medio publicitario en el que se mencione su fecha, tomando como base precisamente el día en que se presenta a registro, para preconstituir la prueba de uso, o bien no solicitar una marca que ya haya utilizado sin tener a la vista algún documento (factura, pedido, cartas, anuncios) en donde se puede fácilmente determinar la fecha que declare. Respecto al 2o. supuesto, basta con la declaración "no se ha usado todavía" para que se cumpla con esa circunstancia.

Al calce de la solicitud se harán constar en forma de lista los documentos que se envían junto con ella.

Ya al finalizar la descripción y con el epígrafe "RESERVAS", deberá expresarse aquello que a juicio del interesado es la parte esencial de su marca y que naturalmente coincida con lo descrito y con las etiquetas que se exhiban.

De lo que se deduce que las reservas son, pues, los ele-

mentos que el solicitante de la marca reivindica como propios y se deberán escribir con claridad, evitando repeticiones, y con la mayor precisión posible. Por regla general se numeran, para que de el resultado mencionado. La primera reserva se refiere a la denominación si es que se solicita esta como marca. En caso de que la marca no se pida con denominación, se tendrá como primera a la figura o más concretamente los elementos gráficos, sino, esta -- ocupará un segundo lugar. La reserva abarca el conjunto formado por la denominación y por los elementos gráficos. En la cuarta -- reserva se indicará la combinación de colores. Y por último, la quinta tendrá que ver con el derecho de aplicarla de tal manera -- que produzca la impresión visual representada por el facsimil.

Lo que constituye la declaración formal del solicitante de -- que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se quiere registrar, son las reservas; y tiene por objeto fijar los auténticos límites del derecho del peticionario, el cual -- no podrá posteriormente ir más lejos de tales límites.

En el supuesto de que una marca vaya a usarse a colores y

éstos constituyan la esencia de ella , deberá mencionarse en la - descripción y en las reservas y se exhibirán además las doce eti -
quetas antes mencionadas en párrafos anteriores , de la marca tal -
y como se vaya a usar .

Dentro de la solicitud , y en la descripción de la marca se
expresarán concretamente los productos que va a amparar . No se
deberán poner en una misma solicitud , artículos que pertenezcan a
varias clases de ellos como los siguientes :

ARTICULOS O PRODUCTOS

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas .
- 2.- Receptáculos .
- 3.- Petacas , maletas , guarniciones , monturas , car-
petas y carteras de bolsillo .
- 4.- Materiales detergentes y raspantes , para limpiar
y pulimentar .
- 5.- Pegamentos .
- 6.- Productos químicos , medicinas y preparaciones -
farmacéuticas .

- 7.- Cordelería.
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco).
- 9.- Explosivos, armas de fuego, proyectiles y -- equipo.
- 10.- Abonos (fertilizantes).
- 11.- Tintas y objetos entintadores.
- 12.- Materiales de construcción.
- 13.- Ferretería, plomería y conexiones para vapor.
- 14.- Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
- 15.- Aceites y grasas no alimenticios.
- 16.- Pinturas y materiales para pintores.
- 17.- Productos del tabaco.
- 18.- Animales vivos.
- 19.- Vehículos (exceptuando sus motores).
- 20.- Linóleos y telas enceradas.
- 21.- Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios.
- 22.- Juegos, juguetes y artículos de deporte.
- 23.- Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
- 24.- Aparatos y máquinas para lavar.

- 25.- Cerraduras y cajas fuertes.
- 26.- Aparatos científicos y medición.
- 27.- Relojes.
- 28.- Joyería y vajillas de metal fino.
- 29.- Escobas, cepillos, sacudidores o motas.
- 30.- Loza, trastos de cerámica y porcelana.
- 31.- Filtros y refrigeradores.
- 32.- Muebles y tapicería .
- 33.- Cristalería.
- 34.- Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación -
(excluyendo los eléctricos).
- 35.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no -
metálicas.
- 36.- Instrumentos musicales y accesorios.
- 37.- Papel y artículos de escritorio.
- 38.- Impresiones y publicaciones.
- 39.- Vestuario.
- 40.- Artículos de fantasía, avíos y mercería.
- 41.- Bastones, sombrillas y paraguas.
- 42.- Tejidos de punto, malla y telas.

- 43.- Hilos y estambres.
- 44.- Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales.
- 45.- Bebidas sin alcohol.
- 46.- Alimentos y sus ingredientes.
- 47.- Vinos de mesa.
- 48.- Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
- 49.- Licores alcohólicos.
- 50.- Jabones y detergentes.
- 51.- Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
- 52.- Cosméticos y productos de perfumería
- 53.- Toda clase de calzado.
- 54.- Apósitos vendas, gasas y algodón.
- 55.- Artículos no clasificados.

El interesado retirará los productos que sean necesarios para que la marca ampare productos de una sola clase.

33 .- Tarifa para el Cobro de Derechos.

PARA LAS FIGURAS DE INVENCIONES Y
MARCAS.

Artículo 63.- Por la solicitud, expedición y vigencia de pa-
tentes a que se refiere la Ley de invenciones y marcas se pagarán -
derechos conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de patente	\$2,000.00
a).- Por cada derecho de prioridad.	500.00
b).- Por el examen de novedad.	1,000.00
c).- Por la reconsideración interpuesta en contra de - una negativa de patente.	500.00
d).- Por la comprobación de explotación.	1,000.00

II.- Por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante.

400.00

III.- Por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia.

2,500.00

IV.- Por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta hasta la décima.

1,000.00

V.- Por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que confiere una patente o que puedan derivarse de una solicitud en trámite por el registro o modificación de una licencia obligatoria o contractual de explotación; por el cambio del nombre del solicitante o del titular de una patente por cada uno de los actos enunciados.

500.00

Al otorgarse la patente deberán pagarse los derechos de expedición del título, y las tres primeras anualidades de la misma. La obligación de pago de las anualidades es a cargo del titular de la patente y es transferible.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad de una patente no afectará su validez, siempre que dicho pago se efectue dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad -- fuere exigible.

Artículo 64.- Por la solicitud, expedición y vigencia de -- certificados de invención a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

- | | |
|--|----------|
| I.- Por el estudio de una solicitud de certificados de -
invención. | \$500.00 |
| a).- Por cada derecho de prioridad. | 250.00 |
| b).- Por la transformación de solicitud de patentes a --
solicitud de certificado de invención. | 500.00 |
| c).- Por el exámen de novedad. | 500.00 |

d).- Por la reconsideración interpuesta en contra -
de una negativa de registro. \$500.00

II.- Por la revisión de cada reposición de documentación
o complementación de información fal-
tante. 200.00

III.- Por la expedición del título incluyendo las tres
primeras anualidades de vigencia. 750.00

IV.- Por cada anualidad de vigencia a partir de -
la cuarta hasta la décima. 500.00

V.- Por el registro de fusión de titulares o de la -
transmisión de los derechos que confiere un -
Certificado de Invención o que puedan derivarse
de una solicitud en trámite; por el registro
o modificación de una autorización de explo-
tación; por el cambio de nombre del sollicitan-
te o del titular de una Certificación de Inven-

ción, por cada uno de los actos enunciados.

\$500.00

Artículo 65.- Por la solicitud, expedición registro y vigencia de dibujos y modelos industriales, a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos conforme a las siguientes - - cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de registro de dibujo o modelo industrial. 500.00

a).- Por cada derecho de prioridad. 200.00

b).- Por el exámen de novedad. 250.00

c).- Por la reconsideración interpuesta en contra - de una negativa de registro. 250.00

II.- Por la revisión de cada reposición de documen

tación o complementación de información fal-
tante. \$150.00

III.- Por la expedición del título incluyendo las --
tres primeras anualidades de vigencia.

750.00

IV.- Por la cuarta y quinta anualidad de vigencia.

500.00

V.- Por el registro de la fusión de titulares o de -
la transmisión de los derechos que confiere -
un registro de dibujo o modelo industrial o --
que puedan derivarse de una solicitud en trá-
mite; por el registro o modificación de una li-
cencia contractual de explotación; por el cam-
bio de nombre del solicitante o del titular de -
un dibujo o modelo industrial, por cada uno -
de los actos enunciados. 250.00

Artículo 66.- Por la solicitud, expedición, - registro y vigencia de marcas a que se refiere la - Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de solicitudes de una marca -- para aplicarse:

a un solo producto o servicio de una clase - cualquiera. \$700.00

de dos a diez productos o servicios de una so la clase. 1,000.00

a más de diez productos o servicios o para to- dos los productos o servicios de una sola clase. 2,000.00

a).- Por el reconocimiento de cada derecho de - - prioridad. 1,000.00

- b).- Por la comprobación de uso efectivo de la -
marca. 1,000.00
- c).- Por la comprobación de uso en una clase di-
ferente a aquella en la cual se tuvo por com-
probado el uso efectivo. 2,000.00
- d).- Por la renovación si se efectúa previa com-
probación del uso de la marca en su clase.
1,000.00
- e).- Por la renovación si se efectúa previa com-
probación del uso de la marca en otra clase.
2,000.00
- II.- Por la revisión de cada reposición de documen-
tación o complementación de información fal-
tante. 200.00

III.- Por el registro y expedición del título en -
caso de:

- a).- Nueva solicitud. 1,000.00
- b).- Una marca que haya caducado o extinguido y sea solicitada, con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, - por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad o extinción y se aplique de uno a nueve productos o servicios de una misma clase. 10,000.00
- c).- Una marca que haya caducado o extinguido y sea solicitada, con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad o extinción y se aplique a diez o más productos o servicios de una

misma clase, o bien a toda una clase.

15,000.00

IV.- Por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que conlleve una marca o que puedan derivarse de una solicitud en trámite; por el registro de usuario autorizado o de modificación de contrato de autorización de uso, por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una marca, por cada uno de los actos enunciados.

500.00

Cuando se solicite el registro de la transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores no registradas, además de los derechos correspondientes a la última transmisión, se pagarán los correspondientes a transmisiones anteriores que se hubieran llevado a cabo.

Por el plazo de gracia por la solicitud de renovación - del registro de una marca , a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas , se pagarán los derechos correspondientes .

El pago de los derechos por el registro de la marca - y expedición del título deberá hacerse dentro de los 8 días hábiles siguientes a aquel en que concluya el trámite de la solicitud y hayan quedado satisfechos los requisitos legales .

Artículo 67.- Por la solicitud, registro, transmisión y renovación de denominaciones de origen a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas , se pagarán - derechos conforme a las siguientes cuotas:

- | | |
|---|----------|
| I.- Por el registro de usuario de una denominación de origen. | 1,500.00 |
| II.- Por la comprobación de uso. | 2,000.00 |
| III.- Por la renovación de registro de usuario autorizado de una denominación de origen. | 2,000.00 |
| IV.- Por el registro de la fusión de usuarios autorizados o transmisión de derechos que confiere el registro de usuario autorizado de una deno- | |

mi nación de origen , por cada uno de los actos
enunciados. 2,000.00

V.- Por el registro de una licencia de autorización de -
uso otorgada por el usuario autorizado de una de-
nominación de origen. 1,500.00

Artículo 68.- Por la solicitud , registro y tramitación -
de avisos comerciales a que se refiere la Ley de -
Invenciones y Marcas , se pagarán derechos con-
forme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de aviso comercial
600.00

II.- Por la revisión de cada reposición de documentaa--
ción o complementación de información faltante.
200.00

III.- Por el registro y expedición de título de aviso co-
mercial.
500.00

IV.- Por el registro de fusión de titulares o de la

transmisión de los derechos de un aviso comercial o que puedan derivarse de una solicitud en trámite por cada uno de los actos -- enunciados. 400.00

V.- Por el registro de usuario o de modificación -- de contrato de autorización de uso o cambio de nombre del solicitante o titular de un aviso comercial, por cada uno de los actos -- enunciados. 250.00

Artículo 69.- Por la solicitud, registro, renova-- ción y transmisión de nombre comercial a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas -- se pagaran derechos conforme a las siguien-- tes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de publica--- ción de nombre comercial.

a).- Por la renovación de los efectos de la publicación 500.00

II.- Por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante. 200.00

III.- Por la publicación de un nombre comercial. 500.00

IV.- Por el registro de fusión de titulares o de la transmisión de derechos que confiere la publicación de un nombre comercial o que puedan derivarse de una solicitud en trámite, por cada uno de los actos enunciados. 300.00

V.- Por el registro de usuario autorizado o de modificación de contrato de autorización de uso o cambio de nombre del solicitante o del titular de un nombre comercial, por cada uno de -

los actos enunciados. 200.00

Artículo 70.- Por otros actos o procedimientos relacionados con la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos:

I.- Por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa, por cada acción que se intente en cada patente, certificado de invención, dibujo y modelo industrial, marca, denominación de origen, aviso o nombre comercial de que se trate y, en su caso, por cada persona demandada.

2,500.00

II.- Por la búsqueda de antecedentes e informes correspondientes que se proporcionen a quien así lo solicite respecto de registro concedidos a un trámite de patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales, marcas denominaciones de origen avisos comerciales y nombres comerciales, según se trate. 400.00

III.- Por el registro de transformación de régimen jurídico. \$150.00

Esta Tarifa es del 31 de Diciembre de 1981.

34.- Modificaciones a los Medios Necesarios para el Registro de una marca.

En lo referente a los medios necesarios para tramitar el -- registro de una marca se han hecho algunas modificaciones , como por ejemplo , anteriormente a la solicitud se acompañaba un clisé de la marca , ahora no. En lo referente a la clasificación de marcas hubo un aumento , en la lista de artículos o productos que ampara una solicitud de marca siempre y cuando no pertenezcan a -- varias clases.

El modelo de solicitud que a continuación se adjunta , se usará únicamente en los casos en que la marca sea nominativa y cuando el solicitante sea fabricante. Si éste es únicamente comerciante se cambiará la palabra "elaborarán" del primer párrafo de la descripción por "expondrán".

En el caso de que la marca sea innominada o que la denominación vaya acompañada de una figura o esté constituida por un conjunto, se hará una especificación exacta de la misma en el segundo párrafo de la descripción. Además se agregará -- una tercera reserva en el capítulo correspondiente que dirá: 3o - "Del conjunto de la marca tal y como se ha descrito".

Si en el conjunto de la marca se comprenden palabras o figuras no reservables, se hará exclusión expresa de las mismas en esta tercera reserva.

Cuando se trate de una marca en la que se desee reservar colores, en el segundo párrafo de la descripción deberá hacerse la especificación exacta de la etiqueta, en cuanto a denominación, figura y disposición de colores, así como la exclusión expresa de leyendas o figuras no reservables si las contiene.

Cuando se trate de una solicitud de marca para amparar servicios, se cambiará el enunciado de "Artículos que ampara" por el de "Servicios que protege la marca" y se suprimirá lo referente a

la ubicación de la fábrica. Así mismo, en la descripción se cambiarán los términos "Artículos" por "Servicios" y "Elaborarán" por "prestarán". También deberá hacerse el cambio del tercer párrafo correspondiente al uso de la marca adecuándolo por ejemplo: "La marca se usará en el establecimiento donde se presten los servicios en propaganda, papelería, transportes o por cualquier otro medio apropiado sin que ello quiera significar una restricción en la manera de usarla, pues podrá emplearse de cualquier forma que resulte conveniente".

(ANEXO 2)

DESCRIPCION DE LA MARCA PERTENECIENTE A (nombre y nacionalidad del propietario) CON DOMICILIO EN (calle, número y lugar de residencia) QUE USARA PARA AMPARAR Y DISTRIBUIR () QUE SE ELABORAN EN (calle, número y lugar de ubicación de la fábrica, taller, laboratorio, etc.)

La marca consiste substancialmente en la denominación - () independiente del tipo, caracter y tamaño de las -- letras.

La marca se usará de preferencia por medio de etique--tas apropiadas que irán adheridas sobre los frascos o envases que contengan los productos que ampara, o impresa o representada directamente sobre las cajas, cartones, envases o envolturas en general, o por cualquier otro medio apropiado, sin que ello quite--ra significar una restricción en la manera de usarla, pues podrá --emplearse de cualquier otra manera que resulte conveniente.

(ANEXO 3)

RESERVAS

El propietario hace consistir esencialmente su marca y se reserva la propiedad exclusiva:

1o.- Del uso de la palabra () representada en cualquier tipo y tamaño de letras y , por tanto, considerará como una imitación al empleo por un tercero de esta palabra o denominaciones semejantes que con ello puedan o tiendan a confundirse, para amparar ().

2o.- Del derecho de aplicarse de cualquier manera que produzca la impresión visual representada en el facsímil anexo.

México, D. F., a de de 19

.....
(Firma)

(Ver instructivo anexo)

34.- El uso de las marcas:

Es innegable que para poder tratar el asunto del uso - de la marca debemos de empezar por distinguir precisamente el - uso de las marcas registradas y el uso de las que no lo están, - ya que, los efectos de un uso a otro son diferentes. Tomaremos como primer punto a tratar el empleo de las marcas registradas. - Y esto es que el uso de dichas marcas registradas no podrá utili-- zarse para perjuicio de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejer-- cicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público. - Por consiguiente, no puede decirse que el derecho exclusivo de - uso conferido por el registro de una marca sea ilimitado.

Una de sus particularidades es que la marca debe usar-- se tal como ha sido registrada. El título de la marca determina - la del derecho.

Cuando se realizan modificaciones sobre la marca origi-- nal, éstas no están protegidas por la Ley y por lo tanto deben --

ser objeto de un nuevo registro para obtener tal protección. Es -
menester aclarar que, además, acarrea responsabilidad cuando se
incurre con tales variaciones en imitación de otras marcas regis-
tradas con anterioridad.

La persona que hace uso de diferente marca a la regis--
trada y perjudica al titular y todavía más cuando produce efectos
frente a terceros, es sancionada con la pérdida del registro. - -
Además, cuando se usa marca que sea diferente a la registrada es
motivo suficiente para perder el registro por no uso, de acuerdo -
con las reglas establecidas para casos de caducidad.

Para que las marcas produzcan plenos efectos, deberán
usarse acompañadas de ciertas menciones.

El artículo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas al --
efecto dice que las marcas registradas deben llevar la leyenda - -
"marca registrada" o su abreviatura "marca reg." La antigua Ley -
de la Propiedad Industrial, no reconocía más que lo anterior. Aho-
ra la nueva Ley admite las siglas "M.R.". Si existiera omisión -

respecto a lo anterior , la sanción por dicho incumplimiento consiste en la privación al dueño de la marca de las acciones civiles o penales de persuasión de infractores.

Se estipula también en el nuevo ordenamiento, en lo tocante a las marcas de servicio, que la leyenda de ésta deberá aparecer tanto en el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, como los medios gráficos capaces de presentarla.

El artículo 120 del nuevo ordenamiento determina que se debe hacer también la mención de la ubicación de la fábrica o establecimiento.

En el artículo 121, se encuentra estipulada otra leyenda obligatoria que debe acompañar invariablemente a la marca, y es la de "Hecho en México" o "Elaborado en México"; en el caso de que se trate de productos manufacturados. Pero cuando se trata de -- productos naturales se pondrá "Producido en México".

Otra de las disposiciones de la Ley es que al emplearse -

respecto a lo anterior, la sanción por dicho incumplimiento consiste en la privación al dueño de la marca de las acciones civiles o penales de persuasión de infractores.

Se estipula también en el nuevo ordenamiento, en lo tocante a las marcas de servicio, que la leyenda de ésta deberá aparecer tanto en el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, como los medios gráficos capaces de presentarla.

El artículo 120 del nuevo ordenamiento determina que se debe hacer también la mención de la ubicación de la fábrica o establecimiento.

En el artículo 121, se encuentra estipulada otra leyenda obligatoria que debe acompañar invariablemente a la marca, y es la de "Hecho en México" o "Elaborado en México"; en el caso de que se trate de productos manufacturados. Pero cuando se trata de -- productos naturales se pondrá "Producido en México".

Otra de las disposiciones de la Ley es que al emplearse -

las marcas deberán omitirse indicaciones relativas a registro en otros países o leyendas en idiomas extranjeros. En productos -- nacionales amparados por marcas se deben también evitar las inserciones de las falsas indicaciones de procedencia extranjera, -- pues esto hace caer al público en engaño o error, lo cual es penado por el órgano correspondiente, según sea el caso administrativo o penal.

•

Cuando se trata de marcas de origen extranjero o sea -- que la titularidad corresponda a persona física o moral extranjera y cuyo destino sea amparar artículo de producción o fabricación en el país, su uso deberá estar vinculado a una marca originariamente registrada en México, como ya lo vimos en el capítulo correspondiente.

En el supuesto de que la marca se aplique a un producto destinado a la exportación podrá ir acompañado de leyendas en -- cualquier idioma, pero advertido de que los artículos no podrán -- ponerse a la venta en territorio nacional con tales leyendas sin incurrir en infracción.

El uso de una marca realizado por otra persona que no es el propietario, pero que la usa con su autorización a efecto - de que dicho uso pueda llevarse a cabo, debe cumplir con algunos supuestos legales que a continuación veremos:

Primeramente.- Debe existir pacto entre el dueño de la - marca y el usuario de ésta, para que aseguren que se llevará a ca - bo el empleo de los mismos procedimientos en cuanto a fórmulas técnicas y que los productos hechos por uno y otro tengan homogeneidad en su aspecto y naturaleza, o sea que no haya merma ni - en la calidad ni en la uniformidad de las mercancías.

En segundo término, se debe expresar el nombre del usua - rio de la marca, con la mención del lugar donde sean fabricados y producidos los artículos.

En tercer lugar, contar con la anuencia de la Secretaría - del Patrimonio y Fomento Industrial, en cuanto a que el uso no - sea susceptible de causar confusión entre el público consumidor.

Y por último, que la autorización de uso se registre para que así se cumpla con las formalidades preestablecidas para dicho uso.

Para que se lleve a cabo la inscripción de autorización para uso de una marca, es necesario que el propietario y el usuario lo soliciten pero mancomunadamente por escrito, adjuntando un ejemplar del convenio por el que se pacto el uso, para ver si cumplen con los supuestos mencionados del primer punto, proporcionando información en cuanto al nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario, las relaciones industriales y comerciales que existen entre el propietario y el usuario, mencionando datos en cuanto al grado de vigilancia de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca de su propiedad, especificando los productos a los que el usuario aplicará la marca, así como las limitaciones de características de "X" productos y el modo y el lugar al que se circunscribirá tal uso. Finalmente la duración en que se supone que estara en uso la marca.

Para la protección del público se establece que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrá cancelar la

inscripción de usuario autorizado, cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la aprobada, cuando se hizo en tal forma que originó errores o confusiones en el público consumidor, o cuando hayan cambiado las circunstancias y no subsistan los motivos que dieron origen a la autorización de uso. Además, -- cuando se hayan proporcionado datos inexactos. Para finalizar y a fin de evitar confusiones, se decreta la no transmisión de un derecho de uso por el usuario a una tercera persona.

En cuanto al uso de la marca no registrada, ésta otorga para quien lo hace ciertos beneficios, bastante aceptables. En primer lugar, si ese uso se ha venido realizando con una anterioridad mayor de tres años a la fecha legal en que sea registrada por un tercero, el propietario de esta último no tendrá contra el primero que la use, ninguna de las acciones que la Ley confiere a -- los dueños de registros marcarios; en segundo término, si la marca se ha usado con anterioridad- cualquiera que esta sea a la fecha de una marca no registrada, y no han transcurrido los tres años que -- para la prescripción la Ley señala en estos casos y si, además se comprueba haberla usado a lo largo de todo ese intervalo; la marca

registrada primeramente es anulable y persistirá la segunda si se presenta la solicitud con el cumplimiento de los requisitos normales.

Ambas marcas, las marcas de uso registradas y las de uso que no lo están, se pueden transmitir al igual, pero con la diferencia de que las registradas se han de transferir junto con el establecimiento que se encontraba funcionando directamente con el uso de dicha clase de marca y además, esa transferencia ha de comprobarse a satisfacción de la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial.

36.- Renovación de las Marcas en Cuanto a su Registro.

La renovación periódica de las marcas es con el objeto de limitar el número de marcas que no funcionan para dar paso a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre por existir otras concedidas con anterioridad. De este modo, al no mostrar interés en una marca,

ésta automáticamente ingresa al dominio público. En la anterior Ley, como ya vimos, las marcas tenían una duración de diez años, En la actual Ley . su duración normal es de 5 años, contados - desde la fecha legal de la marca, o sea, desde el día y hora de - su presentación, pero se pueden renovar indefinidamente por pe- ríodos iguales de cinco años cada uno. En el supuesto de que se desee continuar gozando de todos los derechos que confiere el re gistro de una marca, el paso a seguir es que el interesado debe - presentar en el último semestre de su vigencia, una solicitud con creta y si los documentos presentados satisfacen, la Secretaría - les citará al pago de los derechos correspondientes.

La Ley estipula un plazo de gracia para efectuar la sol i citud de renovación, por encima de la fecha de vencimiento.

En el transcurso de dicho plazo de gracia que es de -- seis meses, contados a partir de su vencimiento, el interesado - podrá renovarla cubriendo los derechos ordinarios y el recargo que - señala la tarifa respectiva. Es menester interpretar que el pago de derechos se deberá efectuar a más tardar antes de que llegue a su

término la prórroga de seis meses, en tal forma que si el incumplimiento de requisitos o por cualquier otro subterfugio se dilata indefinidamente la tramitación se entenderá que al concluir el período de gracia sin perfeccionarse la renovación, la marca cae al dominio público y, simplemente si vencido el plazo de gracia no se ha presentado la solicitud, caducará de pleno derecho el registro de la marca.

Existe en nuestra Ley el mandato de que el registro de renovación de una marca sólo procederá bajo el hecho de que el interesado demuestre, y esto en forma fehaciente, que efectivamente la marca ha tenido un uso efectivo y en forma continua o sea ininterrumpida sobre los productos o bienes de servicios que protege. Debemos interpretar lo anterior como un principio "sine qua non"; es decir, que el interesado de no demostrar el uso de la marca en la forma antes mencionada, no tiene el derecho a la renovación, porque demuestra que no hay un verdadero interés en conservar el uso de la misma. En la antigua Ley existía una estipulación peculiar acerca de la renovación por falta de uso, misma que acertadamente los legisladores abrogaron para dar paso a una disposición muy funcional y protectora de interés público.

En el supuesto de existir el registro de una marca que proteja dos o más clases de productos o servicios, será suficiente conforme a la Ley que el interesado demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de las clases de servicios o productos que proteja la marca para que proceda el registro de la renovación de la misma.

37.- La Transmisión de los Derechos de una Marca.

Las marcas registradas pueden transmitirse en cualquiera de las formas que establece la legislación común, como por ejemplo, se pueden enajenar en un todo o en parte, ya que tienen un valor pecuniario y representan por lo general una parte importante del activo de un negocio. Dicha transmisión no producirá efectos frente a terceros, si no se inscribe debidamente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Para la realización de la transferencia se deberán observar las formalidades y los medios que establece la legislación civil. Pero la transmisión de marcas registradas no se llevará a cabo, en cuanto a sus efectos contra terceros, si no está debidamente registrada en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

El procedimiento para obtener dicho registro será por medio de solicitud del nuevo titular o bien por mandato judicial, no sin antes previa comprobación de la renovación del registro de la marca. Para llevar a cabo la transferencia conforme a la legislación civil, se deben seguir las requeridas para el contrato de compraventa de bienes muebles. Las formalidades que se deben seguir son: debe hacerse por escrito, debe constar la fecha cierta de la transmisión. La suscripción se llevará a cabo por el cedente y por el cesionario. Tiene que causarse el impuesto del timbre sobre el valor de la operación. Los contratantes deben ser capaces legalmente y, en su caso, comprobarse debidamente las facultades de representación si se está llevando a cabo por mandatario.

La cesión de una marca no es otra cosa que una venta, " como tal, le son aplicables todas las reglas relativas a dicha figura legal. Cabe aclarar, que por tal razón es anulable cuando no satisface los supuestos respectivos. Es necesario no confundir la nulidad de la transmisión con la cancelación del registro de la marca, en la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, ya que se refiere a dos figuras diversas, como veremos con posterioridad.

Se puede dar el caso de que cuando ya se ha transferido una marca registrada, un tercero reivindica para sí por tener mejor derecho, y como efecto jurídico, el cadente esta obligado a responder de la evicción. Por lo mismo es recomendable -- estipular en el contrato una garantía frente a esa eventualidad.

También la transmisión de una marca registrada puede -- realizarse voluntariamente o puede serlo forzosamente, como por ejemplo, por medio de un mandato judicial. Como vemos, la -- transmisión se puede efectuar por acto entre vivos o mediante -- la sucesión. El registro se llevará a cabo sólo previa comprobación de la renovación del registro de la marca.

En el caso de las marcas ligadas, éstas no serán registrables por separado, es decir, la transmisión no se registrará sino conjuntamente y a una misma persona. O dicho de otra manera para la Ley Mexicana no puede cederse una marca que esté ligada a otra u otras; sino que han de enajenarse todas juntas (artículo - 143 de la nueva L.I.M).

Con base en el artículo 144 de la Ley, la Secretaría tiene atribuciones para examinar la solicitud del registro de la trans-

misión de una marca para que compruebe si ha habido transmisiones anteriores no registradas. Esto equivale a que se lleve a cabo la comprobación y registro de las intermedias. Por lo cual es conducente que en el expediente de la marca que corresponde - se anoten todas las transmisiones efectuadas, y lo referente a los derechos que le correspondan a la última transmisión. En - - cuanto a la tarifa, se causarán las señaladas en esta misma, así como en transmisiones anteriores que se hubieran llevado a cabo.

Otra limitación impuesta por la Ley mexicana para la -- transferencia de las marcas es la de que sólo se admitirá la transmisión de marcas que estén vigentes, y además que aparezcan registradas de conformidad con los ordenamientos correspondientes. (Artículo 145).

Y hablando en términos generales en cuanto al registro - de cualquier acto que esté relacionado con la marca, ya sea de uso o bien de transmisión, es potestativo de la Secretaría el considerar si no afecta el interés público.

Cuando se haya realizado la transmisión de una marca, -

el cedente se transforma en extraño a la marca y si la emplea, lo hace ilegalmente configurando la usurpación.

Una marca es nula en cuanto a su registro, cuando sea ilegal, o sea que vaya en contra de la Ley vigente, o que en la -- época que se haya registrado, sea semejante o confusa, cuando -- existan antecedentes, cuando tenga indicaciones falsas o inexactas, cuando por inadvertencia error o falsa apreciación se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, refiriéndose a servicios o productos iguales o similares, cuando exista mala fé. La acción de nulidad se puede fundamentar según sea el caso; en cualquier tiempo, en un plazo de tres años, un año y en seis meses. Dichos plazos contarán a partir de la publicación del registro de la Gaceta de Invenções y Marcas. (Art. 147 Fracc. VII, segundo párrafo.).

Las marcas que no se renueven por el interesado se considerarán caducas. Se extinguirán, cuando se conviertan en denominaciones genéricas.

Las declaraciones de nulidad, extinción y cancelación se seguirán de oficio o sea por la Srfa. del Patrimonio y Fomento -- Industrial (administrativamente), a petición de parte, y cuando -- sea interés de la Federación, por el Ministerio Público Federal.

CAPITULO VI

NOMBRE Y AVISOS COMERCIALES

38.- Los Nombres Comerciales y los Avisos Comerciales.

La protección del Nombre Comercial data del siglo pasado. Fue en la Convención de la Unión de París en 1883, donde se decidió por primera vez, que se protegiera el nombre comercial.

Pero ¿Qué es el nombre Comercial?.- De acuerdo con la Ley de Invenções y Marcas debemos entender por nombre Comercial el de una Empresa o establecimiento mercantil.

El nombre comercial, ofrece la peculiaridad de las dificultades de su tratamiento. Es un concepto muy elusivo y se ha complicado definirlo. Se le trata de equiparar con otras instituciones con las que guarda alguna semejanza.

Pero se puede decir que el conjunto de cualidades que posee una empresa como el grado de reputación, seriedad, honestidad, capacidad, eficacia, confianza, prontitud, etc., está en función directa con la preferencia de la clientela.

La preferencia de la clientela, es algo que no se puede medir o pesar. Pero se puede decir que la distinción de la clientela hacia un establecimiento comercial tiene un valor económico y se compra y se vende. Por lo tanto, los nombre comerciales deben procurar representarse e identificarse por medio de simbolismos que penetren en el gusto del público. Por lo que creemos que es un bien intangible y que en realidad su valor económico reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio del nombre comercial. En tal virtud, su protección debería ser -- más completa y generalizada.

El artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas que nos ocupa, es acorde con el Convenio de París en cuanto a su protección; declarando que el nombre comercial y el derecho a su uso -- exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro,

dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se apli que y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por terceros induzca a error a los consumidores .

El maestro César Sepúlveda resume de la siguiente mane-
ra el nombre comercial:

"El nombre comercial es toda aquella denominación bajo la cual se hace el tráfico mercantil a la producción agrícola o -- industrial" (26).

39.- Configuración del Nombre de Comercio por Medio de los Elementos que lo Constituyen.

Pueden constituir un nombre comercial: los nombres propios y los nombres distintivos de sus negocios , la razón social de los comerciantes .

* (26) CESAR SEPULVEDA .- Ob. Cit. Pág. 101 .

Son aplicables algunas de las normas establecidas para las marcas; como el nombre de comercio que debe poseer características distintivas que puedan precisamente distinguir el establecimiento de otros de su mismo género. Es por ello que carecen de originalidad, los nombres descriptivos de los artículos -- que se expendan, servicios que se presten o de los giros que -- se exploten, No es adecuado el nombre comercial que está formado por emblemas, escudos o armas nacionales, porque inducen al consumidor a que suponga que los artículos allí expedidos tienen procedencia oficial, o que el establecimiento es del gobierno.

Los homónimos tampoco son idóneos para constituir un -- nombre de comercio pues un homónimo de otra negociación nos -- llevaría sin lugar a dudas, a una confusión en detrimento a la -- leal competencia mercantil. Por consiguiente, el segundo nombre comercial no sólo no tiene derecho a la protección, sino que se -- hace acreedor de sanciones.

Tampoco constituirán un nombre comercial las firmas y nombres de personas que no permitan su uso para tales fines. Si el

nombre comercial es de persona fallecida se requiere autorización de sus parientes y herederos. En cuanto a las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades extranjeras y nacionales tampoco serán elementos para constituir nombre comercial, a menos que se otorgara consentimiento, lo cual es difícil.

Tampoco constituirán nombre comercial las palabras o frases que se limitan a mencionar o describir los productos que ahí se fabriquen o expendan o que sea la denominación usual de los establecimientos de su género.

En fin que el artículo 183 de la Ley vigente nos da la pauta a seguir para descartar lo que no podrá publicarse como nombre comercial y nos remite al artículo 91 de la misma Ley.

El derecho al nombre comercial se adquiere en un principio por, la persona que primero la aplica a la empresa o a un establecimiento mercantil. Pero lo que sí no podrá negarse a nadie es el derecho a usar en su empresa o establecimiento pal

bras o frases que describan propia o simplemente los productos o servicios que ahí se elaboran o prestan, a fin de que constituyan la denominación usual de las empresas o establecimientos de su género; v.gr. peluquería, panadería, etc.

Pero no olvidemos que la Ley vigente, considera infracción administrativa usar dentro de la zona geográfica en que reside - la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado tal que haga caer en confusión a la clientela; y que esa confusión -- perjudique al que originalmente está establecido y beneficie al -- arribista, ya se trate de establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar género, y califica como delito usar un nombre comercial similar en las mismas circunstancias indicadas (artículo 210 Fracc. IV y 211 Fracc. VII, L.I.M.)

En cuanto a las sanciones administrativas y el ejercicio - de la acción penal que corresponda, no podrá hacerse sin que la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial declare previamente la existencia del hecho constitutivo del delito. Hasta entonces la persona afectada podrá demandar el pago de los daños su-

fridos con motivo de la infracción de que se trate o de la constitución de determinado delito (Arts. 213 y 214 L.I.M).

40.- Naturaleza Jurídica del Nombre de Comercio.

La principal divergencia que existe para precisar la naturaleza jurídica del nombre comercial es la opinión que sustentan los partidarios de la tesis -de que el nombre de comercio constituye un bien patrimonial-, por un lado, y los que mencionan que es -- otra cosa diferente.

Una de las críticas sobresalientes a la tesis de que se trata de un bien patrimonial, es la que señala varias diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre por el hecho de que a éste, varios lo pueden detentar al mismo tiempo. Luego, en el nombre no hay JUS ABUTENDI, y por último, no hay libre disposición.

En el primer aspecto el que usurpa un nombre no excluye de su uso el propietario, y esa usurpación es parcial en el sen-

tido de que no estorba al legítimo titular, y a la vez, afirma el concepto de propiedad la circunstancia de que el segundo se hace acreedor a una pena.

En el nombre no se observa el derecho de extinguirlo, de destruirlo, porque no hay medios para despojarse de él ni para renunciarlo, por lo que se puede afirmar que el jus abutendi lucha en retirada frente al concepto social del derecho de propiedad y además, en una correcta interpretación de los ordenamientos aplicables, puede mudarse el nombre comercial por otro, con lo que el primero se destruye, y desaparece, y además es posible abandonarlo.

El nombre de comercio se puede transmitir, dentro de ciertas limitaciones que el interés público ha venido determinando. Le falta por lo tanto la característica de libre disposición.

Otras corrientes se refieren a que el nombre de comercio es un bien incorpóreo, equiparable a los llamados "derechos intelectuales o derechos de autor", pero esto no puede ser admisible

ya que no hay esencia de creación.

Y para finalizar, los que sostienen que el nombre no es más que la simple expresión jurídica de la personalidad del comerciante, puesto que no se puede pignorar, vender, no es reivindicable y no es objeto de ejecución.

En conclusión, el nombre comercial tiene un valor económico y tiene dueño o sea que pertenece a alguien, por ello no se puede prescindir del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y existe sobre él un derecho de propiedad con limitaciones y modalidades expresas en la Ley. Se puede decir que es privilegiado en cuanto a su conexión con la colectividad y es un bien, pues parte del patrimonio de la empresa, teniendo ésta un derecho exclusivo a su uso.

El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial terminará, cuando se deje de usar un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento al cual distingue

haya desaparecido (Art. 186 Ley de Invencciones y Marcas).

En cuanto a la transmisión de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario (Art. 187 (LIM.)).

Todo lo relacionado con los actos, convenidos o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial, deberán para surtir efecto ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por lo que su aplicación deberá ceñirse a las disposiciones de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. (Art. 188 LIM).

Publicación.- La Ley vigente establece un procedimiento especial para la publicación del nombre comercial, no de registro "Quién este usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial la publicación del mismo en la Gaceta de Invencciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe -

en la adopción y uso del mismo", es lo que dispone el artículo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas. Dicha publicación produce simplemente el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo, no es constitutiva de derecho.

Los efectos de la publicación duran cinco años y se puede renovar indefinidamente (Art. 184 de la LIM).

41.- Los Avisos Comerciales.

Los antecedentes de los avisos comerciales datan de la -- Ley de Marcas de 1903. En la antigüedad se llamó a esta figura el lema del negocio.

El aviso comercial sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer la clientela; constituye en realidad un anuncio.

Cualquier persona que para anunciar al público un comercio.

una negociación o determinados productos -dice el artículo 174 - de la Ley de Invenciones y Marcas-, haga uso de avisos que tengan señalada originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado que se confundan en su conjunto.

La constitución de los avisos puede integrarse con puras - leyendas, o dibujos o cualesquiera otros elementos que tengan -- señalada originalidad. Esto consiste en que no haya sido usado -- previamente, y además, sirva para distinguir fácilmente; y con ello - pueda ser admitido a registro. El registro de aviso comercial dura diez años, transcurridos los cuales pasará al dominio público y en consecuencia no podrá volver a ser registrado como aviso. (Art. 175 LIM).

Para obtener el registro de un aviso comercial debe presentar se solicitud escrita ante la Srfa. de Patrimonio y Fomento Industrial (Art. 176 de la LIM.).

Para el registro y para la transmisión de los avisos comerciales deben observarse los requisitos establecidos para las marcas, y han de usarse cumpliendo con las normas impuestas para el empleo de las marcas, en lo que resulten concordantes.

Dentro del registro de un aviso comercial, no podrán comprenderse artículos que pertenezcan a dos o más clases de las - que se clasifiquen en el reglamento.

CAPITULO VII COMPETENCIA DESLEAL

42.- De la Competencia Desleal.

Consideraríamos incompleto este trabajo si no hacemos una breve referencia sobre la Competencia Desleal.

Establezcamos primero en que consiste la misma. Esta se refiere a los actos o usos que los comerciantes e industriales -- emprenden para atraer clientes hacia sus establecimientos o la preferencia hacia sus productos; todos ellos ilícitos. ¿Porqué -- competencia Desleal?. Porque lesiona los intereses de comerciantes o industriales y hasta los de los propios consumidores.

Consignamos algunas de las formas más comunes de Competencia Desleal: Actos de denigración de los productos y del establecimiento ajeno; anuncios de falsas liquidaciones; precios -- engañosos; actos de corrupción de empleados de otros establecimientos, revelación de secretos; inducción a la huelga en la fábrica de un competidor; interferencia ilícita en los negocios de otro comerciante; espionaje industrial; etc.

En nuestra legislación la Competencia deshonesta no se -- encuentra tipificada de manera sistemática y como consecuencia -- la gran mayoría de los actos enumerados con antelación no son pe-- nados ni merecen sanción.

Esto significa que la antigua Ley de Propiedad Industrial y la actual Ley de Invenções y Marcas omiten muchas figuras de la Competencia desleal. En opinión de la mayoría de los tratadistas la represión de la Competencia Desleal cabría en el cuerpo de la - Ley de Invenções y Marcas. Sin embargo la Ley de 1976 sólo san- ciona algunas actividades deshonestas en su artículo 210.

Consideramos que el legislador cometió una grave omisión - en cuanto no tipificó en forma sistemática los actos de competen-- cia deshonestas pues en todas las legislaciones de los países avan- zados la competencia desleal se reprime con el objeto de - - lograr un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y - un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes . -

Si bien, nuestro ordenamiento jurídico Constitucional consagra la libertad de comercio, tiene disposiciones con un alto sentido social. Por ello es inconsecuente que se permita a comerciantes e industriales de una sociedad tan compleja como la nuestra actuar sin ningún coto o freno legal dentro de sus actividades propias. La competencia desleal nace del empleo indebido o excesivo de la libertad de comercio.

En los últimos años se ha sentido un intervencionismo -- Estatual en diferentes niveles o áreas que antes estaban reservadas exclusivamente a los particulares. Empero, el liberalismo económico sigue por sus fueros y al no oponer reglas jurídicas que repriman la competencia desleal, se acarrearán problemas sociales en cuanto afecta la calidad de los artículos o servicios que llegan al consumidor e igualmente; encono, irritación, malestar y retracción del industrial y el comerciante hacia las actividades que les son propias.

Independientemente de lo anterior, no se está cumpliendo con el Convenio de París del que somos signatarios y que establece

ce que los países de la Unión deben proveer medios legales adecuados para reprimir eficazmente los actos de competencia desleal, contenidos en los artículos 9, 10 y 10Bis de ese tratado.

Queremos con el maestro César Sepúlveda, decir, que las apropiaciones indebidas de elementos de propiedad industrial (Marcas, nombres, avisos) constituyen violación de un derecho, el derecho exclusivo de uso que la Ley confiere, en tanto que la comisión de actos de ilícita concurrencia entraña la violación de un deber, el de observar una determinada conducta impuesta por la colectividad en una época dada.

La Ley de 1976 no consagra normas que protejan la Competencia mercantil honesta. Con la excepción de las reglas destinadas a perseguir la usurpación de signos o la apropiación indebida de Leyendas o el fraude al público a través de marbetes engañosos, no existe más que una disposición, que es el artículo 210, fracciones IX y X que concretamente tenga que ver con la desleal concurrencia.

CONCLUSIONES

- 1.- La actual denominación de la Ley es descriptiva e --
incompleta .
- 2.- La denominación de Propiedad Industrial es técnica y
doctrinariamente adecuada .
- 3.- En el caso de los certificados de invención creemos -
que por tratarse de una figura que se incorpora a la nueva Ley de
Invenciones y Marcas convendría esperar un tiempo considerable
para valorar el beneficio que puede representar o por el contrario,
el daño que pueda causar al sistema de patentes .
- 4.- Pensamos que la caducidad por falta de explotación -
al cuarto año de expedida , debido a la idiosincracia de nuestro -
pueblo , es una sanción extrema , en cuanto al sistema de paten-
tes .
- 5.- Creemos que la licencia obligatoria es una figura cla-
ve , a la cual no se le dió la debida importancia en la nueva Ley ,
ya que a nuestro juicio , merecía una regulación más completa y
apta para los fines que se pretendieron obtener con tal figura .

6.- Es notoria nuestra dependencia tecnológica con respecto a los países altamente industrializados, y por consiguiente, el sistema de patentes nos parece omiso en cuanto a la protección -- que requiere la industria y el comercio nacionales.

7.- Creemos que para impulsar la capacidad inventiva en - nuestro medio, es necesario establecer un mecanismo más minu--- cioso que incorpore recursos materiales y humanos -sobre todo- - personal altamente capacitado -, que muestre amplitud de criterio para discernir convenientemente las invenciones e incluso pro--- teger aquellas que beneficien a la colectividad para que en rea- lidad se cree un auténtico instrumento que impulse un progreso - verdadero de México.

8.- Referente a las marcas nacionales, que tienen que vin cularse con las marcas del extranjero, es necesario una legislación más clara que nos otorgue normas que protejan al licenciatarío me-- xicano, respecto a la vinculación de marcas.

9.- En cuanto a la duración de los avisos, que es de 10 años, creemos que es una disposición injusta la que prohíbe su - renovación. No hay fundamento suficiente para haber impuesto - este plazo.

BIBLIOGRAFIA

- Acuerdo de Cartagena , Junta , "El Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas , Patentes , Licencias y Regalias en el Grupo -- Andino" , (decisión No. 24) , Junio-Dic.- 82 , 4-VIII-1973 .
- Alvarez Soberanis Jaime , "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa , - S.A.- México , 1979 .
- Barrera Graf Jorge , "Tratado de Derecho Mercantil" -- Editorial Porrúa , S.A.- México , - 1975 .
- Breuer Moreno P.C. Tratado de Patentes de Invención , - Volúmen II.- Abeledo-Perrot , Buenos Aires , 1957 .
- Breuer Moreno , Pedro C. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio , 2a. Edición , Editorial - Robis , Buenos Aires , 1946 .
- Campillo Sainz José , Exposición ante la Cámara de Diputados , de la iniciativa de Ley Sobre el Registro de la Transferencia de - Tecnología y el Uso y Explotación - de Patentes y Marcas , 3-XI-1972 .
- Castro Paliseeler Eduardo , "Revista de la Propiedad Industrial y Artística" La Marca de Servicio - en el Derecho Industrial Internacional , ene-dic. 1970 .

- Contrato Colectivo de Trabajo.- Celebrado entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y sus Asociadas; Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S. A., y el Sindicato Mexicano de Electricistas.- 1980-1982.
- Diario Oficial Martes 10-1975.
- Diario Oficial Martes 27-VII-1976.
- De Pina Rafael, "Elementos de Derecho Civil Mexicano, T. II, Editorial Porrúa, México 1970.
- De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, Edit.-Porrúa, S.A., México 1972.
- De Pina y Vera Rafael, "Derecho Mercantil Mexicano", - Editorial Porrúa, México 1978.
- Echeverría Alvarez Luis, Exposición ante la Cámara de Senadores, de la iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios - del 29-XI-1975.
- Enciclopedia Salvat, Tomos 4 y 7, Salvat Editores, S.A. Barcelona 1971.
- García Maynes Eduardo, "Introducción al Estudio del Derecho", Duodécima Edición Revisada, Edit. Porrúa, S.A., México, D.F., 1964.

- García Moreno Víctor, Carta de México: La Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas.
- Guido Di Tella, "La Manipulación de la Demanda: El Problema de las Marcas, Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico", Edic. preparada por Miguel S. Wionczek, U.N. A.M., Coordinación de Ciencias.
- Gómez Vega Bernardo, "La Vinculación de Marcas Mexicanas a las Marcas Extranjeras", Revista de la Propiedad Industrial y Artística dic-ene. 1977.
- Ibarrola Antonio, "Cosas y Sucesiones, Edit. Porrúa, México, 1972.
- Naciones Unidas, "La función de las Patentes en la Transmisión de la Tecnología a los países en desarrollo", New York -- 1964.
- Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas Industriales y Comerciales, en México -la. Edición Propiedad del Autor.- México, 1960
- Rojina Villegas Rafael, "Compendio de Derecho Civil, T. II Edit. Porrúa, S.A., México 1971.
- Sepúlveda Cesar, "Excelsior" Página Editorial del Martes 23-XII-1975.
- "Excelsior" Página Editorial del Martes 17-11-1976.

Sepúlveda Cesar,

"El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", Impresiones Modernas, S.A. Primavera 1955.

"La Explotación de Patentes en el Derecho Mexicano", Revista de la Propiedad Industrial y Artística - - Nos. 29-30, ene-dic. 1977.

"El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Segunda Edición, Edit. Porrúa, S.A., México 1981.

Yves Sain-Gal,

"Política General de una Empresa para la protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística 15-16. ene-dic. 1970.