

573
Rep.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

EL REGIMEN FISCAL DE LAS MARCAS

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
ELSA LILIA OLVERA RAMIREZ

FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D. F.

1989



Universidad Nacional
Autónoma de México



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 está 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.

P R O L O G O

He pretendido realizar con este trabajo una investigación seria de un tema que, como lo es el régimen fiscal de las marcas, reviste singular importancia en esta época. Sin embargo de ninguna manera puede considerarse como exhaustivo, incluso advierto que la información aquí expuesta puede resultar parcial en algunos casos, ya que en una exposición tan breve sería imposible abarcar todos aquellos aspectos inherentes al régimen fiscal de este signo dis-tintivo, simplemente el estudio del régimen del impuesto sobre la renta aplicable en materia marcaria, debiera ser objeto de un trabajo de tesis en particular; no obstante, han quedado apuntados los aspectos más importantes y trascedentes de la materia.

No quiero excusar los errores de que seguramente adolecerá el presente en la amplitud del tema, ni en la complejidad de los conceptos que se han tratado, únicamente deseo aclarar que este trabajo busca proporcionar un aspecto general del tema en estudio. Por tales motivos ruego a quien tenga a bien tomar su lectura, lo juzgue con benevolencia.

Sinceramente, agradezco a mi director de tesis Doctor David Rangel Medina, su valiosa ayuda en la elaboración de este trabajo, sus conocimientos, su paciencia, y en particular su confianza y apoyo en un tema que, por su aridez, hubo que darle diversos matices, los que finalmente estoy segura, le hacen atractivo a cualquier persona que muestre interés legítimo en la ciencia jurídica, como lo es quien escribe.

Por este conducto deseo expresar mi gratitud a los Señores Licenciados Javier y Horacio Aguilar Alvarez de Alba,

a cuyo lado me he formado profesionalmente; a la Facultad de Derecho, y por supuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con todo respeto.

I N T R O D U C C I O N

La trascendencia de los signos marcarios hoy en día - se dice - es tal, que existen en todos los países del mundo; no hay un sólo Estado en el cual no se conozcan y utilicen este tipo de signos distintivos.

El uso de las marcas se ha ido acrecentando paralelamente al desarrollo industrial y económico del mundo. La libre competencia, el afán de expansión de las empresas, el consumismo, y por qué no decirlo, la voracidad de los comerciantes (nacionales y extranjeros), etc., han favorecido enormemente su evolución. Quien sabe manejar con habilidad los beneficios de las marcas, ha acaparado para sí cantidades inimaginables de clientela, situación que acarrea en forma contundente grandes beneficios económicos.

En toda esta evolución, el Estado nunca deja de intervenir; primero reconociendo los derechos marcarios y otorgando el registro y título correspondiente; después, controlando los ingresos - y egresos - del titular del registro, y de existir (como en la mayoría de los casos) los del usuario o licenciatario de la misma. Sin embargo, parece ser que este aspecto ha sido doctrinalmente soslayado, y no sólo eso, sino que las propias leyes tributarias - como la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la del Impuesto al Valor Agregado - no son expresas en ese sentido.

El Estado debe buscar la manera de subvenir las necesidades públicas, siendo la forma más común de hacerlo (aún cuando no así la más idónea) los impuestos.

¿Por qué debe el titular de una marca, e incluso el usua -

rio autorizado pagar impuestos?, además, ¿ qué otro tipo de gravámenes le son aplicables por éste concepto? Este es un estudio de no poca dificultad y sí gran importancia; se han utilizado para ello diversas leyes y reglamentos, a fin de obtener en forma global, una perspectiva de los derechos y obligaciones fiscales que le asisten al titular marcario, y finalmente proporcionar una visión de como defenderse de las posibles arbitrariedades del Fisco y en general de las autoridades administrativas, determinando cuáles son las hipótesis legales cuya trasgresión puede implicar, por ejemplo, el pago de una multa, sanción cuyo monto inclusive puede ascender a los ! ochenta millones de pesos !

Muchas son las instituciones de naturaleza fiscal que giran en torno al signo marcario, verbi gratia en materia de Impuesto Sobre la Renta, la aplicabilidad misma de las disposiciones legales depende del título de la ley en que se ubique el detentador de la marca, la posibilidad de hacer deducibles los ingresos por este concepto, en qué casos debe retener el impuesto a un extranjero; qué se considera enajenar en este sentido - conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado - y las tasas que le son aplicables, etc., son algunos de los tópicos relativos a este estudio y que se abordan en los incisos que le conforman .

Todos estos factores han sido materia y objeto de estudio en este trabajo, estableciendo en primera instancia qué es una marca, y su ubicación y estudio dentro del derecho como ciencia, análisis realizado en el capítulo primero; cómo grava el Estado esta materia, empezando por estudiar las contribuciones en general y por supues to los impuestos que le son aplicables en particular (capítulo segundo), concluyendo finalmente, en el capítulo tercero, con un breve panorama general de la de-

fensa para el particular en la materia, abarcando los aspectos procesales más importantes de la misma (recursos administrativos y juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación).

Con ello, se han tratado de redondear todas aquellas posibilidades que entrelazan al titular de los derechos marcarios con el Fisco, tratándose someramente también, al resto de los elementos que componen lo que doctrinalmente se conoce como el Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial.

Capitulo Primero

" QUE SON LAS MARCAS "

1. QUE SON LAS MARCAS.

El desarrollo de este primer capítulo tiene como finalidad el proporcionar una visión más o menos general de lo que se puede entender por marca, con todas sus características, elementos, funciones, etc. Sin embargo, para ello es necesario hacer una especie de desglosamiento de cada uno de ellos, no siendo en principio conveniente proporcionar una definición de marca, toda vez que resulta más importante determinar en qué parte del Derecho podemos ubicarla; si dentro del mismo se le ha dado un trato uniforme; si es posible aceptar su estudio dentro de una sola línea doctrinal, etc. A estos planteamientos y algunos más, se pretende dar respuesta en el primer sub inciso de éste capítulo.

1.1. UBICACION Y ESTUDIO DE LAS MARCAS DENTRO DEL DERECHO.

Siempre es importante determinar el lugar de al go o alguien, cuando forma parte integrante de un todo. En el presente las marcas no son la excepción, ya que como resulta evidente al ser seleccionado su estudio para la elaboración de este trabajo de tesis, con el que se pretende precisamente obtener el título de Licenciado en Derecho, las marcas son una institución que se estudia dentro de la disciplina jurídica, es decir, dentro del am plísimo campo del Derecho.

El Derecho en su carácter de todo o universo, es en éste caso nuestro género próximo, y las marcas entonces la diferencia específica.

¿Porqué se ha encomendado al derecho el tutelaje de las marcas? Por la necesidad derivada no sólo de la inventiva del hombre, ser humano, sino por su gran imaginación que en gran parte ha permitido el desarrollo del mundo, necesidad de que el fruto de sus esfuerzos sea protegido, tutelado, garantizado, y finalmente respetado por los demás y por el propio Estado, quien en el presente trabajo juega un papel no sólo importante sino fundamental como se verá.

De igual forma existe otro factor sumamente importante, que ha sido apuntado por autores mexicanos como lo es el Doctor David Rangel Medina, así como por la doctrina internacional, quienes consideran a la marca como una institución de orden público, misma que cumple con una función social, tal es proteger a los consumidores para que estos no sean engañados respecto del origen y características del producto o servicio marcado, toda vez que una de las funciones más importantes de la marca es la de individualizar el producto o el servicio, protegiendo los intereses de la comunidad. Por ello es tutelada por el orden jurídico. Así, cuando una marca no cumple con esta función el Estado no debe permitir que se siga utilizando, aún cuando con ello se afecte el interés particular, puesto que por encima de él, se encuentra el interés público (1). Nuevamente volvemos a encontrar la intervención del Estado en virtud de ser este el encargado de proporcionar a los consumidores la protección a sus intereses.

Se dijo líneas atrás que la ciencia jurídica constituye en el presente nuestro género, por tanto hay que determinar aun cuando sólo brevemente que es el Derecho, mismo que puede entenderse como el conjunto de normas eficaz para regular la conducta de los hombres en sociedad (2).

El estudio del derecho, aún cuando sea únicamente para fines didácticos - lo cual ha sido ampliamente discutido por la doctrina - se ha dividido en dos grandes ramas : Derecho público y Derecho privado. En este punto surge una cuestión insoslayable ¿ en cuál de estos dos grandes apartados podemos incluir el estudio de las marcas? A fin de poder determinarlo en un proceso deductivo citaré los conceptos que de ambos nos proporciona el profesor Miguel Acosta Romero:

" DERECHO PUBLICO :conjunto de normas que regulan la estructura, organización, y funcionamiento del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus fines, cuando intervenga en relaciones con los particulares con el carácter de autoridad(3)."

(De la anterior definición se ha subrayado la última parte toda vez que resultará fundamental posteriormente en este mismo inciso.)

" DERECHO PRIVADO: Conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares entre sí, y en aquellas en las que el Estado intervenga y en las que no haga uso de su carácter de autoridad y sin que por ello pierda su carácter de ente público (4)."

Siendo la marca un signo distintivo encaminado a proteger tanto al empresario como al consumidor y las relaciones entre ambos, entendemos que se trata en principio de relaciones entre particulares, es decir, empresa y clientela. No obstante, hay que resaltar una función que aquí resulta trascendental: la garantía o protección de que los derechos derivados de dicha relación, sean reconocidos y respetados.

Volviendo pues a nuestras definiciones encon--

tramos que la primera de ellas establece la intervención del Estado en sus relaciones con los particulares con el carácter de autoridad, entonces ¿ interviene el Estado autoritariamente en las relaciones entre el titular de la marca y los demás particulares ? , yo respondería con un sí definitivo. Independientemente de que existen diversas posturas doctrinales respecto del sistema mexicano de reconocimiento de los derechos derivados de la marca, respecto si los otorga el registro o el uso, es indiscutible la actuación del Estado, ya que actualmente la Ley de Inventiones y Marcas establece que los derechos sobre la marca los otorga el registro. De lo anterior se concluye que la marca como signo distintivo la otorgará siempre el Estado al través de sus diversos organos, no sólo legislando, o procurando se administre justicia cuando se tragredan sus disposiciones, sino por medio de sus organos ejecutivos, fundamentalmente - en este caso - al través de dos entes dependientes de dicho poder: La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (para fines didácticos, en ambos casos, sucesivamente se emplearán las siglas con las que se les conoce SECOFI y SHCP.)

Así pues, hemos ubicado el estudio de las marcas dentro del gran apartado del Derecho público. Ahora bien, al finalizar el párrafo anterior se ha resaltado que la función autoritaria del Estado en esta materia se ejerce fundamentalmente por medio de dos Secretarías de Estado, sin embargo en este capítulo se hablará sólo de una de ellas, SECOFI, ya que en este caso es el poder ejecutivo el encargado de regular las relaciones derivadas de la marca y los derechos marcarios en función del registro, por lo que también se encarga de vigilar su cumplimiento. En consecuencia, se puede afirmar que el poder ejecutivo tiene a su cargo el regular la materia que nos ocupa y las relaciones derivadas de ella entre

el Estado y los particulares, por lo que se considera que estas relaciones están investidas de un carácter administrativo, más aún, hay autores como Rojo Villanova que afirman que la propiedad industrial - entre ella las marcas - en cuanto a su reconocimiento se hace por la administración pública al través de una verdadera concesión.

Coincido con el criterio de ubicar a las marcas dentro del Derecho Administrativo. Así con el objeto de apoyar tal punto de vista, y a fin de obtener una visión clara del porque se adopta esta posición, se cita el concepto, lato sensu que respecto del Derecho Administrativo cita Miguel Acosta Romero:

" Conjunto de normas de derecho, que regulan la organización, estructura, y actividad de la parte del Estado que se identifica con la administración pública o poder ejecutivo, sus relaciones con otros órganos del Estado, con otros entes públicos y con los particulares. (5) "

Siendo la administración pública la encargada de organizar, estructurar y determinar la aplicabilidad de las disposiciones marcarias, y por intervenir con el carácter de autoridad para la protección de las mismas, así como estando encargada de cumplimentar las disposiciones legales respectivas, resultan aplicables a esta figura las normas del Derecho Administrativo.

En este sentido se han pronunciado diversos autores en cuyo apoyo se ha sostenido el criterio expuesto; así pues, citados por el Doctor David Rangel Medina en su "Tratado de Derecho Marcario", Rafael Rojina Villegas y Rafael de Pina han sostenido :

" ...Rojina Villegas afirma que además

de las formas de propiedad literaria, propiedad artística y propiedad dramática, en el derecho administrativo se han reconocido por leyes especiales otros derechos reales de naturaleza semejante sobre las marcas de fábrica los nombres comerciales. También en derecho administrativo se reglamenta el derecho del inventor.

...De Pina sostiene que el estudio de la propiedad industrial corresponde al derecho administrativo, no al derecho civil, por lo que si hacemos referencia a ella, es en atención a su calidad de propiedad especial. La propiedad industrial es una forma o modalidad de la propiedad intelectual y como esta, una propiedad más entre las propiedades especiales.

...Escribe Rojo Villanova acerca de su carácter administrativo que resulta claro " en cuanto a su reconocimiento, se hace por la administración pública por medio de una verdadera concesión. (6) "

Aún cuando algunas de las ideas expuestas por los autores en cita, respetuosamente considero que serían discutibles, coincido en ubicar el estudio de las marcas en el derecho público, y específicamente dentro del Derecho Administrativo, criterios estos que como se dijo, han servido en gran parte de apoyo en esta exposición.

Sin embargo, resultaría imposible además de antijurídico, como ilógico, el tratar de separar tajantemente el estudio del derecho público del privado, lo que según se observó, ha sido motivo de disertaciones doctrinales (el que la división del derecho, aunque sea sólo para efectos de estudio sea absoluta) lo que resulta además inaccesible en materia de marcas por ser ésta una institución eminentemente evolutiva, que en---

cuentra sus orígenes desde el derecho Colonial, por ejemplo, en la cédula emitida por el Emperador Carlos V en Granada en 1526, la que ordena para todos aquellos que trabajan en minas como cosa propia, deben pagar solamente el quinto real. Se dan además prevenciones legislativas con el objeto de garantizar el control eficaz de los reales derechos (7); ya en el México independiente, fue regulada por primera vez por el código de comercio de Dn. Theodosio Lares de 1854; pasa posteriormente al código civil de 1870 y después de incluye en el código penal de 1871, en el cual se regulaba la falsificación de las marcas. Durante el período de duración de la dictadura de Porfirio Díaz, en el año de 1880, el 28 de noviembre se promulgó la primera ley cuyo objeto es precisamente regular los derechos sobre las marcas, llamada " Ley de marcas de fábrica de 1880".

Esta evolución, mencionada a grandes saltos, ha venido a desembocar en una legislación que trata de reunir todos los elementos y distintivos de los derechos marcarios. Esta ley fue promulgada durante el mandato presidencial de Luis Echeverría Alvarez y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976 como "Ley de Invenciones y Marcas" reformada por última vez por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de enero de 1987.

Así, durante el desarrollo del presente trabajo se recurrirá en muy diversas ocasiones a figuras que se estudian dentro del derecho privado, tales como la propiedad de la marca, regulada dentro del derecho civil o común, considerádo unívocamente dentro de la rama del derecho privado, así como a otras figuras del derecho público, como es el fisco, los impuestos, los derechos, etc.

Unicamente a manera de corolario, se cita el

criterio del profesor Acosta Romero, respecto de la división entre el derecho público y el derecho privado:

" Ciertos autores señalan un fenómeno en el sentido de que el Derecho Público se privatiza y el Derecho privado tiende a su publicización, así por ejemplo, los antiguos códigos civiles y aún el famoso Código Napoleón, regulaba materias que con el tiempo se fueron separando del código Civil, entre las más importantes tenemos el derecho del trabajo y los derechos de autor. (8) "

Podrían hacerse amplios comentarios en relación con esta breve pero cierta afirmación; sin embargo dada la amplitud de las mismas y el que nos apartaríamos de los fines del presente, simplemente se reitera el que resulta imposible que se etiquete el estudio de las marcas como una figura exclusivamente enclavada dentro del derecho público, puesto que para ello se requiere de una amplia interrelación entre figuras de una y otra rama.

Más aún, en cita por Justo Nava Negrete, existe una corriente de autores entre ellos Ferrara, Ramella y George de Ro que sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, inscripción en los registros, represión penal de su imitación, usurpación de la marca, etc. (9)

Existe además, una tercer corriente, muy respetable y es la de atribuir la Derecho Marcario autonomía, es decir, no formandi parte del derecho civil ni del mercantil o del administrativo ya que cada uno de estos conceptos, resulta insuficiente como para explicar el derecho de las marcas.

Basa este autor las argumentaciones en relación a su posición, en criterios lógicos y justificantes tanto en el aspecto legal, como jurisprudencial y doctrinal. Sin embargo, esta postura todavía adolece de algunas deficiencias como él mismo lo reconoce posteriormente:

" Por otra parte el derecho marcario tiene algunos puntos en común con la regulación de otros elementos de la propiedad industrial como las patentes, el nombre comercial, etc., razón por la cual en un criterio rigurosamente lógico-jurídico, no sería correcto abogar por una autonomía científica de nuestra disciplina. La independencia pues a que aludimos, es didáctica, y esta motivada en un interés de que el estudio y exposición de la marca se haga separadamente de las especulaciones propias del Derecho civil y del mercantil, que estudian sujetos distintos." (10)

No obstante nos proporciona una definición de derecho marcario, que si bien como él mismo afirma, no implica en sí su autonomía, sí nos ayuda a precisar sus límites y alcances de los derechos de la marca. Así pues, define el Derecho Marcario como: " Es cabalmente, ese conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, lo que designamos como Derecho Marcario." (11)

De esta manera y dado que aún existen lagunas dentro del estudio del llamado Derecho Marcario, no ha sido posible que por parte de la doctrina se le de el reconocimiento a su autonomía, sin embargo dada la trascendencia de esta institución, su evolución a pasos agigantados, y el interés que debido a ambos puntos de ha despertado en cuanto a su estudio, existe la posibilidad abierta de que en breve, sea considerado homogéneamente

el derecho de las marcas como un derecho autónomo.

1.1.1. LA MARCA COMO ELEMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Nuevamente, vamos a hablar de géneros y especies. El vasto campo del derecho muy pocas veces permite - salvo en contadas excepciones desgraciadamente - el estudio de toda una rama del derecho.

No es la marca una institución que se haya creado aisladamente. Tampoco su estudio en la actualidad puede entenderse en forma aislada. La marca forma parte de un conjunto de instituciones a las que se ha denominado Propiedad Industrial (Jorge Barrera Graf en su tratado de derecho mercantil, incluye el estudio de la marca dentro de lo que denomina - ad hoc con su materia - Propiedad Comercial).

De esta forma entendemos que el sistema de propiedad industrial, constituye el género y las marcas la especie, una de las especies. Por considerar que la definición propuesta por Rangel Medina resulta además de completa muy accesible, es la que se incluye en este trabajo para definir al conjunto de instituciones que conforman la propiedad industrial :

" ... un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tiendan a garantizar la suma de los derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial."
(12)

En el espíritu que anima la propiedad industrial se encuentra en forma constante el aspecto económico, el que igualmente se encuentra ligado al desarrollo

social del hombre o al desarrollo del hombre en sociedad (aspecto intrínseco y extrínseco del ser humano).

En torno a la propiedad Industrial, particularmente en cuanto a su concepto y denominación, han existido múltiples debates por los dos términos que la componen; esto es, si en realidad es una verdadera propiedad, y si la palabra industrial esta bien empleada, sin embargo actualmente se utiliza esta denominación en forma generalizada y es incorporada por los autores en sus textos. Aún así y como se mencionó líneas atrás, Jorge Barrera Graf la denomina como Propiedad Comercial e incluye en su estudio diversas instituciones de la propiedad inmaterial e industrial.

En opinión del precitado autor, se considera que la propiedad industrial se constituye por un conjunto de prerrogativas industriales, encaminadas a asegurar a su titular, erga omnes, la exclusividad en cuanto a la reproducción, sea de una creación nueva o de un signo distintivo.

A estas consideraciones agregaría yo un elemento muy importante y de aplicación generalizada en todas las formas que componen la propiedad industrial: La explotación, entendiéndose como la facultad del titular de los derechos de obtener ganancias de su actividad considerada dentro de estas instituciones.

¿Cuáles son los elementos que conforman la propiedad Industrial ?

Los objetos de estudio de esta denominación son diversos, cada uno se estudia de forma independiente, y respecto de los mismos se hará en el presente una pequeña mención .

La doctrina ha clasificado los elementos de la propiedad industrial de la siguiente manera:

I. CREACIONES NUEVAS.

1.- Patentes :

- a) de invención, y
- b) de mejora.

2.- Modelos Industriales.

3.- Dibujos Industriales.

II. SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- Marcas.

2.- Nombre Comercial.

3.- Aviso Comercial.

4.- La enseña.

5.- Denominaciones de origen.

6.- Know How o Secreto Industrial.

7.- Represeión de la Competencia Desleal.

Sólo como comentario y toda vez que a posteriori en el presente se tratarán puntos relacionados íntimamente con éste, existen fundamentalmente dos acciones para proteger los derechos derivados de estas instituciones, a saber:

- Acción de Competencia desleal
- Acción de usurpación o invasión de derechos de propiedad industrial (falsificación).

(ver capítulo segundo, pnto 2.1. derechos del titular de la marca.)

Lo anterior es menester distinguirlo y también se analizará más adelante en el presente identificandose

como acción administrativa del Estado, institución que también resulta esencial.

NORMAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Sistema de la Propiedad Industrial, surge a fin de proteger o garantizar los derechos y prerrogativas de los titulares de todas y cada una de las instituciones que componen el sistema, el que en opinión de Jaime Alvarez Soberanis, esta compuesto de tres tipos de normas, a saber :

" a) Las normas internacionales del tratado del París, que es un tratado marco que contiene principio generales obligatorios para los Estados miembros y además incluye preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales;

b) Las leyes nacionales de propiedad industrial expedidas por los Estados en ejercicio de su soberanía; y

c) El sistema local de administración de los instrumentos legales de la propiedad industrial (patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, etc.)" (13)

De esta manera, vemos como el sistema de la propiedad industrial tiene una regulación tripartita, la que ha sido integrada a nuestro sistema marcario, según puede apreciarse en la propia Ley de Inventiones y Marcas, en sus artículos 36, 85, 113 y 114 ejemplificativamente:

" Artículo 36.- Cuando se solicita una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la presentación de aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de

los plazos que determinen los tratados internacionales de los que sea parte, o, en su defecto, dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Artículo 85.- Serán aplicables a los dibujos y modelos industriales en lo conducente, las disposiciones sobre patentes en relación a la novedad, aplicabilidad industrial, invenciones de los trabajadores, descripción, exámen, publicación, derechos, transmisiones, nulidad, caducidad y protección legal.

Los solicitantes gozarán del derecho de prioridad que establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte, aplicándose en lo conducente las disposiciones del artículo 36 de ésta ley.

Artículo 113.- La marca, cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero, siempre que este país conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para obtener este derecho de prioridad, deberá manifestarse en la solicitud la fecha en la que fue depositada en el extranjero.

Artículo 114.- Para obtener la prerrogativa que establece el artículo anterior, se tendrá que comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el registro de la misma en México, que esta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una copia certificada expedida por las autoridades competentes del estado de que se trate, y ulteriormente demostrar que fue registrada en ese país.

Lo previsto en este artículo será sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales sobre la materia de los cuales México sea signatario, en

cuyo caso se estará a lo dispuesto en ellos.

Estas disposiciones resultan aplicables por cuanto a normas internacionales se refiere, además se encuentra el precitado Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, así como: (ejemplificativamente)

- El arreglo de Lisboa relativo a la protección de las de nominaciones de origen y su registro internacional, así como su reglamento; y
- El convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.).
- Etc.

En cuanto a las leyes que en la materia se han promulgado por el Estado mexicano en ejercicio de su soberanía, encontramos en primera instancia la Ley de Invenciones y Marcas; La Ley Sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas; el decreto que declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etc., que se fabricuen total o parcialmente con piel en la República; decreto que declara obligatorio el uso de marcas en prendas de vestir; etc.

Respecto al sistema local de administración de los instrumentos legales de la propiedad industrial, se cita el propio Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas y los procedimientos administrativos determinados por la SECOFI o por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para llevar a cabo la inscripción.

Así, se confirma la exposición del citado autor en cuanto a la regulación tripartita de la propiedad industrial.

No siendo el presente un trabajo encaminado al estudio de la propiedad industrial, stricto sensu, se hacen las presentes consideraciones en virtud de ser la marca la diferencia específica en estudio, por lo que a grosso modo, se expone un concepto de los elementos más importantes de este conjunto de instituciones.

En un orden didáctico, y además por su importancia no sólo teórica sino práctica también, como uno de los elementos de la creaciones nuevas, se cita la patente.

P A T E N T E

Fue precisamente la idea del establecimiento de un sistema de patentes en el siglo pasado, lo que originó el debate en torno a lo que culminó con el llamado " Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", comunmente llamado Convenio de París, el cual se ha denominado tratado marco o base, puesto que determina a nivel internacional, los derechos y obligaciones que en materia de propiedad industrial deben adoptar los países que forman parte de él. México es uno de ellos.

Alvarez Soberanis, haciendo un análisis de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la fecha sigue manteniendo igual estructura, define la patente como un privilegio que otorga el Estado y que implica el derecho exclusivo de explotar una invención, pero que el ejercicio de esta derecho, esta sujeto a las modalidades que dicte el interés público (14).

La Ley de Invenciones y Marcas, regula dos tipos de patentes, la de invención y la de mejora. Ambas deben cumplir con los requisitos señalados, tales como

A)

son:

- 1.- Que se trate de una invención (nueva aunque suene redundante).
- 2.- Resultado de una actividad inventiva.
- 3.- Que sea susceptible de aplicación industrial.

En este orden de ideas, me atrevería a aportar la siguiente definición: Documento que a título de privilegio otorga el Estado a la persona física o moral que como fruto de una actividad inventiva realiza una invención, y que implica para éste o su causahabiente el derecho exclusivo de explotarla, ya sea en su provecho o permitiendo que otros lo hagan, con las limitantes legales, reglamentarias y las disposiciones que dicte el interés público.

Respecto a las patentes de mejora, se puede aplicar la misma definición unicamente agregando que la actividad inventiva estará encaminada a mejorar otra debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales que le son aplicables a la patente.

CERTIFICADO DE INVENCION

La Ley de invenciones y marcas, resulta a mi parecer omisa al respecto; omisa y poco clara. Si bien como aseveran algunos autores la ley no debe proporcionar conceptos y definiciones por corresponder esta tarea a la doctrina, pienso que entre los objetivos de una ley debe contemplarse el de dar a conocer a los gobernados sujetos a ellas, con claridad las instituciones que regula, lo cual no es el caso.

Unicamente el artículo 65 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece:

Artículo 65.- Podrá obtenerse el registro como certificado de invención respecto de cualquiera de las invenciones susceptibles de protegerse como patentes. Dicho certificado otorgará los derechos que establece este capítulo.

Además de las invenciones a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, podrá otorgarse certificado de invención a:

I. Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos de consumo humano.

II. Los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plagicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica.

Se puede resaltar únicamente, que respecto a las materias complementarias que no son objeto de patentarse, más sí de obtener certificado de invención mediante registro, son aquellas en que el Estado tiene interés, por considerarse de interés público pretendiendo que no queden en manos de una sola persona, sino por el contrario, dar la posibilidad de que sea explotada de diversas maneras.

Así, quien tiene un certificado de invención, se ve recompensado porque en los términos legales está autorizado para llevar a cabo el cobro de regalías, a todo aquel que pretenda hacer uso de su invento. Esta disposición puede resultar atractiva, pero sin embargo resulta evidentemente más conveniente económicamente hablando, el ser titular de una patente, puesto que los derechos sobre la misma, son mucho más amplios y exclusivos.

Como definición se aportaría la siguiente: Re

gistro que otorga el Estado (administración pública) para acreditar el derecho de un inventor o de su causahabiente para recibir una regalia por la explotación de su invento.

En este caso, al igual que tratándose de la patente, deberá publicarse en la gaceta, donde se extracta el invento y de ser posible se incluyen dibujos.

DIBUJO INDUSTRIAL

A esta figura también se le puede denominar patente, ya que las diferencias entre ambas son de grado y su protección también, siendo la autoridad quien califica si se trata de una figura u otra.

Un dibujo industrial es una idea aplicable a la industria y que tiene que ver con el aspecto de los objetos en un ámbito bidimensional, por ejemplo, un tapete respecto de cuyo dibujo se solicita el registro para su protección, lo cual da el derecho exclusivo a su titular de reproducir el dibujo. Despectivamente se le ha llamado invento de segunda.

En cuanto a nuestra legislación, la Ley de Invencciones y Marcas, nos proporciona una definición en su artículo 82:

"Artículo 82.- Se entiende por dibujo industrial, 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 o propio."

Es importante hacer notar, que nuevamente interviene el Estado a fin de otorgar al solicitante el registro correspondiente, el que obtenido otorga a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de

siete años, los que empezarán a contar a partir de la fecha del registro.

Además, el término de duración del registro para esta figura es improrrogable, siendo por lo demás aplicables a esta institución las disposiciones que en materia de patentes establece la ley.

MODELO INDUSTRIAL

Nuevamente es la propia Ley de Invenciones y marcas de donde se extrae la definición aquí expuesta, ya que debido a la materia que en el presente se aborda (fiscal) es sumamente importante, desde el punto de vista práctico saber cuales son los conceptos manejados por la ley.

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.

En este caso, resulta aplicable también lo expuesto para los dibujos industriales, en el punto inmediato anterior. En cuanto a su duración, un término improrrogable de siete años también.

Pasando al segundo aspecto de la propiedad industrial, en cuanto a los signos distintivos, el primero de ellos, la marca, constituye el estudio fundamental en el presente, por ende, se tratará en forma especial en el siguiente subinciso. En tal virtud, se procederá al breve estudio de los demás signos distintivos.

NOMBRE COMERCIAL

Este elemento de la propiedad industrial ha sido ampliamente estudiado por Jorge Barrera Graf, quien lo de fine como:

" Por nombre comercial en nuestro derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios co lectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles." (15)

Por su parte Jaime Alvarez Soberanis, sugiere la siguiente definición:

" El nombre comercial está constituido en las sociedades, por su razón social o denominación, y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizadas para designar-- las, cuyo titular, en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, - en los casos y con las limitaciones -- previstas en la ley." (16).

Habiendo usado en los casos anteriores a la propia ley para proporcionar un concepto, en este caso no -- se ha hecho así, toda vez que en este sentido la ley es -- omisa, sólo previene que el nombre comercial trae aparejado un derecho de uso exclusivo, el que estará protegido sin necesidad de registro, pero con las siguientes condiciones y limitantes :

- Debe comprender una determinada zona geográfica.
- Que la clientela efectiva de la empresa o establecimiento comercial, abarque dicha zona.
- Es su obligación difundir el nombre.
- Se protege la posibilidad de que el uso por un tercero, induzca a error a los consumidores.

La protección del nombre comercial se dá grosso modo, mediante la publicación que de él se haga en la Gaceta de Invenciones y Marcas, publicación cuyos efectos -- durarán cinco años, los que se empezarán a contar, no desde el momento de esta última, sino que se retrotraeran al momento en que se hizo la solicitud. Sin embargo y a diferencia de las creaciones nuevas, patentes y diseños industriales, podrá renovarse indefinidamente, por iguales períodos.

Esta institución tiene una relevancia comercial -- muy grande, tal como lo cita Jaime Alvarez Soberanis, abarcando también los aspectos económico y empresarial, por ser el postulado del crédito mercantil. En este sentido también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresando que el crédito mercantil de la negociación, se forma precisamente a través del nombre comercial, que es un vehículo e instrumento de crédito (17).

Abundando sobre el particular, Jorge Barrera ---- Graf, en su "Tratado de Derecho Mercantil", nos habla también de otros signos distintivos, en estrecha relación -- con el nombre comercial, en los siguientes términos :

"En primer lugar, se debe distinguir el nombre de la muestra o rótulo, -- porque a pesar de que ambos signos -- pueden integrarse con letras, palabras, siglas o números, o con una -- combinación de estas expresiones, el primero es el signo distintivo de la empresa, en tanto que el segundo lo es del establecimiento o local perteneciente a dicha empresa. Es frecuente que ambos signos se identifiquen ya sea porque el nombre comercial se use como rótulo del establecimiento, o porque éste, por su importante notoriedad califique a -- toda la negociación...Estos últimos signos distintivos pueden consistir en emblemas o ser representación ---

simbólica del nombre o rótulo..., o en enseñas, consistentes en insignias o estandartes." (19).

En esta breve alusión al nombre comercial, podemos incluir también, la enseña y el emblema, signos distintivos respecto de los cuales se hará referencia en el último capítulo del presente.

AVISO COMERCIAL

Este signo distintivo, igualmente encuentra su regulación en la Ley de Invenciones y Marcas.

Si bien el artículo 164 no nos proporciona propiamente una definición, si contiene elementos suficientes como para poder elaborarla. Yo sugiero la siguiente: signo distintivo por medio del cual se anuncia al público un establecimiento o negociación, ya sea comercial, industrial, de servicios o de determinados productos, haciendo uso de oraciones o frases que lo distingan de los de igual especie.

La protección legal al aviso comercial se hace por medio del registro que otorgue la autoridad competente (SECOFI).

Los efectos de este registro, son el de otorgar a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la posibilidad de impedir que otras personas elaboren otros iguales o semejantes. Estos efectos durarán diez años, y posteriormente el aviso caerá al dominio público (art. 175).

En relación con este signo, resultan aplicables cuando no haya una disposición en especial, todas las reglas que las leyes prevén para las marcas.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Este es un signo distintivo muy importante, y además especial, respecto de todos los demás. Su regulación - también está incluida en la Ley de Invenciones y Marcas, - en los artículos 152 y siguientes.

La especialidad de la cual se habla en el párrafo anterior, se inicia porque para obtener la declaración de - denominación de origen, es menester que en tal sentido se - pronuncie la SECOFI.

Nuevamente la ley es omisa al proporcionar una definición por lo que he recurrido, entonces, a Rafael de Pina quien la concibe como : "Denominación de origen es la -- denominación geográfica de una región o una localidad que - sirve para designar un producto originario de las mismas y cuya calidad o característica se obtienen exclusivamente -- del medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. " (19)

El Estado otorga su protección a este signo, mediante la declaración que la SECOFI realiza al respecto, en tal virtud, si se hace uso ilegal de ella, se aplicaran las sanciones de ley, incluso para aquellas personas - que usen las palabras "género", "tipo", "manera", etc.

El plazo de vigencia de esta declaración, es muy distinto al del resto de los signos distintivos, ya que - será aquél en que subsistan las circunstancias y condiciones determinantes de la zona geográfica, y también mediante declaración que en ese sentido vuelva a emitir la --- SECOFI.

Un ejemplo clásico de denominación de origen, es

el de "tequila" signo distintivo que es protegido por la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen " Tequila" , para aplicar a la bebida alcoholica del mismo nombre, la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de octubre de 1977.

KNOW HOW O SABER COMO
(KNOW HOW TO DO IT)

Este signo distintivo es también sumamente especial, sobre todo porque no cuenta, por sus características, con una regulación legal específica.

El know how se conoce también como secreto de fábrica, y si bien como se dijo no encuentra su regulación en la ley de Invenciones y Marcas, la doctrina si ha realizado amplios estudios al respecto. Siendo su denominación un término anglosajón, se traduce gramaticalmente como saber hacer o saber como hacer esto.

En la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística, se nos presenta un ensayo elaborado por Albert Chavanne, quien define esta figura como :

" El know how esta constituido por conocimientos técnicos que después de haber sido adquiridos tras de experiencia y ensayos, permiten a quien los posee alcanzar más pronto y mejor que los demás un determinado resultado industrial." (20)

Esta llamado secreto industrial o de fabricación, se conforma por un conjunto de conocimientos que no estan dispuestos al público. Se trata de conocimientos no patentables pero con un verdadero valor comercial.

Este signo se transmite frecuentemente a nivel internacional al través de otros diversos contratos, como el de transferencia de tecnología, por lo que nuevamente se hace patente la trascendencia del valor económico en los signos distintivos, ya que constituye igualmente un capital que la empresa se propone hacer fructificar, por lo que aparece en los contratos el llamado know how (21).

La OMPI, también se ha encargado de su estudio, definiéndolo como:

" La información o la maestría para una fabricación industrial, o para la organización de una empresa industrial." (22)

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Esta figura es más bien protectiva del resto de los signos distintivos, ya que su objeto estriba en evitar que un industrial o comerciante, ilícitamente desvíe la clientela del otro.

Se dice que incurre en competencia desleal, todo comerciante o industrial que intento, ya sea que lo logro o no, desviar en su provecho la clientela de un establecimiento de su mismo ramo o actividad, utilizando medios desleales.

Competencia se identifica con el término rivalidad, que implica producir más y mejor, lo que implica mayor demanda, y por lo tanto mayor venta de productos, entrando así en juego el precio y la clientela; precisamente los comerciantes compiten para atraerla, usando para ello la más eficaz de las armas, la propaganda. Si esta es leal (lícita, correcta) también lo será la competencia; si la propaganda es ilícita o desleal, por consecuencia también lo será la competencia(23).

Esta figura se integra con los siguientes elementos:

Intención, dolo de un comerciante o industrial, de producir un daño a otro, y verse a su vez beneficiado con ello por tender a adquirir la clientela de aquel, independientemente, como se aseveró, que lo logre o no, utilizando para ello propaganda que desprestigie a la empresa o a los artículos que expende, causando desconcierto entre la clientela, por la confusión entre los productos de una y otra empresa.

Quienes pueden realizar estas prácticas son siempre industriales o comerciantes, quienes legalmente pueden ser titulares de signos marcarios, situación que relaciona íntimamente estas figuras.

1.2. DIVERSAS DEFINICIONES DOCTRINALES Y LEGALES DE MARCA.

De acuerdo con el método utilizado hasta el momento en el presente en los subincisos precedentes, se hizo un análisis de los géneros, es decir, de las figuras o instituciones en cuyo universo la marca. Primero dentro del derecho lato sensu, y después dentro de la propiedad industrial.

Etimológicamente según la definición que nos proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la palabra marca, viene del alemán MARK (singular) y constituye una señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal, o en una persona (por ej. un esclavo), para distinguir o saber a quien pertenece.

Podemos encontrar uno de sus más remotos orígenes, en forma semejante a como se concibe hoy en día

en los símbolos heráldicos que indicaban el origen de una determinada familia. En el aspecto comercial, encontramos las señales puestas por los artesanos y que implican su membresía en ciertos gremios. Ya en la actualidad se encuentran los símbolos que indican la procedencia de un producto respecto de determinada empresa comercial (24).

El artículo 90 de la Ley de Invencciones y Marcas, establece que puede constituir una marca las denominaciones, signos visibles, nombres comerciales, etc., siempre y cuando de cumpla con los requisitos que la misma ley señala.

De igual forma, la ley únicamente se limita a expresar que la marca es un signo que sirve para distinguir un producto de otro o un servicio de otro servicio (artículo 87).

Actualmente, en la práctica existe tendencia a afirmar que la marca es un signo de calidad, lo que resulta en extremo dudoso - como se comentará utilizando algunas de las ideas del Licenciado Victor Carlos García Moreno, expuestas en su cátedra de Derecho Internacional Privado -, toda vez que en reiteradas ocasiones, se ha comprobado que la gente prefiere un producto o servicio de otro u otros, por razones de mera publicidad, según se verá.

En la doctrinalmente llamada " Teoría del Consumidor", se ha puesto gran énfasis en la marca, tratando de determinar por qué se prefiere una u otra, atribuyéndolo al prestigio o reputación del titular.

Muchas veces cuando los países en desarrollo presentan al mercado internacional algún tipo de producción, en el extranjero la compra es mínima o nula, en virtud de que el proveedor carece de reputación; no

obstante se piensa y se afirma que en todo caso el elemento de mayor importancia debe ser la calidad.

En la mayoría de los casos, las marcas mexicanas han sido reemplazadas por las extranjeras, siendo interés del Estado mexicano regular este campo, proponiéndose para estos casos, algunas medidas como las siguientes:

1.- Prohibir las marcas extranjeras. Esta posibilidad se descarta por imposible, toda vez que en aquellos países donde se ha intentado tomar ésta medida, ha fracasado.

Si México las prohibiera, el mercado literalmente se quedaría vacío.

2.- Cobro de impuestos especiales para quien utilice marcas extranjeras. Como constitucionalmente se encuentra prohibido, resultaría inconstitucional cobrarlos por el uso de signos marcarios.

3.- Vinculación de marcas (artículos 27 y 28 de la Ley de Invenciones y Marcas). Se pretende que toda marca que venga a ser utilizada en la República Mexicana, vaya vinculada a una nacional, vinculando el capital nacional con el extranjero.

Sin embargo, esta disposición nunca funcionó y actualmente la vinculación de marcas es discrecional para las partes que contraten. Esta disposición, desde 1976 que se incluyó en la ley fue letra muerta, puesto que nunca entro en vigor y por tanto no tuvo función real.

Ahorabien, pasando al punto total de este subinciso, tal como apunta Justo Nava Negrete en su texto,

en ningún caso es necesario hacer una transcripción de múltiples definiciones (entre ellas las de autores latinos, franceses, alemanes, etc., quienes han escrito sobre el tema) ya que en el fondo se manejarán los mismos elementos diferenciándose solamente con la huella de cada autor.

Aunque efectivamente esta institución ha sido estudiada por la doctrina internacional por autores como- Albert Chavanne, Jesús M. Carrillo Ballesteros, Joseph La das, Renato Collado, etc., el fin de este punto es el de proporcionar una visión de lo que es una marca, que a posteriori nos sirva en el desarrollo de esta trabajo. Así, desde el punto de vista de Nava Negrete, la marca es:

" Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o moral distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en distinguir servicios de otros iguales o semejantes, cuya finalidad inmediata es atraer clientela y después conservarla y aumentarla."(25)

Nuevamente adoptando las ideas del Dr. David Rangel Medina, quien hace una división, por demás atinada y didáctica de las definiciones de marca, misma que agrupa en cuatro grandes apartados. El primero de ellos, es el que tiende a señalar el lugar de procedencia de las mercancías; otra que la considera como una forma de individualizar el producto; una tercera que reúne las dos anteriores; y la última de acuerdo con la cual la función y efecto de la marca radica en la clientela. Sólo a manera ejemplificativa, se citará de acuerdo con el multicitado autor, una definición de cada uno de los grupos :

PRIMER GRUPO. Armengid Aine (autor francés): La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de

que proviene o la casa comercial que lo vende."

SEGUNDO GRUPO. Breuer Moreno, lo define como: " El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distinga los productos de su industria, comercio o explotación agrícola."

TERCER GRUPO. César Sepúlveda (autor mexicano) quien la define en los siguientes términos: " La marca es un signo para distinguir Se emplea para caracterizar y señalar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercancías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Estan destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia."

CUARTO GRUPO. Francisco Ferrara, quien sostiene que las marcas son: "... se identifican las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda." (26)

Creo importante señalar que en todas y cada una de las definiciones mencionadas, llevan implícito un aspecto económico, el que según se analizará posteriormente constituye una de las funciones más importantes de la marca, lo que la convierte en un verdadero factor económico en toda transacción comercial y que por lo mismo debe ser protegido o tutelado jurídicamente, lo cual nos conduce a la segunda parte de este subinciso.

DEFINICIONES LEGALES DE MARCA

De acuerdo con la ley de 1889, en su artículo primero previene: " Se considerará como marca de fábrica

ca cualquier tipo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."

Según la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, también en su artículo primero establece: " Es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." (27)

Aún cuando en opinión de Rangel Medina no es menester que las leyes incluyan las definiciones de las instituciones que regulan, la legislación vigente en su artículo 87 contiene lo que podríamos considerar como una definición de marca: Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios: las primeras se constituyen por los -- signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie." (28)

Relacionando esta definición con las doctrinales anteriormente citadas, encontramos que podemos ubicarla dentro del segundo grupo, es decir, en aquellas definiciones de marca que tienden a considerarla como una forma de individualizar el producto, en el caso de la legislación vigente, también se refiere a servicios, por lo tanto, -- también lleva implícita la capacidad de la marca para distinguir servicios.

Dado que el presente es un trabajo con fines más bien prácticos que teóricos, y también que el siguiente capítulo abarca algunos aspectos fiscales de las marcas, se utilizará esta última definición, aunque no se puede considerar completa, tal y como la de Justo Nava Negrete, ya citada con anterioridad y que contiene los cuatro elementos básicos de la marca (procedencia del pro--

ducto, distinción, titularidad de la marca, y su fin, es decir, la clientela), sin embargo hay que tomar en cuenta - como lo apunta Rangel Medina - que no es tarea de la ley definir las instituciones que contempla, sino precisamente regularlas.

1.3. BREVE ANALISIS DE LAS DIFERENTES CLASES O TIPOS DE MARCAS.

Las diferencias entre las marcas, surgen al determinar cuales son los signos que pueden constituirlos, atendiendo a la doctrina y a la propia ley; y también respecto de los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, así como en cuanto a quiénes pueden ser titulares del signo marcario, etc.

Este punto constituye el objeto de estudio de este subinciso, surgiendo la siguiente cuestión:

¿ Qué puede constituir una marca ?

Hasta ahora, se ha estudiado como la marca es un signo distintivo que sirve precisamente para distinguir productos y/o servicios, los que deben estar evidentemente destinados al comercio, es decir, mercaderías (29) por éste hecho, por estar en estrecha relación con mercaderías, es que puede manifestarse la marca de muy diversas maneras, como Barrera Graf lo expone:

"... puede formarse mediante frases, nombres, palabras, letras, números, dibujos, firmas, retratos, pinturas, etc., con tal que dichos elementos se adhieran al producto, sin identificarse con él, lo distinguan de otros semejantes o iguales siempre que el empleo del signo no esté prohibido legalmente." (30)

Esta enunciación hecha por Barrera Graf, abarca diversas clasificaciones de marcas, una palabra puede ser Domit, un nombre Patrick Verne; para letras Rb, en nombres y números Bobadilla 103; en dibujos, por ejemplo el de Gansito; en firmas, Julio Chávez; por lo que hace a retratos el de Sara García en chocolate abuelita; pinturas las utilizadas por cerillos clásicos, etc.

Nuevamente resulta indispensable acudir a la ley. En principio la Ley de Invenciones y Marcas reconoce dos tipos de marcas: Las de productos y las de servicios. Esta clasificación, también nos vuelve a situar en la tesitura de los géneros y las especies. Genéricamente, se protegen los productos y los servicios, pero ¿qué clase de productos y/o servicios? Esta primera gran clasificación prevista en la ley se puede denominar como objetiva, misma que se detalla a continuación.

I. Clasificación de la marca dependiendo de su objeto:

- A) Mercaderías o productos.
- B) Servicios.

Considero que esta clasificación es simplemente de lógica legal, puesto que de una u otra manera, sólo podemos marcar productos: mesas, lámparas, perfumes, etc., o servicios: de transportación, de lavado, de tarjetas de crédito, etc. Pero no es ésta la única clasificación, aunque sí una muy importante. que da paso a la segunda.

II. Clasificación de la marca, dependiendo de su titular (subjetiva):

- A) Marcas industriales y/o de fábrica.
- B) Marcas comerciales; y
- C) marcas de agricultura.

De estas dos grandes clasificaciones, analizaré lo que llamaré subclasificaciones, toda vez que derivan de una u otra.

En cuanto a la clasificación de acuerdo con el objeto de la marca, recurriré nuevamente a la teoría expuesta por el DR. David Rangel Medina; aunque expresamente la refiere a los productos, se aplica también a los servicios.

1.- Nominativas. También llamadas verbales, denominativas, nominales, fonéticas o de palabra. Se componen de una o más palabras que pueden ser nombre propio, geográfico o comercial; incluyen también las denominaciones de fantasía y las evocativas, iniciales, letras signos o números (31).

2.- Figurativas. Cuando la marca consiste en dibujos o figuras características, que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican. También reciben el nombre de innominadas, visuales, gráficas o emblemáticas, pueden ser viñetas, diseños, figuras geométricas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, etc. Esta marca esta dirigida al sentido de la vista (32).

3.- Mixtas. Es frecuente que las marcas incluyan el elemento figurativo así como el nominativo. También se llaman marcas compuestas y pueden consistir en figuras y palabras, y palabras y colores o nombre, figura y colores, etc. (33)

4.- En cuanto a su forma, estan las marcas plásticas, que se basan en la forma de los productos (tres dimensiones), pueden ser envase, envolturas como medio material para distinguir las mercancías, e in-

cluyéndose también las figuras geométricas o relieves (34).

5.- En relación con los elementos que las constituyen. Son las marcas constituidas por elementos que con siderados aisladamente, no podían ser apropiadas como mar cas, por ser del dominio público; ya que generalmente es-- tan formadas por la combinación de palabras de uso común (35).

6.- Complejas. Se caracteriza en que se forma con elemntos ya reservados en otro u otros registros del mismo dueño, resultando ser eficaces medios de protección para quienes además de la exclusividad que cada signo tie ne - por virtud de su respectivo registro - desean una de fensa más amplia (35).

7.- Por su registro, existen las marcas nacio nales, que son las registradas en México de conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas (37).

8.- Marcas extranjeras. Son aquellas que ya pre viamente fueron registradas en el extranjero, y se solici ta su registro en México al amparo de las disposiciones de la Convención de la Unión de París y las correspondien tes de la legislación nacional (38).

9.- Marcas registradas y no registradas. Según la legislación comparada son tres los modos de adquirir el derecho a la marca:

- a) Por el uso.
- b) Por el registro.
- c) Por el uso y el registro (37).

10.- Desde el punto de vista de sus relaciones con otras marcas. Defensivas, se registra con el objeto de proteger una marca en uso, de cualquier tercero. De reserva, se registra para ser usada eventualmente.

Las marcas ligadas son aquellas que pertenecen a un mismo propietario, para amparar los mismos o similares artículos (38).

En cuanto a nuestra segunda clasificación (de acuerdo con el titular de la marca) :

1.- MARCAS COMERCIALES.

"Signo distintivo que usa quien distingue los productos, su finalidad es, sobre todo, la identificación de la negociación que vendió el producto al consumidor final." (39)

2.- MARCAS INDUSTRIALES O DE FABRICA.

" Es el signo distintivo, usado especialmente por el industrial, el productor o su concesionario, para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante, y para determinar el establecimiento, fábrica o talleres que los elaboró (40).

3.- MARCAS DE AGRICULTURA.

" Aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, cereales, plantas, frutas, etc. (41).

En esta breve mención, se han incluido las clases más importantes de las marcas, en atención a las dos grandes clasificaciones principales; es necesario sin embargo, tratar aunque sea a grosso modo, la clasificación legal, por su trascendencia en los aspectos fiscales a tratar. Esto es, distinguir entre marcas de productos y de servicios, lo que constituye el objeto de estudio del siguiente subinciso.

1.3.1. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS.

Resulta ésta ser la clasificación más importante para efectos de este trabajo, y además por ser la

clasificación que contempla la ley, que en su artículo 87 a la letra dice :

"Artículo 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios."

Doctrinalmente se maneja con mucho mayor frecuencia solamente a las marcas de productos, situación atribuible a dos posibles hipótesis: una, que la gran mayoría de las disposiciones para las marcas de productos resultan igualmente aplicables a las marcas de servicios; la segunda, que debido a la "novedad" de esta clasificación se encuentra en pleno desarrollo. A manera ejemplificativa de este cuestionamiento, se citan diversas consideraciones en la materia, de Jorge Barrera Graf:

" La función principal de la marca es de identificar al producto o servicio con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos el mercado.

Es además, un signo exterior que debe ir adherido al producto, precisamente con objeto de distinguirlo, esta ligada a los productos destinados al comercio, ya que su objeto es el de distinguir mercaderías.

La marca es independiente del producto o mercancía que ampara, es decir, constituye un requisito extrínseco del producto, y, por tanto debe distinguirse o separarse claramente de esta.

La marca es un signo distintivo de carácter limitado, en cuanto sólo ampara un determinado artículo, o una determinada clase de artículos...

La indicación de procedencia u origen no siempre debe entenderse como lugar de procedencia del producto; esto sólo sucede con las marcas industriales o agrícolas, pero no con las comerciales...

Como ya hemos precisado, la marca es un signo distintivo de mercaderías, por lo cual su función se concreta a

denotar o distinguir artículos o productos que se destinen a intercambio comercial." (42)

En cuanto a los antecedentes legislativos de esta clasificación, tampoco encontramos referencia a las marcas de servicios:

Ley de Marcas de Fábrica de 1889. Artículo 1.- Marca de fábrica es cualquier signo determinado de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, en la que se encuentra la misma definición que la anterior.

Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928. Artículo 2.- Pueden constituir una marca cualquier signo que sea susceptible por sus características especiales, de hacer distinguir a los productos a los que trata de aplicarse, de los de la misma especie o clase.

Ley de Propiedad Industrial de 1942. Artículo 97.- Puede constituir una marca cualquier medio material, que por sus características especiales, haga distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase. (43)

En principio, hay cinco denominaciones legales que hay que distinguir, esto es, producto, servicio, artículo, objeto y mercancía, en sus aspectos gramaticales:

Artículo: Cosa comerciable.

Mercancía: Todo género vendible. Cualquier cosa que sea susceptible de trato o venta. Las mercancías pueden ser materiales, toda clase de bienes muebles e inmuebles. E inmateriales, como prestación de servicios, trabajos, derechos, clientela comercial, etc.

Servicio: Del latín *servitium*. Acción o efecto de servir. Utilidad o provecho que resulta a uno de lo que otro ejecuta en atención suya.

Producto: Del latín producere. Cosa pro
ducida; engendrada, creada, procreada,
hecha o elaborada.
Objeto: Sinónimo de cosa. (44)

Ahora bien, también es menester distinguir qué
es un cosa, para ello nos remitimos al Diccionario jurí-
dico de Rafael de Pina, quien la define como :

"Cosa: Realidad corpórea o incorpórea sus-
ceptible de ser considerada como bien ju
ridico." (45)

En este orden de ideas, ya podemos determinar
que las marcas pueden distinguir cosas, ya sea corpóreas
- objetos o productos - o incorpóreas - mercancías o
servicios - y que son evidentemente consideradas como un
bien jurídico.

También se puede concluir que los productos,
son una mercancía susceptible de trato o venta; un bien
mueble.

Por otra parte que los servicios también son
una mercancía, cosas incorpóreas, bienes muebles suscep-
tibles de trato o venta.

Sin embargo, la propia ley es omisa al regu-
lar esta clasificación, más aún dada su novedad, la doc
trina apenas si la estudia, no obstante su importancia.
El mismo reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas,
es confuso en su terminología; el artículo 56 dispone
que al solicitarse el registro de una marca deberá es-
pecificarse "los artículos, productos o servicios que
protegerá. Posteriormente hace la clasificación respec-
tiva intitulandola " ARTICULOS O PRODUCTOS O SERVICIOS".
Gramaticalmente, como se ha señalado, los tres térmi-
nos son distintos (artículo, producto o servicio), no obs-
tante el legislador confunde la terminología, ya que se

parando las palabras mencionadas con una disyunción " o " es evidente que los usa como sinónimos siendo que no lo son, y aunque lo fuesen, la ley, como fuente del reglamento unicamente usa la terminología de productos y servicios y el reglamento usa otra terminología distinta, cuando no puede ir más allá de la propia ley. De esta forma, la ley resulta poco clara.

Así las cosas, me permito sugerir la siguiente definición de marca de producto : Signo distintivo material que permite distinguir cosas corpóreas susceptibles de trato comercial, de otras de su misma especie.

Y en relación con las marcas de servicios: Signo distintivo material que permite distinguir cosas incorpóreas, susceptibles de trato comercial, de otras de su misma especie.

En el presente resulta fundamental distinguir entre productos y servicios, para efectos posteriores en materia de impuesto sobre la Renta e Impuesto al valor Agregado, razón por la cual se hace este estudio en forma detallada.

1.4. FUNCIONES DE LAS MARCAS.

Todo bien jurídico tiene su razón de ser. Filosóficamente, se dice que todo objeto es bueno en la medida que cumple con los fines para los cuales fue creado, es decir, potencialmente bueno, puesto que entraña la posibilidad de realizar sus fines, y en la medida que cumpla con ello, se dice que entonces es bueno. Pero tratándose de las marcas, ¿cuáles son buenas? Las marcas en general lo son cuando cumplen su

función; entonces resulta muy importante determinar sus funciones.

Evidentemente, éstas funciones están íntimamente ligadas con la definición misma de marca, por ello Alvarez Soberanis, autor ya citado, divide estas funciones en cinco grandes aspectos. A saber:

I) FUNCION DE DISTINCION.

La marca es un signo destinado a distinguir un producto de otro o un servicio de otro (según consta en el artículo 87 de la ley). Este autor cita una metáfora ejemplificativa, pero que resulta muy ilustrativa en el presente : "Basicamente las marcas son para los bienes lo que los nombres son para las personas." (46)

En éste caso, la finalidad inmediata de la marca es la de servir de instrumento para comercializar los productos o servicios en el mercado, lo que implica mayor venta y mayor prestigio para la marca, y por ende el valor económico de la misma se incrementará.

La mayoría de los autores sostienen que esta es la principal función de la marca, ya que el resto de sus funciones sólo se encaminan a su comercialización. Sin embargo, esta aseveración nos obliga a pensar, ¿Es la verdadera función de la marca la económica ?

No sólo la doctrina ha estudiado la función de distinción de la marca, sino que es regulada por la ley como un requisito indispensable:

"...la capacidad distintiva,...es un requisito sin el cual la marca no puede concebirse, todas las leyes en general lo exigen." (47)

Al efecto, el artículo 87 de la Ley de Inven

ciones y Marcas establece:

" Artículo 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

Artículo 89.- Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades o requisitos que establece esta ley y su reglamento.

Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones o signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. "

De lo anterior se concluye que esta función de distinción de la marca esta plenamente reconocida por la ley.

II) FUNCION DE IDENTIFICACION DE PROCEDENCIA DEL PRODUCTO.

Esta función según el autor consultado, se liga al origen histórico de la marca, identificando el origen del producto al través del fabricante o productor. La función de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos ha ido perdiendo importancia ya que actualmente existen muchísimos productos que se diferencian al través de la marca y, por lo tanto, muchísimas empresas; por esta razón el consumidor memoriza marcas, no negociaciones.

Sólo a las que tienen gran prestigio, les resulta importante dar a conocer el origen del producto lo que implica que la negociación este bien identificada por el público consumidor. (48)

III) FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTANTE.

La marca, signo distintivo cuyo objeto o función principal, según se ha dicho, es distinguir productos y/o servicios, también permite que el consumidor de uno y otro se percate de la calidad de lo que esta adquiriendo. Esta es una función importante de la marca, pero ha sido seriamente tergiversada por la propaganda, ya que muchas veces atribuye cualidades inexistentes a los productos o servicios, lo que deteriora considerablemente esta función.

En consecuencia, una persona adquiere un producto, más que por sus cualidades o por la necesidad que se tenga de él, inducido por la publicidad.

Esta degeneración, a la que yo llamaría disfunción de la marca, se da más fácil y frecuentemente en productos de consumo, vr., gr. en los artículos para el hogar.

Esta situación también puede presentarse, cuando se otorgan licencias de autorización del uso de una marca, ya que el producto o servicio licenciado no se realiza con las mismas características que el original. Esta distorción suele darse con más frecuencia en licencias de un país a otro. (49)

IV) FUNCION PUBLICITARIA.

De igual manera, esta función se encuentra íntimamente ligada, con la de distinción, ya que si no se cumple con esta, difícilmente se podrá promover la venta del producto; sólo se puede hacer publicidad al través de las marcas, por lo que esta función además está en estrecha relación con la comercialización del producto, proceso que se lleva a cabo por medio de la publicidad que se haga respecto de la marca de producto o servicio, lo que llega al grado de que antes de que el consumidor conozca las características del producto, conoce nombres y símbolos: " La publicidad basada en las marcas, distorciona el proceso de desarrollo al dirigir el consumo hacia productos suntuarios. Los propios economistas clásicos que hemos consultado cuestionan el papel de la publicidad, sosteniendo que implica un desperdicio masivo de recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades reales." (50)

Además de estas cuatro funciones, Rangel Medina nos cita otra muy importante, y la designa como función social de la marca, ligada a la de garantía, en forma recíproca; por un lado el comerciante o fabricante a quien se garantiza y protege el derecho como tal, y al consumidor como garantía de calidad.

Así, explica el autor en cita:

" La doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, claro esta, desempeña dicha función social que tiene asignada. Además, esta característica torna a la marca en una verdadera institución de orden público." (51)

Someramente, estas son las principales funciones de la marca, consideradas y reconocidas por la ley, así como por la doctrina. Sin embargo existe una función más y muy importante que se analizará en el subinciso inmediato posterior.

1.4.1. ¿ TIENEN LAS MARCAS UNA VERDADERA FUNCION ECONOMICA ?

La marca es un signo distintivo de mercaderías, siendo este el punto clave para afirmar que las marcas tienen una verdadera función económica por constituir el medio ideal, si esta resulta efectiva, de allegarse ingresos su titular. La actividad comercial basada en los signos marcarios, se incrementa día con día, por lo tanto su valor económico también: " Como es susceptible de adquirir un valor en las alternativas de las opciones comerciales, la marca posee un contenido económico que le imprime un rasgo peculiar en este sentido. Al ser un derecho objetivo, por la normatividad de su existencia, su simplificación económica la adquiere en la circulación que es su medio de vigencia. La marca se ha instruido únicamente para los comerciantes e industriales a efecto de que se distingan sus mercancías o productos..., permitiéndoles acreditarlos y formar clientela, difundiéndolos por medio de la propaganda; las marcas constituyen así una fuente de riqueza, que según nuestra ley es propiedad del titular, y según la más autorizada doctrina intelectual, con todas las características de la propiedad. Si son una fuente de riqueza y su finalidad es la de distinguir mercaderías o productos permitiéndoles acreditarlos y formar clientela a sus titulares, es reconocidamente un derecho individualizador de contenido económico...", según afirma Jaime Alvarez Soberanis (52).

Como se concluye de la cita anterior la marca tiene en primer término un valor económico, posteriormente al entrar en circulación en el mercado, este valor se incrementa, ya que una vez acreditada permite a su titular formar clientela lo cual implica una retribución económica para éste.

Posteriormente se distribuye y difunde, y su valor nuevamente se ve acrecentado, puede entonces ser solicitada para una o varias licencias, por lo que su titular, ya habiendo acreditado la marca, vigente en circulación, etc., recibe un beneficio económico como retribución a su esfuerzo, por lo tanto, afirmo que las marcas son una fuente de riqueza, con contenido evidentemente económico.

La función de identificación de la marca, aunque aparentemente no tiene repercusión económica, en realidad sí la tiene, aunque no evidente; la marca es utilizada por la empresa para adquirir clientela, desempeñando un papel primordial en la comercialización de productos y servicios. Se dice que no existe país alguno que carezca de signos marcarios, ya que se usa en naciones ricas, pobres, desarrolladas, subdesarrolladas, etc. (53).

Unicamente, para resaltar la importancia de esta función, textualmente transcribiré la opinión del doctrinario Jaime Alvarez Soberanis, resaltando que este aspecto económico es trascendental para efectos fiscales.

" La marca tiene una importante función económica, debido al papel relevante que desempeña, en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores. El concepto económico de la marca subraya el papel de atracción de la clientela y, por lo tanto, la generación de la demanda que esta que esta desempeña.

La marca lleva implícito "el good will" es decir, la clientela, el sector de -- aquéllos consumidores que prefieren habitualmente de un determinado producto-marcado, y esto obviamente, representa un cierto valor económico para concebir a la marca como un bien intangible que forma parte del activo social, y debido a que la marca tiene un valor económico intrínseco, es acreedora de la protección del orden jurídico tanto a nivel nacional como internacional." (54)

1.5. TITULARIDAD DE LA MARCA.

En el presente subtítulo, primeramente se hará referencia a la ley, con objeto de saber, según las disposiciones legales, quien puede ser titular de una marca.

El artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece :

"Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo, satisfaciendo las formalidades y requisitos -- que establecen esta ley y su reglamento."

En este primer párrafo del artículo transcrito, encontramos que la ley sólo menciona "persona", y por -- tanto, podrá ser titular de una marca cualquier persona; pero como se ha aclarado en el punto inmediato anterior, por principio debe ser fabricante, industrial o en su -- caso comerciante o agricultor, aunque esta afirmación -- tiene ciertas excepciones.

Antes de aclarar este punto, se precisará que se entiende por la ascepción "titular", determinando entonces en materia marcaria quien puede serlo :

La palabra titular, proviene de título, y por éste se entiende : "Genéricamente, y en términos propios del derecho, o sea jurídicamente considerado, el título es la causa en cuya virtud poseemos una cosa, y el instrumento en el cual se acredita nuestro derecho." (55)

En el derecho mexicano, se tiene para ser titular de una marca, un doble sistema, el del registro que es el principal, y el del uso en los términos del artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que a grosso modo determina : El derecho al uso de la marca, obtenido mediante su registro, no surtirá efectos contra un tercero que, de buena fe, explotada en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro; el primer uso declarado que deberá comprobar en su oportunidad. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente la nulidad del registro en cuestión.

Ahora bien, según se anotó el único ente susceptible ser titular de una marca, es una persona, pero ¿jurídicamente que es una persona? Rafael de Pina la define --- como : "Ser físico (hombre o mujer), o ente moral (pluralidad de personas legalmente articulado) capaz de derechos y obligaciones." (56)

Esta terminología que ha sido evocada en materia

jurídica también se le usa en otras ciencias como la Biología, la Psicología, la Filosofía, etc., dándole cada disciplina diversas aspcpciones.

Etimológicamente, la palabra persona (personae), está ligada con la máscara utilizada por los actores romanos, razón por la cual posteriormente se le identificó con el propio actor, después con el individuo y finalmente se extendió también a entes colectivos.

El objeto de presentar todas estas aclaraciones es porque en materia fiscal, los sujetos son diversos, y aunque se habla de personas, el régimen fiscal es distinto para las dos clases -física y moral- reconocidas por el derecho mexicano, denominación además adoptada por todas las leyes fiscales. Esta clasificación se estudia en el inciso siguiente.

1.5.1. TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES.

Como se notó anteriormente el régimen fiscal de las personas es distinto para las físicas y para las morales, por lo que este inciso es fundamental en el desarrollo del Capítulo Segundo.

¿Qué es una persona física? El profesor Miguel Acosta Romero la define como :

"Ente biológico humano con derechos y obligaciones, su capacidad de goce se le atribuye desde que es concebido, y la de ejercicio con la mayoría de edad, y termina la de ejercicio con la interdicción y ambas por la muerte. Las características o atributos de las personas físicas son tener un-

nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad." (57)

A la persona física algunos autores como Rafael de Pina, la llaman también persona natural.

Persona Moral. ¿Qué es una persona moral? También se le designa como persona colectiva, persona jurídica colectiva, etc. Se puede definir como :

"Entidad formada para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones." (58)

En síntesis, es cualquier entidad que el ser humano constituya con sujeción a derecho, con objeto de realizar diversos fines que van más allá de las posibilidades individuales, o que pudiesen alcanzarse mejor mediante su configuración.

El artículo 25 del Código Civil determina quién nes se consideran personas morales :

1. La Nación, Los Estados y Los Municipios.
2. Las demás corporaciones de derecho público, reconocidas por la ley.
3. Las sociedades civiles y mercantiles.
4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere el apartado A) del artículo 123 de la Constitución Federal.
5. Las sociedades cooperativas y mutualistas.
6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo, o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren reconocidos por la ley. (59)

De esta manera se concluye que la persona moral

se conforma en torno a una serie de circunstancias, y está constituida por un grupo de personas que tienen fines comunes y permanentes, a los de los de sus integrantes.

Sin embargo surge una tercera pregunta ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Estado? En este sentido, el precitado autor hace las siguientes consideraciones :

a) El Estado es una realidad social que jurídicamente se concibe como una persona jurídica colectiva de -- derecho público, titular de derechos y obligaciones.

b) Su personalidad surge por que el Estado es -- libre y soberano.

c) Tiene una personalidad de derecho público, -- consagrada constitucionalmente.

d) Esta personalidad deriva de una sola voluntad expresada por conducto de los diversos órganos que integran el sistema jurídico, para que a su vez se emita la voluntad del Estado. (60)

Se ha hecho esta mención, con el objeto de aclarar que tratándose de signos distintivos, en particular "de las denominaciones de origen" el titular es una persona, según lo prevenido por la ley, sin embargo no es una persona física o moral cualquiera, sino el propio Estado. Posteriormente se regresará a este punto al finalizar este trabajo.

En este orden de ideas, se concluye que tres -- son los titulares de las marcas y en general de todos los elementos de la propiedad industrial :

I. Las personas físicas.

II. Las personas morales.

III. El Estado.

1.6. BREVE ANALISIS DE LA DEFINICION DE DERECHO FISCAL.

Dado que el presente capítulo, tiene por objeto determinar las bases y lineamientos sobre los cuales han de desarrollarse los capítulos posteriores, y de igual manera como el objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los aspectos fiscales relacionados con las marcas se debe exponer, aún cuando sólo brevemente qué es el derecho fiscal.

Diversos autores nos han explicado la definición de esta rama del derecho desde el siglo pasado, tal es el caso del Licenciado Manuel Dublan, quien en 1865, - en su texto "Derecho Fiscal", lo define como :

"Entiéndase por Derecho Fiscal, la suma de leyes y principios que tratan del fisco y todo lo que con él se relaciona." (61)

En realidad, y dicho sea con todo respeto, esta definición no nos saca de ningún apuro.

No obstante, el mismo autor nos explica los antecedentes históricos de la palabra fisco, la que proviene del Latín fiscus, lo que significa cesta de mimbre. Nos explica Dublan, que por ser la costumbre romana, guardar el dinero en cestas, por metonimia se le dió el nombre de fisco al objeto guardado. Así se usó esta denominación en forma especial al tratarse del dinero del príncipe, para distinguirlo del erario. Sin embargo fué el uso quien se encargó de confundir ambos significados, y de acuerdo con la explicación del precitado autor, fisco se define como el erario de la Nación. (62)

Al Derecho Fiscal se le han dado diversas denominaciones, inclusive la doctrina -tanto la nacional como la extranjera- lo trata de diferente manera. Entre las más comunes encontramos las siguientes :

1.- Derecho Financiero : "Conjunto de normas -- que regulan la actividad del Estado y de las entidades pú blicas, destinado a procurarle los medios económicos nece sarios para hacer frente a las necesidades públicas." (63)

2.- Derecho Impositivo: "Por considerar que los impuestos constituyen el principal ingreso que el Estado obtiene de sus gobernados, fundandose en el hecho, por de más incontrovertible de que la noción del impuesto es la piedra angular o signo distintivo de nuestra materia." (64)

3.- Derecho Tributario: "Conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y pago de estas contribuciones que puede denominarse derecho tributario." (65)

Así, tenemos la idea de cual es la función del Estado como fisco, misma que está fundamentalmente encaminada a que éste disponga de todo tipo de bienes con objeto de poder satisfacer necesidades públicas.

La definición de derecho fiscal que nos proporciona Adolfo Arrijo Vizcaíno, no dista mucho ni en contenido ni en elementos, respecto de la antes mencionada por Manuel Dublan el siglo pasado, sin embargo se cita, para posteriormente distinguir sus elementos:

"Conjunto de normas jurídicas y principios de derecho público que regulan la actividad del Estado como fisco." (66)

De esta definición se analizan los conceptos que la configuran:

A) Es una rama de la ciencia jurídica, por ser integrado por normas jurídicas, las cuales implican bilateralidad, obligación tributaria de los causantes contrapuesta al derecho del fisco.

B) Es una rama además del derecho público, puesto que la naturaleza de la relación jurídico tributaria de los causantes y el Estado, se constituye por un vínculo entre los dos sujetos que tienen distinta categoría.

C) El contenido del derecho Fiscal, está constituido por normas jurídicas, y además por una serie de principios como los constitucionales de legalidad, justicia, proporcionalidad, y equidad; certeza, comodidad, economía, vinculación con el gasto público, etc.

D) El derecho fiscal tiene por objeto regular la actividad del Estado como fisco. El fisco es el órgano estatal encargado de la determinación, liquidación, administración y recaudación de los tributos, así como por ser la entidad gubernamental encargada de aplicar la legislación tributaria.

Como síntesis de lo hasta aquí expuesto, se puede decir que el derecho fiscal está constituido por el conjunto de normas que regulan la relación jurídico tributaria, la que se concibe como el vínculo legal en virtud del cual resultan obligados a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos, y lo utiliza para el sostenimiento del Estado. (67)

El fisco está íntimamente relacionado con las finanzas, puesto que de estas el Estado puede allegarse

ingresos, al través de diversas contribuciones que se estudian en el capítulo inmediato posterior.

1.6.1. APLICABILIDAD DEL DERECHO FISCAL A LAS MARCAS.

De acuerdo con lo que se ha venido desarrollando en el presente capítulo, las marcas entre sus funciones tienen una muy importante, la económica, que trae aparejado para su titular un beneficio económico, mismo que se ve incrementado o disminuido en la medida de que la marca resulte buena o mala respectivamente. Además se vió como las marcas tienen un doble propósito, proteger los derechos del comerciante, fabricante o agricultor (recuérdese la clasificación de las marcas según su titular) en relación con los derechos de otros; así como también proteger al consumidor respecto de los objetos que esta adquiriendo .

En este sentido la relación con el fisco es sencilla, al adquirir el producto marcado, el comprador deberá pagar el Impuesto al Valor agregado y la relación acaba. No así respecto del titular de la marca, quien como se verá, por esta situación se le aplica un régimen fiscal distinto.

Existen antecedentes en relación a que el origen de las marcas esta ligado a ciertos aspectos fiscales. En México por ejemplo, es en la época de la colonia donde empiezan a existir precedentes de las marcas, siendo que el Estado las utilizó como un medio de control, esto es : por medio de los signos marcario se controlaba a los fabricantes y comerciantes en relación con los "derechos" que debía pagar al Estado por la venta de sus productos. En este sentido nos cita David Rangel Medina:

" En efecto, el emperador Carlos V ordenó por cédula dada en Granada

el nueve de noviembre de 1526, que sin limitación de indios, negros o españoles podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real," (68)

Esta última mención resulta significativa para el tema en cuestión, en virtud de encontrarse a mi parecer por primera vez las marcas ligadas a efectos fiscales - sobre todo si entendemos al fisco como el órgano estatal que se encarga de la determinación, liquidación, administración y recaudación de los tributos - ya que como se desprende de la cita anterior, el quinto real era el impuesto que cobraba el Virrey por la explotación minera.

Así, se sigue ligando a la marca con el fisco; los primeros pasos hacia su regulación, nacieron aparejados al pago de impuestos (sólo por decirlo de alguna manera) ya que el régimen entonces utilizado de ninguna forma se puede comparar con el sistema actual.

Estos antecedentes podemos encontrarlos también en las diversas ordenanzas del Virrey, principalmente relacionadas con la plata, que al efecto se citan por conducto del Licenciado Rangel Medina:

" Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería, por el marquez de Cadereyta el 20 de octubre de 1638:

8° El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto real, así de parte de los plateros como del Veedor y oficiales reales es el siguiente: a) Antes de labrar la plata u oro, los plateros estan obligados a presentar la pasta a los oficiales reales para que estos vean si esta quintada y marcada.... b) El Veedor en presencia de dichos oficiales reales, la marcará con la marca y señal que para este efecto

debe llevar.

17ª) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labra.

b) Que esta marca han de registrarla ante el escritorio público del cabildo de la Ciudad de México. c) Que sin ellas no podrán vender bajo penas.

18º Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni plata, sin que tenga la señal y la marca del artífice que la labró." (69)

En estas ordenanzas, existen diversas manifestaciones que tienen relación con el Derecho Fiscal, en primer lugar se habla de defraudación del quinto real; que además, los efectos de las marcas eran precisamente el corroborar que los plateros ya hubiesen cumplido sus obligaciones para con el Estado.

Estos son sólo algunos antecedentes aislados que resultan importantes, toda vez que con claridad muestran cómo el desarrollo del signo marcario, por principio se dió al lado de los impuestos y tributos.

Ahora bien, actualmente las marcas constituyen una gran fuente de riqueza para su titular. Nuestro sistema económico, es evidentemente consumista, la gente consume a totas y a locas (válgame la expresión) por la publicidad y la propaganda que se hace precisamente a la marca, poniendo así a su titular en aptitud de obtener grandes ingresos. Esto ha atraído la atención del fisco, lo que se hace patente al afirmarse por David -- Rangel Medina : " ...consideradas las marcas como bienes susceptibles de valoración e intercambio comercial, son fuente de relaciones entre sus propietarios en su calidad de contribuyentes y la hacienda pública, lo que explica los nexos entre la materia que estudiamos y el Derecho Tributario." (70)

Pero al Estado también le interesa allegarse ingresos, que en forma pura, deberán destinarse a satisfacer necesidades públicas, lo que hace al través de ingresos ordinarios (contribuciones) o extraordinarios, que pueden ser alicables a los titulares de las marcas. No obstante el régimen fiscal que se les aplica, no es especial, pero sí debe deanalizarse de manera especial. Efectivamente, los titulares de los derechos marcarios deben contribuir, pero este término es muy amplio, por lo que primeramente procede determinar su alcance; posteriormente saber que impuestos se deben pagar; etc. Simplemente a manera ejemplificativa, diremos que antes que cualquier otro trámite, quien quiera tener su marca registrada, ya por ello, está ligado al fisco. ¿ Por qué ? Porque para obtener tal registro es menester que previamente pague al Estado los Derechos que para este efecto (del registro) se cobran. Desde su nacimiento, el registro marcario se encuentra ligado con el fisco.

Estos han sido sólo algunos aspectos que a simple vista se relacionan con el Derecho Fiscal y las marcas, lo cual deja de manifiesto su importancia.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) Alvarez Soberanis, Jaime, Regulación de la Transferencia de tecnología, las patentes y las marcas, México, 1984, Editorial Porrúa, p.p. 40
- (2) Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, México, 1983, Editorial Porrúa, Décimo Primera edición, p.p. 218
- (3) Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, México, 1986, Editorial Porrúa, Segunda edición, p.p. 118
- (4) Loc., cit.
- (5) Ob., cit., p.p. 3
- (6) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, " Las marcas industriales y comerciales en México ", México, 1960, primera edición, p.p. 115
- (7) Ibidem, p.p. 8
- (8) Acosta Romero, Miguel, ob., cit., p.p. 19
- (9) Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, México, 1985, Editorial Porrúa, primera edición, p.p. 122
- (10) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 120
- (11) Ibidem, p.p. 114
- (12) Ibidem, p.p. 101
- (13) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 40
- (14) Ibidem, p.p. 48
- (15) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, México, 1956, Editorial Porrúa, Tomo I, p.p. 249
- (16) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 74
- (17) Loc., cit.
- (18) Barrera Graf, Jorge, ob., cit., p.p. 281
- (19) Pina, Rafael de, ob., cit., 79
- (20) Chavanne, Albert, El contrato del Know How, " Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística ", México, 1968, año IV, número 11, p.p. 36
- (21) Ibidem, p.p. 307
- (22) Loc., cit.
- (23) Enciclopedia Jurídica Omeba, Can- Cons, Argentina, 1971, Tomo III, Editorial Torres Libreros, p.p. 41 y

sigs.

- (24) Diccionario Jurídico Mexicano, L - O, México, 1985, Editorial Porrúa, primera edición, tomo IV, p.p. 143
- (25) Nava Negrete, Justo, ob., cit., p.p. 147
- (26) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 165
- (27) Ibidem, p.p. 170
- (28) Ibidem, p.p. 172
- (29) Barrera Graf, Jorge, ob., cit., p.p. 284
- (30) Ibidem, p.p. 285
- (31) Rangel Medina, David, ob., cit p.p. 216 y siguientes (hasta cita número 38)
- (39) Ibidem, p.p. 246
- (40) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 47
- (41) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 254
- (42) Barrera Graf, Jorge, o., cit., p.p. 292 y sigs.
- (43) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 260 y sigs.
- (44) Enciclopedia Jurídica Omèba, Mand - Muse, Argentina 1971, Tomo VIII, Editorial Torres Libreros, p.p. 126
- (45) Pina, Rafael de, ob., cit., p.p. 187
- (46) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 58
- (47) Nava Negrete Justo, ob., cit., p.p. 166
- (48) Alvarez Soberanis Jaime, ob., cit., p.p. 60
- (49) Loc., cit.
- (50) Ibidem, p.p. 56
- (51) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 177
- (52) Enciclopèdia Jurídica Omèba, Mand - Muse, Argentina, 1971, Tomo XIX, Editorial Torres Libreros, p.p. 97
- (53) Alvarez, Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 56
- (54) Loc., cit.
- (55) Escriche, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, México, 1971, Editora en Impresora Norbajacaliforniana, nueva edición, p.p. 4543
- (56) Pina, Rafael de, ob., cit., 387
- (57) Acosta Romero, Miguel, ob., cit., p.p. 62
- (58) Pina, Rafael de, ob., cit., p.p. 388
- (59) Acosta Romero Miguel, ob., cit., p.p. 62

- (60) Ibidem, p.p. 65
- (61) Dublan, Manuel, Derecho Fiscal, México, 1975, Manuel Porrúa Editorial, p.p. 5
- (62) Loc., cit.
- (63) Enciclopédía Jurídica Omeba, Tomo VII p.p. 156 y sigs.
- (64) Arrijoa Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, México, 1988, Editorial Themis, p.p. 11
- (65) Ibidem, p.p. 13
- (66) Ibidem, p.p. 15
- (67) Ibidem, p.p. 15 y sigs.
- (68) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 7
- (69) Loc., cit.
- (70) Ibidem, p.p. 8

Capitulo Segundo

**" DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR
DE LA MARCA EN MATERIA FISCAL "**

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.

En el capítulo precedente se precisó, qué tipo de personas pueden ser titulares de las marcas, más sin embargo es importante determinar cuáles son los derechos y obligaciones que al mismo le corresponden, según la ley.

Como se tratará en el siguiente punto, en el que se determinarán cuales leyes resultan aplicables al estudiar el régimen fiscal de las marcas, existen en cada una de éstas un sin número de derechos y obligaciones que atañen tanto a las personas físicas como a las morales en forma genérica; pero específicamente resulta trascendental determinar los derechos y obligaciones que al efecto establece la ley de la materia, por ello en principio me referiré a la Ley de Invenciones y Marcas, así como su reglamento; la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, y su reglamento.

Se enunciarán los mismos, a manera de catálogo con el fin de que respecto a ellos se tenga una visión clara que pueda servir en puntos porteriores.

A) DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA.

1.- La marca concede a su titular (mediante su registro) el derecho de uso exclusivo de la misma. Este registro lo concede la SECOFI.

2.- Tiene derecho de solicitar la marca para obtener el derecho de uso exclusivo mencionado en el punto anterior, tanto quien esté usando una marca, como quien quiera empezar a usarla (artículo 89 de la Ley de invenciones y Marcas).

3.- El mismo derecho que se mencionó en el punto precedente, tendrán los comerciantes y prestadores de servicios, que lo hagan en territorio nacional y respecto de cuyos productos o servicios puedan indicar su procedencia.

4.- Unicamente en relación con los comerciantes, pueden constituir una marca con los nombres comerciales y razones sociales o denominaciones sociales.

5.- Si durante el procedimiento de exámen de novedad de una marca, se encontrare que existe otra en grado de confusión, el solicitante tiene derecho a manifestar lo que le convenga al respecto. En este caso si no contestare nada, se considerará que ha abandonado su solicitud (artículos 92 y 106 de la Ley de Invenciones y Marcas).

6.- En relación con el tercero que ha usado una marca, y demuestre que lo ha venido haciendo con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro de su titular, tiene derecho a solicitar el registro dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente (artículo 93 de la LIM).

7.- El titular de una marca registrada podrá limitar la protección del registro a determinados productos o servicios, cuantas veces lo solicite (artículo 95).

8.- El titular de varias marcas, tiene derecho a que la SECOFI declare ligados sus registros, si amparan similares productos o servicios (artículo 96).

9.- En relación con el anterior, se tiene derecho a solicitar que se disuelva tal vínculo entre los registros. Sin embargo, es facultad de la SECOFI decidir al respecto

10.- Cuando una marca haya caducado, se haya extinguido

o se haya cancelado voluntariamente, tiene derecho el titular del registro anterior, a volver a solicitarlo en cualquier tiempo. Este derecho no es aplicable a los demás terceros interesados (artículo 99 de la Ley de Inven- ciones y Marcas).

11.- El solicitante del registro de una marca, tiene dere- cho a solicitar su registro para todos los productos y servicios de una clase (artículo 101 de la Ley).

12.- Al hacer la solicitud de registro, el solicitante tiene derecho a que la SECOFI le prevenga en caso de que su documentación sea insuficiente o incompleta. Pero, de no cumplir con el requerimiento se tendrá por abandonada la solicitud (artículo 104 de la Ley).

13.- El registro de la marca, otorga a su titular dere- cho de uso exclusivo por cinco años a partir de la fecha legal (artículo 112 de la Ley de Invencciones y Marcas).

14.- El plazo mencionado en el punto anterior, será reno- vable por períodos de cinco años, de forma indefinida.

15.- En relación con la solicitud de regis tro, esta da rá la pauta para la prelación, que también es un dere- cho (artículo 112 de la LIM).

16.- Derecho de prioridad. Respecto de una marca solici- tada en el extranjero, se puede solicitar su registro en México dentro de los seis meses siguientes a la pri- mera solicitud en el extranjero, considerándose que se registro en México en igual fecha (artículo 113 de la Ley de Invencciones y Marcas).

17.- Tratándose de marcas de productos destinados a la exportación, se puede redactar el nombre de la marca en cualquier idioma.

18.- Asimismo, si se trata de una marca cuyo titular se considera como una persona física o moral extranjera, pero cuyos artículos se producen en el territorio nacional, podrá unir la marca a una originalmente registrada en México (artículo 127 de la Ley).

19.- También tratándose de una marca de origen extranjero, pero usada por diversas personas respecto de un mismo producto, éstas tienen el derecho de asociarse o vincularse para usar la marca (artículo 130).

20.- Toda persona física o moral, que cumpla con los requisitos legales, tiene derecho a usar su nombre propio como marca de los productos que elabore o distribuya o los servicios que preste (artículo 133 de la LIM).

21.- Igual derecho tendrán las empresas o negociaciones respecto de su nombre comercial.

22.- El titular de la marca tiene derecho a autorizar a cuantas personas como desee, como usuarios de su marca, limitándose a algunos de los productos o servicios que proteja la misma, o a todos, teniendo desde luego como limitación a la propia ley y el reglamento. (artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas).

23.- En relación con el anterior, el usuario autorizado, tendrá igualmente todos los derechos que le asisten al titular de la marca.

24.- El titular del registro marcario está obligado a solicitar el registro seis meses antes de su vencimiento, más sin embargo tiene derecho aun plazo de gracia de seis meses después de vencido el plazo. transcurrido éste último sin que presente su solicitud hace que caduque la marca de pleno derecho (artículo 139 de la LIM).

25.- El titular de la marca tiene el derecho de transmitir la por los medios que establece la legislación común (artículo 141 de la Ley).

26.- El titular del registro de la marca, tiene derecho a solicitar que la misma se cancele en el momento que lo de see (artículo 150 de la Ley en cita).

27.- El usuario de la marca, tiene derecho a nombrar para todos los trámites inherentes con la misma, a un mandata-rio. Sin embargo, debe ceñirse a las limitaciones y requi-sitos que en este sentido señala la ley.

28.- Tratándose de infracciones cometidas en contra del titular de la marca, este tiene derecho de exigir al res-ponsable el pago de los daños y perjuicios causados (ar-tículo 214 de la Ley de Invenciones y Marcas).

30.- A contrario sensu del anterior, tratándose del titu-lar de la marca, del usuario o del usuario autorizado, aún de un tercero a quien (quienes) se les imponga por parte de la autoridad alguna sanción administrativa, tie-nen derecho a recurrirlas ante la SECOFI, al través del recurso de revisión, en los términos del artículo 231 de la Ley.

30.- Específicamente, la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, y en materia procedimental, consig-na en su artículo 13 la facultad o derecho de quienes se vean afectados por una resolución de la SECOFI, para re-currirlas en reconsideración, con las formalidades y re-quisitos que la propia ley señala en el precepto legal citado.

Es importante señalar que en este caso, se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, más no el Código Fiscal de la Federación.

A manera de protección legal para el titular de la marca, existen dos acciones tendientes a proteger sus derechos como tal, a saber :

- I. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL; Y
- II. ACCION DE FALSIFICACION DE DERECHOS O DE USURPACION.

En estos dos aspectos, debemos remitirnos a la Ley de Invenciones y Marcas, en su Título Décimo.

En cuanto a la competencia para dirimir estas controversias, específicamente el artículo 215 de la propia Ley, que dispone:

Artículo 215.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que susciten con motivo de la aplicación de ésta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

B) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.

Tratándose de las obligaciones del titular, usuario o usuario autorizado, se encuentran fundamentalmente consignadas en tres cuerpos legales, de los cuales se han extraído, y son: Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, y la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación

de patentes y marcas.

Como en el punto anterior se exponen a manera de catálogo para su mayor comprensión, y de manera enunciativa más no limitativa, toda vez que múltiples son las obligaciones a cargo del titular de la marca y están consignadas en múltiples cuerpos legales :

1.- Interpretando a contrario sensu el artículo 95 de la Ley de Invenciones y marcas, el solicitante de la marca está obligado a especificar en la misma todos los productos o servicios que pretenda proteger, ya que de no hacerlo así, una vez efectuado el registro, no podrá aumentarse el número de productos o servicios aún cuando estos pertenezcan a una misma clase.

2.- Si en la solicitud de registro se omitiese algún dato o documentación, o simplemente que la aportada no sea clara o adecuada, al efecto la SECOFI le requerirá para que aclare; está obligado a hacerlo en un plazo que no excederá de dos meses, puesto que de no hacerlo así se considerará abandonada su solicitud (artículo 104 de la Ley de Invenciones y Marcas).

3.- Una vez que se haya concluido el trámite de la solicitud, se deben pagar los Derechos por el registro de la marca y al expedición del título (artículo 109 de la Ley).

4.- El titular del registro de la marca está obligado a usarla tal y como fue registrada ya que de no hacerlo así se considerará extinguido su registro (artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas).

5.- En el caso de pretender modificar la marca registrada, es obligación del titular solicitar un nuevo regis-

tro dentro de los tres años siguientes a éste (artículo 115).

6.- El titular de la marca está obligado a usarla efectivamente cuando menos en una de las clases en que se encuentre registrada, y además demostrar a la SECOFI dicho uso , ya que de no hacerlo así se considerará extinguido tal registro (artículos 117 y 140).

7.- Es obligación del titular de la marca de productos nacionales registrados en México, incluir en los productos o servicios la leyenda " Marca Registrada ", en los términos de la ley; la omisión de este requisito imposibilita al titular de la misma, para ejercitar las acciones civiles o penales a las cuales tiene derecho (artículo 119 y 122 de la Ley).

8.- Tratándose de una marca de productos de elaboración nacional, el titular está obligado a indicar el lugar - de ubicación de la fábrica (artículos 120 y 122 de la - LIM).

9.- También tratándose de productos producidos en México deberá incluirse la leyenda "Hecho en México".

10.- Tratándose de marcas registradas en el extranjero, el titular de las mismas está obligado a indicar en el mismo producto o servicio, el lugar del registro (artículo 126 de LIM).

11.- En caso de marcas vinculadas, en los términos del artículo 127 de la Ley en cita, y para efectos de compr bación de uso y regulación de la marca, los titulares de las marcas vinculadas están obligados a dar aviso a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

12.- El usuario autorizado de la marca deberá inscribir

se en la Dirección de Desarrollo Tecnológico, cumpliendo con los requisitos que la Ley y el Reglamento establece - (artículo 135 de la LIM).

13.- En relación con el usuario de una marca, está obligado a realizar los productos o servicios de que se trate - con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante.

14.- Además, deberá indicar el nombre del mismo usuario - autorizado y del establecimiento respectivo (artículo 127 de la Ley).

15.- Tratándose de renovación del plazo inicial de cinco años de duración del registro de una marca, el titular - está obligado a solicitarla dentro del último semestre - de cada plazo (artículo 139).

16.- En caso de que el titular de una marca pretenda --- transmitirla, para que dicha transmisión surta efectos, - se debe inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (artículo 141 de la Ley).

17.- Asimismo dicha transmisión no surtirá sus efectos - contra terceros si no está registrada ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. La obligación de hacer este registro , es del nuevo titular o en su caso por -- mandato judicial.

18.- Tratándose de marcas ligadas, su titular debe transmitirlas todas en conjunto toda vez que de no ser así no se registrara la transmisión.

19.- El titular o usuario autorizado de la marca, en términos del artículo 141, interpretado a contrario sensu, está obligado a no permitir que su marca pierda su signi

ficación distintiva, toda vez que se corre el riesgo que la misma se transforme en denominación genérica.

20.- Todo tipo de promociones o solicitudes presentadas a la SECOFI, deben presentarse en idioma español en los tantos y formas que expida la misma Secretaría (artículo 190 de la Ley).

21.- Es obligación -tratándose de extranjeros - acreditar su legal estancia en el país, cuando realicen cualquier tipo de solicitud a la SECOFI (artículo 191 de la LIM).

22.- Es obligación de los titulares de las marcas, señalar domicilio para oír notificaciones en territorio nacional, así como persona autorizada para recibirlas o en su caso designar apoderado (artículo 192).

23.- El artículo 217 de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone expresamente la obligación de los titulares de los derechos derivados de la ley, a proporcionar información a las autoridades en los siguientes términos:

" Toda persona física o moral tendrá la obligación de proporcionar a las autoridades competentes, dentro del plazo que se les conceda y el cual no podrá ser menor de ocho días hábiles, los informes y datos que se les requieran por escrito, relacionados con los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ellas. "

24.- El propio reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas consigna la obligación de inscribir en la Dirección de Desarrollo tecnológico todos los actos entre vivos o mortis causa, en los cuales se cedan o transfieran ya sea en forma parcial o total, los derechos derivados de las marcas.

25.- En el mismo supuesto del punto anterior, pero cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen entre vivos, es obligatorio previamente haber sido aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

26.- El artículo segundo de la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, establece que deben ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que surtan efectos en territorio nacional, relativos a la concesión de uso o autorización de explotación de marcas y la cesión de las mismas (incisos a y b).

27.- El artículo quinto de la ley antes citada, establece la obligación de solicitar tal inscripción sean partes o beneficiarios de ellos, personas físicas o morales mexicanas, organismos descentralizados u organismos de participación estatal, extranjeros residentes en México, y personas físicas o morales extranjeras residentes en territorio nacional, y las personas físicas o morales extranjeras aunque no residan o esten establecidas en el país pero que celebren actos, convenios o contratos que deban surtir efectos en el país.

28.- Es obligación solicitar el registro del que se habla en el número 26 anterior, dentro de los siguientes sesenta días hábiles a su celebración. Igual obligación se tiene aún cuando se trate sólo de modificaciones a los mismos. Asimismo, cuando las partes decidan dar por terminado dichos actos, convenios o contratos, con anticipación a su fecha de vencimiento, deben de dar aviso a la SECOFI en el mismo plazo de sesenta días hábiles a partir de la fecha de terminación.

Estos dos catálogos de derechos y obligaciones que como se dijo se han extraído de las principales leyes y que son de relevancia en el presente, tienen diversos objetivos: primero, establecer los límites dentro de los cuales puede actuar el titular de la marca; es decir, establecer cuales son los alcances y limitaciones legales de la misma. En segunda instancia, derivados de estas obligaciones y derechos, encontramos en diversos casos implicaciones de tipo fiscal, por ejemplo y como se analizará en el punto correspondiente, si el titular autoriza el uso de una marca registrada tiene derecho al cobro de regalías, lo que implica un ingreso y por tanto la aplicación del impuesto sobre la renta. Existe además, un estricto control por parte del Estado a todos los actos que se realicen con motivo de estos derechos marcarios, así como específicamente el elemento de comprobación, que se ejerce en términos del artículo 217 de la Ley de Inventiones y Marcas.

Más adelante, todos y cada uno de éstos aspectos se analizarán en este capítulo.

2.1. REGIMEN FISCAL DE LAS MARCAS. PLURALIDAD DE LEYES.

Cuando hemos hablado de Derecho Fiscal y de derechos marcarios, hemos para ello utilizado los criterios de diversos autores doctos en ambas materias. De igual forma, en cuanto a su regulación legal, propiamente dicha no podemos encontrarla en un sólo cuerpo legal. Desafortunadamente - a mi parecer - se ha soslayado el aspecto fiscal marcario, y contados autores hacen referencia a las implicaciones que, derivadas ya no sólo de la marca, sino en general de la propiedad industrial, tienen con la Hacienda Pública y la relevancia de éstas. Uno de los

propósitos fundamentales del capítulo anterior, ha sido el tratar de postular la importancia y trascendencia económica de las marcas. Hemos visto, cómo representan una forma de obtener ingresos por medio de la clientela, así las empresas al través de la explotación de sus marcas, se allegan grandes cantidades de dinero, pero ¿ cómo controla el Estado éstos ingresos ? El fisco, tiene diversas formas de obtener ingresos - ordinarios y extraordinarios - entre ellos y de forma trascendental, las contribuciones y, como especie de éstas, los impuestos. En este momento se puede adelantar, que como contribución ordinaria se concibe el pago de Derechos que el titular de la marca debe cubrir para obtener su registro. Posteriormente, en cuanto a impuestos, los más importantes el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) e Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.); ahora bien ¿ cómo y cuando se generan y después se pagan estas contribuciones e impuestos ?

El artículo sexto del Código Fiscal de la Federación establece :

" Artículo 6.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con anterioridad."

De la parcial transcripción del precepto anterior, se desprenden los siguientes cuestionamientos :
¿ cuáles son las leyes fiscales que establecen las contribuciones derivadas de las marcas ?, ¿ porque se generan éstas contribuciones, esto es, que ley les da forma ?, ¿ dónde están consignadas las normas sobre pro

cedimiento de las cuales nos habla el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación ?

En conjunto, estas tres cuestiones se pueden resolver con dos tipos de leyes las que regulan el fondo y las que regulan la forma; las que regulan el derecho sustantivo y las que nos determinan el procedimiento.

El propósito de éste inciso, es saber a donde de bemos recurrir para demarcar o delinear todos los aspectos jurídicos marcarios, y en consecuencia, su régimen fiscal.

En las diversas leyes a las que podemos acudir para encontrar la regulación fiscal de las marcas, se tratan ambos aspectos, tanto el fondo como la forma, tal es el caso de la Ley de Invenções y Marcas, la que en su título octavo, denominado procedimiento y publicidad en su capítulo primero incluye, precisamente los procedimientos administrativos.

Entonces, ¿ porqué se establece una pluralidad de leyes ? Porque sería imposible entender todos los as pectos fiscales de las marcas en un sólo cuerpo legal. Por un lado, las marcas se regulan en diversas leyes y reglamentos, y aún más, en diversos campos jurídicos, y, si por otro lado recurrimos a su regulación fiscal, vemos que es mucho más basto y complicado (en dicho de Emilio Margain, la materia fiscal y sus leyes, resultan ser las más complicadas del derecho, por sus estrechas relaciones con la economía, la política, la contabilidad, etc.). Razones éstas que hacen al presente inciso necesario para saber a que leyes podemos acudir.

De esta forma, al igual que en el punto precedente, se hará un catálogo de los diversos cuerpos lega

les, que se utilizarán en el desarrollo del presente capítulo.

No obstante que éstas leyes están en estrecha relación, unificaré primero las que regulan la propiedad industrial - en esta caso nos interesan todas puesto que en éste conjunto de instituciones se contiene la marca - y posteriormente, en un segundo enlistado de leyes y reglamentos relativos a los aspectos fiscales que se estudiarán en el presente capítulo.

En materia marcaria nuestro país tiene una legislación eminentemente proteccionista, al igual que gran parte de los países de América Latina, por lo que en sus diversas leyes se encuentran muchas disposiciones tendientes a proteger al usuario o licenciatario de la marca. Este tipo de preceptos, se encuentran fundamentalmente consignados en tres tipos de leyes, como lo apunta el Doctor Eduardo Johnson:

- " a) La legislación en materia de propiedad industrial, es decir, las leyes que regulan específicamente las patentes, de rechos de autor, etc.
- b) La legislación fiscal en la que encontramos básicamente dos amplios sectores: los impuestos y los derechos.
- c) La legislación en materia de control de cambios.
- d) Otras leyes como las penales, mercantiles, civiles, etc. " (1)

De ésta clasificación los incisos que se estudiarán son el a) y el b), en relación con los cuales se hace la siguiente clasificación de leyes:

A) LEGISLACION MARCARIA VIGENTE
(LEYES RELACIONADAS CON LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL)

I. LEYES.

- 1.- Ley de Invenciones y Marcas.
- 2.- Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
- 3.- Ley para promover la inversión mexicana, y regular la extranjera.

II. REGLAMENTOS.

- 1.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas
- 2.- Reglamento de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
- 3.- Reglamento del Registro Nacional de Inverciones Extranjeras.

III. OTRAS LEYES.

- 1.- Código Civil para el Distrito Federal.
- 2.- Código de Procedimientos Civiles.
- 3.- Código Federal de Procedimientos Civiles.

B) LEGISLACION FISCAL.

I. CODIFICACION.

- 1.- Código Fiscal de la Federación.
- 2.- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- 3.- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- 4.- Ley Federal de Derechos.

II. REGLAMENTOS.

- 1.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- 2.- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- 3.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lato sensu, éstas serán las fuentes legales de las cuales se extraerá el régimen fiscal de las marcas, objeto de éste trabajo.

2.2. REGISTRO, LICENCIA Y SUBLICENCIA EN EL USO DE LAS MARCAS.

¿ Cómo se obtienen los derechos sobre una marca ? Esta pregunta será respondida en el presente inciso, cuyo objeto es precisamente determinar cual es el método que el sistema mexicano reconoce para conceder los derechos sobre las marcas. Sea cual fuere la respuesta a la interrogante planteada con anterioridad, el uso juega un papel muy importante.

Se puede usar una marca registrada y una marca que no lo esta, En ambos casos las consecuencias son radicalmente distintas aunque ambas hipótesis son reguladas por el derecho mexicano, en la propia Ley de Invencciones y Marcas.

La ley mexicana, reconoce derechos - aunque limitados - al usuario no registrado de una marca, es decir, a quien marca los productos que elabora o expende sin ceñirse a las disposiciones que la Ley, en cuanto al registro, establece. Esta práctica es sancionada por la ley de diversas formas, tal como lo previene el artículo 93 de la ley en cita, que dice :

"Artículo 93.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no surtirá sus efectos contra el tercero, que de buena fe, explotaba en la República la misma

marca u otra semejante en grado de con
fusión, para los mismos o similares
productos o servicios siempre que el
tercero hubiese empazado a usar la mar
ca, con más de una año de anterioridad
a la fecha legal de su registro, o del
primer uso declarado, que deberá com--
probar en su oportunidad."

No obstante que el usuario que haya usado la mar
ca con anterioridad al usuario registrado, tiene derecho
a solicitar la nulidad del registro respectivo, en los
términos de la disposición antes citada, el sistema mexi
cano se inclina con mayor frecuencia hacia el registro
como medio idóneo para establecer la titularidad de la
marca. Aún cuando se puede decir que el sistema mexicano
en esta sentido es ecléctico, los efectos del registro
son los adecuados para poder ejercitar, en forma global
los derechos y obligaciones del titular de la marca pre
cisados con anterioridad. El simple uso tiene diversas
restricciones, como es la imposibilidad de ejercer las
acciones civiles y/o penales que pudiesen corresponder
al usuario de la marca por usurpación de la misma o por
competencia desleal, derechos que por otra parte sí se
le conceden al titular del registro y a los usuarios au
torizados.

Más sin embargo, no todos los países tienen el
mismo sistema, algunos establecen el uso de la marca
como fundamental para otorgar el registro, como es el
caso de los Estados Unidos de Norte América, al efecto
J. Ladas, ha expuesto lo siguiente (se cita por con--
dusto de Alvares Soberanis):

" En la mayoría de los países, a dife-
rencia de lo que ocurre en Estados Uni
dos, donde la solicitud para el regis-
tro de una marca tiene que basarse en
el uso actual, no se exige el uso para
obtener la inscripción.
Sin embargo, hay una tendencia crecien
te en esos países para exigir el uso

comercial de las marcas dentro de un cierto periodo que suele ir de dos a cinco años. Si la marca no se usa, puede ser cancelada a solicitud de cualquier parte interesada." (2)

Nuestro sistema no se asimila al norteamericano, toda vez que como se dijo, no el requisito para el registro el uso previo de la marca.

El registro como el sistema imperante; se regula fundamentalmente en los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y marcas, los cuales expresan :

" Artículo 88.- El derecho de uso exclusivo de una marca, se obtienen mediante registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 89.- Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los productos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establezca esta ley y su reglamento."

Ahora bien, en ambos preceptos, encontramos que el registro concede el derecho exclusivo de uso, es decir que obtenido el registro previsto por la Ley, se tiene sobre ella un derecho equiparable a la propiedad. Sin embargo éste derecho no es absoluto (en el inciso 2.5. se estudiará más ampliamente si sobre la marca se tiene o no el derecho real de propiedad), sino que tiene diversas limitaciones y condicionantes, cómo lo expresa César Sepúlveda : " El uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros, Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de este derecho, impuestas por razones de interés público, por eso no puede decirse que el derecho de uso exclusivo que confiere el registro de una marca sea absoluto. " (3)

Efectivamente, el registro no concede derechos tan amplios como para considerarlos absolutos, lo que pasa es que el uso de ese registro, por lógica, como cualquier otra institución jurídica, debe ceñirse a ciertas obligaciones y ésta no es la excepción (porejemplo en cuanto a la propiedad genericamente estudiada, el ius abutendi se ha identificado como el derecho al disfrute, más no al abuso). Por ello las limitaciones de las que se habla, yo las tradují como obligaciones, las que ya han sido tratadas en el punto 2.1. al cual nos remitimos en obvio de repetición .

Así pues, a manera de conclusión, en cuanto al registro de la marca como el sistema adoptado por la legislación mexicana, citaré al prof. Alvarez Soberanis y la Doctor Jorge Barrera Graf:

" La marca es propiamente un bien jurídicamente tutelado. Esta característica, resulta de lo dispuesto por los artículos 88 y 89 de la LIM. En efecto, el registro de un signo ante la Dirección de Invenciones y Marcas (DGIM) otorga a su titular el derecho exclusivo de su uso. " (4)

" El registro de la marca puede solicitarse por cualquier persona, física o jurídica nacional o extranjera..., es indiferente así mismo, que el solicitante sea fabricante, productor o comerciante de los productos para los cuales solicite el registro de la marca." (5)

En mismo orden de ideas, este derecho de uso exclusivo de una marca, conferido por el registro, es más amplio; dentro de esta amplitud está la posibilidad de autorizar a una o varias personas para que usen una marca registrada, atendiendo al contenido del artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra dice:

"Artículo 134.- El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o mas

personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes."

Estas disposiciones configuran lo que se conoce como el uso autorizado de una marca, y el acto jurídico que le da origen, sea acto convenio o contrato, se conoce como licencia, la que puede definirse como : "... contrato al través del cual la autorización de usar una marca. Estamos frente a un acto al través del cual se adquiere un derecho de carácter personal, al uso o explotación de un bien."(6)

Puede ser uno o varios usuarios autorizados, es decir, se pueden otorgar licencias a una o más personas, quienes para todos los efectos legales se equiparán al uso que haga el propio titular y le asisten por tanto los mismos derechos para la protección de la marca, esta disposición la contiene el artículo 135 de la ley:

" Artículo 135.- El uso autorizado de una marca se equipará al efectuado por el titular de la misma, para todos los efectos ha que haya lugar.

El usuario autorizado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca. "

Así, mediante la licencia se esta transmitiendo el derecho sobre un bien - la marca - sin que se tenga que transmitir el dominio - propiedad - porque sólo se concede el uso.(7)

Ahora bien, en el propio contrato denominado licencia, se especificará claramente si es exclusiva o no, esto es, si es exclusiva, se transmite - como se dijo - un derecho de carácter personal, por lo tanto intransmisible; pero si esta licencia no es exclusiva, da al licenciataria la posibilidad de otorgar a su vez otra licencia. En realidad, se le conoce como sublicencia en el uso de una marca.

Este acto jurídico (sea acto, convenio o contrato) tiene tres partes fundamentales, que son: Titular de la marca, llamado también cedente o licenciante ; el usuario autorizado o licenciataria; y el Estado, quien vigila la legalidad de éste acto.

En este sentido, es importante destacar, la disposición contenida en el artículo 132 de la LIM, el que -- contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, como lo explica César Sepúlveda: " El artículo 132 se refiere a las licencias obligatorias de las marcas, ha sido objeto de una reestructuración,... la autoridad podrá conceder limitadamente licencias obligatorias para el uso de las marcas, cuando existan prácticas monopólicas, etc., ... y sólo tratándose de una empresa particular, o bien - cuando la autoridad laboral o judicial lo soliciten, por ser la marca que se licencia requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que se trata." (8)

En cuanto a los requisitos y condiciones que rodean al acto jurídico por medio del cual se autoriza a un tercero para usar la marca (sea licencia o sublicencia) se establecen en los diversos cuerpos legales ya mencionados, en una serie de disposiciones eminentemente protectoras, a favor del licenciataria.

Estas disposiciones son contempladas de manera especial por César Sepúlveda, en su libro " El Sistema Mexicano de la propiedad industrial " en el cual detalla el trámite del registro marcario, el que según éste autor esta encaminado a evitar el engaño o la defraudación del público consumidor y proteger al usuario autorizado o licenciatario, por la desigualdad que existe entre éste y el licenciante.

Por ello, se utilizan las ideas de este autor para detallar este trámite :

"a) Ocurrir ante la Dirección Nacional de Transferencia de tecnología a inscribir el acto, convenio o contrato en el cual conste que el uso de la marca de que se trate se ha concedido a una empresa, otorgando la debida autorización y señalando en el convenio como es natural, la naturaleza de la licencia, esto es, si es exclusiva o no; el monto de las regalías, si las hay; y las demás particularidades que se suelen incluir en un instrumento de ésta naturaleza, por ejemplo respecto de la calidad de los productos producidos al amparo de la licencia.

b) Una vez que se tenga la licencia de inscripción, se ocurre ante la Dirección General de Inventiones y Marcas, con el escrito firmado por el usuario de la marca y el dueño, en el cual debe manifestarse el nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario; los productos y servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción; la duración del uso autorizado de la marca y alguno de los datos que pueda prevenir el reglamento. Debe pactarse, conforme al artículo 137, que los productos que se vendan para el usuario deberán ser de calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados por el beneficiario de la licencia, y en los productos deberá constar el nombre del usuario registrado con la indicación del lu--

gar donde son fabricados o producidos.

c) En cuanto a la cancelación de la inscripción del usuario... puede ocurrir cuando el acto en donde esta contenida la autorización de uso, se cancela en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por mandato judicial, o bien... que lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.

d) ...el uso autorizado de una marca, realizado por el usuario, se asimilará para todos los efectos legales (art. 136) al uso hecho por el propietario mismo, y consecuentemente tendrá acción aquelpara perseguir a quienes la usen ilegalmente, a quienes la imiten o falsifiquen y a la vez no existirá la caducidad por abandono, si el propietario no la explota en el plazo que señalan los artículos 117 y 140 de la ley, debido al empleo que de ella se hace por el usuario." (9)

Así, en cada caso de licencia o sublicencia, se actualiza la hipótesis ya mencionada, de un ingreso y un costo, que para efectos fiscales son trascendentales, amén del pago de los derechos correspondientes, que en cada caso se deben cubrir la Estado. En relación con éstas cuestiones que abordaremos en incisos posteriores, se configurará el régimen fiscal de las marcas.

2.3. CONCEPTO DE REGALIA. SU IMPORTANCIA.

En el capítulo anterior, específicamente en el inciso 1.4. se clasificaron las marcas atendiendo a diversos criterios como el del titular, el del objeto, etc. Posteriormente se llegó a la conclusión de que las marcas podían distinguir cosas, que a su vez podían ser corpóreas o incorpóreas, constituidas por objetos artículos o productos y mercancías o servicios respectivamente,

mismos que son considerados como un bien jurídico susceptible de trato o venta.

Jurídicamente una marca se puede vender y comprar, también se pueden vender sus derechos a un tercero, o bien se puede dar en uso, al través de una autorización que concede a su titular, misma que debe, para surtir sus efectos jurídicos constar en un documento que debe reunir los requisitos que la ley de la materia señala y que constituyen recíprocamente, los derechos y obligaciones del titular y del usuario de la marca.

Esta posibilidad de autorizar a un tercero para usar una marca registrada, esta regulada por la Ley de Invenciones y marcas, según ha quedado explicado.

Evidentemente que éste documento - al que le son aplicables las disposiciones generales de los contratos civiles - implica un costo, aún cuando puede ser también gratuito, lo cual no es usual pero tampoco está prohibido, como ejemplificativamente lo señala Jaime Alvarez Soberanis : " En los que toca al costo, excepto en el caso matriz-subsidiaria, donde la licencia puede ser gratuta, el licenciataria independiente paga una regalía por el uso de la marca, cuyo monto no disminuye con el transcurso del tiempo, sino que puede inclusive elevarse.", posibilidad que se cita sólo para tenerse presente.

Ahora bien, el propósito fundamental de éste subinciso es el de determinar que la autórización del uso de una marca al través de una licencia, implica por regla general un ingreso para su titular (licenciante) y un egreso o costo para el usuario (licenciataria).

La palabra regalía esta íntimamente ligada con el costo, puesto que se concibe como una contra---

prestación.

La palabra regalía se encuentra definida por la enciclopedia Jurídica Omeba, como :

" ...toda contraprestación en dinero o en especie por la transferencia del do minio, uso o goce de cosas o por la ce sión de derechos, cuyo monto se deter mine en relación a la unidad de produc ción de ventas, de explotación, etc., cualquiera que sea la denominación ori ginada."

De acuerdo con la anterior definición, encon--
tramos que la regalía está directamente asociada al costo de la marca, sea por venta, por licencia de uso o goce o en su caso por cesión de derechos. Sin embargo, y toda vez que según se expresó, todos éstos actos deben constar por escrito y ser aprobados por la autoridad reg pectiva (sea Registro Nacional de Transferencia de Tecnología o Dirección General de Inventiones y Marcas) el monto de las regalías se ha controlado o se pretende con trolar, dada la desigualdad, existente o no, entre el li cenciante y el licenciataria, el comprador y el vendedor o el cedente y el cesionario, según sea el caso.

Este aspecto, la regalía, es importante para la autoridad, quien actúa con la finalidad de proteger el interés público y la economía nacional; por ello, a través de los actos, convenios o contratos cualquiera de los actos jurídicos descritos, se controla la equi--
dad e igualdad entre las partes, así como el monto de las regalías (esta disposición se actualiza en el caso de las llamadas licencias obligatorias).

Así pues, por cada acto convenio o contrato que se celebre al respecto, existe la posibilidad inmediata de un ingreso y de un egreso o gasto, ambos a su vez son regulados por el fisco, de forma muy diferente.

Aún cuando el contrato fuese gratuito para el licenciatario, éste, derivado de aquel acto obtendrá una ganancia por la explotación de la marca, la que debe ser efectiva porque si no es así, el registro subsiguiente le será negado.

Esta ganancia de la cual se ha hablado, también conlleva efectos de tipo fiscal que al Estado le interesa regular. Es aquí donde resultan evidentes las dos clases de impuestos que en forma general se deben cubrir con motivo de la explotación de una marca: El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.

2.4. BREVE ESTUDIO DE LAS DIVERSAS FORMAS QUE TIENE EL ESTADO DE ALLEGARSE INGRESOS.

Podemos concebir al Derecho Fiscal como la suma de leyes o principios que tratan del fisco y todo lo relacionado con éste (definición de Manuel Dublan), ya anteriormente también se trató de delinear lo que entendemos por fisco, el que se dijo es el órgano del Estado cuya finalidad es la determinación, liquidación, administración y recaudación de los tributos, en consecuencia se determinó lo que se llama relación jurídico-tributaria entre el gobernado y el fisco, por medio de la cual se establece la obligación de los gobernados o ciudadanos a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos al sostenimiento del Estado.

El Estado tiene diversas formas de allegarse ingresos, los cuales constituyen su régimen financiero, junto con los gastos que realiza y la contabilidad pública, según explica Gabino Fraga (10).

Dentro de éste régimen financiero del Estado, específicamente en cuanto a sus ingresos, tienen trascendencia los que adquiere o se derivan de una marca, ¿por qué? porque como se ha dicho, el titular de la marca debe también con éste carácter, contribuir al gasto público por mandato constitucional (artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal).

En éste orden de ideas, podemos establecer que el Estado para hacer un gasto, debió - en estricta lógica - haber obtenido un ingreso. Este ingreso, según el autor en cita, se constituye de la siguiente manera: " Los ingresos del Estado se originan normalmente por los ingresos que decreta, por los derechos, los productos y el aprovechamiento que obtiene por sus actividades y excepcionalmente por los financiamientos que contrata dentro o fuera del país." (11)

Los ingresos federales, de igual manera son estudiados por Andrés Serra Rojas, quien los define como : " ... es el dinero que percibe el Estado y los demás entes de derecho público, por diferentes conceptos legales y en virtud de su poder de imperio o autoridad. Toda recepción de numerario en las arcas del Estado debe considerarse como un ingreso..."

Ahora bien, según la doctrina especializada en la materia, los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Ernesto Flores Zavala, nos propone al respecto la siguiente clasificación:

INGRESOS ORDINARIOS

Se perciben de forma regular y están destinados a cubrir el presupuesto:

- I° Impuestos
- 2° Derechos
- 3° Productos
- 4° Aprovechamientos

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

- 1° Derechos extraordinarios
- 2° Contribuciones especiales
- 3° Empréstitos
- 4° Emisión de moneda
- 5° Expropiación
- 6° Servicios personales. (13)

Estos ingresos, le Estado debe obtenerlos ape-
gándose en primer lugar a la constitución y posteriormen-
te a las leyes secundarias. Los ingresos por concepto de
derechos marcarios derivan de los considerados como ordi-
narios, los que se forman (según Gabino Fraga): " ...
la forma en que se decretan tales ingresos es haciendo
en la Ley de Ingresos respectiva una simple enumeración
de las contribuciones que deben cubrirse durante el año
sin especificar salvo en casos excepcionales, cuotas ni
formas de constirución del crédito fiscal, y sólo esta-
bleciendo que los impuestos enumerados, se causarán y
recaudarán conforme a las leyes en vigor." (14)

¿ Cómo y por conducto de quien el Estado cobra
- recauda - éstos ingresos ? Evidentemente debe existir
un organismo estatal cuya función principal sea la de
llevar a cabo dicho cobro, este es una dependencia del
poder ejecutivo: La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, quien no solo cobra los impuestos, sino que tam-
bién se encarga de proyectarlo y calcularlos (lo que
de igual forma se realiza respecto de los egresos, con-
juntamente con la Secretaría de Programación y Presu--

puesto) atendiendo no sólo a las necesidades de la Fere-ración sino también del Departamento del Distrito Federal y de diversos entes públicos.

El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-tración Pública Federal, contiene las siguientes disposi-ciones en la materia y a cargo de la S. H. C. P.:

i. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas y las leyes de ingresos federal y del Departamento del Distrito Fede--ral.

ii. Cobrar los impuestos, derechos y productos y aprovechamientos en los términos de las leyes;

iii. Cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del De-partamentos del Distrito Federal y las leyes fiscales correspondien--tes. (15)

Unicamente se han señalado las fracciones II y III en virtud de su trascendencia respecto del régimen fiscal marcarío, resaltando que será la S. H. C. P., el organismo encargado de controlar toda actividad inheren-te al cobro de estas contribuciones, haciendo la salve--dad por lo que toca a los Derechos, que se deberán pagar por conducto de SECOFI, previamente al servicio que al respecto se vaya a prestar.

Sólo a manera enunciativa, se dirá que los in-gresos extraordinarios son aquellos por medio de los cua-les se hace frente a necesidades urgentes o imprevistas, en éste sentido, Gabino Fraga expresa:

" En la Constitución se atribuyen al Congreso facultades de dar bases so-bre las cuales el ejecutivo puede ce-lebrar empréstitos sobre el crédito

de la Nación, la de aprobarlos y reconocer y mandar pagar la deuda Nacional pero en el concepto de que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo que se realicen con el propósito de regulación monetaria las operaciones de conversión, y los que se contraten durante una emergencia, declarada en los términos del artículo 29 Constitucional."(16)

Es el ejecutivo quien puede disponer en esta materia, pero este aspecto resulta trivial en materia de marcas y en cuanto a sus aspectos fiscales toda vez que dentro de los ingresos del Estado, los derivados de conceptos marcarios, se incluyen dentro de los ordinarios.

Este punto se encuentra estrechamente relacionado con el inmediato posterior, en el que se determina la importancia de la marca dentro de los ingresos obtenidos por el Estado, así como con el posterior en el que se precisa cuales son las contribuciones que conforman el régimen fiscal objeto de este estudio.

2.4.1. IMPORTANCIA DE LAS MARCAS, DE ACUERDO CON SU FUNCION ECONOMICA, DENTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL ESTADO.

Toda marca esta investida de una verdadera función económica, función que radica en la posibilidad de que el titular de la misma al través del prestigio que adquiere, incrementa el valor de su marca, otorgando provechosas licencias y por consecuencia incrementando sus ingresos.

El Estado, según se ha dicho, a su vez requie-

re de ingresos para cumplir con sus finalidades y satisfacer a la vez necesidades colectivas. En todos los Estados del mundo existen necesidades múltiples que satisfacer, y por igual en todos ellos existen signos marcarios. Dado el uso generalizado de esta institución de la propiedad industrial, y su importancia, el Estado grava fiscalmente a los titulares de los derechos derivados de las mismas.

Dentro de los ingresos ordinarios del Estado, encontramos precisamente los impuestos y los derechos. En ocasiones en el presente, hemos referido el nexo del titular de la marca con el Estado, y cómo es que éste vigila el nacimiento, así como el desarrollo del signo marcario en circulación; en principio con el pago de los derechos por el registro de la marca, como por el control ejercido al través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, y en diversos aspectos como la cesión, la transmisión, etc., donde el Estado no nada más vigila, si no que participa activamente.

Es por todos conocida la proliferación de signos marcarios; nuestra sociedad se caracteriza por ser consumista, donde la voracidad de los comerciantes y las bombas publicitarias, hacen sucumbir al pueblo ante necesidades inexistentes y artículos superfluos. En diversas ocasiones se ofrecen productos de baja calidad y a altos precios, y aún de alta calidad, pero también a precios muy elevados, que no guardan proporción con la mercadería. Otras ocasiones se anuncian productos con cualidades in-existentes o deformadas, mediante marcas de prestigio que por tal virtud venden sin ofrecer garantía al consumidor, lo cual no sólo tergiversa las funciones de la marca. sino que deforma su propio objeto.

El Estado, consciente del auge en materia marcaria, y de la gran fuente de ingresos que implica para su titular, ha atribuido a ésta actividad fines fisca--

les, y ha gravado las transacciones marcarias.

Los ingresos que obtiene el Estado derivados de la explotación marcaria, son considerados dentro de los ordinarios, puesto que obligan al contribuyente titular de la marca, usuario autorizado o licenciataria de la misma, a contribuir en dos grandes apartados regulados por el derecho fiscal :

A) LOS IMPUESTOS

B) LOS DERECHOS

El control que el Estado ejerce en este sentido, es exhaustivo, ejemplificativamente, citare a Jaime Alvarez Soberanis, quien respecto al uso de la marca, nos explica la obligacion de acreditar a la SECOFI el uso de la marca, proporcionando en primera instancia a esta entidad los datos de la marca (registro, clase, productos o mercancias, etc.) y que " despues vienen los datos economicos, y las principales poblaciones del pais en donde se venden los articulos y demas datos pertinentes." (17) ¿ No es evidente que el Estado desea saber en que grado constituye la marca una fuente de ingresos para su titular ? No existe impedimento alguno para que estos datos puedan en un momento dado constituir un precedente fiscal para una empresa, por ejemplo, quien es obligada a hacer un analisis de estos ingresos en su manejo contable, y la propia SECOFI, pueda auxiliar a la S. H. C. P., para que en un momento dado se pueda de terminar un credito fiscal al titular de la marca.

2.5. ¿ ES LA MARCA UNA PROPIEDAD STRICTO SENSU DE SU TITULAR ?

En multiples ocasiones dentro del desarrollo

de éste trabajo, se ha hablado de la forma que el Estado mexicano establece para adquirir los derechos sobre la marca. Aún cuando este sistema puede considerarse ecléctico, puesto que reconoce ciertas prerrogativas al usuario y otras mucho más amplias para el usuario registrado; en esta tesitura, se concluye que es el registro la forma idónea de adquirir la titularidad sobre la marca, pero ¿ qué naturaleza tiene éste derecho ? En diversas ocasiones se ha discutido si sobre la marca se tiene o no la propiedad; diversos autores se han adentrado en éste estudio, inclinándose por señalar que no lo es; otros han aseverado que se trata de un derecho real distinto; y otros más, los especialistas en la materia, tratan éstos derechos como de propiedad sui generis.

En tal virtud, procede nuevamente avocarnos a los géneros y las especies.

Brevemente diremos que la propiedad es un derecho real, por tanto ¿ qué es un derecho real ? Para definirlos utilizaré las palabras de Ernesto Gutierrez y González:

" El derecho real se dice existe ... cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente al poder de una persona, en virtud de una relación inmediata que puede ser invocada contra cualquier otra." (18)

De ésta definición, el Dr. Gutierrez y González extrae tres elementos que son:

- a) La persona o sujeto de derecho.
- b) La cosa u objeto de derecho.
- c) Relación inmediata entre persona y cosa. (19)

Aplicando esta tesis a las marcas, se puede con

cluir que:

- a) El sujeto del derecho, es el usuario de la marca.
- b) El objeto de la marca, es la marca en sí.
- c) La relación inmediata entre persona y cosa, la da precisamente el registro.

Así, se concluye en principio que efectivamente los derechos sobre la marca, derivan en un verdadero derecho real.

Ahora, en cuanto a si es un derecho real de propiedad o no, según el criterio de Rafael Rojina Villegas, por propiedad se entiende:

"... poder jurídico que ejerce una persona sobre un bien, para su aprovechamiento parcial o total, oponible a terceros por virtud de una relación jurídica que se establece entre el titular del derecho, y un sujeto pasivo universal..." (20)

En relación con la definición y elementos del derecho real en general, se debe agregar otro específico que este autor nos menciona, y esto es la oponibilidad erga omnes. Respecto de una marca, el titular de la marca (del registro) sí tiene un derecho oponible a terceros, derecho que deriva por supuesto del registro.

Existe una nota distintiva en cuanto al derecho de propiedad, y que lo diferencia de las demás clases de derechos reales, esto es que el poder jurídico ejercido sobre la cosa implique un aprovechamiento total, lo que significa la posibilidad de usar, disfrutar

y disponer de la cosa, de ejercer sobre ella actos de administración e incluso dominio, aún cuando éstas posibilidades no lleguen a cristalizarse. (21)

En éste sentido podemos decir que la marca encuentra diversas restricciones, es decir, limitaciones que desvirtúan o entorpecen el derecho de propiedad. Es cierto que el titular de la marca puede venderla, sin embargo el contrato de compraventa respectivo, deberá ser aprobado por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y la Dirección General de Invenciones y Marcas; es cierto también que se puede ceder, no obstante el acto convenio o contrato en el cual conste la cesión se debe autorizar por los organismos estatales competentes para ello. En cuanto a la posibilidad de aprovechamiento total, diremos que de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, y dándose las condiciones previstas por el artículo 132 de la misma, se deben otorgar licencias obligatorias, lo que evidentemente restringe y limita el derecho de propiedad.

En fin, que existen diversas posiciones doctrinales tendientes a esclarecer si sobre la marca se tiene o no la propiedad, teorías que se estudian en los dos siguientes subincisos.

2.5.1. SI, ¿ PORQUE ?

Para sustentar éste criterio, me apoyaré básicamente en los análisis de tres autores muy destacados, especialistas en ésta materia, Jaime Alvarez Soberanis, César Sepúlveda y Stephen Ladas:

El criterio de Alvarez Soberanis es en el sentido de considerar que sobre la marca si se ejerce un de

recho de propiedad en los siguientes términos:

" Discutfa la doctrina si sobre la marca se tenfa un derecho exclusivo de uso o un derecho de propiedad, este debate parece haber concluido por lo menos en los paises latino americanos, al aceptarse que la marca es un activo intangible que forma parte de la hacienda de la negociaci6n y que se puede comprar y vender en el mercado.

Pensamos que sobre la marca existe un derecho de propiedad limitado en los términos de las respectivas legislaciones, lo que por otra parte es comúna todo tipo de derechos."(22)

Este criterio ahora expuesto, considero que resulta muy importante, sobre todo porque se resalta que todo tipo de derecho tiene limitaciones, aúñ la propiedad no es absoluta, cabe en principio pensar que por lo menos en nuestro país, la propiedad tiene una función social, y que ya por ello se encuentra limitada, por lo tanto las limitaciones que recáen en el derecho sobre la marca, no desvirtúan en forma total que sobre ella se ejerza el derecho de propiedad.

Al respecto también opina César Sepúlveda:

" La marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones. Es pues susceptible de apropiación. Se puede pues concluir que el derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad "sui generis", que se agota por el abandono, por la inacción y que es cancelable."(23)

Ahora bien, al considerarse los derechos de la marca como una propiedad "sui generis", podemos decir que esta especialidad a la que se alude, deriva de las diferentes limitaciones consignadas en las leyes sobre propiedad Industrial.

El Dr. Gutierrez y González, nos habla también de cierto tipo de propiedad temporal, la que no refiere específicamente a las marcas, explicándola en los siguientes términos : "Se dijo que el plazo es el acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la eficacia o extinción de los derechos y obligaciones. Pues bien cuando el plazo se aplica al derecho real de propiedad, resulta una propiedad temporal que se puede decir que es la propiedad que tiene una persona sólo durante cierto tiempo, en virtud de haberse estipulado así en el título de adquisición de su derecho, y permitirlo la ley. Este tipo de propiedad temporal es excepcional, y sólo es posible su existencia cuando lo autoriza la ley, ya que los particulares no pueden establecer al amparo de la autonomía de la voluntad y la libre disposición de sus bienes."(24)

Efectivamente, por disposición de la Ley, el registro marcario es vigente por cinco años, los que pueden renovarse indefinidamente por períodos iguales. Así encontramos que éste derecho sobre la marca, es un derecho de propiedad temporal por disposición de ley, que puede renovarse y de ser el caso perpetuarse.

Simplemente a manera de conclusión citaré el criterio del autor Norteamericano Stephen Ladas, quien afirma:

"...el registro se está volviendo cada vez más la base de la propiedad de la marca en vez del uso."(25)

Así, se reafirma que efectivamente, al través del registro se adquiere la propiedad sobre la marca, pero con las limitaciones legales.

2.5.2. NO, ¿ POR QUE ?

No sólo diversos autores se inclinan a pensar que sobre la marca no se ejerce un derecho de propiedad, sino un derecho exclusivo de uso. Aún la propia ley ahora en vigor, a diferencia de la de 1943, ya no tiende a hablar de un derecho de propiedad, sino de uso, no habla tampoco de propietario como lo hacía el ordenamiento anterior, sino que ahora se refiere al titular de la marca, como en múltiples ocasiones se ha referido.

Asimismo, Rafael Rojina Villegas, se inclina a pensar que sobre este signo distintivo no se ejerce un derecho de propiedad, sino otro tipo de derecho real, como él mismo lo explica :

" En cuanto a la propiedad industrial que amparan las patentes, marcas y nombres comerciales, evidentemente que se trata de un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria, por cuánto que ésta sólo recae sobre cosas, y en cuanto aquella tiene por objeto las creaciones de la inteligencia que son materia de los inventos, o bien de la selección de marcas o nombres comerciales. En éstos dos últimos casos, la creación intelectual aún cuando propiamente no implica una aportación científica como en los inventos, sí es producto de un esfuerzo mental, y se refiere a intereses que deben ser jurídicamente protegidos reconociendo al comerciante el uso exclusivo de los nombres o marcas que hubiese elegido." (26)

En todos los autores que se citan en éste inciso, existe un carácter dominante, y es el considerar a la amrca como un derecho real. Más sin embargo, hay notas distintivas en relación al derecho real y la propiedad. En cuanto a ésta última, se tiene un poder jurídico total, más no así en el resto de los derechos rea-

les, pues sólo constituyen formas de aprovechamiento parcial.

No obstante que el criterio expuesto puede tomarse como acertado, pienso que no es del todo idóneo. En cuanto a considerar los derechos marcarios como un derecho real diferente, implicaría considerarlos como una propiedad especial, o sui generis, como expone César Sepúlveda.

CONCLUSION PERSONAL.

Considero que los elementos aportados por la doctrina tendientes a clasificar el derecho sobre la marca como un derecho real de propiedad, son más acertados y mejor fundamentados.

Como se dijo, todo derecho se encuentra limitado, imposible sería consignar sólo derechos absolutos, aunque a la marca le rodean diversas disposiciones de carácter proteccionista, tendientes a asegurar los derechos de los usuarios y con miras a proteger el interés público, sobre ella se ejerce el derecho de propiedad, la poder enajenarse, cederse, transmitirse, etc., sólo que por las diversas implicaciones que tiene dentro de la economía, el Estado interviene en forma activa a fin de que su desarrollo sea el adecuado, sin limitar la libre competencia o favorecer el monopolismo.

Según explica Alvarez Soberanis, la marca forma parte del activo intangible, sea de una empresa (persona moral) o de un individuo (persona física), y considerada de ésta forma, es susceptible de gravarse fiscalmente. Estos gravámenes resultan trascendentales en la medida que la marca resulte idónea, es decir, que al cumplir con sus funciones procure a su propietario gran

des cantidades de clientela, que implique obtención de dinero o ingresos que son gravados por el Estado; más aún dada la posibilidad de transmisión de éste derecho de propiedad, llamado *sui generis*, se incrementa también en beneficio del Estado, la posibilidad de cobrar más y mayores contribuciones al titular de la marca (del registro), como a los usuarios que éste autorize, los cuales también resultan obligados fiscalmente.

Resalto la importancia de ésta conclusión, puesto que es la posición que prevalece durante el desarrollo de éste trabajo.

2.6. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TITULAR, USUARIO AUTORIZADO O LICENCIATARIO DE UNA MARCA.

La palabra contribuir, la primera impresión que causa debe estar en relación directa con la espontaneidad. Es decir, aportación que sin obligación alguna se realiza para un fin determinado. Esta aportación puede ser en dinero o en especie, tal es el caso de la prestación de un servicio; sin embargo, a este término en materia fiscal se le da una connotación diferente, así como a muchas otras.

Tres son los términos que en esta materia de emplean y entre ellos se confunden como sinónimos, puesto que suele usarse uno u otro indistintamente, siendo que gramaticalmente son distintos, y por lo tanto su significado también, éstos son : contribución, impuesto y tributo. Ejemplificando esta situación, Francisco de la Garza, en su libro intitulado " Derecho Financiero Mexicano ", denomina el capítulo Tercero " Los tributos o contribuciones ", lo que implica que efectivamente está

empleando ambos términos como sinónimos cuando no lo son.

El autor mencionado, emplea la palabra tributo su tituyendo a contribución cuyo uso es generalizado entre la doctrina, definiendolos - los tributos - como :

" Los tributos constituyen la más importante clase de ingresos del Estado moderno para conseguir los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades." (27)

No obstante, éste mismo autor asevera que la terminología en materia de tributos es promiscua y se presta a confusiones, pero a éste respecto, también resultan poco claras sus exposiciones, puesto que no aporta nada en cuanto al término contribución él que se considera resulta más afortunado, aún cuando gramaticalmente su aspección es distinta.

La distinción entre contribución e impuesto es de tallada por el Doctor Serra Rohas, quien expresa :

" Hay que distinguir dos conceptos que guardan una estrecha relación sin ser sinónimos o equivalentes: la contribución y el impuesto.

La contribución es un concepto más amplio con el cual se alude a todo lo que contribuye a los gastos públicos del Estado. Este es el concepto del artículo 31 fracción IV constitucional con la expresión contribuir. El artículo 73 fracción VII de la misma, faculta al Congreso: " Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto."

Todo impuesto es una contribución, pero no toda contribución es un impuesto. Los legados o donaciones al Estado son un ejemplo de contribución pero no son impuestos..." (28)

Y en relación con el tributo, explica:

" El tributo en su origen era una contri-
bución forzada que los vencedores impo-
nían a los pueblos vencidos. En la actua-
lidad el concepto de tributo se confunde
con el de impuesto, siempre que lleve im-
plicito su sentido original." (29)

Esta disertación resulta a mi parecer más acertada
que la de De la Garza, toda vez que se utiliza el término
incorporado constitucionalmente, y por consecuencia resul-
ta más apropiado.

Como ya se ha precisado, éstos tres términos son
muy distintos; ya habiéndose detallado qué es un tributo,
pasaré a definir lo que es la contribución y el impuesto
en los siguientes términos :

"CONTRIBUCION, - ... compensación pagada
con carácter de obligatorio al ente públi-
co con ocasión de una obra realizada por
él, con fines de utilidad pública, pero
que proporciona también ventajas a los
particulares propietarios de los bienes
inmuebles..." (30)

"IMPUESTO.- Prestación obligatoria comun-
mente en dinero, exigida por el Estado en
virtud de su poder de imperio y que da lu-
gar a relaciones jurídicas de derecho."
(31)

De lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que
la contribución es el género y el impuesto la especie,
mejor dicho una de las especies.

Es el propio Código Fiscal de la Federación quien
clasifica las contribuciones, como se puede apreciar en
su artículo segundo, que a la letra expresa :

" Artículo 2.- Las contribuciones se cla-
sifican en impuestos, aportaciones de se-
guridad social, Contribuciones de mejo-
ras, y derechos, los que se definen de

la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones II, III y IV de éste artículo.

II. Aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas por la ley en materia de Seguridad Social, proporcionados por el Estado.

III. Contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales, que se beneficien de manera directa por obras públicas.

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados.

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados los que presten la Seguridad Social a que hace mención la fracción III, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

Ahora bien, genéricamente estos son los cuatro tipos de contribuciones que se consideran como ingresos ordinarios a cubrir para el Estado, puesto que normalmente se destinan a cubrir el presupuesto y por tanto se comprenden en las previsiones presupuestales de la S. H. C. P. Se dice que pertenecen a la misma categoría de los ingresos ordinarios, tanto los impuestos como los derechos, así como los productos y los aprovechamientos.

Sin embargo, el titular, usuario o licenciataria autorizado de una marca no está sujeto por éste concepto, a cubrir toda ésta gama de contribuciones, ya que su régimen fiscal es más reducido o limitado, pero que no por ello deja de ser complicado en extremo. Al delimitar el marco legal dentro del cual se estudia la relación tributaria del titular de la marca, se determina que la legislación aplicable en este sentido se reduce basicamente a dos grandes sectores : el de los impuestos y el de los derechos (ambas contribuciones).

En cuanto a los derechos, que serán objeto de estudio en la parte final del presente capítulo, se encuentra un panorama más o menos claro puesto que es una combinación de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Federal de Derechos, las que nos determinan su aplicación en cada caso concreto.

No sucede así en cuanto a los impuestos. En relación con ellos existe una gran clasificación doctrinal, amplia y sumamente complicada (Emilio Margain asegura que el Derecho Fiscal es una de las ramas - o si no es que la más - difíciles de la ciencia jurídica). No obstante dos son los impuestos más importantes que debe cubrir el titular de la marca, para cuya determinación he utilizado diversos estudios realizados por el Doctor Eduardo A. Johnson, en los cuales precisa:

" En nuestro sistema fiscal, la P.I. está sumisa a dos tipos de contribuciones: los impuestos y los derechos.

I) Los impuestos:

a) Antecedentes.- Dos leyes definen el marco jurídico que regula los impuestos aplicables a la P.I., a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

En ambas partes se buscan dos fines generales distintos:

- Fines fiscales, que tienden a ge
nerar ingresos para el Estado, y

- Fines extrafiscales, que tienden
a lograr un mayor control de las trans-
ferencias de propiedad industrial, para
evitar fuga de divisas, engaños en los
contratos, contratos leoninos, motiva-
ción o desmotivación de la actividad,
etc."(32)

En este sentido es importante señalar que los
fines del presente, una vez determinado grosso modo el rég
imen fiscal de las marcas, me ocuparé de los fines fisca
les que propiamente de éstas derivan, y tienden a generar
ingresos para el Estado.

Para concluir éste punto, se anotará graficamen
te, de forma por demás simplificada, cual es el régimen
fiscal de las marcas : (siguiente página)

Titular del registro.

Usuario sin registro

TITULARIDAD DE LA MARCA
(SEA PERSONA FISICA O
MORAL)

OBLIGACION
DE
CONTRIBUIR
(art. 31
fcc. IV C.)

Usuario autorizado o
licenciatarario.

Sublicenciatarario

Ley del Impuesto sobre
la Renta y su reglamen
to.

IMPUESTOS

Ley del Impuesto al Va
lor Agregado y su re--
giamento.

CONTRIBUIR

Ley de Invencciones y
Marcas; Ley sobre el
control y registro
de la Transferencia
de tecnologia y el
uso y explotaci3n de
patentes y marcas;
Ley Federal de Dere-
chos.

DERECHOS

2.6.1. ¿ CUALES SON LOS IMPUESTOS A CUBRIR ?

Es de particular importancia el determinar cuales son los impuestos - como especie de contribución - que gravan al titular de la marca y en su caso, al usuario autorizado o licenciatario de la misma. Desafortunadamente las leyes fiscales no son claras en cuanto a los impuestos en éste sentido, puesto que dejan al contribuyente en amplias facultades para elegir lo que más le convenga. De ésta forma, se puede decir que las leyes fiscales carecen de método, el que en éste sentido resulta trascendental, tal como lo afirma Emilio Margain, ya que conforme a él, el contribuyente o el fisco, o por medio de un acuerdo entre ambos, se determinará el crédito fiscal a pagar (33) en todo caso, continúa explicando, debe satisfacer cuatro requisitos:

- a. Sencillez.
- b. Economía.
- c. Comodidad.
- d. Limpieza.

Sin embargo, difícilmente podemos decir que el método de las leyes fiscales para determinar los impuestos, tanto renta como el impuesto al valor agregado que gravan al contribuyente beneficiario de la marca, abarque estos requisitos.

En cuanto a la sencillez, consiste en la posibilidad de que el propio contribuyente pueda aplicar el método, encuentro que sencillamente no se da, puesto que no existe una regulación expresa en la materia y se deja al contribuyente en diversas posibilidades de elegir, en relación con las cuales, dependiendo de sus conocimientos en la materia fiscal, aplicará mejor o peor, acarreado en éste último caso, mayores dificultades al fisco para su recaudación, amén de que se favorezca la corrupción.

Respecto a la comodidad, que se dice existe cuando el método evita molestas innecesarias e inútiles a los contribuyentes, resulta utópico, puesto que de existir un método, proporciona tantas hipótesis, que de no adoptar la posición adecuada se tendrá que desandar el camino, para adoptar otro. Margain habla concretamente de los industriales y comerciantes, que son quienes sufren de éste tipo de percances, pues su nivel de preparación en éste sentido no suele ser el adecuado, y por ende, las fallas en su método, que resultan evidentes con posterioridad, les acarrearán graves consecuencias.

Por lo que hace a la economía, es realmente un principio muerto, puesto que se concibe como la posibilidad de que el contribuyente no realice pago de honorarios elevados por la atención de éstos aspectos. Sin embargo, dada la complejidad de la materia éste pago sí suele ser elevado.

En cuanto a la limpieza del método - evita el contubernio entre el obligado y el personal hacendario - es por demás sabido en nuestro país, la ineficacia de este principio. (34)

De lo anterior podemos concluir, que en materia del régimen fiscal marcario, no existe método para determinar los impuestos a cubrir que resulte idóneo.

Ahora bien, durante el desarrollo del presente trabajo, sí se ha tratado de adoptar un método, por ello es necesario definir en este punto, en forma genérica, cuales son las características y los elementos de los impuestos en general.

CARACTERISTICAS

En toda relación jurídico tributaria, intervien

nen dos sujetos: A) Activo y B) Pasivo, que es quien esta obligado legalmente al pago de los impuestos; y el activo quien puede exigir el pago del tributo.

Entre estos dos tipos de sujetos, existe una - estrecha relación que se concibe de la siguiente manera:

"Una persona esta obligada al pago de una prestación al fisco, cuando el fisco esta en posibilidad legal de exigirle el pago de la prestación debida." (35)

Sin embargo, existe también un tercer sujeto, que es el denominado pagador del impuesto, quien en virtud de diversas causas paga en realidad el gravamen, y su economía resulta afectada con el pago.

Ernesto Flores Zavala, nos menciona diversos efectos de esta relación jurídico - tributaria, a saber:

"- La relación tributaria existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del impuesto.

- No hay relación tributaria entre el sujeto activo y el pagador del impuesto.

- Pueden existir relaciones de carácter privado entre el sujeto del impuesto y el pagador del mismo.

- Puede darse el caso de que la ley tributaria regule las relaciones entre el sujeto del impuesto y el pagador, reconociendo por ejemplo, expresamente el derecho para trasladar el impuesto al pagador." (36)

Todas estas hipótesis de la relación jurídico-tributaria, suelen darse en el régimen fiscal marcarío, en cuanto al pago del ISR e IVA.

Fuente del impuesto.

¿De dónde proviene un ingreso, cómo lo determina el Estado, y qué criterios utiliza para ello? Esto es lo que se conoce como fuente del impuesto, y Ernesto Flores Zavala lo concibe como: "Las fuentes del impuesto -- son los bienes o la riqueza de los que se saca la cantidad necesaria para pagar el impuesto. Son dos fuentes: - el capital y la renta."

Pero, a esta clasificación (capital y renta) - hay que añadir una tercera; hay impuestos que gravan el capital, los hay también que gravan la renta, y, además los que gravan el consumo.

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Es aquel que se propone gravar la riqueza en formación -según nos explica de la -- Garza- la renta esencialmente se constituye por los ingresos del contribuyente, los que pueden provenir de su trabajo, de su capital o de la combinación de los dos.

IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. De acuerdo con Sergio Francisco de la Garza, son aquellos tendientes a gravar la riqueza ya adquirida por el contribuyente.

IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS. Son aquellos que gravan el - pago, y comprenden los impuestos indirectos. (37)

Existen así mismo cuatro etapas fundamentales de los impuestos, y que son la percusión del im-- puesto, su traslación, -cuando existe-, la incidencia y la difusión, conceptos que son estudiados por Sergio Francisco de la Garza, y están encaminados a determinar quien paga el impuesto, por ello a continuación se detallan:

"Percusión del Impuesto.- Es aquel efecto o acto por el cual el impuesto recae sobre el sujeto pasivo del impuesto, quien lo paga a la administración fiscal.

2.- Traslación del impuesto. Fenómeno por el cual el sujeto pasivo legal, percutido por el impuesto, se hace reembolsar o recupera indirectamente la carga fiscal que le produjo la percusión del impuesto.

3.- Incidencia. Fenómeno por virtud del cual la carga del impuesto recae sobre una persona, el último consumidor de las mercancías o de los servicios, que ya no encuentra ninguna persona a quien trasladar la carga del tributo. Su renta o su capital se disminuyen definitivamente con esa carga. A esa persona se le llama incidido por la vía indirecta, cuando ha recibido la carga trasladada, y en vía directa, si siendo percutido no la ha trasladado.

4.- Difusión. El impuesto, después de haber incidido al contribuyente, se irradia en todo el mercado, mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto en la demanda y oferta de las mercancías, cuanto en los precios." (38)

ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS

Brevemente enunciaré cuales son los cuatro elementos de todo impuesto, con objeto de posteriormente poder aplicarlos a los impuestos que percuten al titular de la marca: (Sujeto, objeto, base y tasa o tarifa).

I. Sujetos. En cuanto a los sujetos, se han determinado ya en este mismo inciso, y durante el desarrollo de este trabajo, recordando que el sujeto puede ser activo: Federación, Estados y municipios, que en un momento dado tienen derecho a percibir un ingreso; y el sujeto pasivo que puede ser una persona física o una persona moral (inciso 1.6.1.) obligado al pago de un impuesto.

II. Objeto. Este elemento también se conoce como el hecho imponible, y se tratará con amplitud en el siguiente inciso, baste ahora decir que es la situación prevista en la ley como hecho generador del impuesto.

III. Base. Se concibe como la cantidad sobre la cual, se va a calcular el impuesto y para todos será distinta, variando dependiendo del tipo de impuesto. Por ejemplo, tratándose del Impuesto al Valor Agregado, con base del 15% del precio del producto, en relación con el valor de la operación que se esta realizando.

IV. Tasa o Tarifa. Sobre la base gravable se aplica el impuesto mediante una tasa o tarifa.

a) Tasa. Porcentaje que va a gravar la base gravable sobre la cual se calculará el impuesto.

b) Tarifa. Lista de unidades en términos generales, sobre los cuales va a determinarse el impuesto.

En esta forma, este método, características y elementos de los impuestos que resultan aplicables tanto al Impuesto Sobre la Renta, como al Impuesto al valor agregado, nos dan la pauta para entrar al estudio particular de cada uno de ellos, dándole aplicación a los derechos marcarios.

2.6.2. CUANDO SE DA CONFORME A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EL DENOMINADO "HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO:"

Determinadas ya las contribuciones y los impuestos que en el caso se deben cubrir, es de fundamental importancia saber en que momento se genera la obligación de pagarlos. Se dijo que a cargo del titular, usuario o licenciatario se aplica el IVA y el ISR, pero, ¿qué hechos o situaciones jurídicas determinan o actualizan su pago, y por ende la obligación de pagar? Esto es lo que la doctrina denomina "Hecho generador

del Impuesto."

En relación con este punto, el Doctor Andrés -
Serra Rojas nos Dice:

"Las leyes fiscales son las que determinan las situaciones diversas que dan nacimiento al crédito fiscal. Es la consagración del principio jurídico-"nullum tributum sine lege" o sea, es la -voluntad legal la que hace nacer la relación tributaria." (39)

Efectivamente, serán las leyes fiscales las -que determinen y precisen que hecho genera el nacimiento de la obligación fiscal.

Sin embargo, lógicamente ese hecho generador, debe previamente estar consignado hipotéticamente en la ley; supuesto que al realizarse concretiza el hecho generador del impuesto, tal como lo expresa Sergio Francisco de la Garza: "La hipótesis de incidencia o supuesto, o hecho imponible, es primeramente la descripción de un hecho, es la formulación hipotética, previa y genérica, contenida en la ley, de un hecho, y por tanto, ... un mero concepto, necesariamente abstracto jurídico, un concepto lógico-jurídico." (40)

Debemos pues distinguir dos momentos:

- 1.- Un supuesto normativo de hecho,
- 2.- Un hecho que se adecúe a este supuesto hipotético, denominado como -hecho generador del impuesto.

Estos dos momentos están íntimamente ligados con el objeto del impuesto, el que según se ha precisado puede ser la renta obtenida, la circulación de la -riqueza o el consumo de bienes o servicios. Ejemplificativamente cita al respecto Sergio Francisco de la --Garza que la materia imponible puede ser un bien, un -

producto, un servicio o una renta, etc.

Ahora bien, este hecho imponible, esta rodeado de situaciones diversas, de aspectos diferentes, los que se referirán concretamente a las obligaciones y derechos del titular de la marca, utilizando de igual forma para ello, las ideas de De la Garza:

1.- En su aspecto legal, esta sumiso a la Constitución Federal, concretamente en su artículo 31 fracción IV, y por tanto al principio de legalidad. En este caso, amén de la ley de invenciones y Marcas, debe consagrarse en la ley fiscal respectiva, sea Ley del Im--- puesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, o Ley Federal de Derechos.

2.- Aspecto Personal. En este punto es menester referirnos a ambos sujetos de la relación tributaria. En cuanto al sujeto activo, generalmente es designado explícitamente por la legislación fiscal. Por lo que hace al sujeto pasivo, hay que distinguir los dos - momentos ya precisados: quien puede ser el sujeto pasivo incidido, o únicamente el pagador.

3.- Aspecto material u objetivo. Descripción de un hecho, sus circunstancias subjetivas, de lugar y tiempo que la enmarcan. Según el autor en cita, se con figura por un acontecimiento material tipificado por - las normas tributarias, lo cual implica un tratamiento fiscal determinado; también puede ser un acto o negocio jurídico tipificado por el derecho privado o por - otro serctor del ordenamiento positivo, el que por dis posición de la ley tributaria se transforma en "hecho imponible; puede ser concebido también por la calidad de la persona e identificación de la misma con los pre ceptos legales; el hecho imponible puede constituirse también por la titularidad de cierto tipo de derechos

sobre bienes o cosas (como lo son los derechos marcarios) aún cuando a ello no se adicione acto jurídico alguno de parte del titular.

En este mismo orden de ideas, resulta muy importante transcribir, en relación con los objetos del hecho imponible, específicamente los objetos que pueden constituirlo, éstos son:

"a) Un bien natural: la cerveza, el azúcar, los vinos generosos o de mesa, los diferentes tipos de aguardiente, etc.

b) Un bien jurídico, esto es, resultado de una creación de derecho, como una patente, una concesión minera o administrativa, o una póliza de seguro. (Este punto resulta fundamental para este trabajo, puesto que el hecho imponible es la titularidad de cualquiera de los elementos que conforman el sistema de la propiedad Industrial, titularidad que en materia marcaria, como se ha establecido, se adquiere al través del registro otorgado por la autoridad competente).

c) Un concepto abstracto, como la renta, el patrimonio, la masa hereditaria, los cuales requieren una determinación por parte del derecho positivo." (41)

Se ha determinado que el hecho imponible, en su primer momento, en cuanto a su objeto aplicable a la materia marcaria, se da por el simple hecho de ser titular de la misma.

4.- Aspecto Temporal.- En este momento debemos contestar la siguiente cuestión: ¿Cuándo se consuma el hecho generador? Puede consumarse de dos maneras o formas: una instantánea y otra periódica o conjuntiva. Así:

- Instantánea, si ocurre en determinado mo-

mento, y cada vez que ocurre implica el nacimiento de una obligación tributaria autónoma.

- Periódica o conjuntiva, cuando su ciclo de producción ocurre en cierto período durante el cual se realizan determinados hechos o circunstancias y que se consideran globalmente.

Propiamente el hecho que genera o da origen a la obligación tributaria (pagar el impuesto) por ubicarse el acto jurídico (registro marcario) o el acto, convenio o contrato por medio del cual se licencia o sublicencia una marca, ubicada en una legislación diversa a la tributaria, es como se concluye el mismo registro o bien el acto, convenio o contrato por medio del cual se cede total o parcialmente una marca, el que puede darse de forma instantánea o periódica, ya en materia de cada impuesto específicamente, y del acto que implique la generación del impuesto.

En cuanto a la Ley de Invencciones y Marcas, diversas son las disposiciones que se pueden considerar como la pauta para determinar el hecho imponible, y de cuya realización depende la generación de la obligación tributaria. Fundamentalmente, estas disposiciones se contienen en los siguientes preceptos :

Artículo 88.- Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los productos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento.

Artículo 100.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar la denominación de la marca o su condición de innominada o de mixta,

el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal asiento de sus negocios si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principio a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el reglamento.

Artículo 112.- Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable por períodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos por la presente ley, su reglamento y las demás disposiciones legales.

Artículo 113.- La marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para obtener éste derecho de prioridad, deberá especificarse en la solicitud la fecha en la que fue depositada en el extranjero. La solicitud de prioridad no deberá comprender productos o servicios que no fueren objeto de la solicitud en el registro en el extranjero.

Artículo 117.- El titular de la amrca, deberá demostrar a satisfaccion de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro.

Artículo 118.- Para efectos de esta ley, se entenderá por uso efectivo de la marca la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes o condiciones que correspondan a una efectiva explotación en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para

cerciorarse de la efectiva explotación.

Artículo 134.- El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto por los artículos siguientes.

Artículo 136.- El uso autorizado de una marca se equiparará al efectuado por el titular de la misma para todos aquellos efectos a que haya lugar.

Artículo 139.- La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca, y de cada uno de los ulteriores deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo.

Artículo 141.- Con las limitaciones que ésta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades que establece la legislación común.

En cada caso concreto de los precisados en los anteriores preceptos, se analizará su aplicabilidad como hecho imponible tratándose de I.V.A. o de I.S.R. en los subincisos posteriores.

2.7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ¿ QUE ES ?

Dentro del grupo de contribuciones señaladas por el Código Fiscal de la Federación, distinguimos particularmente los impuestos, respecto de los cuales se dijo que se encuentran dos muy importantes que gravan al titular, usua

rio o licenciatario de la marca; el primero de ellos, muy importante es el impuesto sobre la renta (I.S.R.)

Este impuesto es contemplado por la mayoría de las legislaciones fiscales del mundo, en contrando sus orígenes y antecedentes en Europa.

Se dice que todos los impuestos en esencia, pretenden gravar la renta en sus diversas manifestaciones, historicamente se considera que aún el diezmo pagado por las antiguas organizaciones sociales, se trata de un gravamen sobre la renta, en los cuales además se observa un factor común: gravar la riqueza del individuo, tanto el ingreso adquirido, llamado técnicamente capital, como el que se puede obtener propiamente llamado renta.

Antiguamente se pretendió que éste impuesto constituyera un tributo único, que abarcara toda la riqueza de las personas, idea atribuida a Sebastián La Peste, quien en su obra " Proyect d' una dime Royale ", propugna por la abolición de toda la gama de impuestos existentes, y la proclamación de un único impuesto dividido en dos ramas: una que afectaría a la tierra y a sus productos; y la otra por estimación gravaría con una tasa mas ligera al comercio y la industria (42), sin embargo este proyecto fracasó.

Al rededor del impuesto sobre la renta ha estado siempre la idea de la tierra y de gravarla de forma directa o indirecta como lo afirman los fisiócratas, quienes impulsaron el impuesto único sobre el gasto.

Con la misma idea del impuesto único, se creó en Inglaterra el INCOME TAX.

La evolución de este impuesto se ha ido dan-

do a pasos verdaderamente vertiginosos, en el afán de los legisladores de gravar ya no las ganancias de los particulares, sino los ingresos en sí, sea los adquiridos o los por adquirir. En éste sentido se afirma que el impuesto sobre la renta grava el ingreso que obtenga un sujeto en un periodo determinado (43).

Diversos son los criterios que la Ley del Impuesto Sobre la Renta utiliza para medir o determinar el ingreso, tomando como punto de referencia en todos los casos al sujeto que lo reciba. Cuatro son los títulos de la citada ley que se ocupan de éste aspecto, a saber:

TITULO II. De las Sociedades

Mercantiles.

TITULO III. De las personas morales con fines no lucrativos.

TITULO IV. De las personas físicas.

TITULO V. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de una fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional.

Antes de seguir adelante, y dado el método que en el presente se ha seguido, es importante determinar que se entiende por renta.

Este término proviene del latín REDDITA, significando la utilidad o el beneficio que una cosa rinde anualmente, o lo que de ella se cobra (44).

Por lo que hace en sí al concepto de impuesto sobre la renta (el que no es proporcionado por la propia Ley) se deben distinguir dos aspectos, los que ya se han venido tratando en el presente: por cuanto a las personas físicas se refiere, y para las empresas, genéricamente denominadas como personas morales por la legislación tributaria.

En el primer caso - tratándose de personas ffsi-
cas - se identifica como:

"... el consumo de una persona más el incremento del valor de su patrimonio, durante un período determinado de tiempo." (45)

En cuanto a las empresas o personas morales se define como :

" ...utilidad neta obtenida en un período determinado de tiempo..." (46)

En relación con ambos conceptos, y siguiendo la tesis de Haig Simmons, es de particular importancia distinguir entre renta (lato sensu) e ingreso; renta es la suma de todos los ingresos y por tanto, proviene de diversas fuentes; mientras que el ingreso en sí, forma parte de la renta, mejor dicho la integra, siendo conveniente usar como sinónimo de renta, ingreso global (47).

García Mullin ha realizado diversos estudios en relación al concepto de renta, autor que citado por Sergio Francisco de la Garza explica que la riqueza de un individuo puede ser considerada como renta o como capital, concibiendo éste como la riqueza integrada por bienes materiales o inmateriales - como lo pueden ser las propias maecae - que están dedicados a la producción y que es una fuente de la renta.

En cuanto a la renta, es un producto con las siguientes características:

"1.- ...es una riqueza nueva, que es ta ingresando al patrimonio de una persona..."

2.- Proviene de una fuente... que puede ser el capital, el trabajo o

la conuinación de ambos.

3.- La fuente debe ser relativamente estable o permanente.

(Así, continúa diciendo el autor en cita, la renta debe ser de naturaleza material y por tanto debe poder expresarse en dinero.)

4.- La renta debe ser periódica,...es decir, susceptible de repetición.

5.- La fuente debe ser susceptible de repetición...Es necesario que la fuente sea habilitada, es decir, que se ponga en explotación (en éste sentido resulta aplicable de forma fundamental a las marcas, toda vez que en el artículo 93 de la Ley de Invenio--nes y Marcas se consigna la obliga---ción de explotar la marca).

6.- La renta debe ser separada de su fuente. Para algunos no basta que se haya devengado el interés. Para que haya renta es necesario que se cobre por el acreedor. No basta que se haya producido una ganancia en una socie--dad, es necesario que el dividende se haga efectivo.

7.- La renta debe ser neta. Se considera que existe una renta cuando al producto se le deducen los gastos necesarios para la producción de la renta... Es la verdadera ganancia o utilidad." (48)

En relación con ambos conceptos, se realizará el análisis correspondiente aplicable a los titulares de las marcas en el inciso siguiente.

2.7.1. BREVE ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE AL TITULAR, USUARIO O LICENCIATARIO DE UNA MARCA.

Antes de iniciar el desarrollo de este trabajo, creo pertinente aclarar que la mayoría de las ideas que aquí se exponen, así como en el siguiente subinciso se han tomado de los diversos estudios que en materia

de propiedad industrial, ha elaborado el Dr. Eduardo A. Johnson Okuysen, quien es uno de los pocos especialistas en el campo del derecho fiscal, que se ha avocado con profundidad y maestría en el estudio del tema a tratar.

Habíase aclarado que el presente abarcaría únicamente el estudio de los fines fiscales - propiamente dichos - de las leyes en materia marcaría, es decir, aquellos encaminados a generar un ingreso para el Estado. En éste caso la Ley del Impuesto Sobre la Renta, da un trato específico a los propietarios - titulares - de las marcas, dándole un enfoque genérico para todos los elementos de la propiedad industrial, tal como lo explica el DR. Eduardo Johnson: " En la LISR se debe estudiar el efecto fiscal de la Propiedad Industrial, desde el punto de vista del detentador y del pagador del servicio. En el primero, el interés será en función del gravamen mismo de la ley en base al impuesto, en tanto que en el segundo lo importante será que el pago se haga al prestario de la Propiedad Industrial, le sea considerado como deducible para su propio y por lo tanto pagará menos ISR." (50)

De la forma que ha quedado precisada, se estudiarán los efectos del impuesto sobre la renta aplicado en primera instancia al detentador - propietario - de la marca.

Desde 1891, la LISR grava los ingresos de las personas físicas, independientemente de su nacionalidad tomando como base para el gravamen la residencia fiscal. Pero, no obstante el ingreso se calcula o mide de forma distinta, dependiendo de la residencia del sujeto del impuesto.

Como se precisó líneas atrás, el Título V de

de la LISR, trata de los residentes en extranjero con ingresos provenientes de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, y es en base al contenido de éste título que se determina la base gravable del impuesto, sólo por cuanto a los ingresos cuya procedencia sea de una fuente de riqueza ubicada en México, haciendo la aclaración que menciona el autor en cita: " Si el residente tiene establecimiento en México en forma permanente, gravará según sea persona física o moral en el título segundo o cuarto de la ley pero sólo sobre los ingresos de naturaleza mercantil que obtenga, producto de las actividades del establecimiento en México." (51)

Sin embargo, situación medularmente distinta se presenta si quien recibe el ingreso se considera residente en México, en virtud de que para efectos fiscales gravará sobre la totalidad del ingreso que obtenga en el mundo.

Ahora bien, tratándose igualmente de un residente en México, dependiendo de su personalidad jurídica se publicará en los títulos I, III y IV de la LISR; pero en materia de propiedad industrial (por lo que toca únicamente a éste trabajo) la ley resulta a mi parecer un tanto ambigua, toda vez que dependiendo del título de la ley re en que se ubique el sujeto receptor se aplicará el impuesto a su cargo una base gravable diferente, y para obtener la suelen usarse medios distintos designándosele en cada caso con un nombre técnicamente diferente aunque en el fondo el contenido sea el mismo, como lo señala en autor citado:

"Así tenemos que para el título II se llamará resultado fiscal, para el título III se denominará remamente distribuable, para el título IV se llama base gravable y para el título V se conocerá como ingreso obtenido o ingreso neto." (52)

En todos estos casos, se está hablando de lo mismo, es decir, de la base del impuesto.

De ésta forma, y a mi parecer un tanto cuanto errado por la falta de método en éste sentido, se deja al contribuyente en aptitud de elegir el rubro en el cual se puede tributar como sociedad mercantil residente en México, como sociedad extranjero residente en el extranjero, o bien como persona física o moral residente en el extranjero. Evidentemente que la aparente facilidad que se da al titular de los derechos marcarios - y en general de la propiedad industrial - de ubicarse en el rubro que más le convenga, no deriva sino de una falta de técnica jurídica de la ley, lo que se ha llamado en éste mismo trabajo falta de método, lo que implica desagradables consecuencias no sólo para el contribuyente sino también para el fisco. Sin embargo el autor que se cita, estima que esta situación es conveniente para el contribuyente en los siguientes términos:

"La conveniencia de la forma jurídica para quien reciba un ingreso de propiedad industrial, dependerá de las tasas, bases gravables, y diversos factores que le beneficien, sabiendo que en alguna forma adoptada, se requerirá de deducibles, o no se acumulará el ingreso, etc., lo que confiere una libertad completa en materia fiscal al propietario o detentador de la P.I." (53)

Insisto en que esta conveniencia resulta ser sólo aparente, toda vez que no sólo se encarece el costo de la marca por falta de un método, y más aún cuando, como se precisó al iniciar el presente, pocos son los especialistas que conocen a fondo la aplicación del ISR a los derechos marcarios, y como es bien sabido en nuestro país, los errores en materia fiscal, muy comunmente provocados por la buena fe o en su caso por la ignorancia, traen aparejadas consecuencias millonarias.

En ésta tesis, se realizará un breve análisis de cada uno de los títulos de la LISR anteriormente señalados, y de aplicabilidad en materia mercantil:

A) SOCIEDADES MERCANTILES.

Este punto está directamente relacionado con las personas morales, abordado en el primer capítulo del presente.

Del gravamen de las personas morales denominadas sociedades mercantiles, se encarga el título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ocupándose principalmente de los organismos descentralizados que realizan preponderantemente actividades empresariales, de las instituciones de crédito, y por tanto de las negociaciones mercantiles. En éste último caso cuando se obtengan ingresos por concepto de propiedad industrial, éstos se deben acumular a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Sin embargo, Johnson concluye que esto es independiente del tipo de actividad de propiedad industrial que se desarrolló - en el caso específico, se dará un enfoque al presente relativo a las marcas únicamente - además por que la propiedad industrial no recibe, en particular un tratamiento fiscal prioritario.

Tratándose, como es el caso, de una sociedad mercantil, la base gravable del impuesto se denomina, según se precisó, RESULTADO FISCAL.

¿ Qué es y cómo se calcula el resultado fiscal o base gravable ? El DR. Eduardo Johnson lo explica de la siguiente manera:

" INGRESOS/DEDUCIBLES. Siendo los ingresos deducibles en su totalidad y los deducibles disminuidos únicamen-

te si cumplen con los requisitos de los artículos 22, 23 y 24 y no están considerados dentro del artículo 25." (54)

Este mismo autor, en diverso estudio, lo define graficamente de la siguiente forma:

" RESULTADO FISCAL = UTILIDAD FISCAL APLICADA - PERDIDAS FISCALES AJUSTADAS DE OTROS EJERCICIOS FISCALES.

EN TANTO QUE:

UFA = UTILIDAD FISCAL AJUSTADA
UF = UTILIDAD FISCAL = INGRESOS ACUMULABLES
- DEDUCIBLES AUTORIZADOS (SALVO LOS SEÑALADOS EN EL ART. 22 FRACCION IX Y 51) " (55)

A simple vista, estas ecuaciones resultan difíciles de comprender, sin embargo se explican de la siguiente manera :

Según el autor en cita, al decir que los ingresos derivados de la marca son acumulables en su totalidad se asevera que todos los ingresos de las sociedades mercantiles derivados de éste concepto se acumulan sea al ingreso generado en especie, drédito, servicios y aún en efectivo, método al que doctrinalmente se le conoce como de facturación. (56)

De ésta forma, la utilidad fiscal ajustada se forma ñadiéndolo a la utilidad fiscal, el valor del dividendo distribuído en acciones o partes sociales de la sociedad, tomando en cuenta la deducción autorizada por el artículo 22 fracción IX y la deducción adicional que se

menciona en el artículo 51, preceptos que a la letra dicen :

Artículo 22.- Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

IX. Los dividendos o utilidades distribuidas en efectivo o en bienes en el ejercicio por el contribuyente incluyendo los demás conceptos que de conformidad con esta ley se consideren dividendos, correspondientes a ejercicios anteriores, sin que para éstos últimos sean aplicables los requisitos que para la deducibilidad de los primeros establece la ley, los dividendos a que se refiere la fracción II del artículo 152 de ésta ley, se deducirán en el ejercicio que se generen.

En ningún caso serán deducibles los dividendos o utilidades deducibles en efectivo o en bienes, incluyendo los reembolsos generados por revaluación de activos y de su capital o de otros conceptos que reflejen el efecto de la inflación en los estados financieros de la sociedad.

En cuanto al artículo 51, se refiere a la opción del contribuyente - en éste caso sociedad mercantil - para deducir de forma inmediata las inversiones de bienes nuevos en activos fijos.

El objeto de las anteriores aclaraciones en cuanto a la utilidad fiscal, es asentar como lo asevera el Dr. Eduardo Johnson, que las limitaciones en materia de propiedad industrial no están dados en los ingresos, sino en los ingresos deducibles que tendrán las sociedades mercantiles, por concepto de los pagos de propiedad industrial.(58)

Ahora bien, concretamente tratándose de una sociedad mercantil titular de los derechos marcarios, debe incluir este concepto en sus activos, particularmente co

mo activo fijo, aún cuando los bienes objeto de la marca son susceptibles de ser amotizados, por ello, se observa en cuanto a deducibles diversas prohibiciones y limitaciones.

En este orden de ideas, hay que empezar por saber como se aplican los deducibles y en que casos, ya que resulta totalmente distinto entratándose del titular de la marca o de quien realiza un gasto por concepto de pago de regalías derivadas de una licencia o sublicencia.

Si hablamos del titular de la marca, es menester recurrir nuevamente al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuyo enfoque está encaminado a analizar pérdidas y ganancias; en cuanto a los deducibles propiamente dichos, deberán acoplarse a lo dispuesto en forma expresa por el artículo 22 fracciones III, IV, VII, y IX que establecen:

" Artículo 22.- Los contribuyentes podrán realizar las deducciones siguientes :

III.- Los gastos;

IV.- Las inversiones;

VII.- Las aportaciones para fondos destinados a la investigación desarrollada de tecnología en los términos del artículo 27 de la ley.

IX.- Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes en el ejercicio por el contribuyente, incluyendo los demás conceptos que de conformidad con esta ley se consideren dividendos correspondientes a ejercicios anteriores, sin que para éstos últimos sean aplicables los requisitos que para la deducibilidad de los primeros establece la ley. Los dividendos a que se refiere la fracción II del artículo 52 de esta ley, se deducirán en el ejercicio que se generen. En ningún caso

serán deducibles los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes, incluyendo los reembolsos generados por revaluación de activos y de su capital o de otros conceptos que reflejen el efecto de la inflación en los estados financieros de la Sociedad."

En virtud de ésta disposición tratándose de inversiones, el pago que realice el usuario autorizado será amortizable o depreciable, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 41 al 81, correspondientes a la sección tercera de Inversiones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta., por ello la deducción se podrá efectuar en un plazo de tres a veinte años, según sea el caso.

Es en la citada fracción IX donde se complica más el trato de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al titular de los derechos marcarios, toda vez que se maneja ampliamente el concepto de dividendos, dándoseles los siguientes enfoques: A) Tratándose de un pago realizado por el licenciatario al titular, se considera dividendo, y B) Se establece un método para deducir el dividendo en lugar de gastos por propiedad industrial.

B) DE LAS PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS.

Rubro contemplado por el título III de la LISR. En este capítulo se considera a éste tipo de persona moral como sujetos no contribuyentes, esto es, se considera que quienes son en realidad los contribuyentes son los a sociados.

Estos socios o asociados sí deben pagar impuestos, no así la persona moral, siendo el ingreso sobre el cual pagan su impuesto sobre la renta " el remanente distribible de las personas jurídicas, establecido éste, en

base a ingresos y deducciones, siguiendo para ello, las mismas reglas que las tipificadas para las personas físicas,..."(59) que más adelante se estudiarán.

Para efectos de calcular éste impuesto a cargo de los socios de éste tipo de persona jurídica o moral, se siguen las siguientes reglas destacadas por Eduardo Johnson;

"a) Si el ingreso de la sociedad proviene de un acto civil, el remanente distribuible - mencionado líneas atrás - será considerado como ingreso acumulable a cada uno de los socios, según lo establecido en los artículos 10, 132 y 152 según si el tipo de socio grava en el título II, IV o V.

Si el ingreso de las sociedades proviene de un acto mercantil, los socios pagarán su impuesto según el artículo 10, 120 a 123 y 153, según si el socio grava en el título II, IV o V.

b)... los socios gravarán cuando realmente hayan recibido el ingreso producto del remanente de la sociedad,

c) Si cierto tipo de ingresos esta exento para las personas físicas, también lo estará para las personas morales con fines no lucrativos."
(60)

Nuevamente observamos que las disposiciones en cuanto a ISR, resultan ambiguas, puesto que en la propia ley se deja al arbitrio del contribuyente el ubicarse tanto en el título III como en el V.

C) DE LAS PERSONAS FISICAS.

Su concepto también fue abordado en el capítulo primero de la presente investigación y su régimen de

Impuesto Sobre la Renta es un tanto cuanto diferente al de las sociedades mercantiles.

Para algunos autores el concepto de renta por antonomasia, se aplica sólo a las personas físicas (61).

En relación con los ingresos exentos, únicamente en forma expresa el artículo 77 fracción XXVIII de la LISR se refiere a los derechos de autor (los que no forman parte de la propiedad industrial, sino de la propiedad intelectual, aunque ambos forman parte de la propiedad inmaterial, según lo refiere el Dr. David Rangel Medina en su " Tratado de Derecho Marcario "). Este artículo en su parte conducente expresa que no se pagará impuesto sobre la renta por obtención de ingresos derivados de regalías que perciben los autores por permitir a terceros el uso o explotación de sus derechos de autor, en tres hipótesis : cuando quien perciba esos ingresos obtenga además de la persona que los paga, ingresos señalados como deducciones en el capítulo segundo y los ingresos señalados en el artículo primero; cuando la persona que reciba ingresos derivados de los derechos de autor sea socio o accionista de quien los paga y titular de más del diez por ciento del capital social; y cuando en un año calendario la totalidad de estos ingresos se perciban de una sola persona, excepto cuando ésta última se dedique a la actividad editorial o a la grabación o impresión de música.

Por lo que hace a ingresos derivados de actos civiles, área en la cual se ubican la mayoría de los elementos de la propiedad industrial, y por ende las marcas, se deben aplicar las disposiciones previstas en los capítulos II y X por lo que hace a honorarios, tomando en cuenta las deducciones y limitaciones autorizadas en los artículos 136 y 137.

En cuanto a los ingresos por actividades mercantiles, las personas físicas se gravan en el capítulo VI de la Ley.

Sin embargo, es menester hablar de la gran división contemplada en este capítulo en relación con los contribuyentes mayores o contribuyentes en general, y los llamados contribuyentes menores, quienes reciben un trato especial; en virtud de que sobre ellos el fisco de termina presuntivamente una utilidad, y se les exime expresamente de demostrar costos, estableciendo el fisco una utilidad promedio estimada del 15% de los ingresos brutos, y además no se calculan ingresos que obtenga por otros conceptos diversos a los derivados de la titularidad de la marca. Para este beneficio, es necesario obtener expresamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el trato de contribuyente menor, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley en estudio.

Respecto a los contribuyentes en general - personas físicas - es un trato semejante al contemplado para las personas morales, sociedades mercantiles.

Así, como ha quedado expuesto, los gravámenes para las personas físicas derivados de la titularidad de los derechos marcarios, comprenden tres grandes conceptos :

- A) Ingresos exentos;
- B) Ingresos provenientes de actos civiles; y
- C) Ingresos provenientes de actos mercantiles.

D) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

Es sumamente usual, sobretodo actualmentemte, que el titular del registro marcario en México, sea una persona física o moral residente en el extranjero, y que el licenciatarario sea un comerciante o industrial mexicano, contratos estos en los cuales existe siempre una presunción de desigualdad entre las partes y por ello la ley del Impuesto Sobre la Renta les da un trato especial.

Esta especie de contribuyentes se trata en el Título V de la Ley refiriendose expresamente a extranjeros que no tengan establecimiento permanente en el país ya que en esta caso, logicamente se aplicaría uno de los regímenes ya expuestos, para las personas físicas o persona moral, según sea el caso (artículo primero fracción III de la LISR).

Este capítulo en la mayoría de los casos, incluyendo los ingresos derivados de los derechos marcaarios y del resto de los elementod de la propiedad industrial, se gravan ingresos brutos, sin deducción alguna , en este caso, será el pagador del servicio quien debe re tener el impuesto. Se hablo al principio de este estudio que muchas veces, dada la desigualdad de los contratos de cesión de derechos derivados de las marcas, el ISR considerado doctrinalmente como directo. se trasladaba al licenciatarario convirtiendose así en un impuesto indirecto, por lo que para evitar ésta situación, el artículo 144 de la Ley prevee:

" Estan obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este título, los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, procedentes de fuentes de riqueza situadas en

territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando te niéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho establecimiento. Se considera que forman parte de los ingresos mencionados en éste párrafo, los apagos realizados con motivo de los actos o actividades a que se refiere este título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación.

Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere éste título cubra por cuenta del contribuyente el impuesto que a éste corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará ingreso de los comprendidos en este título.

Para los efectos de este título, no se considerará ingreso del residente en el extranjero el impuesto al valor agregado que se traslade en los términos de ley.

Cuando en los términos de éste título este previsto que el impuesto se pague mediante retención y la contraprestación no se hubiere efectuado en la fecha de su exigibilidad, el retenedor esta obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la exigibilidad. Tratándose de contraprestaciones efectuadas en moneda extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión a moneda nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación.

El impuesto que corresponda pagar en los términos de este título, a excepción de lo señalado en el artículo 161 de esta ley, se considerará como definitivo y se pagará mediante declaración que se presentará ante las ofici--nas autorizadas.

Al introducir éste capítulo, se dijo que la ley del Impuesto Sobre la Renta hasta 1964 fue cédular, es decir, que se manejaba por cédulas que estudiaban cada una de las actividades en particular; como reminiscencia de este sistema, la propiedad industrial - y por lo tanto las marcas - se estudian en el artículo 152 fracción IV la que expresa:

Artículo 152.- En los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuídas por sociedades emrcantiles, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio Nacional, cuando al sociedad que la distribuya resida en el país.

Se considera dividendo o utilidad distribuída por sociedad mercantil :

IV. Los pagos efectuados al extranjero por regalías, intereses o por permitir el uso o goce temporal de bienes que no sean deducibles en los términos de ésta ley. En éstos casos la retención será del 40% del monto de dichos pagos.

Y por lo que hace al artículo 156 el cual se aplica a los derechos marcarios, expresa :

Artículo 156.- Tratándose de ingresos por regalías se considerará que la fuente de ingresos se encuentra en el territorio nacional cuando los bienes o derechos sobre los cuales se pagan las regalías se aprovechen en México. Salvo prueba en contrario, se entenderá que el aprovechamiento se efectua en el país, cuando se paguen las regalías por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero, con establecimiento permanente en México.

En este mismo precepto, se contemplan dos posibilidades de tasa a aplicar para calcular el impuesto que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna; en el primer caso entratándose de regalías por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio y televisión, así como los dibujos y modelos, planos fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales y científicos y las cantidades por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, y en general por asistencia técnica y transferencia de tecnología se retendrá el 21%.

En el segundo caso, tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o certificados de invención o de mejoras, marcas de fábrica o nombres comerciales, así como por concepto de publicidad, se pagará un 42%. Este gravamen esta en estrecha relación con el mencionado en el artículo 22 fracción IX en el que se permite a las sociedades mercantiles hacer deducibles los conceptos señalados antes en el artículo 152 fracción IV siendo que la sociedad mercantil los deducirá en el 42% mencionado. (63)

Esta misma disposición previene que en tratándose de regalías, se considerará dentro del territorio nacional, si los bienes o derechos por los cuales se genera el pago de regalías son aprovechados en México, así mismo se entiende que se aprovechan en México - salvo prueba en contrario, presunción iuris tantum - cuando se pague por residentes en el territorio nacional o por un residente en el extranjero pero con un establecimiento permanente en México. (64)

En estos casos como ha quedado asentado, el impuesto se calcula aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente sin deducción alguna, la tasa ya mencionada para cada caso, así conforme al artículo 156 fracción II por uso temporal de patentes, certificados de invención, marcas u nombres comerciales, así como por concepto de publicidad, se pagará en cada caso un 42%.

Se dijo líneas atrás, que las limitaciones en materia de propiedad industrial no estaban dadas en los ingresos, sino en los conceptos deducibles, por lo que surge la siguiente interrogante: ¿Cuándo es posible deducir el pago que se haya realizado por algún concepto derivado de propiedad industrial? El Dr. Eduardo Johnson al respecto explica: " Cuando se realiza una erogación en una sociedad mercantil (o personas físicas que realizan actividades empresariales) para que sea deducible del total de sus ingresos acumulables debe seguir entre otros principios los enumerados en los artículos 24 y 25 de la LISR. En el artículo 24 se enuncian los requisitos para las deducciones y en el 25 se mencionan las erogaciones que serán deducibles." (66)

de la lectura de los anteriores preceptos de la ley, se desprende que, derivados de los derechos marcarios, la única posibilidad de deducción, se encuentra en la fracción IX aún cuando sólo se mencionan en ella a los contratos de transferencia de tecnología.

Con estas breves observaciones se ha dado un panorama integral de todos aquellos casos en que se puede ubicar el titular, tanto como el usuario autorizado o licenciatario de la marca, aún cuando según se ha observado la Ley del Impuesto Sobre la Renta no particulariza - salvo los derechos de autor - ningún concepto de propiedad industrial, por lo que se ha aplicado tratándolo de singularizar el objeto de estudio en este caso. Aún cuan

do en cada una de las hipótesis señaladas en la ley, se han tratado específicamente en este inciso, resultaría demasiado extenso y poco claro realizar un estudio más profundo al respecto, por ello se han desarrollado las hipótesis trascendentales, para concluir que es el impuesto sobre la renta, el más importante gravamen para aquellos que detentan una marca, contemplándose también, aunque sea someramente, los demás elementos de la propiedad industrial, los que amén de lo aquí expuesto, se estudiarán en el inciso final de éste capítulo.

2.8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ¿ QUE ES ?

Historicamente este impuesto ha tenido un desarrollo disímulo. Nace en Europa como una idea magnífica pero de imposible aplicación. Este tipo de impuesto es de los considerados como indirectos, los que como se recordará, también son llamados impuestos sobre gastos o consumos, estando al igual que el impuesto en estudio, en esta categoría, el impuesto sobre el consumo de cerveza, por ejemplo; y se les da esta categoría puesto que existe en ellos la posibilidad de translación, por lo que finalmente se vienen a gravar los gastos de la población. Se recordará también que en incisos anteriores se habló del fenómeno de translación del impuesto, el que consiste en la posibilidad del sujeto percutido por el impuesto, de recuperar indirectamente la carga fiscal que tuvo que realizar, precisamente por ser sujeto percutido del impuesto.

En Francia desde 1917, se concibió como el llamado "impuesto sobre los pagos". En 1920, se transforma en el llamado " impuesto sobre la cantidad de las ventas ". En 1936, se instituye el impuesto genral de producción,

y es hasta 1954 que se establece el impuesto al valor agregado (en México identificado como I.V.A.) cuya influencia trascendió en todo el mundo.

Pero ¿ Qué se entiende por valor agregado ? Para realizar éste breve análisis he utilizado - a diferencia de los incisos anteriores - ideas del contador público Angel A. Matiello Canales, quien considera que la terminología empleada para denominar este impuesto contiene en sí lo definido, puesto que el IVA pretende gravar los nuevos agregados de la riqueza a medida que éstos se van manifestando dentro de cada proceso individualizado. (67)

El IVA, pretende pues, gravar el valor que una persona física o moral añade durante las operaciones realizadas a los bienes que adquiere de otras personas para después enajenarlos.

Así, continúa diciendo el autor en cita :

" Cuando se fabrica un producto en el proceso productivo, se añade sin duda un determinado valor a las materias primas que entran en este proceso de producción y es exactamente esta adición al proceso la que el impuesto en cuestión grava. Lo cierto es que en este proceso como en todos los procesos productivos, se genera una adición de riqueza y esta riqueza adicionada es la que contempla el fisco en el caso del impuesto al valor agregado y la contempla precisamente para gravarla." (68)

Al igual que el Impuesto Sobre la Renta, el impuesto al Valor Agregado. es un gravámen federal y se rige por la ley que lleva su nombre y su reglamento respectivo. Es aplicable tanto a personas físicas como a morales, que realicen en México las siguientes actividades señaladas en la ley:

- Enajenación de bienes;
- Prestación de servicios independientes;
- Cuando se otorgue el uso o goce temporal de bienes;
- Importación de bienes o servicios.

En opinión de Enrique Fuentes Quintana, el IVA teóricamente estudiado, contempla dos perspectivas, a saber:

- I. Un impuesto que grava las ventas, es decir, el consumo.
- II. Grava los ingresos de las empresas.

Como impuesto al consumo, puede gravar específicamente bienes o servicios, o puede gravar específicamente ventas.

En México la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entro en vigor a partir de Enero de 1980, pero por lo que hace a su aplicación en materia marcaria es importante aclarar, como lo afirma Jonhson que " el sujeto del IVA en la enejenación, servicios y uso o goce de bienes es el detentador de los bienes o el prestador del servicio, mientras que en el caso de la importación, el sujeto es el que importa "(69), aclaración que resulta trascendental en materia de marcas puesto que se causa en principio este impuesto por ser el detentador, titular o propietario de la marca, sea que ésta se aplique a productos o servicios, y se causa en segunda instancia por el licenciatarario o usuario autorizado en los términos específicos de la ley, estudio que se realizará en el siguiente subinciso.

2.8.1. BREVE ANALISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, APLICABLE EN MATERIA MARCARIA.

Tratándose del impuesto al Valor Agregado, la Ley consigna diversas tasas, que van desde la tasa (o tarifa) cero y hasta el 20%. Por regla general la tasa es del 15%, y en la frontera se aplica una tasa del 6%.

Como se mencionó a manera introductoria en el inciso anterior, el IVA grava cuatro conceptos, respecto de los cuales se analizan genericamente a todos los elementos de la propiedad industrial, aunque trataré de darles en forma general un enfoque marcario, siendo el primer rubro a tratar

I. ENAJENACION DE BIENES.

¿ Qué se entiende por enajenación ? Esta interrogante surge porque en principio es necesario saber qué es enajenar, término jurídico al que el impuesto en estudio da una ascepción particular. Sin embargo, primero atenderé a la concepción que el derecho común le da, utilizando para ello el criterio de Don Rafael de Pina:

"Transmisión legalmente autorizada de una cosa o derecho, de la persona que tiene su propiedad, a otra que adquiere en virtud de ese acto." (70)

Pero no es ésta la concepción aplicable cabalmente en materia fiscal, toda vez que es la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, la que establece para efectos del impuesto en estudio, qué se entiende por enajenar:

"Artículo 8.- Para los efectos de esta

ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes de los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario. No se considerará enajenación, la transmisión que se realice por causa de muerte o por fusión de sociedades, así como la donación, salvo que esta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente, siempre que se reúnan los requisitos del artículo 7 de esta ley."

Por lo que hace al Código Fiscal de la Federación a este respecto establece:

"Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:

I. Toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

II. Las adjudicaciones, aún cuando se realicen a favor del acreedor.

III. La aportación a una sociedad, o asociación.

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.

V. La que se realiza al través del fideicomiso, en los siguientes casos:

a) En el acto en que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir el fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho.

IV. La cesión de los derechos que

se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos:

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éste caso se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de los bienes que se transmitan a su favor.

VII. La transmisión del dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectue a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto en ésta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales."

Así se grava toda transmisión marcaría; pero conforme a la ley del impuesto en estudio, se aplica tasa o tarifa diferente según se trate del aspecto territorial de la enajenación: si es en la zona fronteriza, le corresponde una tasa del 6%, mientras que si se verifica en el resto del territorio nacional, le corresponderá un 15%.

Nuevamente recurriré a Eduardo Johnson para explicar los momentos en que se causa este impuesto :

" I. Cuando se envía el bien al adquirente. A falta de envío, al entregarse materialmente el bien.

II. Cuando se paga total o parcialmente el precio.

III. Cuando se expide el comprobante que ampara la enajenación." (71)

En todo acto u operación que implique enajenación de un bien, deberá pactarse o fijarse un precio, la transmisión de la marca, que como se recordará, podrá verificarse por cualquiera de los medios que establece la legislación común, aún por donación o testamento, y por regla general en forma onerosa, caso en el cual el impuesto se pagará sobre el precio del contrato, independientemente de otros conceptos que por virtud de tal acto se puedan devengar, como lo pueden ser los propios derechos, intereses, etc. Sin embargo, a falta de precio pactado, se aplicará el valor comercial de los bienes o en su defecto el de avalúo.

II. PRESTACION DE SERVICIOS.

En el estudio de éste rubro, debemos avocarnos en forma fundamental al artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el que en su parte conducente expresa :

" Artículo 14.- Para los efectos de esta ley, se considera prestación de servicios independientes:

I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona en favor de otra, cualquiera que sea el acto que le de origen y el nombre o clasificación que a éste acto le den otras leyes.

(Esta fracción grava en forma indirecta la prestación de servicios marcados.)

V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

VI. Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no estén considerados por ésta ley como enajenación o uso o goce de bienes..."

En esta hipótesis, ¿ cuándo se causa éste impuesto ? El impuesto se causa en el momento en que sean

exigibles las contraprestaciones a favor de quien preste el servicio, incluyendo como contraprestación cualquier anticipo. (72)

En este mismo orden de ideas, ¿ cómo se calcula el impuesto ? Sobre el valor de la contraprestación pactada, adicionándole las cuotas que se cobren a quien reciba el servicio, cargos que pueden ser impuestos, derechos viáticos, etc.

III. POR USO GOCE TEMPORAL DE BIENES.

Por cuanto hace al uso o goce temporal de bienes, debemos aplicar en materia marcaria, lo preceptuado por el artículo 19 de la LIVA que a la letra expresa:

" Artículo 19.- Para los efectos de esta ley, se entiende por uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independientemente de la forma jurídica que se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación"

Nuevamente, se observa que la hipótesis de causación del impuesto, el hecho imponible, está contenido en la Ley de Inventiones y Marcas: con las limitaciones que ésta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades, limitaciones que establece la legislación común, pero su transmisión no surtirá efectos si no se inscribe en el Registro Nacional e Transferencia de Tecnología.

Así pues, el impuesto en este sentido se causa en el momento en que sea exigible la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas.

En la LIVA, por éste concepto, específicamente en materia mercaria, no se contempla ninguna disposición concreta, ni tampoco para el resto de los elementos de la propiedad industrial.

IV. IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES.

A) IMPORTACION. A este respecto, el Dr. Eduardo Jonhson, explica que tratándose de propiedad industrial se abarcan dos áreas:

- a) Importacion de bienes tangibles,
- b) Importación de servicios de los mencionados en el artículo 14.
(73) (éste precepto ya ha quedado transcrito).

En ambos casos es menester aplicar las disposiciones previstas al respecto en el artículo 26 de la ley en estudio:

(su transcripción resulta fundamental puesto que se determina el momento de causación del impuesto)'

" Artículo 26.- Se considera que se efectúa importación de bienes o servicios:

I. En el momento en que los bienes quedan a disposición del importador en la aduana, recién fiscalizado.

II. En caso de importación temporal, al convertirse en definitiva.

III. Tratándose de bienes intangibles adquiridos de personas residentes en el extranjero, o de toda clase de bienes sobre los cuales dichas personas concedan el uso o goce, en el momento en que se realice alguno de los supuestos siguientes:

- a) Se aprovechen en el territorio nacional;

- b) Se pague total o parcialmente la contraprestación; y
- c) Se expida el documento que ampare la operación.

Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se entenderá el momento en que sea exigible la contraprestación de que se trate.

IV. En caso de aprovechamiento en el territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, se estará a lo dispuesto por el artículo 17 de ésta ley.

B) EXPORTACION. Por lo que hace al rubro de exportación, resulta un capítulo interesante, con disposiciones atractivas, puesto que se aplica en éste caso la tasa cero, creandose así un verdadero incentivo fiscal, beneficio que se encuentra en el artículo 29 de la Ley:

" Artículo 29.- Las empresas residentes en el país, calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando uno u otros se exporten."

De acuerdo con lo expuesto, es obvio que en este sentido la ley pretende incentivar a la Industria Nacional al aplicar la tasa cero para exportaciones, las que en materia arriera no suelen darse con facilidad; los hechos confirman esta aseveración desgraciadamente, ya que la situación ha empeorado con el ingreso al GATT.

Ahora bien, Eduardo Johnson nos aclara, que de acuerdo con la ley en estudio, se considera exportación de bienes o servicios :

- I. La que tenga el carácter de definitiva en los términos de la legislación aduanera.
- II. La enajenación de bienes intangibles realizada por personas residentes en el país a

quien resida en el extranjero.

III. El uso o goce temporal en el extranjero, de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país.

IV. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por extranjeros en el país

por concepto de :

a) Asistencia técnica, servicios técnicos relativos a experiencias industriales, comerciales o científicas.

b) Operaciones de máquina para exportación en los términos de la legislación aduanera.

c) Publicidad.

d) Comisiones y mediaciones.

e) Seguros y reaseguros, así como afianzamientos y refinamientos.

f) Operaciones de financiamiento. (74)

Finalmente a manera de conclusión en el presente análisis, se puede decir que aún cuando la Ley del Impuesto al Valor Agregado no hace referencia expresa a las marcas - ni en general a los elementos que conforman la propiedad industrial - en forma general contempla las actividades al través de las cuales se genera éste tipo de impuestos derivados de los derechos marcarios. Han quedado apuntados aquí las generalidades que proporcionan un panorama indispensable del I.V.A. en materia de marcas, cuyo régimen es aplicable al titular, usuario o licenciataria de una marca.

2.9. ¿ QUE SON LOS DERECHOS ?

El nacimiento de los derechos sobre la marca, está íntimamente ligado con este punto, ya que por disposición de ley, la falta de pago de los derechos respectivos, llevará como consecuencia que se tenga por abandonada de pleno derecho la solicitud correspondiente para el registro de una marca.

Previamente al estudio de los derechos, debo determinar que se entiende por ello, toda vez que por

ser un vocablo tan genérico - el nombre de la ciencia misma en estudio - puede resultar ambiguo, confuso e incluso equívoco.

En subincisos anteriores se estudiaron las contribuciones genericamente, y entre ellas distinguimos las clases que al titular de la marca correspondían, siendo los impuestos y los derechos. En cuanto a los primeros, han sido objeto de estudio de los puntos anteriores, por lo que ahora nos avocaremos al estudio específico de las contribuciones denominadas derechos.

Es el propio Código Fiscal, en su artículo segundo, el que nos define lo que son los derechos:

" Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados.
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado.
Cuando sean los organismo del estado los que presten las seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes ten -- dran la naturaleza de aportaciones de seguridad social."

Esta es la reformada definición de derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 31 de diciembre de 1988.

En la defición anterior, se subrayó que los derechos se causan por recibir los servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. En este caso particular, el Estado cobra los derechos establecidos

en la ley correspondiente, por el registro y la expedición del título, en principio. Sin embargo, esta no es la única hipótesis en que deben cubrirse.

Pero, ¿ porqué el Estado tiene derecho a realizar un cobro por los servicios prestados ?, ¿ porqué interviene el Estado dentro de la propiedad industrial ? Una de las funciones del Estado - según el Doctor David Rangel Medina - es la encaminada a reconocer los derechos de propiedad industrial (En este caso específicamente de los derechos marcados), la organización de su protección jurídica, y la de resguardar al mismo tiempo los intereses de la colectividad y del orden público (75). Por tanto el Estado interviene en la propiedad industrial de la siguiente manera :

1.- Verifica el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos determinados por la ley en cuanto a reconocimiento y protección a los particulares titulares de los derechos derivados de la propiedad industrial.

2.- Esta en posibilidad de decretar la nulidad de los actos administrativos que los creen.

3.- Dar publicidad a estos actos, cuando así los dispongan las leyes, con miras a dar seguridad jurídica a sus titulares frente a terceros (76).

Este autor llama a esta actividad como "acción administrativa del Estado", la que se manifiesta al través del registro de la marca y demás procedimientos especiales por los que se cobran derechos.

En este sentido, el artículo 109 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que una vez que se haya concluido el trámite de la solicitud, el solicitante estará obligado al pago de derechos por el registro de la

marca y la expedición del título correspondiente, sin embargo ésta no es la única hipótesis de pago de este derecho o tasa.

Ahora bien, estos derechos a pagar (también denominados tasa, como se ha mencionado), deben reunir ciertas características doctrinales y legales, en cuanto a su monto, cobro, destino, etc., elementos que se explicarán brevemente a continuación utilizando las ideas de Sergio Francisco de la Garza, en su texto intitulado " Derecho Financiero Mexicano " :

A. Se trata de contra prestaciones en dinero, a cambio de los servicios que presta el Estado al contribuyente.

B. La obligación de pagar el derecho, nace de la Ley, porque es necesaria la realización de la hipótesis contenida en la norma, y la realización de un hecho generador; no nace de un acuerdo de voluntades entre el contribuyente que solicita el servicio, y el Estado que es quien lo presta.

C. Sólo los servicios prestados por la administración implican el pago de derechos.

D. Se rigen por el principio de legalidad, es decir, debe estar expresamente consignados en la ley; en el caso, la Ley Federal de Derechos.

E. Debe destinarse a satisfacer gastos públicos.

F. Su monto a cuantía debe ser razonable, esto es, que debe haber una proporción entre el servicio prestado y el pago a realizar (semejante al principio de

proporcionalidad y equidad de los impuestos) (77).

Anteriormente, la propia Ley de Invencciones y Marcas en su Título noveno, capítulo segundo, contenía un conjunto de disposiciones relativas al pago de derechos, y que iban del artículo 203 al 209; actualmente estas disposiciones se encuentran erogadas y el pago de los derechos correspondientes se regula por la Ley Federal de Derechos.

2.9.1. ¿ CUANDO DEBERAN PAGARSE LOS DERECHOS CONFORME A LA LEY DE INVECCIONES Y MARCAS Y CONFORME A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS ?

No obstante lo expresado en el subinciso anterior, en la misma ley se contemplan dispersas diversas disposiciones en cuanto al pago de derechos; también existen diversas disposiciones al respecto en la Ley sobre el control y registro de la transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, así como en los reglamentos de ambas.

De el estudio de ambos cuerpos legales, en forma genérica, se extraen los siguientes conceptos que generan el pago de derechos :

1.- El derecho exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro en la SECOFI; en estos términos, el servicio es prestado por el Estado a quien quiera usar la marca, por medio del registro correspondiente.

2.- Tratándose de una marca cáduca, extinguida por falta de explotación, o en su caso voluntariamente cancelada, se puede solicitar por cualquier persona una

vez que haya transcurrido un año de la caducidad, extinción a cancelación. Sin embargo este plazo no será aplicable entratándose del titular de la marca, quien podrá solicitarla en cualquier tiempo, pero por ello deberá pagar los derechos. Así mismo, no se le exime de la realización del exámen de novedad, por lo que al respecto nuevamente se genera el pago de los derechos respectivos.

3.- Al solicitar el registro de la marca, deberá especificarse los productos o servicios que protegerá, siendo en base a ellos que se determina el monto de los derechos, atendiendo al número de productos o servicios que en cada caso se pretenden marcar.

4.- No podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas, por lo que deben llenarse solicitudes diversas lo que tacitamente trae aparejado el pago de los derechos por cada solicitud.

5.- De existir alguna modificación en la marca, debe ser motivo de una nueva solicitud, y por tanto el pago de derechos.

6.- Se puede solicitar a la SECOFI, la declaración de que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin, por un solo titular y que por tanto tal solicitud de la declaratoria correspondiente, generará el pago de derechos.

7.- La marca debe usarse efectivamente por su titular (o en su caso por los usuarios autorizados) encontrándose facultad a la SECOFI para comprobar este uso, mediante solicitud de información o documentación correspondiente. Esta posibilidad de comprobación, resulta ser

obligatoria para el titular e implica el pago de derechos.

8.- En caso de una licencia obligatoria en los términos del artículo 125 de la Ley de Invenciones y Marcar, se deben de pagar derechos por el registro de la misma.

9.- Tratandose de autorización del uso de la marca, deberán registrarse ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, los actos, convenios o contratos en los que conste la licencia, lo que genera nuevamente el pago de derechos por el registro.

10.- Por lo que se refiere a la renovación del registro de la marca, el que debe solicitarse dentro de los seis meses precedentes al vencimiento, también deben pagarse derechos.

11.- Relacionado con el plazo anterior, está el número 7 del presente, puesto que al solicitar nuevamente el registro marcado, se debe acreditar el uso efectivo al que se ha hecho referencia, lo que implica doble pago.

12.- Una marca puede transmitirse por los medios que establece la legislación común, sin embargo, también los actos que se celebren en este sentido, deben registrarse ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, dependiente de la SECOFI, lo que implica el pago de derechos.

13.- La realización del examen de novedad también conlleva el pago de derechos.

14.- Si durante el trámite del registro se modi

fica la marca, y a consideraci3n de la SECOFI constituye una verdadera sustituci3n, deber1 ser sujeta a otro ex1men de novedad y por lo tanto de nuevo al pago de derechos.

15.- EL registro de una marca, en caso del derecho de prioridad, tambi3n implica por supuesto el pago de derechos.

16.- Al declarar la SECOFI ligados los registros marcarios que pertenezcan a un mismo titular, en los t3rminos del art3culo 96 de la LIM, se cobraran los derechos respectivos; y posteriormente, si el titular solicitara la disoluci3n de tal v3nculo, de resolver la SECOFI tal ruptura, deben por tanto, pagarse derechos tambi3n.

17.- Concluido el tr1mite de la solicitud, de iniciarse una nueva gesti3n, deber1n pagarse nuevamente los derechos respectivos.

18.- En caso de que se abandone una solicitud, de iniciarse una nueva gesti3n, deber1n pagarse nuevamente los derechos.

19.- Por transmisi3n de una marca, sea inter vivos o mortis causa, deber1 inscribirse en la Direcci3n General de Invenciones y Marcas, por lo que el servicio de inscripci3n genera el pago de derechos, am3n de que este acto debi3 registrarse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog3a y ya debieron entonces pagarse los derechos respectivos.

20.- Concluido el tr1mite de la solicitud, es procedente el pago de derechos por el registro y la expedici3n del t3tulo respectivo.

21.- Teniendo el registro de la marca para va-

rias clases de productos y/o, y sólo acreditando el uso efectivo en una sola clase, deberá presentar el titular por cada una de las demás clases una declaración donde mencione la clase en la actual fue acreditado el uso, pero también deberá pagar los derechos respectivos en cada una de las clases que esté protegiendo.

22.- El reglamento de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, establece la obligación de pagar los derechos que en cada caso establezcan en la cuota respectiva, por el registro de los actos ya mencionados.

23.- El artículo 28 de la precitada ley, dispone : " Quedarán exceptuados del pago de los derechos respectivos al trámite de inscripción de los actos, convenios o contratos que celebren las personas físicas o morales que tengan la calidad de mexicanas en los términos de la Ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera, siempre y cuando esten inscritos en el programa de fomento correspondiente ante la Dirección General del Industrias de la Secretaría, y que intervengan en las operaciones con el carácter de proveedores de programas de computación desarrollados por ellos. Para hacerse acreedores a este tratamiento, deberán demostrar ante la Secretaría, que cuentan con los elementos técnicos y financieros que los colocan en la capacidad de desarrollo de tales programas. "

Correlativamente, la Ley Federal de Derechos señala en su capítulo V, relativo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en su sección tercera, relativa a las Invencciones y Marcas, se establecen los conceptos pro los cuales se pagará la contribución en estu-

dio :

"Artículo 66.- Por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la legislación en materia de Invenciones y Marcas, se pagará el derecho sobre Invenciones y Marcas conforme a las siguientes cuotas :

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

A un sólo producto o servicio de una clase cualquiera ...	\$24,000.00
de dos a diez productos de una sola clase	\$47,500.00
a más de diez productos o servicios para todos los productos o servicios de una sola clase	\$95,000.00
A) Por el reconocimiento de cada derecho de prioridad	\$71,500.00
B) Por la comprobación de uso efectivo de la marca.....	\$47,000.00
C) Por la comprobación de uso en una clase diferente a aquella en la cual se tuvo por comprobado el uso efectivo	\$95,500.00
D) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en su clase.....	\$47,500.00
E) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en otra clase....	\$95,500.00

II. Por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante y por cada solicitud de prórroga

\$12,000.00

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

- A) Nueva solicitud
- B) Una marca que haya caducado o se haya extinguido

guido y sea solicitada por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad o extinción y se aplique a uno a nueve productos o servicios de una misma clase\$1'058,000.00
C) Una marca que haya caducado o extinguido y se aplique a diez o más productos o servicios de una misma clase, o bien a toda una clase...\$1'591.00.00

IV. Por el registro de fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que confiere una marca o que puedan derivarse de la 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\$24,000.00

EL pago de los derechos por el registro de la marca y expedición del título, deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se concluya el trámite de la solicitud y hayan quedado satisfechos los requisitos legales. Asimismo, conforme al artículo 4 de la ley en cita, tratándose de mensualidades, el contribuyente efectuará el entero del derecho, el día 5 del mes en que se presente el servicio y deberá presentar el comprobante de pago a la dependencia correspondiente a más tardar el día 15 de ese mes a excepción de los casos que señala esta ley.

Los derechos deben pagarse previamente a la prestación del servicio por mensualidades conforme a lo dispuesto por este artículo, se pagarán conforme a la cuota vigente en el momento en que debe enterarse el derecho, sin aplicar a la cuota los incrementos posteriores que haya aprobado el congreso de la unión.

Artículo 70.- Por otros actos o procedimientos relacionados con la legislación en materia de Invenciones y Marcas, se pagará el derecho sobre invenciones y marcas :

- 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.....\$119,000.00
- II. Por el informe que se proporcione a personas que lo soliciten por escrito, sobre si una marca ha sido registrada, o por informes semejantes relativos a avisos y nombres comerciales por cada uno.....\$12,000.00
- III. Por el registro de transformación de régimen jurídico.....\$7, 200.00
- IV. Por la verificación que se pratique por el personal competente, a solicitud de los interesados, por comprobar hechos relacionados con la aplicación de la legislación sobre invenciones y marcas.....\$47,000.00

En este orden de ideas en este estudio se han tratado de incluir y precisar todos los conceptos manejados tanto por la Ley de Invenciones y Marcas como por la Ley Federal de Derechos y que resultan aplicables por ser titular, usuario o licenciataria de la marca (en una palabra detentador).

Si bien en la mayoría de los casos el monto de este tipo de contribución no resulta ser gravoso en términos generales, encuentro que el millon y medio de pesos que se debe pagar en caso de caducidad o extinción, más que una contribución parece ser una sanción, ya que consi-
dere que en este sentido los derechos elevan su cuantía

en forma injustificada.

Asimismo se observa que los derechos, suelen ser repetitivos en diversos conceptos, lo que de igual manera ocasiona que aunque su monto no sea elevado, también sean a todas luces injustificados.

Concluyendo, el Estado mexicano trata de abarcar todas las posibilidades por medio de las cuales se pueden captar bienes o ingresos, actividad encaminada a resolver necesidades públicas, recordándose que los derechos forman parte de los considerados ingresos ordinarios, y que por tal motivo tanto sus conceptos como sus montos, deberán estar consignados en las leyes respectivas, como es el caso de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Federal de Derechos.

2.10. BREVE ANALISIS DEL REGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS MAS IMPORTANTES INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se ha mencionado durante el desarrollo del presente en diversas ocasiones de géneros u especies, al inicialrlo se dijo que la marca forma parte de un todo llamado por la doctrina y la legislación incluso, como propiedad industrial, sistema en el cual encontramos diversos elementos, tales como son las patentes (de invención y de mejora), los certificados de invención, los dibujos y modelos industriales, etc., denominados estos como creaciones nuevas; y por otra parte las marcas, el nombre y el aviso comercial, las denominaciones de origen, etc., denominadas en conjunto como signos distintivos.

Ahora bien, no obstante que el presente se ha encaminado de manera primordial al régimen fiscal del sig

no marcario, no ha sido posible separarlo de los demás elementos de lo que doctrinal. legal y jurisprudencialmente se les ha dado un trato conjunto. Doctrinalmente porque los autores consultados aseguran que el régimen fiscal es común a todos los elementos de la propiedad industrial; se observó además en éste capítulo que las leyes fiscales en estudio - Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado - no distinguen particularmente a ninguno de éstos elementos, salvo los derechos de autor.

La propia Ley de Invenciones y Marcas, señala disposiciones que les son aplicables a diversas instituciones de la propiedad industrial, basta acudir al nombre mismo de la ley, para darnos cuenta que en ella se incluyen tanto creaciones nuevas como signos distintivos (por lo que respecta a las creaciones nuevas, se les denomina invencione legalmente). En éste sentido la ley en cita en su artículo primero dispone:

" Esta ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras ; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; los apoyos y derechos mencionados para los trabajadores, micro y pequeñas industrias ; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derchos que dicha ley otorga."

En este mismo estudio, y por disposición legal, diversas son las disposiciones de aplicación común tanto para el apartado de las creaciones nuevas, como en relación a los signos distintivos.

Por lo que hace en principio a las creaciones nuevas, por disposición legal, les son aplicables en for-

ma genérica las reglas que se aplican a la patente de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 52, 63, 68, 69, 73, 79, y 80.

En cuanto a los signos distintivos, las son aplicables a estas figuras las disposiciones generales aplicables al signo marcario, según lo preceptuado por los artículos 174, 182, 187, etc.

De esta forma se puede afirmar que el régimen fiscal anotado con anterioridad en los precedentes incisos es aplicable genericamente a todos los elementos que conforman este estudio, remitiéndonos por lo que a estos respecta a los incisos correspondientes a Impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado; en cuanto a los derechos, el monto de los mismos es tan específico para cada acto inherente a la propiedad industrial, como lo pueden ser las patentes o los nombres comerciales, como lo son para las marcas, según se ha mencionado en el inciso respectivo. Por lo demás, les son aplicables en general las anotaciones hechas en este capítulo.

No obstante estas manifestaciones, es pertinente hacer una pequeña aclaración por cuanto hace a dos instituciones que merecen un mención especial:

Entratándose de patentes, la ley de invenciones y marcas contempla la posibilidad de su expropiación caso en el cual al titular de la misma, le serán aplicables las legislaciones sobre expropiación, y en todo caso la indemnización que reciba se considerará como un ingreso, pero que ya no formará del régimen fiscal de la patente, puesto que el titular de los derechos que le confiere la patente, ha dejado ya de serlo y ésta ha pasado ya a dominio del Estado; en este sentido el ingreso que

tenga el particular, deberá declararlo en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto al Valor Agregado, conforme al título de la ley en que se ubique dependiendo de su situación como contribuyente en particular.

La otra mención que al respecto se puede realizar, es tratándose del signo distintivo denominado de nominación de origen, en donde el titular de los derechos no es el particular o gobernado, sino el propio Es tado, en éste sentido, nos habla el artículo 162 de la Ley de Invencciones y Marcas, que expresa:

" El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. "

Así el uso de ésta denominación, va siempre apa rejado al uso de una marca, por ello con mayor razón me remito en este aspecto, al régimen fiscal expuesto para este signo distintivo en el cuerpo de este trabajo.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- 1.- Johnson Okuysen, Eduardo Andrés, Temas Fiscales, México, 1986, Editorial Themis, p.p. 97
- 2.- Alvarez Soberanis Jaime, Regulación de la Transferencia de tecnología, patentes y marcas, México, 1982, Editorial Porrúa, p.p. 69
- 3.- Sepúlveda César, El sistema mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1975, Editorial Porrúa, p.p. 141
- 4.- Alvarez Soberanis Jaime, ob., cit., p.p. 284
- 5.- Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, México, 1956, Editorial Porrúa, Tomo I, p.p. 319
- 6.- Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 279
- 7.- Loc., cit.
- 8.- Sepúlveda, César, ob., cit., p.p. 22
- 9.- Ibidem, p.p. 22
- 10.- Fraga Gabino, Derecho Administrativo, México, 1987, Editorial Porrúa Vigésimo sexta Edición, p.p. 316
- 11.- Loc., cit.
- 12.- Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, México, 1979, Editorial Porrúa, Novena Edición, p.p. 29
- 13.- Flores Zavala, Ernesto, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, México, 1982, Editorial Porrúa, Vigésimo cuarta Edición, p.p. 24
- 14.- Fraga, Gabino, ob., cit., p.p. 286
- 15.- Serra Rojas Andrés, ob., cit., p.p. 286
- 16.- Fraga, Gabino, ob., cit., 317
- 17.- Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 286
- 18.- Gutierrez y González, Ernesto, El patrimonio pecunia-rio y moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio, Puebla, 1982, Editorial Cajica, Segunda Edición, p.p. 159
- 19.- Loc., cit.
- 20.- Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil Mexicano, México, 1985, Editorial Porrúa, p.p. 27

- 21.- Ibidem, p.p. 292
- 22.- Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 69
- 23.- Sepúlveda, Cesar, ob., cit., p.p. 114
- 24.- Gutiérrez y González, Ernesto, ob., cit., 253
- 25.- Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., 71
- 26.- Rojina Villegas, Rafael, ob., cit., 154
- 27.- De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, 1986, Editorial Porrúa, p.p. 311
- 28.- Serra Rojas, Andrés, ob., cit., p.p. 31
- 29.- Ibidem, p.p. 32
- 30.- Loc., cit.
- 31.- De la Garza, Sergio Francisco, ob., cit., p.p. 312
- 32.- Johnson Okuysen, Eduardo A., ob., cit., p.p. 99
- 33.- Margain Manatou, Emilio, Dos temas fiscales, Terminología y Método para la determinación del Tributo, México, 1968, Editorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, p.p. 33
- 34.- Ibidem., p.p. 44
- 35.- Flores Zavala, Ernesto, ob., cit., p.p. 54
- 36.- Ibidem., p.p. 56
- 37.- De la Garza, Sergio Francisco, ob., cit., 384
- 38.- Ibidem, p.p. 388
- 39.- Serra Rojas, Andrés, ob., cit., 401
- 40.- Ibidem., p.p. 414
- 41.- Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina, 1971. Tomo XX Editorial Torres Libres Libreros, p.p. 364
- 42.- Loc., cit.
- 43.- Johnson Okuysen, Eduardo A., ob., cit., 101
- 44.- Diccionario Jurídica Mexicano, 1985, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo V I-J, p.p. 45 y sigs.
- 45.- Ibidem., p.p. 427
- 46.- Loc., cit.
- 47.- Loc., cit.
- 48.- De la Garza Sergio Francisco, Evolución de los conceptos de renta y de ganancias de capital en la doctrina y en la legislación mexicana, durante el periodo de 1921 a 1980, México, 1983, primera edición, Editorial Tribunal

- Fiscal de la Federación, Colección de Estudios Jurídicos, Volúmen V, p.p. 19
- 49.- Ibidem, p.p. 22
- 50.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Marco tributario de la Propiedad Industrial, Revista Mexicana de Justicia, Volúmen II, No. 4, oct.- dic. , p.p. 315
- 51.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Temas Fiscales, México, 1986, Editorial Themis, p.p. 101
- 52.- Loc., cit.
- 53.- Ibidem, p.p. 103
- 54.- Loc., cit.
- 55.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Marco tributario, p.p. 322
- 56.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Temas...., p.p. 163
- 57.- Ibidem , p.p. 107
- 58.- Ibidem, p.p. 104
- 59.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Marco tributario....., p.p. 325
- 60.- Ibidem., p.p. 326
- 61.- De la Garza, Sergio Francisco, ob., cit., p.p. 15
- 62.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Temas...., p.p. 112
- 63.- Ibidem, p.p. 114
- 64.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Marco Tributario....., p.p. 329
- 65.- Ibidem., p.p. 337
- 66.- De la garza, Sergio francisco, Derecho Financiero..., p.p. 384
- 67.- Mattiello Canales, Angel A., Los efectos financieros, contables y administrativos del Impuesto al Valor Agregado en México, 1982, Editorial I. E. E. S. A., p.p. 42
- 68.- Loc., cit.
- 69.- Johnson Okuysen, Eduardo A., Temas...., p.p. 116
- 70.- Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, México 1983, Editorial Porrúa, Décimo primera Edición, p.p. 250.
- 71.- Johnson Okuysen, Eduardo A.. ob., cit., p.p. 116
- 72.- Loc., cit.

73.- Ibidem., p.p. 117

74.- Ibidem., p.p. 119

75.- Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960, Editorial Libros de México, Primera Edición, p.p. 198

76.- Loc., cit.

77.- De la Garza Sergio Francisco, ob., cit., p.p. 643

capítulo tercero

" MEDIOS DE DEFENSA "

3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y MEDIOS DE DEFENSA ESTABLECIDOS EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

En los capítulos precedentes, se ha tratado de forma fundamental el aspecto sustantivo de las normas marcarias aplicables a su régimen fiscal. Se han abordado - los derechos y obligaciones del titular de las marcas, entre los primeros se incluyó el derecho del particular de defenderse de los actos de autoridad, precisamente mediante los recursos - llamados administrativos - contemplados por la ley.

Los recursos en términos generales, se consideran como medios de impugnación de los actos de autoridad, y en particular, los recursos administrativos como "un procedimiento represivo que aporta al administrado un medio legal directo para la defensa o protección de sus - derechos." (1) Pero, ¿de qué autoridad puede defenderse el titular, usuario autorizado, o licenciataria de una marca? En varias ocasiones se ha hablado de las autoridades administrativas que en materia marcaria intervienen, ambas por supuesto dependientes del Poder Ejecutivo : La -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Existen diversos recursos administrativos, previstos en leyes fiscales y no fiscales, sin embargo, existe actualmente la tendencia de unificarlos en una sola -- ley.

La interposición de estos medios de defensa, - suele tener - como todo - diversas ventajas y desventa---jas, que se pueden resumir de la siguiente manera :

a) Resultan económicos para los particulares, aunque pue-

den ser tan costosos como un juicio.

b) Su trámite, suele ser muy sencillo, no obstante, los requisitos de procedibilidad del recurso, en ocasiones exceden de los requisitos para la promoción del juicio de amparo.

c) Por medio del recurso se puede hacer notar a la autoridad administrativa ciertos errores o vicios que afectan la ley, pero como el funcionario que revisa es el mismo que emitió el acto, se convierte por tanto en juez y parte por lo que no resuelve con rapidéz y con frecuencia confirma el acto.

d) La autoridad administrativa al resolver el recurso, evitará que una buena cantidad de juicios lleguen al Tribunal Fiscal de la Federación o incluso al juicio de amparo. Pero, suele suceder, como se mencionó, que la autoridad confirma el acto y por tanto, haga uso el particular de las instancias antes mencionadas.

e) Puede ser que en el recurso se haga notar un error a la ley y se de a la autoridad pauta para corregirla (no obstante la autoridad no suele corregir sus errores con tanta facilidad).

Independientemente de las ventajas y desventajas que pueda implicar la promoción del recurso, hay algunos cuya interposición es obligatoria para el particular, según se verá.

En la Ley Sobre el Control y Registro de la --- Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, encontramos un recurso administrativo, llamado de revocación, mismo que se regula en un solo artículo, que a la letra dice : "En todo caso los interesados tendrán derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad responsable deberá dictar su resolución sobre las mismas, en un término de quince días contados a partir de la presentación.

Si no interpusiera el recurso correspondiente, dentro de un plazo de quince días, la sanción se tendrá como firme, y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad."

Este es un ejemplo de un recurso de interposición obligatoria para el particular.

Así, existen dos clases de recursos en cuanto a su interposición, aquéllos que - como se dijo - son -- obligatorios para el particular, y los que son optativos, caso en el cual queda al arbitrio del particular hacerlos valer o no (según su conveniencia) o acudir directamente al juicio fiscal.

No así los recursos de interposición obligatoria, los que como su nombre lo indica, deberán agotarse - antes de acudir a cualquiera otra instancia, tal es el caso del Recurso de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, regulado por el artículo 118 del Código Fiscal de la Federación.

En este mismo orden de ideas, el artículo 21 de la ley en cita dispone : "La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se harán sin perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta ley, el pago de los derechos respectivos, de recargos en su caso, y de las penas que corresponda imponer a la autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal."

Esta disposición abarca dos hipótesis: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 - que regula el recurso de revocación - es menester agotar este recurso para impugnar las sanciones en esta materia. Sin embargo, la interposición de este medio de defensa resulta independiente del que se pueda hacer valer contra el pago de derechos, recargos, o cualquier otro impuesto derivado de

conceptos marcarios, caso en el cual procedería conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, - el Recurso de Revocación o el de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuyas hipótesis de procedencia dependen del caso concreto.

El único recurso administrativo previsto en la - Ley de Invencciones y Marcas - que se estudiarán en detalle posteriormente - se ubica en su Título Octavo, Capítulo - Primero, en los artículos 231 al 239 inclusive.

El Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en esta materia (por ser federal), contempla -- dos recursos, por medio de los cuales se podrá impugnar, derivados de conceptos marcarios, la determinación y monto de un crédito o determinación de recargos; y también el posible cobro de una multa impuesta por la SECOFI en las hipótesis de ley, satisfaciendo los requisitos que el mismo Código provee.

Precisamente, en su Título V, Capítulo I llamado "De los Recursos Administrativos", se determinan las - clases de Recursos Administrativos, en los siguientes tór-
minos :

"Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia -- fiscal federal, se podrán interponer los siguientes recursos :

- I. El de Revocación.
- II. El de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución."

En forma general, estos son los recursos aplicables, cuya interposición pueda realizarse ante la autoridad que emitió el acto, ante su superior jerárquico, o in-

cluso por conducto de quien notifico el acto.

La procedencia, requisitos, plazos, etc., se estudiarán expresamente en incisos posteriores.

3.1. NATURALEZA DE LA DEFENSA EN LA MATERIA.

¿ Cómo se defiende el titular de la marca si se le determina en crédito fiscal derivado de éste concepto ?
¿ Que hacer si se le determinan recargos o multas en materia fiscal ? Más aún, ¿ cómo se defiende de un posible cobro al través del Procedimiento Administrativo de Ejecución ?

La conjunción de dos ramas tan disímbolas del derecho como es la propiedad industrial y el Derecho Fiscal, resulta sumamente interesante y trascendente, toda vez que por ser tan distintagente sí en el fondo, también lo son en cuanto a sus medios de defensa.

Aún cuando - según hemos visto - se unen diversos aspectos de la materia marcaría con los aspectos fiscales, hay otros casos en los cuales no pueden ensamblarse.

Hablando del régimen fiscal marcarío, se dijo que el titular de este signo distintivo o al detentador, usuario o licenciatarío, debe pagar diversas contribuciones : Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y Derechos (los dos primeros son propiamente impuestos); por lo que hace al pago de Derechos según se expresó, su falta de pago implica que a título de sanción, se tenga por abandonada la solicitud de que se trate, de pleno derecho. Sin embargo, entratándose propiamente de los impuestos y sus accesorios (multas fiscales, recargos y gastos de ejecución) la sanción es sumamente distinta.

Tratándose de los recursos administrativos previstos por la legislación de propiedad industrial (revisión, revocación y reconsideración) excluyen la posibilidad de agotar el recurso de revocación previsto por el Código Fiscal de la Federación, puesto que los dos primeros son considerados como optativos , y si el titular decide no agotarlos, puede acudir sin emgargo al Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; en cuanto a la reconsideración - recurso de carácter obligatorio - deberá agotarse primero, y posteriormente en los términos del mismo, acudir al juicio Fiscal.

No así cuando se determina al particular un crédito por concepto de I.V.A. o Renta (con sus respectivos accesorios) relacionado con conceptos marcarios (contenido del capítulo segundo) o bien se pretenda su cobro y se generen a demás gastos de ejecución. En este caso deberá acudirse en primera instancia a la legislación tributaria, particularmente la Código Fiscal de la Federación.

En este sentido expresa la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas: " La aplicación de las sanciones administrativas que preceden, se harán sin perjuicio de que se exija el debido de ésta ley, el pago de los derechos respectivos, de recargos en su caso..."

Esta disposición incluye pues, nuestras dos hipótesis :

- 1) La aplicación de las sanciones administrativas conforme a la ley, implica previamente agotar los medios de defensa previstos en la misma.
- 2) Tratándose de la exigencia de derechos y recargos, en

su caso, se debe recurrir a los medios de defensa propiamente fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

En este sentido, actualmente existen sólo dos tipos de recursos administrativos, ya mencionados y que están contenidos en el artículo 116 del Código Fiscal, mismos que proceden en contra de actos administrativos dictados en materia fiscal federal.

RECURSO DE REVOCACION

¿ Contra qué resoluciones procede ? Contra resoluciones administrativas que:

- a) Determinen contribuciones o sus accesorios;
- b) Nieguen cantidades que procedan conforme a la ley; y
- c) Siendo diversas de las anteriores, dicten las autoridades aduaneras.

Las hipótesis de procedencia tratándose de materia marcaría derivadas del impuesto sobre la Renta o del Impuesto al Valor agregado, es la prevista por el inciso a) , contra resoluciones que determinen contribuciones o sus accesorios, en los términos precisados en el capítulo Segundo.

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 días hábiles, tomando en cuenta las reglas previstas por los artículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación.

- ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la autoridad que emitió o notificó el acto impugnado.

- REQUISITOS DEL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. Conforme a los requisitos del artículo 18 del Código: Toda promoción deberá firmarse por el interesado o por su

representante legal, constar por escrito, precisar el nombre, denominación o razón social en su caso, mencionar el domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, señalar la autoridad a quien se dirige y el propósito de la promoción, domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para recibirlas.

La omisión de alguno de los mencionados requisitos da lugar a una prevención - por diez días hábiles - para que se subsane, si no se realiza tal corrección, se tendrá por no presentada la promoción, además, conforme al artículo 122, se debe anexar la constancia del acto impugnado, expresar agravios, los hechos controvertidos y las pruebas respectivas. De igual manera la omisión de alguno de estos requisitos, da lugar a una prevención, la que de no satisfacerse implicará que la autoridad tenga por no presentado el recurso.

Por lo que hace a las pruebas documentales, deberán anexarse al escrito de presentación del recurso, o acreditar que éstas fueron solicitadas a la autoridad respectiva y que ésta no las ha proporcionado, para que a su vez, esta sea requerida. Si esta situación no se acredita igual se previene al promovente para que subsane el error o la omisión, por cinco días hábiles, y de no hacerlo se tendrá por no ofrecida la probanza.

Además se debe acreditar la personalidad cuando no se actúe en nombre propio o tratándose de personas morales; anexar la constancia de notificación del acto impugnado y por supuesto la constancia del mismo (artículo 123 del Código Fiscal de la Federación).

El artículo 124 del citado cuerpo legal, establece específicamente los casos en los cuales es improcedente este medio de defensa :

- "I. Que no se afecte el interés jurídico del recurrente.
- II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias.
- III. Que hayan sido impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
- IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los cuales no se promovió recurso en el plazo señalado para tal efecto.
- V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de un recurso o medio de fensa diferente.
- VI. En caso de que no se amplie el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 129 de este Código.
- VII. Si son revocados por actos de autoridad."

Este recurso tiene el carácter de optativo para el particular, puesto que puede agotarlo o no, según su criterio, antes de acudir al juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

RECURSO DE OPOSICION AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION.

Este medio de defensa es regulado por el artículo 118 del Código Fiscal de la Federación.

- CONTRA QUE RESOLUCIONES PROCEDE. Contra actos que:
 - a) Exijan el pago de créditos fiscales y se alegue :
 - I. que estos se han extinguido.
 - II. Su monto es inferior al exigido, cuando el cobro en exceso sea atribuible a la ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización prevista por el artículo 21.
 - b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecu

ción, y se alegue que éste no se ha realizado conforme a derecho.

- c) Se afecte el interés jurídico de terceros.
- d) Se determine el valor de bienes embargados a que se refiere el artículo 175 del Código.

Este recurso, por disposición expresa del artículo 120 del multicitado código, deberá agotarse previamente a la promoción del juicio contencioso administrativo.

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 días hábiles tomando en cuenta las reglas que para ello prevén los artículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación.

- ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la oficina ejecutora, sin que se pueda alegar por medio de éste tipo de recurso la validez del acto administrativo en que se haya determinado el crédito fiscal (artículo 126 del Código Fiscal de la Federación).

- REQUISITOS DEL ESCRITO DE PRESENTACION DEL RECURSO. Esencialmente los requisitos son los mismos que para la procedencia del recurso de revocación, por lo que a fin de no ser reiterativa, me remito en este punto a lo anotado para el recurso mencionado.

Estas disposiciones, de naturaleza primeramente administrativa y después eminentemente fiscal, conforman la defensa para el detentador marcario - sea el titular o el usuario autorizado - mismas que deben ser manejadas con precisión, con objeto de que se utilice el recurso y la forma adecuada en el caso particular.

Así pues, se ha delineado cuales son los medios de defensa que en un primer momento se deben agotar derivados de las sanciones en materia propiamente considerada

como propiedad industrial, o en particular derivadas del regimen fiscal marcario.

3.2. PRIMERA INSTANCIA O RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS POR LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por la naturaleza de la materia en estudio, la legislacion sobre propiedad industrial establece al través de diversos recursos la posibilidad de defensa para el administrado, estos estan rodeados de diversos requisitos de procedibilidad, y además, su interposición trae consigo diversas consecuencias.

Se ha dicho que los recursos en este aspecto, son los denominados en este administrativos, mismos que se pueden clasificar de la siguiente forma: Recursos de reconsideración (los que conoce y resuelve la autoridad autora de los actos impugnados)y, el de revisión (conoce y resuelve un autoridad iversa a la que emitió el acto, quien puede ser jerárquicamente superior a un organo administrativo especial).(2)

Logicamente la interposición del recurso, lleva consigo la consecución de un determinado objetivo, el que invariablemente debe estar contenido en uno de los siguientes supuestos:

- i. Revocar;
- ii. Modificar;
- iii. Anular; o en su defecto
- iiii. Confirmar un acto determinado.

Estos supuestos lógicos se complementan con los siguientes supuestos esenciales, como los denomina Sergio Francisco de la Garza:

- a) Una ley que establezca el recurso;
- b) Un acto administrativo en contra del cual se promueve el recurso;
- c) Una autoridad administrativa quien debe tramitarlo y resolverlo;
- d) La afectación de un derecho o interés jurídico del recurrente; y
- e) La obligación de la autoridad de dictar una resolución en cuanto al fondo." (3)

Estos supuestos sustantivos resultan aplicables a los recursos administrativos consignados por la legislación de propiedad industrial, recursos que Miguel Angel García Ramírez, precisa en el siguiente cuadro:

SECRETARIA DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

ORDEN JURIDICO	RECURSO	ORGANO QUE TRAMITA EL RECURSO
Ley de Invenciones y Marcas	Revisión Arts.231- 236	Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ley sobre el control y registro de la transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.	Reconsideración Art. 13 (ley) Revocación Art. 24 (ley)	

RECURSO DE REVISION

Previsto por la Ley de Invenciones y Marcas. Se regula en el capítulo IV denominado precisamente " Recurso Administrativo ", en el artículo 231: " Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en ésta ley y demás disposiciones derivadas de

ella, podrán ser recurridas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva."

Este recurso, por su inpetrición se considera como optativo para el particular, puesto que queda a su arbitrio la promoción de este medio de defensa.

Asimismo, en cuanto a su interposición deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) PLAZO DE INTERPOSICION. Los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación respectiva.

b) FORMALIDADES DEL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. Existencia de una sanción administrativa que se impugne por este medio ; por escrito dirigido a la SECOFI, en el cual se ofrezcan las pruebas pertinentes, anexando a este los dictámenes en su caso, y las documentales.

c) FIJACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DEL RECURSO.

- 1.- Que promueva el interesado, representante legal o apoderado, y que el escrito se presente debidamente firmado.
- 2.- Ofrecer las pruebas en el escrito inicial.
- 3.- Desahogo de las pruebas: se verificará en un plazo no menor de ocho días, ni mayor de treinta días hábiles.
- 4.- Es inadmisibles las pruebas confesionales con cargo a la autoridad.
- 5.- Es aplicables supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
- 6.- La autoridad deberá resolver dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las pruebas o en su caso de su desahogo.

d) PRUEBAS. Se pueden ofrecer toda clase de pruebas, atendiendo a la excepción hecha con antelación, e incluyendo también en ella a la testimonial.

e) POSIBLE SUSPENSIÓN Y REQUISITOS DE ELLA. Se debe atender a los requisitos señalados en el artículo 237 de la Ley de Invenciones y Marcas.

f) PROCEDE ESPECIFICAMENTE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY EN CITA.

RECURSO DE RECONSIDERACION

Previsto por la Ley Sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, en su capítulo II artículo 13.

a) PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. Dentro de los 15 días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

b) FORMALIDADES QUE DEBEN APARECER EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. El escrito debe presentarse ante la SECOFI, ya sea por el afectado directamente por la sanción, el representante legal (en caso de tratarse por una persona moral) o el apoderado en todo caso; además debe ir - por supuesto - debidamente firmado.

c) FIJACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL RECURSO.

1.- A la interposición del recurso se acompañarán los medios de prueba pertinentes (excepto la confesional a cargo de la autoridad).

2.- La Secretaría está facultada además, para allegarse en caso de ser necesario, pruebas para mejor proveer.

3.- Las pruebas ofrecidas deberán desahogarse en un término no mayor de treinta días hábiles.

4.- Se podrán ofrecer toda clase de pruebas, siendo aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos

Civiles.

5.- Desahogadas las pruebas, se debe dictar resolución en un término no mayor de sesenta días hábiles, ya que de no hacerlo así la autoridad, se tendrá como resuelto en favor del promovente.

d) POSIBILIDAD DE SUSPENSION. No existe.

e) CONTRA QUE RESOLUCIONES PROCEDE. Procede contra resoluciones que determine el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Este recurso es considerado como optativo, por lo que si dentro del término señalado para su interposición en las disposiciones legales, no se promueve, la resolución susceptible de impugnarse por este medio, se convierte en definitiva, y por ende recurrible al través del Juicio Fiscal (contencioso - administrativo) ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

RECURSO DE REVOCACION

Se regula en el Capítulo V de la Ley Sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, cuyo título da nombre al recurso en estudio, mismo que se contempla específicamente en el artículo 24, el que dispone: " En todo caso los interesados tendrán derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad responsable deberá dictar su resolución sobre las mismas en un término de quince días contados a partir de la presentación.

Si no se interpusiera el recurso correspondiente, dentro del plazo de quince días, la sanción se tendrá como firme y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad."

Evidentemente este recurso se clasifica dentro de los obligatorios para el particular, puesto que de no interponerse implica la imposibilidad de que la resolución en cuestión sea recurrida por cualquier otro medio de defensa legal.

a) PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO. Deberá interponerse en un plazo no mayor de quince días hábiles que empezarán a correr a partir del en que se notifique la sanción a impugnar.

b) FORMALIDADES QUE DEBERAN APARECER EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO.

1.- Su promoción deberá ser por escrito.

2.- Dirigido a la autoridad que imponga la sanción que se esta impugnando por este medio.

3.- Deberá ir suscrito por el afectado, apoderado o representante legal en caso de ser persona moral.

4.- Ir debidamente firmado.

c) FIJACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL RECURSO. Unicamente en los términos de la disposición que regula este recurso, se ejercita el derecho de audiencia " para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan ", por lo que no se determina ninguna formalidad en especial.

d) PRUEBAS. La finalidad de este recurso es que el particular formule sus objeciones a la sanción impuesta, éstas deberán estar fundadas en la ley y en cualquier medio probatorio, puesto que no se establece limitación alguna en este sentido.

e) PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DICTE RESOLUCION. Quince días hábiles.

f) POSIBILIDAD DE SUSPENSION. De acuerdo con la ley, ninguna.

Para poder acudir posteriormente en demanda ante el Tribunal Fiscal de la Federación, es menester primero agotar ésta instancia.

Finalmente, es de particular importancia señalar la única hipótesis de improcedibilidad de recurso administrativo, la que es aplicable en materia de denominaciones de origen, más no de marcas, por disposición expresa de la Ley de Invenciones y Marcas, contenida en el artículo 158, que textualmente dispone: " Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 156, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución definitiva en los términos de éste capítulo. Contra dicha resolución, no procederá recurso administrativo alguno."

Los que han quedado precisados, constituyen grosso modo los únicos medios de defensa para el particular en materia de propiedad industrial, aplicables al titular, usuario autorizado o licenciataria de una marca; sin embargo existen otros recursos administrativos cuya procedencia es específica para la materia fiscal, cuyo estudio se aborda en los siguientes incisos.

3.3. SEGUNDA INSTANCIA O JUICIO DE NULIDAD FISCAL.

Uno de los inconvenientes de los recursos administrativos, según se dijo, es que deben de promoverse precisamente ante la autoridad que emitió el acto impugnado o un superior jerárquico de la misma, razón por la cual en la mayoría de los casos la resolución se confirma, por lo que la eficacia del recurso administrativo es prácticamente nula.

En esta tesitura, el particular deberá acudir a lo que se ha denominado segunda instancia o juicio de nulidad fiscal, mejor llamado, juicio contencioso administrativo. Sin embargo, este juicio seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federación, que como es bien sabido, no es de plena jurisdicción, sino solamente de mera anulación, esto es, que no está dotado de facultades de ejecución para cumplimentar sus resoluciones, sino que es la propia autoridad administrativa quien se encarga de hacerlo; al respecto opina la Doctora Margarita Lomelí Cerezo :

"Uno de los criterios que dan lugar a soluciones inequitativas o que complican y dilatan la eficaz administración de justicia en el ámbito federal, es la generalizada opinión de que el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación es de mera anulación, y no de plena jurisdicción, por lo que, las sentencias del propio organismo jurisdiccional en todos los casos en que el titular pruebe su acción, deben limitarse a anular el acto impugnado sin poder determinar las características del nuevo acto que ha de substituir al impugnado." (5)

Esta es una lamentable característica del juicio fiscal por lo que considero, su actividad también se desvirtúa y nuevamente se deja al afectado a disposición de la autoridad administrativa.

Asimismo, yo he denominado a esta breve exposición, segunda instancia juicio de nulidad fiscal, toda vez que es la regla general, que este juicio se inicie con posterioridad al desahogo del recurso administrativo. No obstante, este criterio ha sido severamente criticado por la Doctora Lomelí Cerezo : "Otro escollo para una adecuada defensa del particular frente a la administración pública, es la idea de que el juicio ante

el Tribunal Fiscal, es una simple segunda instancia del procedimiento oficioso." (6)

Apuntadas las anteriores críticas respecto de la instancia en estudio, podemos iniciar con el siguiente planteamiento en nuestra materia ¿ cuándo procede iniciar este juicio ? en este sentido, el Código Fiscal de la Federación adolece de cierta falta de técnica jurídica, puesto que lo idóneo en todo caso sería partir del aspecto positivo, más no así del negativo, es decir, de terminar hipótesis de procedencia y no de improcedencia como lo establece el artículo 202 del cuerpo legal en cita :

"Artículo 202.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los casos, por las causales y contra los actos siguientes :

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.

II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho Tribunal.

III. Que hayan sido motivo de sentencia pronunciada por el Tribunal Fiscal, aunque las violaciones alegadas sean diversas.

IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió un medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal Fiscal en los plazos que señala este Código.

V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad o ante el propio Tribunal.

VI. Que puedan impugnarse por medio de un recurso o medio de defensa con excepción de aquellos cuya interposición es optativa.

VII. Con nexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción diferente.

Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre que concurren las causas de acumulación previstas en el artículo 215 de este Código.

VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y

y abstracto, sin haber sido aplicadas concretamente al promovente.
(en este sentido, también opina la Doctora Lomelf Cerezo : " En el dilatado procedimiento que el particular agraviado por una resolución de la autoridad administrativa tiene que seguir para defender sus derechos, los recursos que tiene que agotar ante la administración previamente acudir a la vía contenciosa, constituye más que un medio de defensa un obstáculo para esta, en virtud de que en la mayoría de los casos resultan ineficaces y sólo retardan la resolución justa de las cuestiones controvertidas." (7))

- IX. Cuando no se haga valer agravio alguno.
- X. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado.
- XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código o en las leyes fiscales especiales."

Por lo que hace a los requisitos del escrito de demanda, señalaré las más importantes, a saber :

La demanda deberá presentarse por escrito directamente ante las sala regional y/o metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en cuya circunscripción radique la autoridad que emitió la resolución o sanción impugnada.

El término de presentación de la misma es de 45 días hábiles y en la misma se deberá indicar :

- 1.- Nombre y domicilio del demandante.
- 2.- La resolución que se impugna.
- 3.- Las autoridades demandadas.
- 4.- Los hechos.
- 5.- Las pruebas.
- 6.- Se expresen los agravios que la resolución impugnada cause al promovente.
- 7.- Nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya.

Es importante anotar que tanto la omisión de la mención de la resolución impugnada, de las autoridades demandadas y el nombre del tercero interesado, dará origen a una prevención por parte de la sala correspon-

diente, por cinco días hábiles, con el apercibimiento de que si no se satisfacen los requisitos antes mencionados se tendrá por no presentada la demanda.

A la demanda deberá anexarse la siguiente documentación :

- A) Copia de la demanda y sus anexos para cada una de sus partes.
- B) EL documento en donde conste la personalidad del promovente o donde conste que le fue reconocida por la autoridad demandada.
- C) Documento en donde conste el acto impugnado.
- D) Constancia de notificación, a menos que se diga que la misma se recibió por correo simple (bajo protesta de decir verdad).
- E) Cuestionario debidamente firmado en caso de que se haya ofrecido prueba pericial y/o testimonial.
- F) Las demás pruebas documentales que se ofrezcan, tomando en cuenta las disposiciones que al efecto señala el artículo 209 fracción VII.

Asimismo, la falta de alguno de estos requisitos implica que el magistrado instructor formule una -- prevención al promovente (cinco días) con el apercibimiento de que si no se satisface tal requerimiento en tiempo, se tendrá por no ofrecida la prueba respectiva. Si la prevención es respecto de la falta de copias de traslado, la personalidad, constancia del acto impugnado o la notificación, de no cumplirse el requerimiento de la autoridad se tendrá por no presentada la demanda.

En cuanto a pruebas :

Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades, se podrán presen -

tar hasta antes de que se dicte sentencia.

En forma muy simple, estos son los requisitos principales que debe cumplir el promovente al presentar su demanda, requisitos específicamente contenidos en los artículos 197 al 241 del Código Fiscal de la Federación.

En esta misma instancia, durante el trámite del juicio existen dos recursos que son :

- i. Recurso de reclamación : artículos 242 al 244.
- ii. Recurso de revisión : artículos 248 y 249.

Con estas breves anotaciones han quedado esbozadas en forma general, las disposiciones que guían el desarrollo de esta segunda instancia para el titular de los derechos marcarios, así como al usuario autorizado, que vean afectados sus derechos en esta materia, lo que no excluye por supuesto la posibilidad de promover nuetra suprema instancia, es decir el juicio de amparo.

3.4. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS EN CUANTO A LAS MULTAS.

Específicamente, la propia Ley de Invenciones y Marcas contiene diversas disposiciones en materia de infracciones, estableciendo de igual manera las sanciones aplicables al infractor. En este orden de ideas ca be hacernos el siguiente cuestionamiento, ¿ alguna de esas sanciones tiene carácter fiscal ? La misma naturaleza de las sanciones nos da la respuesta. El artículo 225 de la Ley dispone:

" Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones deri-

vadas de ella, serán sancionadas con:
I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el Salario Mínimo general vigente en el Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato respectivo.

II. Clausura temporal hasta por 90 días.

III. Clausura definitiva.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas."

Aún cuando de la simple lectura del precepto legal citado se concluye que todas las sanciones establecidas por la ley son de naturaleza administrativa, y recurribles por los medios que el Código Fiscal establece para tales efectos, ya mencionados con anterioridad en este mismo capítulo. Sin embargo, debemos destacar la trascendencia de las multas, mismas que actualmente pueden ascender a los \$ 86' 640, 000. 00 !!! ¿Qué no por mandato constitucional se prohíben las multas excesivas ? Al respecto expresa Hugo Carrasco Iriarte:

" La multa tiene como propósitos, como lo describe la Doctora Margarita Lomelí Cerezo: ...un fin primario de la violación cometida y de amenaza o intimidación para los demás sujetos de la misma obligación. Su contenido pecuniaro beneficia indudablemente al fisco, es una característica de orden secundario. Efectivamente, la multa no se establece con el propósito de aumentar los ingresos del Estado, sino para castigar las transgresiones legales." (8)

Complementando la cita anterior, este mismo autor escribe las ideas de Sergio Francisco de la Garza, quien concluye:

" La constitución prohíbe las multas excesivas, pero no existe un criterio inequívoco, para determinar que una multa tiene tal carácter." (9)

Esta omisión resulta a mi parecer grave. Digo omisión por que la Ley no determina cuales serán los ca sos en que se pueda aplicar al infractor la máxima sanción, más aún cuando esta resulta exorbitante e inclusive ruinoso para un pequeño industrial o comerciante, máxime para un agricultor.

Nuestra Suprema Corte ha emitido su criterio en este sentido, en diversas ejecutorias, pero finalmente se sigue dejando al particular al arbitrio de las autoridades administrativas:

" MULTA EXCESIVA. En el texto constitucional respectivo, sólo quedó consignada la prohibición de imponer -- multas excesivas, pero sin darse la definición de ellas, ni establecer normas que bastaran para calificar las sanciones pecuniarias, en los casos que se presentaran en la práctica. Por otra parte, el concepto exacto del constituyente, no puede conocerse, debido a que en la sesión respectiva del Congreso, en que se votó el artículo 22, no llegó a tratarse la cuestión, ni el exámen de la comisión que lo formuló contiene idea sobre el particular. Por lo tanto, para establecer un criterio sobre la fijación de las multas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adopta la teoría que consiste en dejar al criterio prudencial del juzgador en cada caso en particular, la calificación de si una multa es excesiva o no, debido a que este criterio es el más jurídico y justo, dado que no es posible determinar un criterio general que atienda a las condiciones de cada infractor, que, en definitiva, es la única circunstancia que puede tenerse en cuenta para valorar con equidad, el carácter de la multa aplicada, sin que pueda admitirse la tesis de que si el criterio para juzgar si una multa es excesiva o no, depende de la aplicación del máximo o del mínimo que fije la ley, en correspon--

dencia con la gravedad de la infracción, pues aún en el caso de que se aplique el mínimo, la multa podría ser excesiva para una persona, por el reducido valor de su patrimonio, para otra no por la cuantía de sus bienes, por lo que para imponerla deben tenerse presentes en todo caso, dos elementos fundamentales: que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y la fortuna y condiciones económicas del infractor y que la sanción pecuniaria este en proporción con el valor del negocio en que se cometió la infracción que se castiga."

Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Amparo en Revisión, expediente 2329/32

Un poco para atemperar el contenido de este criterio - en que materialmente se deja al infractor a merced de la autoridad, quien deberá juzgar con prudencial criterio - se cita la siguiente tesis:

" MULTAS. PARA IMPONERSE EL MAXIMO DE LA SANCION DEBE DEMOSTRARSE QUE SE ESTA EN EL CASO DE EXTREMA GRAVEDAD. No basta el hecho de que una falta sea grave para castigarla con la sanción máxima; y no basta la mera gravedad, porque la gravedad reviste grados cuando lo reconoce el legislador al establecer un extremo máximo y uno mínimo de multas, y, en esas circunstancias la sanción más enérgica sólo puede corresponder a los casos de extrema gravedad. Por tanto, no demostrándose que se este en un supuesto de la gravedad suma y que se ha ya graduado correctamente para la situación concreta de la sanción, impuesta al demandante, individualizandola lo jurídico es anular la resolución que impone con esta deficiencias legales el máximo de la sanción."

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1975 Tercera Parte, Segunda Sala, pág. 391.

Ahora bien, ¿ Quién, cómo cuándo y porqué puede imponer esta grave sanción al titular, o en su caso al usuario autorizado o licenciataria de una marca ? la naturaleza misma de la figura en estudio, nos dará la pauta para resolver estos cuestionamientos.

La multa se ha concebido como un pago en dinero, para retribuir al Estado - con las limitaciones que antes se han citado - por un delito o infracción cometida. Por lo que hace a los delitos en materia de marcas, se contemplan en el artículo 211 de la ley y en la misma se determina su penalidad, caso en el que de acuerdo con el artículo 212, se podrá imponer al inculpaado hasta seis años de prisión, y multas de diez a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Sin embargo, dada la naturaleza de este tipo de sanción (penal) no le es aplicable en el artículo 225 de la LIM, el que expresamente dispone las sanciones para INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. Ahora bien, es importante distinguir que diferencia hay entre una sanción administrativa y una sanción penal propiamente dicha, sanciones que en principio pueden confundirse, sin embargo existen entre ambas diferencias de grado y objetivos, tal como lo apunta la Doctora Margarita Lomelf Cerezo : "... tanto las sanciones penales como las administrativas, son de tipo represivo o punitivo, ya que la diferencia principal entre ellas no esta en un elemento sustantivo, sino en una nota de carácter adjetivo o de procedimiento : las penas propiamente dichas se aplican por las autoridades judiciales, mediante un ordenamiento especial señalado en el ordenamiento penal respectivo, en tanto que las sanciones administrativas se imponen por los órganos de la ad-

ministración, siguiendo los procedimientos de las leyes administrativas ... " (10)

Se dice, que la pena de multa - genéricamente concebida - nace desde la ley mozaica. En Grecia, se dio ya el doble enfoque mencionado, como pena y como indemnización, caso en el cual su monto se dividía entre el Estado y la víctima. También en el Derecho Romano se sanciona con algún tipo de multa los considerados como delitos privados. Sin embargo es en el derecho germánico donde se hayan los antecedentes más importantes e inmediatos de la Institución en estudio. (11)

¿ Qué es una multa ? Rafael de Pina la define como :

" Sanción pecuniaria impuesta por cualquier contravención legal, en beneficio del Estado o de cualquier entidad oficial que se encuentre autorizada para imponerla. " (6)

En este concepto, pueden destacarse los siguientes elementos fundamentales :

- 1.- Su objeto es sancionar.
- 2.- Su monto o cuantía se establece en dinero.
- 3.- El beneficiario es el Estado.
- 4.- Debe estar fundada en ley.
- 5.- El órgano encargado de imponerla debe estar facultado para imponerla.

Concluyendo, la multa que nos ocupa tiene carácter administrativo, no penal. La autoridad competente para imponerla es la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por ser el beneficiario de la misma el Estado, con fundamento en la facultad económica coactiva

de la cual gozará, es susceptible de cobrarse por el fisco, quien es por tanto el encargado de realizar el cobro de la multa, ésta, siendo pagada voluntariamente por el particular, logicamente no implica problema alguno, pero al no realizarse así, se actualiza la posibilidad de cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución que regula el Código Fiscal de la Federación, por lo que en este caso el afectado podrá defenderse al través de los medios de defensa que al efecto establece el mismo cuerpo legal.

Así pues, la naturaleza de una multa aplicada, con fundamento en el artículo 225 de la ley de Invenciones y Marcas, es administrativa, no fiscal, precisamente por infringir disposiciones de la misma ley, su cobro se realiza por las oficinas exactoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público teniendo el particular la posibilidad de defenderse al través del recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución y debatir la nulidad o validez de la misma al través del recurso de revocación previsto por el artículo 231 de la Ley de Invenciones y Marcas o del Juicio de Nulidad.

3.4.1. ¿ QUIEN Y CUANDO PUEDE IMPONERLAS AL TITULAR DE LAS MARCAS ?

Los cuestionamientos que dan título al presente inciso, son preguntas que nos saltan a la mente junto con la siguiente interrogante: ¿ De dónde deriva la facultad que tiene la Administración Pública para sancionar ? Margarita Lomelí Cerezo , la explica de la siguiente forma;

" ... nuestra legislación y jurisprudencia ha reconocido la facultad del

poder ejecutivo para ejecutar las resoluciones administrativas, reconociendo que cuando una ley señale un camino distinto, como el judicial, debe seguirse éste."(12)

Así, la administración (poder ejecutivo) esta dotado de facultades para hacer cumplir sus resoluciones, toda vez que de lo contrario le sería imposible cumplir con sus finalidades, para ello, se han creado tribunales administrativos que se encargan de dirimir las controversias que en este caso surjan.

En cuanto al primer cuestionamiento - quien puede sancionar - se refiere específicamente a la autoridad competente para aplicar una multa en esta materia: en la propia ley orgánica de la SECOFI se determina que cuando una multa proceda conforme a las disposiciones legales, la competencia derivará de la cuantía de la sanción. Podrán imponerse por los subsecretarios, Oficial Mayor y Directores Generales; los delegados Federales, los subdirectores y subdelegados de las delegaciones en los términos de las cuantías que la propia ley señala.

Por lo que toca a al sanción de clausura, siendo ésta temporal, estan facultados para imponerla los subdirectores, jefes del departamento y los delagados federales. Tratándose de clausura definitiva, estan facultados para imponerla los Directores Generales.

En cuanto a los arrestos administrativos, se podrán imponer por los Directores Generales, subdirectores y Delegados Federales disposiciones contenidas en el acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega en los subsecretarios y Oficial Mayor, Directores Generales y otros subalternos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de octubre de 1982.(13)

En este mismo orden de ideas, el Doctor Miguel García Ramírez, nos muestra en forma gráfica, quién, como y cuando puede imponerlas al titular de la marca, por medio del siguiente cuadro: (14)

A U T O R I D A D
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(RECURSOS CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES)

ORDEN JURIDICO	RECURSO	ORGANO QUE TRAMITA RECURSO
Ley de Invenciones y Marcas	Revisión art. 231-236	Dirección General
Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.	Revisión art. 21 (reglamento) Revocación art. 24 (ley) Reconsideración art. 73- 75	de Asuntos Jurídicos

Por cuanto al segundo cuatrionamiento, existen diversas disposiciones legales, que contienen diversas obligaciones de hacer y de no hacer para el titular, usuario y licenciataria de la marca; disposiciones cuya transgresión acarrearán diversas consecuencias, no precisamente multas, por ejemplo: el artículo 2 de la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, dispone que se deben inscribir en el Registro Nacional de transferencia de Tecnología los actos, convenios o contratos que deban surtir efectos en el territorio Nacional y relativos a la concesión del uso o autorización de explotación de marcas y la cesión de marcas (entre muchos otros actos), la omisión de esta obligación por disposición del artículo 11, se sanciona con la imposibilidad para el beneficiario de las mismas de hacer valer sus derechos ante ninguna au

toridad, y el cumplimiento de los mismos no se podrá exigir ante los tribunales nacionales. Esta disposición resulta trascendental, pero obviamente no tiene el carácter de multa, luego entonces, ¿Qué infracciones a la ley genera su imposición? Del análisis de la Ley se han extraído las siguientes disposiciones con las que se finaliza este inciso por quedar contestados los cuestionamientos a responder:

Artículo 121.- Los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México".

Los productos de exportación deberán ostentar además, la contraseña que en su caso, establezca la Secretaría, en la forma y dimensiones que se fijen.

La omisión a la leyenda y contraseña mencionadas, ameritará las sanciones correspondientes.

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de ésta ley y las que de ella deriven.

b) La realización de estos actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes :

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo esten. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.

II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar

los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca.

IV. Usar, dentro de la zona geográfica en donde resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

V. Poner en venta o circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo este. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, o cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

VI. Hacer parecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.

VII. Utilizar o fijar en productos o anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas o certificaciones, condecoraciones u otras preceas de cualquier índole.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XIX del artículo 91 de esta ley.

IX. Usar sin la autorización correspondiente una denominación de origen.

X. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otros.

XI. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

1' La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

2' Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

3' Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta ley.

También se encuentran determinadas sanciones en la Ley Sobre el Control y registro de la Transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, contenidas en los artículos 18 al 23 , así como del 68 al 70 de su reglamento.

Es evidente que, como se ha apuntado, nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial es eminentemente proteccionista para el nacional, además, tienden a proteger los intereses del público consumidor , procurando evitar el fraude o el engaño, causas estas entre otras, que han llevado al consumidor a establecer sanciones tan trascendentales como la de la clausura definitiva y las multas que han sido estudiadas en el presente.

3.4.2. FORMA DE IMPUGNARLAS.

Resultan verdaderamente trascendentales las multas que en la materia se imponen con apego a la Ley de Inventiones y Marcas, ya que como se hizo notar con anterioridad pueden incluso ascender a la cantidad de -----
\$ 86' 000,000.00

particularmente, tratándose de multas, resulta aplicable el artículo 231 de la precitada Ley, disposición que regula el recurso administrativo de revisión:

" Artículo 231.- Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta Ley

y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la SECOFI dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación respectiva."

Según se observó en el inciso relativo a recursos administrativos, los hay de interposición obligatoria como el de reconsideración previsto en la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, sin embargo no es el caso del recurso en estudio, en virtud de ser de carácter opcional para el particular, lo cual implica que de no agotarse esta instancia, se tiene la opción inmediata del juicio fiscal ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

¿Cuál es el término de interposición de este recurso? El mismo artículo mencionado nos responde esta interrogante: 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva.

Al efecto el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en la materia dice:

"Artículo 135.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique.

Por lo demás, el escrito deberá presentarse dirigido a la SECOFI, particularmente al Director General de asuntos jurídicos, quien está obligado a resolver el recurso en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Entre otras formalidades a la presentación del recurso deberán ofrecerse pruebas (en este sentido se aplica supletoria-

mente el Código Federal de Procedimientos Civiles), ane-
xarse las documentales; así mismo deberá acreditarse la
personalidad del recurrente y por supuesto presentarse de
bidamente firmado (artículo 235 de la LIM).

Dada la naturaleza de la multa, existe la posi-
bilidad de cobro de la misma por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público una vez que la resolución
por medio de la cual se impuso, se vuelva definitiva. El
artículo 236 de la ley en cita al efecto expresa :

"Artículo 236.- Las resoluciones no re-
curridas dentro del término establecido
en el artículo 231, así como las dicta-
das al resolver el recurso o tenerlo
por no interpuesto, tendrán administra-
tivamente el carácter de definitivas."

Esto es, las resoluciones son definitivas de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sin em-
bargo, la ejecución de la misma es susceptible de suspen-
derse garantizando el interés fiscal, en los términos que
previene el Código Fiscal de la Federación (artículos
141 al 144 del mismo).

De igual manera, la ejecución de la resolución
es susceptible de suspenderse, cumpliendo con los requisi-
tos que al efecto señala el artículo 237 de La Ley de In-
venciones y Marcas :

" Artículo 237.- La intrposición del
recurso suspenderá la ejecución de
la resolución impugnada por cuanto
al pago de las multas, siempre que se
garantice su importe en los términos
del Código Fiscal de la Federación
ante la oficina exactora correspon-
diente.

REspecto de otras resoluciones, la
suspensión selo se otorgará si concu-
ren los siguientes requisitos:
I. Que la solicite el recurrente.

II. Que el recurso sea procedente atento lo dispuesto en el artículo 231.

III. Que no traiga con síglo la conti--nuación o consumación de los actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella.

IV. Que no se ocasionen daños y perjui--cios a terceros, a menos que se garan--ticen estos para el caso de no obtener resolución favorable. Tratándose de re--soluciones que concedan licencias obli--gatorias el recurrente podrá garanti--zar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado.

V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños y perjuicios de difícil reparación."

En estos términos, una vez resuelto el recurso (así como cuando no se recurren las resoluciones por me dio del recurso en estudio), o bien cuando se tenga por no interpuesto, hace que el acto administrativo de que se trate - en este caso específicamente de una multa - se considere definitivo. En tal hipótesis, se actualiza, como se apuntó, la posibilidad del particular de acudir al procedimiento contencioso adminstrativo previsto por el Título VI del Código Fiscal de la Federación, capítu--lo primero, mismo que en su artículo 207 establece que se tienen cuarenta y cinco días para la presentación de la demanda. Sin embargo, con objeto de determinar éste tér--mino hay que tomar en cuenta las siguientes reglas:

- Si el afectado decide no interponer recurso de revisión (artículo 231 de la LIM), la resolución es definitiva administrativamente, a los quince días hábiles de que surtió sus efectos la notificación de la resolución al su---puesto infractor, término que se debe computar según lo dispuesto en el artí--culo 135, según se precisó.

- Si se trata de una resolución al recurso o bien si se tuvo éste por no interpuesto, se tomará en cuenta también lo dispuesto por el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.

Concluyendo, el afectado por la imposición de una sanción administrativa en los términos de la Ley de Invencciones y Marcas, goza de más de dos meses para interponer la demanda que inicie el juicio de nulidad, término dentro del cual la resolución quedará subjudice, y si se garantizó el interés fiscal, de acuerdo con lo preceptuado por la LIM y el Código Fiscal de la Federación, la multa será incobrable.

En cuanto a las formalidades para la promoción del juicio contencioso administrativo, los mismos se han precisado en el inciso 3.3. de este mismo capítulo, y puesto que las hipótesis de procedencia son las mismas, en este sentido me remito a lo expuesto en este punto.

Por cuanto hace al resto de los elementos de la Propiedad Industrial, el procedimiento de impugnación de éste tipo de sanciones es en esencia el mismo, por lo que las reglas a seguir ya determinadas, son de igual aplicación, siendo sólo necesario establecer en cada caso concreto la procedencia del recurso administrativo - en cuanto a si es de interposición opcional u obligatoria - para determinar en qué momento acudir a la instancia de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- 1.- De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, 1982, Editorial Porrúa, p.p. 753
- 2.- Nava Negrete, Justo, Derecho Administrativo, México, 1985, Editorial Porrúa, p.p. 234
- 3.- De la Garza, Sergio Francisco, ob., cit., p.p.758
- 4.- García Domínguez, Miguel Angel, Multas administrativas y su imposición, "Prontuario de disposiciones Fiscales, México, 1985, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, Primera edición, p.p. 265
- 5.- Lomelf Cerezo, Margarita, El poder sancionador de la Administración Pública en materia Fiscal, México, 1961, Editorial Compañía editorial Continental S.A., primera edición, p.p. 52
- 6.- Loc., cit.
- 7.- Ibidem, p.p. 57
- 8.- Carrasco Iriarte, Hugo, Mandatos constitucionales en materia tributaria, México, 1987, Editorial Themis, p.p. 41
- 9.- Ibidem, p.p. 42
- 10.- Lomelf Cerezo, Margarita, Derecho Fiscal represivo, México, 1979, Editorial Porrúa, primera Edición, p.p. 22
- 11.- Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina 1971, Editorial Torres Libreros, Tomo XIX, p.p. 947
- 12.- Pina, Rafael de, Diccionario Jurídico Mexicano, México, 1983, Editorial Porrúa, p.p. 357
- 13.- Lomelf Cerezo, Margarita, ob., cit., p.p. 29
- 14.- García Domínguez, Miguel Angel, ob., cit., p.p. 311

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA. En numerosas ocasiones durante el desarrollo de la presente, se hicieron notar las diferencias existentes entre las múltiples ramas del Derecho en general. Sin embargo se ha demostrado también en muchas ocasiones, que estas diferencias sirven en mayor o menor grado para unir diversos aspectos de la ciencia jurídica. Por lo que a este trabajo respecta se ha demostrado que ramas tan distintas del derecho, se encuentran indisolublemente unidas.

No obstante, esta distinción es sólo en apariencia, puesto que no existe dentro de ningún contexto jurídico una norma aislada; es de conocido derecho que todas las normas jurídicas se encuentran concatenadas o unidas las unas con las otras, formando una cadena interminable que conforma nuestro orden jurídico, sujetas todas ellas a nuestro máximo cuerpo legal, es decir, la Constitución Federal.

Inmersas en este orden jurídico, encuentro ligadas en forma trascendental las disposiciones marcarias y el Derecho Fiscal, basta solamente con dar una hojeada a la Ley de Invencciones Y Marcas en vigor, para percatarse de esta estrecha relación.

Particularmente, por cuanto hace a al marca, signo distintivo estudiado dentro del Sistema de la Propiedad Industrial, sus implicaciones de tipo fiscal son evidentes, desde el otorgamiento del registro hasta la cancelación o extinción de la marca por cualquiera de los medios previ

tos por la ley. Estas implicaciones traen consigo la generación de gravámenes fiscales, actualizando el pago de impuestos federales, como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta, y el pago de Derechos, contribuciones que como se ha anotado en este trabajo serán siempre a cargo del titular de los derechos marcarios, con las modalidades que han quedado anotadas.

SEGUNDA. Resulta también imposible estudiar aisladamente el régimen fiscal marcario sin involucrar tácita o expresamente, el resto de los elementos de la propiedad industrial.

Son aplicables en términos generales, a este grupo de instituciones las disposiciones que se han anotado para las marcas. No obstante debo aclarar que aún cuando los Derechos de Autor forman parte de la llamada Propiedad Inmaterial, su estudio no se incluye dentro de la propiedad industrial (la que también forma parte de la primera) lo que hace que su régimen sea - aunque sea sólo en grado - diferente al resto de las creaciones nuevas o de los signos distintivos; por lo tanto su estudio particular no ha sido incluido en el presente, toda vez que considero que por su especialidad e importancia, el régimen fiscal aplicable a la propiedad intelectual, debe ser objeto de un estudio específico.

TERCERA. El tema en estudio ha sido virtualmente soslayado por la doctrina y la legislación.

Ha resultado difícil abordar éste tópico puesto que al acudir a los diversos autores estudiosos de la materia marcaria, me encuentre con que sólo han sido contemplados en los diversos textos los aspectos fiscales marcarios enfocados casi exclusivamente al pago de los Derechos.

De igual manera sólo se encuentran menciones aisladas en relación con el Impuesto Sobre la Renta, o en cuanto a la indicación anteriormente contenida en la solicitud del registro marcarío respecto del Registro Federal de Contribuyentes.

Se entiende que es imposible para la legislación fiscal contemplar disposiciones específicas para todas y cada una de las instituciones que conforman la propiedad industrial, sin embargo, según se anotó, por éste motivo se deja al contribuyente en posibilidad de ubicarse en la disposición jurídica más conveniente a sus intereses, lo cual hace que la legislación tributaria en la materia, sea evidentemente deficiente.

El fisco reviste particular importancia hoy en día, máxime cuando nos encontramos en un país en donde el peso del Poder Ejecutivo es determinante e indiscutible.

Dejando un sinnúmero de escollos en la ley - tanto en materia del Impuesto al Valor agregado como en Renta - lejos de causar certidumbre en los gobernados, se provoca una gran evasión fiscal que en esta materia es evidente por la carencia de un método específico aplicable a la propiedad industrial en ambas legislaciones.

Por esta razón, ésta conclusión esta encaminada a resaltar la importancia de éstos aspectos fiscales de las marcas en particular y de la propiedad industrial en general sean estudiados a fondo por la doctrina especializada y a posteriori, se dedique un rubro en particular tendiente a determinar gravámenes de estos conceptos en nuestro sistema tributario, ya que la aparente libertad que existe actualmente en este sentido, lejos de resultar benéfica al contribuyente, le conduce a una verdadera incertidumbre

jurídica, misma que es aprovechada por el fisco, constituyendo ésta posición a mi parecer, una " verdadera trampa legal " inconcebible en un régimen de derecho como es el nuestro.

Evidentemente ésta será una tarea quizá a muy largo plazo, aún contemplando la rapidez con que suelen modificarse nuestras disposiciones fiscales, y además, sólo se dará en la medida que al Estado mexicano le interese causar confianza en el contribuyente e incentivar fiscalmente a las industrias.

CUARTA. Se destaca de igual forma el evidente proteccionismo de la Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología, etc., posición del Estado mexicano que considero negativa dentro del contexto internacional de la materia puesto que se limita conscientemente el desarrollo industrial nacional.

El proteccionismo en éste sentido atrofia el desarrollo de pequeñas y medianas industrias que en aras de la protección que les proporciona la legislación, se limitan en todas sus expectativas de expansión internacional.

En el conjunto de disposiciones que regulan la materia marcaría encontramos dos tipos, las que se aplican al titular (propietario de la marca) y las que se aplican al detentador, llámese usuario autorizado o licenciatarario.

Por cuanto hace al titular del signo marcario, propiamente dicho, esta postura no es tan notable, como sí lo es respecto del licenciatarario, toda vez que existe la presunción del legislador de que éste último será siempre el nacional lo que hace que las disposiciones marcarías relativas (tanto de I.V.A. como de I.S.R.) deban ser conocidas por este último, con objeto de que de ésta forma, sea capaz de

manejar también los beneficios que se pudieran encontrar en las mismas y no así por el primero, quien busca conocer las disposiciones con objeto de poderlas aplicar evadiendo cargas fiscales, aplicándolas en perjuicio del licenciatario.

QUINTA. La Ley del Invenções y Marcas, resulta omisa y también poco clara, al no precisar qué sanción concretamente se alicará al infractor por transgredir las disposiciones legales. Con esto quiero decir que respecto de los tres tipos de sanciones que establece la ley, tal como es la multa, la clausura (temporal o definitiva) y el arresto administrativo, son aplicables en forma genérica a las infracciones previstas por la Ley en el Capítulo respectivo, sin determinar en qué casos se aplica una u otra, dejando en manos de la autoridad (SECOFI) la imposición de la sanción según su criterio, caso en el cual el afectado deberá hacer uso de los medios de defensa previstos por la legislación de propiedad industrial, y llegado el momento acudir, según sea el caso, al juicio de nulidad (contencioso administrativo) o al juicio de Amparo.

Evidentemente esta situación produce incertidumbre jurídica en el gobernado, con lo que unicamente se agrava la carga de trabajo a los diversos órganos jurisdiccionales - en éste caso el Tribunal Fiscal de la Federación o los Tribunales Colegiados de Circuito - haciendo que la administración de justicia se torne más lenta, confirmándose así la máxima jurídica que reza que la justicia retardada es injusticia.

SEXTA. Respecto de los recursos administrativos, en particular de los previstos por la legislación industrial, re--

sultan inútiles, ya que al ser la propia autoridad quien conoce de ellos y resuelve, suele confirmar sus actos, lo que actualiza la posibilidad de acudir la Tribunal Fiscal sin olvidar que en éstos casos, el interesado ya debió haber garantizado el interés fiscal, solicitando la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de multa o de clausura, e inclusive acudir al juicio de Amparo y la consabida suspensión, para evitar el arresto administrativo, lo que complica en exceso la defensa del particular en ésta materia, dada la trascendencia de las sanciones.

B I B L I O G A F I A

- 1.- Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, México, 1986, Editorial Porrúa, séptima edición.
- 2.- Alvarez Soberanis, Jaime, Regulación de la Transferencia de Tecnología Patentes y Marcas, México, 1982, Editorial Porrúa.
- 3.- Arrijo Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, México, 1988, Editorial Themis.
- 4.- Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, México, 1956, Editorial Porrúa, Tomo I.
- 5.- Chavvane, Albert, El contrato de know How, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística", México, 1968, año IV, número 11.
- 6.- Diccionario Jurídico Mexicano, instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985, Editorial Porrúa.
- 7.- Dublan, Manuel, Derecho Fiscal, México, 1975, Editorial Manuel Porrúa.
- 8.- Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina, 1971, Editorial Torres Libreros, Tomo XIX.
- 9.- Escriche, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Encenada Baja California, 1974, Editora e Impresora Norbajacaliforniana, nueva edición.
- 10.- Flores Zavala, Ernesto, Elementos de finanzas Públicas Mexicanas, México, 1982, Editorial Porrúa, Vigésimo Cuarta edición.
- 11.- Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 1987, Editorial Porrúa.
- 12.- García Domínguez, Miguel Ángel, Las multas administrativas Federales y su impugnación (Prontuario de disposiciones jurídicas), México, 1985, Editorial Universidad Na

cional Autónoma de México, Primera Edición.

13.- Garza, Sergio Francisco de la, Evolución de los conceptos de Renta y de ganancias de Capital en la Doctrina y la Legislación Mexicana, durante el período de 1921 a 1980, México, 1983, Editorial del Tribunal Fiscal de la Federación, Primera Edición, Colección de Estudios Jurídicos, Volúmen V.

14.- Garza, Sergio Francisco de la, Derecho Financiero Mexicano, México, 1986, Editorial Porrúa.

15.- Gutierrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, Puebla México, 1981, Editorial Cajica .

16.- Johnson Okuysen, Eduardo Andrés, Marco Tributario de la propiedad Industrial, " Revista Mexicana de Justicia", México, 1984, Editorial de la Procuraduría General de la República, Volúmen V, número II.

17.- Johnson Okuysen Eduardo A., Temas Fiscales, México, 1986, Editorial Themis, Primera Edición.

18.- Lomelf Cerezo, Margarita, Derecho Fiscal Represivo, México, 1979, Editorial Porrúa, Primera Edición.

19.- Lomelf Cerezo, Margarita, Estudios Fiscales, México, 1984, Editorial del Tribunal Fiscal de la Federación, Colección da Estudios Jurídicos, Volúmen IV.

20.- Lomelf Cerezo, Margarita, El poder sancionador de la Administración Pública en materia Fiscal, México, 1961, Editorial Compañía Editorial Continental, S.A., Primera Edición.

21.- Margain Manatou, Emilio, Dos temas Fiscales, " Terminología y Métodos de la determinación del Tributo", San Luis Potosí México, 1968, Editorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

22.- Mattiello Canales, Angel A., Los efectos financieros, contables y administrativos en México, del Impuesto al Valor Agregado, México, 1982, Editorial I.E.E.S.A.,

- 23.- Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, México, 1985, Editorial Porrúa, Primera Edición.
- 24.- Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, México, 1985, Editorial Porrúa.
- 25.- Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Las marcas industriales y comerciales en México, México, 1960, Primera Edición, Editorial Libros de México.
- 26.- Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil Mexicano, México, 1985, Editorial Porrúa Quinta Edición.
- 27.- Sepúlveda, César, El Sistema mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1981, Editorial Porrúa, Segunda Edición.
- 28.- Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, México, 1979, Editorial Porrúa, Tomo II, Novena Edición,

LEGISLACION CONSULTADA

Código Fiscal de la Federación.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Ley Federal de Derechos.
Ley de Invenciones y Marcas.
Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.
Reglamento de la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial.

JURISPRUDENCIA

* I N D I C E *

PROLOGOpág. 4
INTRODUCCION.....pág. 6

Capítulo Primero " QUE SON LAS MARCAS "

1. Que son las marcaspág.10
1.1. Ubicación y estudio de las marcas dentro del
Derecho.....pág.10
1.1.1. La marca como elemento de la propiedad In-
dustrial.....pág.19
1.2. Diversas definiciones doctrinales y legales
de marca.....pág.35
1.3. Breve análisis de las diferentes clases o ti-
pos de marcas.....pág.41
1.3.1. Marcas de productos y marcas de servicios..pág.45
1.4. Funciones de las marcas.....pág.49
1.4.1. ¿ Tienen las marcas una verdadera función
económica ?.....pág.54
1.5. Titularidad de la marca.....pág.56
1.5.1. Tratándose de personas físicas y de perso-
nas morales.....pág.58
1.6. Breve análisis de la definición de Derecho
Fiscal.....pág.61
1.6.1. Aplicabilidad del Derecho Fiscal a las
marcas.....pág.64
Citas Bibliográficas.....pág.68

Capítulo Segundo " DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TI-
TULAR DE LA MARCA EN MATERIA -
FISCAL. "

2. Derechos y obligaciones del Titular de la
marca.....pág.72

2.1. Régimen Fiscal de las marcas. Pluralidad de leyes.....	pág.83
2.2. Registro, licencia y sublicencia en el uso de la marca	pág.88
2.3. Concepto de regalía. Su importancia.....	pág.94
2.4. Breve estudio de las diversas formas que tiene el Estado de allegarse ingresos.....	pág.97
2.5. ¿ Es la marca una propiedad stricto sensu de su titular ?.....	pág.103
2.5.1. Sí, ¿ porqué ?.....	pág.106
2.5.2. No, ¿ porqué ?.....	pág.109
2.6. Contribuciones a cargo del titular, usuario autorizado o licenciatario de una marca.....	pág.111
2.6.1. ¿ Cuáles son los impuestos a cubrir ?.....	pág.118
2.6.2. ¿ Cuando se da conforme a la Ley de Inven- ciones y marcas el denominado " hecho generador del impuesto" ?.....	pág.123
2.7. Impuesto Sobre la Renta, ¿ qué es ?.....	pág.129
2.7.1. Breve análisis del Impuesto Sobre la Renta aplicable al titular, usuario autorizado o licen- ciatario de la marca.....	pág.133
2.8. Impuesto al Valor Agregado, ¿ qué es ?.....	pág.150
2.8.1. Breve análisis del Impuesto al Valor Agre- gado aplicable en materia marcaria.....	pág.153
2.9. ¿ Qué son los Derechos ?.....	pág.160
2.9.1. ¿ Cuando deberán pagarse los Derechos con- forme a la Ley de Invencciones y Marcas y conforme a la Ley Federal de Derechos ?.....	pág.164
2.10. Breve análisis del régimen fiscal aplicable a las más importantes instituciones que conforman la propiedad industrial.....	pág.172
Citas Bibliográficas.....	pág.176

Capítulo Tercero " MEDIOS DE DEFENSA "

3. Procedimientos administrativos y de defensa previstos en la Ley de Invencciones y Marcas y me- dios de defensa establecidos en el Código Fiscal de la Federación.....	pág.182
--	---------

3.1. Naturaleza de la defensa en ésta materia....	pág.185
3.2. Primera instancia o recursos administrativos previstos en la Ley de Invenciones y Marcas.....	pág.191
3.3. Segunda instancia o juicio de Nulidad.....	pág.196
3.4. Observaciones específicas en cuanto a las multas.....	pág.201
3.4.1. ¿ Quién y cuándo puede imponerlas al titu- lar de las marcas ?.....	pág.207
3.4.2. Forma de impugnarlas.....	pág.212
Citas Bibliográficas.....	pág.217
CONCLUSIONES.....	pág.218
BIBLIOGRAFIA.....	pág.224
INDICE.....	pág.228