



318509  
**UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL** 2

**ESCUELA DE DERECHO** 2g

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1980 - 1985

**"COMPETENCIA DESLEAL EN CONTRATOS DE  
AUTORIZACION DE USO DE MARCAS".**

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

**MARCO ANTONIO DE LOS COBOS OLIVERA**

Director de Tesis

**MAURICIO JALIFE DAHER**

TESIS CON  
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.

## I N D I C E .

Introducción.

### C A P I T U L O I . A N T E C E D E N T E S .

- 1.1. Ley de 1942 de Propiedad Industrial.
- 1.2. Convenio de París.
- 1.3. Ley de Patentes y Marcas de 1976 y Reformas de 1987.
- 1.4. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
- 1.5. Situación Comercial.

### C A P I T U L O I I . G E N E R A L I D A D E S D E L D E R E C H O M A R C A R I O .

- 2.1. Concepto.
- 2.2. Regulación.
  - 2.2.1. Uso extrarregistral.
  - 2.2.2. Efectos del Registro.
  - 2.2.3. Nulidad de Marcas.
- 2.3. Cancelación.
- 2.4. Caducidad.
- 2.5. Extinción.

### C A P I T U L O I I I . C O N T R A T O S D E U S O D E M A R C A S E N L A T E O R I A G E N E R A L D E L O S C O N T R A T O S .

- 3.1. Concepto General de Convenio y Contrato.

- 3.2. Clasificación.
- 3.3. Rescisión de Contratos.
- 3.4. Nulidad de Contratos.
- 3.5. Terminación de Contratos.
- 3.6. Transacciones en Materia de Marcas. Tipos de Contratos Genero.
- 3.7. Contratos de Uso de Marcas.
- 3.8. Las Modalidades de Contratos de Uso de Marcas.
- 3.9. Objeto del Contrato.
- 3.10 El Licenciante.
- 3.11 El Licenciatario.
- 3.12 Cláusulas Especiales.
- 3.13 Problemas Generales de Interpretación y Aplicación.

CAPITULO IV .  
PROBLEMATICA DE  
LOS CONTRATOS DE USO DE MARCAS .

- 4.1. Competencia Desleal.
- 4.2. Reglamentación Jurídica.
  - 4.2.1. Ley de Invencciones y Marcas.
    - 4.2.1.1. Infracciones.
    - 4.2.1.2. Delitos.
  - 4.2.2. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
  - 4.2.3. Convenio de París.
  - 4.2.4. Código Penal.
  - 4.2.5. Ley Federal de Protección al Consumidor.
  - 4.2.6. Derecho Comparado.
- 4.3. Problemas más comunes de aplicación.

CAPITULO V .  
CONCLUSIONES .

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

En la actualidad el término de "Competencia Desleal" ha implicado mayor relevancia en el momento actual en que vivimos por el desarrollo propio del sistema de libre empresa en que se encuentra inmerso nuestro sistema económico, a pesar de los argumentos que existen en contrario calificándolo de una economía mixta, aunque esto corresponde tratarlo en una tesis diversa.

Las prácticas desleales se han incrementado y diversificado con la aplicación de diversos medios que influyen directamente en la sustracción de la clientela de una negociación a otra, como pueden ser la publicidad y propaganda en sus diversas formas, la atracción de empleados de una negociación a otra, la imitación de los signos distintivos como el nombre comercial, el rótulo del establecimiento, la marca, etc.

Es decir la utilización de medios reprobables son los que convierten a la competencia en desleal incurriendo en ilicitud quien hace un uso excesivo de su libertad para competir frente a otros.

Anticipadamente debemos entender por competencia a la lucha en que se aspira a que triunfe el mejor, aquel que tiene el favor de los consumidores y por tanto, el éxito de uno de los empresarios sólo puede conseguirse en detrimento y a costa de los demás; en cuanto que sus compradores dejan

de ser compradores de los otros.

El perjuicio que se causa dentro de la competencia desleal es aquel que se ha producido alterando la situación de igualdad de oportunidades entre los competidores, en virtud, de la maniobra desleal de uno de ellos.

Entonces lo que hubiera sido de actuar normalmente, un perjuicio concurrencial permisible, se transforma en un daño indebido, del que hay que responder, con lo que se -- traduce en la intención de dañar a otro, mediante la utilización del medio ilícito empleado.

En sí, lo que la ley reprime dentro del contexto de la competencia desleal no es en si el daño concurrencial sino la utilización de un medio censurable para causarlo.

En efecto hemos de entender como competencia desleal a la actividad concurrencial encaminada a la captación de -- clientes que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso.

Ahora bien, el fenómeno de la competencia desleal además de producirse en el campo de los hechos, también puede ser provocada mediante la integración conceptual en los -- actos jurídicos de regulación industrial, es decir, en los contratos, convenios y demás actos en que se involucre la transferencia de tecnología, transmisión y otorgamiento de licencias de uso de marcas, nombres comerciales, patentes, etc.

Es de mencionarse que, en el tratamiento del tema que nos ocupa, la celebración de contratos, convenios y -- demás actos en que se involucran la autorización del uso de marcas han proliferado de manera importante en virtud de la apertura comercial e industrial que nuestro país ha otorgado de forma reciente, la cual resulta benéfica en cuanto a la responsabilidad que deben asumir los empresarios y productores nacionales para elevar la calidad de los productos y servicios que ofrecen, obligándolos en consecuencia a implementar los más modernos, adecuados y convenientes sistemas de producción, venta y comercialización de productos y servicios mediante la sustitución de maquinaria de sistemas de venta y precios del producto y servicio a ofrecer, haciendo de esta manera más competitivos los productos y servicios que se brinden al gran público consumidor.

Así, los acuerdos de voluntad que de una forma u otra propicien e impliquen la reproducción, imitación o adopción por parte de los involucrados en el acto, contrato o convenio, de los signos empleados por otro o el uso de distintivos semejantes, en forma tal que su empleo pueda originar el peligro de que el público los confunda y llevado de su identidad o su parecido se vea inducido a error en su elección conducir a producirse como actos de competencia desleal, particularmente a los contratos de autorización de uso de marcas o también llamados acuerdos de otorgamiento de licencias para el uso de determinada marca.

En atención a lo anterior también se deben contemplar aquellos actos, contratos o convenios en los que se implique competencia desleal entre los contratantes, aunque es mucho más difícil encontrarlos en la práctica,

Dentro de este contexto, la proliferación de marcas nacionales y extranjeras así como de la llamadas marcas "notoriamente conocidas" en el mercado ha motivado que se implementen los mecanismos jurídicos necesarios para reprimir y proteger contra actos de competencia desleal.

Sin embargo en el ámbito de nuestro derecho positivo vigente esta represión y protección no es lo completa y efectiva que debiera ser, encontrándonos con deficiencias y lagunas jurídicas que deben ser llenadas para obtener la protección adecuada en la aplicación de las normas legales a que está sujeto este campo del derecho. Muchas veces -- estos espacios e imperfecciones pueden lograr suplirse mediante la aplicación del Derecho Internacional en lo relativo a los acuerdos y convenios que nuestro país haya suscrito.

Por todo lo anterior nuestra inquietud esta encaminada al estudio de las diversas deficiencias legales y la aplicación sistematizada y adecuada de los instrumentos jurídicos a nuestro alcance en cuanto a los contratos de autorización de uso de marcas, expresando algunas ideas que pueden servir de apoyo en la elaboración y aplicación de un sistema jurídico, más eficiente y acorde a la realidad que nos rodea.



## C A P I T U L O I .

### ANTECEDENTES.

#### 1.1 Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Es el antecedente inmediato de la Ley de Invenciones - y Marcas de 1976, ya que se tomaron la mayor parte de sus - artículos para integrar el nuevo ordenamiento;; para su for- mación se recurrió al procedimiento de adicionar y dero- gar preceptos legales, sin resolver algunos problemas, como el suprimir secciones de la ley precedente sin substituir-- las por nuevas instituciones o la de no hacer las corres- pondientes adecuaciones, los cuales fueron subsanados en - gran parte por las reformas a la Ley de Invenciones y Mar- cas por decreto publicado el 16 de enero de 1987.

Está Ley de Propiedad Industrial, citando al Lic. Cé-- sar Sepúlveda<sup>1</sup>, "fué durante sus treinta y tres años de vi-- gencia, un instrumento útil asociado al considerable progre- so del país de esa época".

En la exposición de Motivos<sup>2</sup>, se manifiesta la impor-- tancia de las disposiciones relativas a la propiedad indus- trial, al señalar que "protegen y defienden las concepcio- nes o creaciones intelectuales de los inventores, y aún - cuando se p r e s e n t e n l o s c a s o s - - - -

<sup>1</sup> Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de Propiedad Indus-- trial, Ed. Porrúa, S.A., MEXICO, 1981, pags. 3-4.

<sup>2</sup> Ley, Reglamento y Tarifa de Propiedad Industrial, Ed. - Andrade, S.A. MEXICO, 1959.

de las marcas o de los avisos comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor impidiendo confusiones.

También propone la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928 sobre patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales que se encuentran comprendidos íntegramente en el concepto de "Propiedad Industrial", para su formación en un cuerpo legal determinado, conservando en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la Propiedad Industrial para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público. Asimismo la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la "Convención de Unión de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial"<sup>3</sup>.

El fundamento legal de esta ley, así como la vigente 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 y su Reglamento se encuentra plasmado en los artículos Constitucionales 28, 89 F. XV y 73 F. XXIX f.

El artículo 28 Constitucional se refiere a las facultades del Gobierno Federal por conducto de la leyes

---

<sup>3</sup> Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, pags. I y II.

respectivas para castigar y perseguir la especulación, acaparamiento o concentración de artículos de consumo necesario y actos que eviten o tiendan a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicios al público: todo acuerdo o combinación que se haga por los sectores industriales, empresarios o de algún otro para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados.

El artículo 89 F. XV Constitucional señala la facultad del Presidente para conceder privilegios industriales de invención y de mejoras.

En la redacción del artículo 73 F. XXIX f, Constitucional se atribuye al Congreso Federal la potestad para "expedir leyes tendientes a la promoción de inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional"<sup>4</sup>.

Algunos de los principios sobre Propiedad Industrial introducidos a la ley en comento, están contenidos en la obra del Lic. Justo Nava Negrete<sup>5</sup>, los que a continuación se describen:

a) Conserva sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, precisando los derechos relativos

- - - - - a 1 a - - - - -

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Porrúa, S.A., MEXICO, 1984, pags. 33, 52 y 67.

5 Nava Negrete Justo, Derechos de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., MEXICO, 1985, pags. 92 a 98.

Propiedad Industrial, tomando en cuenta los principios de la Convención de la Unión de París de 1883.

b) Establece disposiciones relativas a la autoromía de los derechos que confiere el registro de las marcas y otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiéseren hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denota también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, puedan adquirirlos posteriormente sin necesidad de detenido examen y sin riesgo de confusión. Se reglamenta de esta manera el empleo de marcas por usuarios registrados.

c) En relación a los derechos que se transfieren confiridos por el registro de las marcas, su regulación tiene como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan, - lo que puede inducir a error al público consumidor.

d) Se consignan disposiciones que tienden a impedir -- que los industriales y comerciantes que emplean marcas registradas ó no, en artículos elaborados en el país traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía ya que, artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros, en detrimento del público

y del prestigio de la industria nacional.

La norma jurídica que se refiere al presente inciso -- continuó su vigencia al promulgarse la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, en su artículo 91 F. XIII, y fué derogada -- por el Decreto que reforma la Ley de Patentes y Marcas de -- enero de 1987.

e) Se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de -- fabricación nacional, que ostenten marcas registradas ó no.

Concluye el citado autor que, este ordenamiento jurí-- dico se sirvió de modelos legislativos en los que se hizo acopio de la doctrina más autorizada, así como jurisprudencia y de las experiencias obtenidas de las Conferencias de Revisión del Convenio de París.

## 1.2. Convenio de París.

Se establece como el instrumento jurídico de carácter internacional que constituye el documento más importante - del régimen internacional de la propiedad industrial adoptada en 1883, emergió como una solución frente a la diversidad de legislaciones de los estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión. Nuestro país como miembro activo desde 1903, considera al presente cuerpo legal como "Ley Suprema de toda la Unión", -- con fundamento en el artículo 133 constitucional<sup>6</sup>.

El artículo referido a la letra dice:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la ---- Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

En la obra del Lic. Nava Negrete<sup>7</sup>, menciona como principios fundamentales del Convenio de Unión de París, los -

---

6 Sepúlveda César, Ob. Cit. pág. 8

7 Nava Negrete, ob. cit. pp. 213 a 218.

siguientes:

a) Principio de "Asimilación a los Nacionales" ó de "Trato Nacional", consiste en que los subditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales ó el trato nacional en materia de Propiedad Industrial, es decir el unionista tendrá dos clases de derechos:

1) Los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna.

2) Los derechos reconocidos especialmente por la Convención, sin perjuicio de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales.

Los países miembros tienen absoluta libertad para aplicar las disposiciones que establezca su legislación interna sobre Propiedad Industrial relativa al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como elección de domicilio ó la constitución de mandatario.

Aunque sin obligación de tener domicilio o establecimiento para gozar o disfrutar de algún derecho a los nacionales de otros países de la Unión.

b) Principio de "Independencia", la situación excepcional sobre la base de un registro existente en el país de origen puede reclamar la admisión y la protección de -

la marca, en su forma original, en los otros países de la Unión y la situación normal de independencia de los depósitos o registro de marcas de fábrica o de comercio en los países de la Unión. Es decir, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, no existe vinculación jurídica alguna.

Una vez registrada una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países incluido el país de origen.

c) La protección de la marca "Tal Cual". El unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca "Tal Cual" en los otros países de la Unión en su carácter de depositarios en los siguientes supuestos:

I) Para exigir el súbdito del país depositante de su marca, el registro previo de esta en el país de origen, lo que tendrá que probar mediante el certificado correspondiente y,

II) Para rechazar o invalidar el registro solicitado según los casos previstos.

d) Derecho de Prioridad. Consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en



alguno de los países de la Unión, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.

Se establece una ventaja o beneficio considerable de protección al unionista al concedérselle efectos retroactivos al depósito de la marca que efectúe en algún otro país de la Unión, a partir del día siguiente a la fecha de depósito de dicha marca en el país de origen, fijándose un plazo de seis meses para que el unionista ejercite este derecho, sin que pueda ser invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por otro depósito o por el uso de la marca. El período de prioridad comienza a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud.

### 1.3. Ley de Patentes y Marcas de 1976.

En la exposición que hizo José Campillo Sainz frente a la Cámara de Senadores<sup>8</sup>, manifiesta que esta ley "surge - al considerarse la anterior de 1942, obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, políticas, económicas y -- culturales por las que atraviesa nuestro país, y para regu lar los derechos de los inventores y el uso de las marcas de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés so cial".

También dice que "era necesario hacer congruente la le gislación de Propiedad Industrial con la de Transferencia de Tecnología y la de Inversiones Extranjeras con el fin - de eliminar cargas y despojar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras, constituye un esfuerzo para lograr que el sistema cumpla con su función de facilitar la transfe-- rencia de tecnología de nuestro país, así como de incenti var a los inventores locales promoviendo el desarrollo na cional y un cambio en la filosofía inspiradora del sistema de patentes y marcas, adecuándolo para que funcione en con diciones más útiles para el país".

El citado autor menciona que los objetivos que persi gue la presente ley son:

- x) Concede rango dominante al interés público.

---

<sup>8</sup> Campillo Sainz José. Exposición ante Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 31 dic. 75, versión mimeográ fica. pág. 11.

xx) Estimula a la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno e impulsa la actividad inventiva de los mexicanos;

xxx) Reduce las importaciones y establece disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;

xxxx) Apoya las actividades industriales y comerciales -- efectuadas por nacionales y da protección a la colectividad consumidora y

xxxxx) Robustece la independencia económica de México, Vinculado a toda una política para eliminar obstáculos a nuestro desarrollo al impulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer a nuestro país más independiente frente al exterior y elimina la subordinación espiritual que impone el uso de marcas extranjeras.

Aunque el último inciso ha dejado de tener vigencia en el presente, por las situaciones a que se enfrenta el país, de las que hablaremos más adelante.

Por lo que se refiere a las marcas, haré referencia a la obra del Lic. Sepúlveda<sup>9</sup>, quien considera entre los aspectos más sobresalientes los siguientes:

- a) Mayores limitaciones para el registro de las marcas;
- b) Un régimen de uso obligatorio de marcas;

---

9 Sepúlveda Cesar, ob. cit. págs. 42 y 43.

- c) La vinculación de marcas;
- d) El establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública;
- e) La pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica.
- f) Reglas para comprobar el uso de marcas;
- g) Posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas registradas ó no;
- h) La posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados ó los servicios prestados;
- i) La inclusión de las marcas de servicios; y
- j) La introducción de las denominaciones de origen.

El propio autor refiere que otras novedades contenidas en la ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas por infracciones a derechos de propiedad industrial, y menciona que, tal vez quiso la ley referida de dotar a la Dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los funcionarios, considerado como algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

También menciona que la vinculación de marcas, constituye un gravamen en vez de una liberación para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras, limitando las oportunidades, porque los titulares extranjeros lo pensaban antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlos desmerecer, y no las daban fácilmente en licencia

a un empresario local.

Menciona que el sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapan por lo general a cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

E indica por último, que los procedimientos para obtener la protección de los derechos de marcas son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, presentando el defecto de que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente<sup>10</sup>.

En su aplicación práctica la simplificación administrativa no ha logrado ser eficaz.

Las reformas a la presente ley en el año de 1987. son de importancia porque se refleja la adecuación de nuestro país a las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales que nos rodean, entre las más sobresalientes se encuentran:

1) La modificación al artículo 127, referente a la "vinculación de marcas", que constituía una obligación que se debía cumplir en cualquier acto jurídico de autorización de uso de marcas; esta norma jurídica no tuvo aplicación durante su vigencia en virtud de los decretos anuales que eximían su cumplimiento, y la supresión de una sola palabra por otra en la redacción ha relevado su cumplimiento.

---

<sup>10</sup> Idem. pág. 44.

La presente reforma consiste en la substitución de la palabra "deberá", por la palabra "podrá", en la redacción del artículo, el cual, a la letra dice actualmente:

"Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Para los efectos de la comprobación de uso y la renovación previstas en esta ley, los titulares de marcas vinculadas darán aviso a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico".

El efecto de esta modificación, fué la derogación de los artículos 128 y 129 que se referían a la correcta observancia de la figura de vinculación de marcas.

Se puede apreciar con esta modificación a la ley que el estado ha tenido que ser más flexible en su esfera jurídica por el beneficio económico, al permitir la libertad de elección para los titulares de marcas extranjeras de vincular ó no sus marcas con productores y fabricantes nacionales, por los problemas que se presentaron durante su vigencia.

II) La adición de la fracción XIX del artículo 91, en el que aparece por primera vez el término de "notoriamente conocidas" para las marcas que no son registrables por tener ese rango.

Me parece acertada la inclusión que el legislador hizo al respecto , en virtud de que nuestro país está inundado de marcas con dichas características, y que continuamente - son imitadas, constituyendo uno de los problemas más graves por la gran proliferación de productos que ostentan marcas notoriamente conocidas sin ser usuarios autorizados.

III) Se adiciona a la Ley el Título Tercero Bis, denominado "Fomento a las Invencciones de Aplicación Industrial" , integrado por los artículos 86 A al artículo 86 D; de particular interés el artículo 86 A Fracc. V., en el que se - amplían atribuciones a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el cumplimiento de la Ley para Coordinar y - Promover el Desarrollo Tecnológico, y la difusión en el - - conocimiento del Sistema Nacional de Invencciones y Marcas para fomentar su utilización.

Es decir, se pretende la concientización de la pobla- - ción para la utilización y aprovechamiento de los instru- - mentos jurídicos plasmados y la ampliación de información para dichos efectos.

IV) La adición en el artículo 125 de tres fracciones en las que se plasman supuestos en los que la autoridad podrá prohibir el uso de una marca para reprimir y -- evitar prácticas monopolísticas, oligopolísticas y de competencia desleal, así como la obstrucción en la distribución, producción o comercialización de bienes o servicios encaminados al acaparamiento y especulación, y en casos de emergencia nacional.

Para la aplicación de los supuestos adicionados en --- este precepto legal, debiera hacerse una interpretación ex-- tensiva, como lo sería respecto del término "competencia -- desleal", por los diversos actos que se denominan bajo este concepto.

En estrecha relación, con el artículo 125 adicionado, esta el artículo 132 que también fué adicionado para su - - concordancia, y se refiere específicamente cuando se otorgan licencias obligatorias en los casos en que se incurra en las prácticas a que se refieren las fracciones adiciona das del artículo 125, con la finalidad de mantener la uni- dad económica en operación.

Señala la redacción del artículo 132 que, dicha li- - cencia obligatoria, se otorgará previa audiencia de las - - partes afectadas, en la que se fijarán las regalías corres- pondientes y nuevas condiciones para su operación.

V) Se adiciona el artículo 193 que contiene aspectos - de procedimiento al ordenar la obligación de presentar por separado tantas solicitudes de declaraciones administrati- vas como acciones desee ejercitar el solicitante.

También como adición a la norma jurídica que se comen- ta se encuentra la referencia a la aplicación del Código - Federal de Procedimientos Civiles de forma supletoria.

De esta forma se cubren deficiencias de procedimiento que no vienen contenidas en la ley.

VI) La imposición de sanciones y multas por infraccio- nes administrativas y delitos son más adecuadas a la rea- lidad económica que vive el país, al aumentar las multas



que tenían una cantidad fija, para estar en el rango de - -  
cien hasta a diez mil veces el salario mínimo general del  
Distrito Federal;; se aumenta la sanción que consiste - -  
en clausura temporal que era de hasta sesenta días, para  
ser de hasta por noventa días.

VII) Al artículo 211 se adicionaron las fracciones --  
VIII y IX, a continuación transcribo la fracción VIII por  
la referencia a las marcas y su uso:

"Artículo 211.- Son delitos:

VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión -  
a otra registrada, después de que la sanción administrati-  
va impuesta conforma a la fracción II del artículo ante- -  
rior, haya quedado firme".

Es el caso de reincidencia por el uso de una marca pa-  
recida en grado de confusión a otra registrada.

1.4. Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1972.

El Lic. Alvarez Soberanis <sup>11</sup> nos dice que se crea esta ley con la finalidad de regular el flujo tecnológico estableciendo las bases para que la adquisición de tecnología - se realice en las condiciones más equitativas y razonables -- que sea posible obtener y, en términos que vengán a promover nuestro desarrollo evitando al mismo tiempo que la tecnología se convierta en vehículo de subordinación de México hacia el exterior. Trátase de desarrollar una capacidad de investigación local que permita la autodeterminación tecnológica, lo que significa de gozar de mayor libertad de acción para seleccionar, asimilar y adoptar tecnología importada y producir propia.

La ley regula fundamentalmente las "condiciones de negociación" de los acuerdos respectivos, rechaza ciertas disposiciones que solía incluirse en los contratos por considerarlas lesivas a las industrias receptoras y a la economía nacional.

Sus objetivos fundamentales propios son los siguientes:

---

<sup>11</sup> Alvarez Soberanis Jaime. "La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica". Ed. Porrúa, S. A. MEXICO, 1979, págs. 181 a 184.

A) Regular la transferencia de tecnología de manera -- que las condiciones establecidas en los contratos permitan lo gar los objetivos de desarrollo económico , social y de in dependencia nacional.

B) Fortalecer la posición negociadora de las empresas nacionales;

C) Crear conciencia en el empresario sobre la importan cia que tiene la tecnología y su transferencia internacio-- nal para el desarrollo del país;

D) Establecer un registro oficial que permita conocer las condiciones de los contratos y la problemática inherente al proceso de transferencia de tecnología, para hacer posi-- ble una mejor planeación del desarrollo industrial y tecno-- lógico del país.

El Artículo 2 de la presente Ley dice:

Es obligatoria la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo anterior, de los documentos en que se contengan los actos, contratos o convenios de cualquier na turaleza que deban surtir efectos en el territorio nacio-- nal y que se realicen o celebren con motivo de:

A) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas.

D) La Cesión de Marcas.

El propósito del legislador al incluir este tipo de - actos fue el de dotar de facultades a la autoridad administrativa para regularlos adecuadamente, en beneficio de la industria nacional y del desarrollo del país, una de las ra<sup>z</sup>ones es la frecuencia con que las empresas mexicanas tra--tan de comercializar sus productos utilizando marcas ex---tranjeras, fundamentalmente de procedencia norteamericana, lo que ocasiona perjuicios a la economía nacional<sup>12</sup>.

Su justificación es en virtud de que en la práctica - comercial internacional, la tecnología se transmite en "pa--quete" o "en bloque", por lo que es muy común que en un --acuerdo de voluntades se incluya simultáneamente la autorización de uso de marcas con el suministro de conocimientos técnicos o con cualquiera de las otras figuras reguladas por el art. 2 de la ley<sup>13</sup>.

La exposición del Lic. José Campillo Sainz, ante la - Cámara de Diputados, afirma que se había incluido el registro de este tipo de contratos en la ley, porque la marca - esta íntimamente ligada al uso de tecnología o patente de-terminada, y porque quizá sea un instrumento de subordinación todavía menos justificable que el de un proceso tecnológico, y que la marca en realidad es un signo distintivo, que sirve para comerciar, pero frecuentemente cuando se im

---

12 Idem, Pág. 285

13 Idem, págs. 294-295

pone una marca extranjera se cobran regalías y se encarece el producto; pero además se esta subordinando, se esta encadenando al productor mexicano a tener que producir precisamente con esa marca que ha acreditado y en la que ha invertido<sup>14</sup>.

Se debe mencionar que; "la presente ley fue modificada y adicionada conformándose en cuerpo legislativo más -- completo, ya que también entro en vigor su reglamento"

El día 11 de enero de 1982 se publicó en el Diario -- Oficial de la Federación la nueva Ley sobre el Control y - Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas derogando la anterior del - 28 de diciembre de 1972, y su reglamento que fue publicado el 25 de noviembre de 1982, la ley entró en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Diario Oficial y -- por lo que respecta al Reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Es de hacerse notar que el Reglamento es más amplio - en cuanto a los preceptos legales contenidos, lo que significa que tal vez quiso ser demasiado explícito el legislador para interpretar la ley y su aplicación.

La ley introduce innovaciones importantes como la es en el art. 2º que se refiere a la inscripción en el Regis-

---

<sup>14</sup> Revista Mercado de Valores, págs. 1237-1238  
Campillo Sainz J. Exposición ante la Cámara de Diputados.

tro Nacional de Transferencia de Tecnología, de convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que de ban surtir efectos en el Territorio Nacional relativos a:

a) La concesión del uso o autorización de explota- -  
ción de marcas.

d) La Cesión de Marcas.

Se adiciona la fracción d), por ser una figura jurídi-  
ca que se ha incrementado a pesar de existir con anteriori-  
dad en nuestro sistema jurídico, pero no estaba expresamen-  
te incluida en el precepto legal citado.

Es importante señalar las facultades de la Secretaría  
de Patrimonio y Fomento Industrial, contenidas en el artí-  
culo 9º de esta ley, por referirse a aspectos de evalua- -  
ción para admitir o negar la inscripción de los actos, con-  
venios o contratos que le sean presentados, resolviendo en  
términos de la ley las condiciones en que deben ser exhibi-  
dos<sup>15</sup> ; esta medida es adecuada en función de proteger los  
intereses nacionales y no permitir que empresas transnacio-  
nales económicamente poderosas, suscriban actos, contratos  
y convenios lesivos ~~para las partes involucradas~~

En relación con el artículo 9º, está el artículo 15º,  
por tratarse de las Causas de Negativa de Inscripción de ---  
los actos convenios o contratos que deban ser inscritos, é  
ste precepto legal fué adicionado al reformarse la ley, --  
y se creó con las reformas un capítulo referente a sancio-  
nes.

15 Diario Oficial de la Federación, 11 de enero de 1982, -  
Primera Sección, Pags, 15 a 20.

La expedición del Reglamento, es un acierto para complementar la debida aplicación de la ley, y a continuación transcribo los Considerandos que se tomaron en cuenta para su publicación<sup>16</sup>:

CONSIDERANDO.

I.- Que en nuestro país, tradicionalmente dependiente del exterior en el campo de la tecnología se han adoptado medidas que se orientan a la reducción de esta dependencia mediante la sustitución progresiva de los conocimientos técnicos importados, y a la neutralización del impacto negativo que esta situación genera.

II.- Que la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, recientemente promulgada es un útil instrumento de apoyo en el contexto referido.

III.- Que los importantes objetivos que se pretendieron con su expedición, sólo podrán ser efectivamente alcanzados si se proveen los mecanismos jurídicos que a nivel reglamentario otorguen operatividad y seguridad a su aplicación.

IV.- Que tales disposiciones abrirán aspectos de tipo funcional que la ley no contemple y que se traducirán a su más agil aplicación.

---

<sup>16</sup> Diario Oficial de la Federación, 25 de noviembre de 1982. pags. 12 a 20.

V.- Que el ordenamiento que se presenta precisa el contenido de los conceptos incluidos en la ley resolviendo así los problemas que han surgido relativos a la interpretación de los mismos.

Fué un acierto la modificación de esta ley así como la promulgación de su reglamento, apreciándose la intención de amoldar a nuestro país a las nuevas circunstancias sociales económicas y políticas, debiendo aplicarse la misma trayectoria a los demás cuerpos jurídicos vigentes.



### 1.5. Situación Comercial.

En nuestro país frecuentemente las empresas nacionales tratan de comercializar sus productos utilizando marcas extranjeras.

Esto sucede de igual forma en las relaciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, lo anterior se debe a la supuesta mejor calidad, economía de mercado esencialmente imitativo, la preferencia por lo extranjero que obedece a ciertos factores como el deseo de obtener "prestigio social" u ostentar cierto "status".

Esta postura sugiere dos aspectos de apreciación:

1º,- Ventajas para países desarrollados:

A) Los países industrializados otorgan una gran importancia a la protección de sus marcas tanto a nivel nacional como internacional;

B) Hay una creciente expansión de las actividades que realizan las corporaciones transnacionales con los países en desarrollo;

C) Existe una tendencia que va en aumento por parte de las empresas originarias de países en desarrollo a contrarrestar el uso de marcas extranjeras através de los acuerdos de licencia.

D) Hay una tendencia creciente por parte de las empresas de países de economía de mercado a registrar su marcas en países en desarrollo

E) Hay un mayor número de marcas registradas por países desarrollados Nacional e Internacionalmente.

2º.- Ventajas que obtienen los países en desarrollo, sujetas en muchas ocasiones a las condiciones de los países desarrollados:

I) El beneficio fundamental consiste en que la marca - sirve de fundamento para la inversión y acompaña a la transferencia de tecnología facilitando el mercadeo de los productos y servicios que surgen de la transferencia de tecnología.

II) Otorga al usuario la posibilidad de incrementar sus ventas através del prestigio de la marca.

III) El hecho de que la marca esta respaldada con un - - cierto nivel de calidad del producto en el país de origen del propio signo marcarío. Sin embargo no siempre los productos fabricados por el usuario bajo el amparo de la marca son de la misma calidad.

C A P I T U L O   I I .  
GENERALIDADES DEL DERECHO MARCARIO.

2.1. Concepto.

Encontré dos posiciones diferentes para definir al derecho marcario, cada una adecuada al medio que los rodea -- así como a su formación ética y profesional, la primera es de un autor frances llamado Gerard Dassas y la segunda un autor nacional, el Lic. Justo Nava Negrete.

Gerard Dassas<sup>1</sup> lo define como "el derecho exclusivo re conocido a una empresa para designar los objetos de su industria o de su comercio mediante un signo distintivo determinado que comprende el derecho de impedir su adopción por terceros y que por la proliferación de marcas implica confusiones".

El Lic. Justo Nava Negrete<sup>2</sup>, indica que "se trata de un derecho de propiedad en su función social por emanar de un cuerpo legislativo que se interesa porque el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares; así también la de intensificar sus -- propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprender la competencia deleal pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue".

---

1 Dassas Gerar, "L'Elmigssement de la Protection des Marques en Droit Francais, Allemand et International". Librairies Techniques, Paris, 1976. Uintroduccion. pag. 1.

2 Nava NegreteJ. ob. cit. pag. 230.

Ambas definiciones son de interés por tener posiciones diferentes, así la primera es el reflejo de una persona con sentido amplio de la libre empresa, en un sistema económico más desarrollado y conceptos jurídicos acordes a su medio, - destacando principalmente los derechos oponibles a terceros (erga-omnes), que considera fundamentales, para quién es el titular de la marca, que consisten en su uso exclusivo y en consecuencia la búsqueda y retención de la clientela que re conozca, aprecie y compre especialmente los productos o ser vicios que ostenter dicha marca, prefiriéndolos.

Este signo distintivo a que se refiere Dassas debe con tener elementos particulares que lo hagan de fácil identi ficación, evitando confusiones.

Por su parte el Lic. Nava Negrete, tiene una posición diferente con un sentido socializante, al definirlo como un derecho de propiedad en su función social, es decir está su jeto a las modalidades que la ley imponga, para preservar - el orden público y el interés social, al reprender y evi tar actividades monopolísticas y de competencia desleal, -- afirmando su deseo de aumentar los medios jurídicos tendien tes a lograr una honesta, legal y eficaz solución a los con flictos que se generen en este marco jurídico.

En nuestro país, existe en relación al derecho marca- rio toda una estructura formal en torno a su regulación ju rídica , por lo que sería insostenible afirmar jurídica- mente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un -

derecho de propiedad ordinaria, pues existen diversas - - - teorías que sostienen la excepción y algunos otros que dicen que se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de - - propiedad.

Por lo que se refiere al concepto de marca es muy variado en cuanto a la personalidad que se imprime a la definición, sin embargo, la esencia es la misma ya que sería inútil y sin ninguna utilidad práctica limitarnos a transcribir un sinnúmero de definiciones sobre la marca o en su caso pretender enmarcarlas dentro de una clasificación debido a la gran uniformidad que existe en la doctrina en general al conceptuar la marca<sup>3</sup>.

Mascareñas<sup>4</sup> menciona que "no existe diferencia esencial, la diferencia surge en relación a los diversos países en cuanto a establecer cuáles son los signos que pueden - - constituir una marca, así como los objetos susceptibles de - ser distinguidos por la marca (servicios o sólo productos - materiales)", esta idea es acertada ya que las diversas legislaciones en el ámbito internacional, contienen elementos iguales pero con diferencias secundarias.

La Ley de Patentes y Marcas en su artículo 90 contiene y describe los signos y objetos que pueden constituir una - marca, y el artículo 91 refiere y enumera los signos y -

<sup>3</sup> Nava Negrete. ob. cit. p. 143-146.

<sup>4</sup> Mascareñas. C.E. "Las Marcas de fábrica, de comercio y de servicio. Cap. VII de la obra "Tratado de Derecho Comercial Comparado". Ed. Montaner y Simón, S.A. Tomo II, BARCELONA - MCMLXII. pag. 420.

objetos que no pueden constituir una marca.

En nuestra legislación vigente se encuentran contempladas marcas de productos y servicios, atendiendo a la situación actual que existe en nuestro país y en relación con el ámbito internacional.

El artículo 90 de la Ley de Patentes y Marcas es amplio en cuanto a la identificación de signos marcarios, y el artículo siguiente refiere de manera particular los signos, denominaciones, letras, figuras, mapas, semejanzas y similitudes de signos marcarios que no son registrables como marca; a continuación transcribo el artículo 90:

"Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y 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.

II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente".

La reglamentación y uso de los nombres comerciales y razones sociales o denominaciones sociales, ha evolucionado aceleradamente en nuestra realidad, evitando el desprestigio de las sociedades, asociaciones y nombres comerciales.

## 2.2. Regulación.

En opinión del Lic. Joaquín Garriguez<sup>5</sup> "la reglamentación legislativa de las marcas puede fundarse en uno de estos dos principios: en el principio de la inscripción (el uso de la marca se se protege con carácter exclusivo sólo - cuando la marca se inscribe en el registro); ó en el principio de la vigencia en el tráfico, al que corresponde la legislación norteamericana". En nuestro país el principio de inscripción rige con una salvedad, de la que hablaré más adelante.

En base a lo anterior la Ley de Invencciones y Marcas - contiene la reglamentación relativa al registro y sus efectos jurídicos, así como el uso de marcas, existiendo una - estrecha relación a lo dispuesto en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en donde se dispone lo relativo a los contratos de uso de marcas.

Para complementar la aplicación de estos cuerpos legales en la práctica, son de aplicación supletoria en lo que corresponda el Código Civil, Código de Comercio y en cuanto al procedimiento el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Evidentemente la fundamentación jurídica aplicable en la regulación del Derecho Marcario, y que están jerárquicamente superiores a los ordenamientos legales citados son la Constitución y los postulados de la Convención de Unión de

---

<sup>5</sup> Garriguez Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1981, Tomo I, Pag. 223.

París, del que México es signatario, por tratarse de un --  
tratado Internacional al nivel de la propia constitución,  
de conformidad con el artículo 133 Constitucional.

#### 2.2.1. Uso Extrarregistral.

Haré referencia a la adquisición del derecho de uso de  
marca para definir el concepto que se plantea.

En su obra el Lic. Nava Negrete<sup>6</sup> refiere que "en Méxi-  
co el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante --  
su registro de acuerdo a las formalidades y requisitos con-  
tenidos en la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento,  
sin embargo dicho registro contiene la salvedad de que no --  
producirá efecto contra un tercero que de buena fé explota-  
ba en la República la misma marca u otra semejante en grado  
de confusión para los mismos o similares productos o servi-  
cios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a u-  
sar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha --  
legal de su registro, ó del primer uso declarado que deberá  
comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de  
la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publi-  
cado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse --  
por el interesado y resolverse previamente la nulidad de --  
éste (arts. 88, 89, 93 y 147 Fr. II de la Ley de Invencio--  
nes y Marcas).

---

<sup>6</sup> Nava Negrete. ob. cit. pag. 410-411.



México adoptó el sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado. Llamado - también sistema del efecto atributivo diferido o mixto, ya que, según este sistema se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido con el registro, es decir, el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero; si prueba que ya usaba de buena fé - - dicha marca con más de un año de anterioridad a la fecha - legal de su registro, ó del primer uso declarado.

Es decir el derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la ley, plazo que varía según las leyes marcarias de los diversos países que utilizan este sistema. Durante éste plazo, cualquier tercero de buena fé, puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca depositada ó registrada, exigiendo la nulidad de marca previamente a la obtención del registro de ésta para que proceda la norma jurídica, la acción jurídica deberá ser tramitada por el interesado y obtener resolución favorable antes del registro de la marca por el usuario extrarregistral".

En nuestro país, el término que la ley otorga para atacar u oponerse a la marca registrada, es de un año para consolidar ese derecho.

Expuesto lo anterior, se considera que el usuario extrarregistral es aquel tercero que de buena fé explotaba ininterrumpidamente la marca en nuestro país, con un año - de anterioridad a la fecha del registro del solicitante y - que a la vez, haga valer el mejor derecho por uso anterior comprobado de la marca en controversia, de conformidad con los preceptos legales contenidos en la Ley de Invenciones - y Marcas.

De esta manera, la solicitud de nulidad por parte del tercero deberá hacerse con fundamento a lo establecido en el artículo 147 F. II de la Ley de Invenciones y Marcas reformado:

"Art. 147.- El registro de una marca es nulo:

II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, - con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, a plicada a los mismos o similares productos o servicios, - - siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la - registró."

### 3.2.2. Efectos del Registro.

Los efectos de registro de una marca tienen, en - nuestro país una vigencia de cinco años, a partir de la fecha legal, éste plazo será renovable indefinidamente por pe

ríodos de cinco años, cumpliendo con ciertos requisitos consignados en la Ley de Invencciones y Marcas (arts. 112, 115, 117 y 118 LIM. )

La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación.

El efecto directo del registro de la marca una -- vez concluidos los trámites de ley, es que otorga al titular el derecho exclusivo de la marca, oponible a terceros, sin embargo éste podrá ser impugnabile hasta transcurrido un año a partir de la publicación del registro, en el que, durante el transcurso de ese tiempo constituirá una mera presunción de propiedad (iuris tantum), que puede ser atacado u oponerse el usuario extrarregistral sobre la base de haber venido usando de buena fé el signo marcario durante dicho lapso, pero una vez transcurrido, el titular registral que ha continuado usando sin interrupción la marca afirma su derecho.

Esto es que esa presunción de propiedad que admitía prueba en contrarion no puede ser ya combatida (iuris et iure); el dominio del signo se consolida y el registro se hace inexpugnable, sin que contra él pueda prevalecer - cualquier alegación u oposición de un tercero de haber estado utilizando el mismo signo con anterioridad.

Al respecto el Licenciado Alvarez Soberanis<sup>7</sup>, concluye que, "la legislación Mexicana, aunque establece el registro como fuente del derecho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un cierto derecho a utilizar una marca, derivado del uso previo del signo marcario en el mercado", por lo -- que otorga al titular el derecho exclusivo de uso siendo -- oponible a terceros, con las limitaciones que la ley impone.

### 3.2.3. Nulidad de Marcas.

Debemos hacer una distinción entre lo que se entiende por nulidad del registro y nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales, lo que lleva a la obligación que tiene el titular de la marca de efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo la marca es sólo una marca de uso, lo que --- quiere decir que no tiene efectos jurídicos plenos, aunque subsiste.

La nulidad de la marca tiende a la desaparición de --- ella por entero y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, la ley sólo se refiere a la nulidad del registro involucrando ambas.

---

7. Alvarez Soberanis. Ob.cit. p. 71

Cabe hacer mención que la nulidad de una marca puede proponerse por vía de acción o de excepción, pero en ambos casos es necesario cumplir con las formalidades impuestas por la Ley de Invenciones y Marcas.

El artículo 147 de la Ley en cita contiene las diferentes hipótesis bajo las cuales deviene la nulidad de un registro de marca.

En las reformas a la Ley de enero de 1987, este precepto legal fué reformado únicamente en su fracción segunda, la cual fué transcrita en la página 34 de esta Tesis.

Este precepto legal contempla siete diferentes supuestos de aplicación para el caso concreto.

En todos los casos la norma de Derecho no permite que el acto produzca sus efectos, porque el negocio jurídico no reúne los requisitos que la ley señala para la validez del acto.

Además de las causas de nulidad, señaladas en la Ley de Invenciones y Marcas, también puede promoverse la nulidad en la vía civil, con las características propias que guarda esta figura jurídica en nuestro Derecho Civil.

Estas características se pueden resumir en:

- 1.- Capacidad.
- 2.- Declaración de voluntad exenta de vicios.
- 3.- Objeto además de posible ha de ser lícito.
- 4.- La declaración de voluntad ha de ser emitida de acuerdo con las formalidades que la ley establezca en cada caso.

Como ejemplo de nulidad, citaré la prohibición de registrar "marcas notoriamente conocidas", es decir que el otorgamiento de registro de una marca con dicha característica es nulo por solicitarlo un tercero que no es el que tiene la titularidad del registro del signo marcario en este país y sin ser necesario que en ese momento se encuentre registrado por el titular de la marca.

Dado que se ha hecho mención de las marcas "notoriamente conocidas" de manera breve trataré de explicarlo - citando al Licenciado César Sepúlveda<sup>8</sup> de la siguiente forma:

"Marcas Notorias, son aquellas que han alcanzado fama por su uso y por la publicidad asociada a una buena calidad del producto. Lo que se prueba mediante la profusión de anuncios y declaración de comerciantes y público en general, del conocimiento de la marca.

De esta manera el legislador trata de evitar confusiones al público y reprimir actos de competencia ilícita evitando envilecimiento o corrupción de la marca renombrada que perdería su poder de atracción, impidiendo el registro de marcas notorias, con el consiguiente beneficio particularmente de las marcas extranjeras".

Una vez expuesto lo anterior, y nuevamente en la nulidad, la parte final del artículo 147 LIM indica los plazos para solicitar la acción de nulidad, que son por tiempo indefinido, tres años, un año y seis meses, que se com-

---

<sup>8</sup> Sepúlveda César. ob. cit. pags. 220 y 221.

putarán a partir de la publicación del Registro en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

También son de aplicación lo dispuesto en los artículos 145 y 151 de la Ley de Inventiones y Marcas, en lo que se refiere a nulidad, los que a la letra ordenan:

"Art. 145.- No se registrará la transmisión de una marca que aparezca haberse registrado en contravención a lo dispuesto por la ley vigente al efectuarse su registro o que deba ser considerada nula de conformidad con esta ley. Para este efecto, antes de registrar la transmisión se examinará el expediente respectivo y si se encuentra comprendida la marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de nulidad.

Art. 151.- La declaración de nulidad o de extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación".

El artículo 145 se relaciona directamente con la Transmisión de los derechos consignado en el Título Cuarto, Capítulo VII de la propia Ley de Inventiones y Marcas.

Por lo que respecta al artículo 151 arriba citado, el legislador da tres supuestos para obtener la declaración de nulidad, que son:

a) Administrativamente por parte de la SECOFI de oficio.

b) A petición de parte.

c) A petición del Ministerio Público Federal, - -  
cuando tenga algún interés la Federación.

### 2.3. Cancelación.

La Ley de Invenciones y Marcas contiene en el artículo 150 los supuestos de cancelación de marcas.

"Art. 150.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La SECOFI podrá requerir la ratificación si lo considera necesario.

El registro de una marca podrá ser cancelado por la SECOFI cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país".

En el primer párrafo del precepto legal transcrito se otorga una facultad al titular de una marca registrada para cancelar su registro en el momento que desee.

La segunda parte del artículo 150 protege al público y a la economía nacional contra la utilización incorrecta o especulación en precio y calidad de productos o servicios amparados por la marca registrada.

La aplicación de la norma deberá ser con la reserva debida, dado que tratándose de unidades económicas vitales se recurre a la Licencia Obligatoria.



El Lic. Nava Negrete<sup>9</sup> se refiere a la norma jurídica que contiene los supuestos de cancelación de una marca registrada de la siguiente forma:

"Ante nuestra situación económica, se han incrementado enormemente los supuestos a que se refiere el artículo antes encionado, la dramática impotencia de nuestras autoridades de frenar dichas prácticas deshonestas cuya -- víctima es el público consumidor y la propia economía del país hace necesaria la aplicación de dicha medida con el -- objeto entre otros de evitar la especulación y el uso indebido del precio o calidad del producto o servicio, ya que -- al cancelar la marca que los distingue causará graves perjuicios económicos al productor o prestador de servicios -- pues sin duda invirtió fuertes cantidades para dar a conocer su marca, perdiendo en consecuencia el goodwill\* inherente a dicha marca. La fuente de inspiración de esta medida, es el artículo 77 del Reglamento para la Aplicación de las normas de la Propiedad Industrial<sup>10</sup>, que establece lo siguiente:

Art. 77.- Podrá sancionarse hasta la cancelación definitiva de la marca o de la licencia cuando se compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o licenciario de la marca ha especulado o ha hecho uso indebido

<sup>9</sup> Nava Negrete. ob. cit. pag. 555.

\* El término goodwill que se puede traducir al español como "la clientela", significa la vinculación y propensión de los compradores a adquirir el producto de una firma particular.

<sup>10</sup> Reglamento para la Aplicación de las Normas de la Propiedad Industrial. Decisión No. 85. Acuerdo de Cartagena.

en el precio o calidad de un producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país miembro.

Esta medida también requiere que se indique en la ley o en su reglamento, el régimen jurídico de la cancelación de la inscripción del usuario, que puede ocurrir cuando el acto en donde está contenida la autorización de uso se cancele en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología por mandato judicial, o bien, que lo solicite conjuntamente el titular y el usuario".

El artículo 138 de la Ley de Invenciones y Marcas contiene las causas de cancelación de usuario autorizado en los términos siguientes:

I.- Cuando la Inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

II.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.

III.- Por Mandato judicial.

Al solicitar la cancelación cualquiera de las partes ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se corre traslado de la solicitud a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga.

La cancelación procede también cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la autorizada de tal manera que haya originado errores o confusiones en el público, cuando hayan cambiado las circunstancias y no subsistan los motivos que diéron origen al permiso de uso o cuando se hayan proporcionado datos inexactos.

Otra causa de cancelación del registro lo constituía la aplicación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Invencciones y Marcas, mismos que fueron derogados por las reformas de enero de 1987 y que establecían como motivo de cancelación de la marca, la falta de vinculación de marcas extranjeras con nacionales.

Como ya se ha explicado la derogación de ambos preceptos legales, tuvo su origen en virtud de la apertura económica de nuestro país ante las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, modificando estructuras jurídicas, con el propósito de atraer economías extranjeras para aliviar en parte la crisis que nos afecta.

La consideramos una medida acertada que demuestra flexibilidad y el propósito que tiene la Autoridad de mantener lineamientos más sólidos y directos, en la resolución de los problemas que aquejan al país.

Debería de aplicarse esta característica en todos los ámbitos jurídicos que rigen para adecuarlos de igual manera a la realidad cotidiana.

Con motivo de las Reformas de enero de 1987 se adicionó el término Cancelación Voluntaria a la redacción del artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas como un supuesto más para solicitar la marca cualquier persona transcurrido un año o en cualquier tiempo para el titular, desde el momento en que fué Cancelada Voluntariamente, la redacción actual del supuesto jurídico invocado es la siguiente:

"Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca"<sup>11</sup>.

El artículo 103 de la Ley de Invenciones y Marcas se refiere al examen de la solicitud y de los documentos exhibidos para verificar que reúnan los requisitos señalados por la ley y su reglamento.

<sup>11</sup>. Diario Oficial de la Federación, 16 enero 1987. p. 14.

#### 2.4. Caducidad.

El término que el Lic. Manuel Bejarano S.<sup>12</sup> define como la decadencia o pérdida de un derecho -nacido o en ---gestación- porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo, se traduce en el derecho marcario, en el contenido del art. 139 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra dice:

"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. Podrá sin embargo, presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses contado a partir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca".

Es decir, que, para poder ejercitar nuevamente los derechos que concede el registro de la marca, después de haber sido usado durante los 5 años que marca la ley, debe renovarse dicho registro y para ello la ley otorga un período de gracia, terminado el cuál si no se ha observado por el titular la conducta impuesta por la norma jurídica para renovarlo y en consecuencia conservarlo, pierde irremediablemente el derecho.

Lo anterior se encuentra en íntima relación con lo

---

12. Bejarano Sánchez M. ob. cit. pp. 235.

dispuesto en el artículo 99 del mismo ordenamiento jurídico el cuál fué transcrito en la página 44 de esta tesis.

La relación a que me refiero es que para poder solicitar cualquier persona ~~que el titular~~ una marca que haya caducado por falta de renovación conforme al artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, la marca solicitada en ese supuesto previamente tendrá que haber reunido los requisitos contenidos en el artículo 139 del citado cuerpo legal.

Es decir que una vez que venza el plazo de gracia de seis meses otorgado por el artículo 139 posterior al vencimiento de cada plazo de duración de los efectos del registro de una marca, esta podrá solicitarse de conformidad con el artículo 99.

Asimismo el artículo 148 de la Ley de Invenciones y Marcas ordena que "caducaran de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del Capítulo VI del título cuarto de la ley en comento", se aprecia la eficaz operatividad de esta figura jurídica que el legislador acertadamente incluyó para evitar que no se haga un uso efectivo y continuo de la misma.

Por otra parte existe una referencia a la caducidad en la redacción del artículo 148 de la Ley de Invenciones y Marcas, el que a continuación transcribo:

"La extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el solo transcurso del tiempo, no requieren de declaración expresa por par-

-te de la SECOFI.

Tan pronto se dé la causa de extinción o caducidad - se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenará la publicación en la Gaceta de Invencciones y Mar--cas".

Es decir que opera de oficio la caducidad en este caso. Así vemos que la caducidad se da por el transcurso -- del tiempo por falta de renovación del registro.

## 2.5. Extinción.

En la Ley de Invencciones y Marcas, las marcas se extinguen por falta de uso, al respecto el Lic. Sepúlveda<sup>13</sup> expone que "en la ley de 1943 existía la figura de extinción de las marcas por no haber sido usadas, pero se proveía al mismo tiempo un procedimiento de renovación o revalidación especial por no uso".

Y para obtener que la autoridad declarara que una -- marca se había extinguido por falta de uso y por no haber sido objeto de procedimiento especial de renovación era - necesario una tramitación en forma. (arts. 156, 171, 220, 230 y relativos de la Ley de Propiedad Industrial).

La ley vigente, hace a un lado la renovación espe--- cial por no uso, al considerarse innecesario el registro - de una marca improductiva, e impone la comprobación de uso efectivo mediante mecanismos que la Ley de Invencciones

---

13. Sepúlveda César. ob. cit. pag. 221.

Marcas establece, para poder renovarla.

En el nuevo ordenamiento jurídico, el registro de las marcas se extingue por no haberse comprobado el uso de la misma dentro de los tres primeros años de registrada (artículo 117 Ley de Invenciones y Marcas), o bien, cuando no se compruebe el uso al momento de la renovación (artículo 140 Ley de Invenciones y Marcas), lo que se hará independientemente de lo ordenado en el artículo 117 arriba citado.

También se considera que se extingue el registro de la marca conforme al artículo 149, si el titular ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica.

Para obtener la declaración de extinción del registro de una marca, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 151 previniendo que "La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca se hará administrativamente por la SECOFI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación".

Sin embargo el artículo 198 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone lo siguiente:

"No será necesaria declaración expresa por parte de la SECOFI cuando por determinada omisión o por el sólo - transcurso del tiempo, opere la extinción de derechos o la caducidad", ya que tan pronto se den dichas causas se se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenará la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas.



También como en el caso de la caducidad, la aplicación del precepto legal invocado para efectos de la extinción de derechos opera de oficio y se ordena la publicación respectiva en la Gaceta de Invenções y Marcas a efecto de que la persona perjudicada con esta resolución pueda deducir sus derechos por la vía jurídica correspondiente.

C A P I T U L O    I I I

CONTRATOS DE USO MARCAS EN LA TEORIA  
GENERAL DE LOS CONTRATOS

3.1 Concepto General de Convenio y Contrato.

Creemos conveniente el incluir este apartado, --- porque para el conocimiento y apreciación general del tema es considerado fundamental, en atención a la íntima relación que guarda en el derecho común al referirse a los -- contratos de uso de marcas como un acuerdo de voluntades.

Al consultar algunas obras considero que la mayoría - de los tratadistas y la ley coinciden sobre lo que debemos entender por convenio y contrato.

Adoptando la definición que al respecto expone el Lic. Rafael Rojina Villegas<sup>1</sup>, quién determina que:

El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, - transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. De aquí emanan 2 funciones: la positiva que crea y transfiere y la negativa, que modifica y - extingue.

El contrato lo define como un acuerdo de voluntades para -- crear o transmitir derechos y obligaciones: es una especie dentro del género de los convenios.

<sup>1</sup> Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil. Contratos. Vol. IV. Editorial Porrúa, S.A. MEXICO. 1981. p. 7

La Doctrina ha establecido una distinción entre - contrato y convenio en sentido estricto; al contrato se le - ha dejado la función positiva y al convenio en sentido es - tricto le corresponde la función negativa.

El convenio lato sensu (sentido amplio) comprende ambas funciones fundamentándose esta aseveración en el art. 1792 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales<sup>2</sup>, que textualmente dice:

Art. 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o más - personas para crear, transferir, modificar o extinguir obli - gaciones.

Convenio stricto sensu (sentido estricto), conte - nido en el art. 1793 del citado ordenamiento legal:

Art. 1793.- Los convenios que producen o transfig - ren las obligaciones y derechos toman el nombre de contra - tos.

Nuestro Código Civil establece la aplicación de - todas las disposiciones contenidas en el mismo, que son a - plicables a los contratos también lo serán a los conve - nios, la norma se haya contenida en el art. 1859 de la si - guiente manera:

Art. 1859.- Las disposiciones legales sobre con - tratos será aplicables a todos los convenios y a otros ac - tos jurídicos, en lo que no se opongan a

<sup>2</sup> Código Civil para el D.F. y Territorios Federales, MEXICO Ed. Porrúa 1986, página 325

la naturaleza de éstos ó a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos".

En virtud de la naturaleza mercantil de los contratos de uso de marcas en el Código de Comercio existe disposición expresa que nos remite al derecho civil, en el art. 2 que dice: A falta de disposiciones de éste Código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho Común.

### 3.2. Clasificación.

El derecho común hace una clasificación de la forma de celebración de acuerdos de voluntades, al efecto la doctrina es uniforme, y el Lic. Alvarez Soberanis<sup>3</sup> nos expone una acorde al tema en cuestión, y que es la siguiente:

1) Lo considera atípico o innominado por que ni la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas, ni la LIM, ni los Códigos Civil y de Comercio se ocupan de definirlo, ni señalar las obligaciones de las partes, su objeto, etc.

Sin embargo como ha sostenido Patricia Hernández E.<sup>4</sup> " el hecho de que el contrato no encuadre dentro de los contratos tipificados, no quiere decir que las obligaciones de las partes estén privadas de ordenamiento o reglamentación. El Código Civil (Art. 1858) establece que los contratos que no estén especialmente reglamentados, se regirán -- por las reglas generales de los contratos, por las estipu--

3. Alvarez Soberanis. ob. cit. pag. 252-257.

4. Patricia Hernandez Esparza. Naturaleza y Consecuencias - legales de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista Jurídica. Anuario del Dpto. de Derecho. U.I.A. num. 7 MEXICO. jul. 1975. p. 407.

-laciones de las partes y, en lo que fuéren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía de los reglamentados en ese ordenamiento.

2) Lo considera intuitu personae, es decir es un contrato que se celebra tomando en cuenta como un motivo determinante, de la voluntad, la identidad de las partes o sus características específicas. A diferencia de lo que ocurre con otras figuras contractuales, en este tipo de contratos se valora fundamentalmente el status de la persona física o moral que va a obtener el uso de la marca, considerando, sobre todo su capacidad técnica, su posición en el mercado, su desarrollo económico relativo, en comparación con las otras empresas del mismo sector industrial.

3) Por otra parte es bilateral, porque produce obligaciones recíprocas aún cuando cabe la posibilidad de que sea un contrato gratuito, que en la práctica es muy común o se cobran mínimas regalías por cuanto puedan proporcionarse los derechos al licenciatarío sin que exista obligación para éste de pagar remuneración alguna a cambio de lo que recibe<sup>5</sup>.

Los contratos gratuitos en éste aspecto ocultan algún interés del titular de la marca y por lo tanto, alguna contraprestación, aún cuando no sea en numerario, también se presenta sobre todo, cuando entre las partes que lo cele---

---

5. Hernández Esparza. op. cit. pag. 401.

-bran, que suelen ser empresas, existe una relación de capital, es decir el titular de la marca tiene en propiedad por lo menos una parte del capital de la licenciante.

Es decir, guardan relación de matriz con subsidiaria, con el interes de encontrarse la segunda en mejores condiciones competitivas para que pueda obtener utilidades, Y -- económicamente hablando, de todas maneras el proveedor recibe una compensación a través de su participación accionaria.

El contrato de autorización de uso de marcas frecuente mente suele ser gratuito, ello obedece a que hay un interes económico del propietario de la marca en que ésta sea conocida y adquiera prestigio en el mercado nacional, pues esto representa un aumento de valor del signo marcario. La relación mencionada de capital entre matriz y subsidiaria, ha originado que el RNTT, haya establecido como criterio no admitir pagos en este tipo de transacciones cuando hay relación de capital. También suelen ser gratuitos estos contratos cuando aún no existiendo relación de capital entre las empresas existe, entre las mismas empresas otro contrato a través del cual el proveedor tiene remuneración.

Llegando a la conclusión de que la gratitud es en la realidad económica, inexistente, pues siempre hay una compensación oculta o implícita a favor del proveedor.

4) Es de carácter oneroso, porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para las partes.

5) Es un contrato conmutativo porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, y aleatorio sobre el porcentaje de las ventas que se efectúen.

6) Es principal porque puede existir por si y tiene fin propio independiente de los demás.

7) Es definitivo porque através de él, sin necesidad de celebrar otro contrato pueden obtener la finalidad que persiguen los contratantes.

Lozano Noriega<sup>6</sup> nos dice que el contrato definitivo es aquel al que le sirve de antecedente el preparatorio.

8) De tracto sucesivo, porque las prestaciones de las partes o por lo menos de una de ellas, se va ejecutando de momento a momento durante la vigencia del contrato, siendo obstáculo en cuanto a la nulidad ya que la restitución de las prestaciones no trae consigo la devolución de la regalia, porque el usuario no puede a su vez devolver el uso, pues ya quedaron consumadas y existirá imposibilidad de hecho para restituir las.

9) Es formal. Como el art. 2o. de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología, ordena la inscripción de los documentos en que consten los actos jurídicos a que se refiere dicho precepto, está exigiendo implícitamente a este tipo de contratos la formalidad consistente en que deben celebrarse por escrito.

En este sentido la ley invocada establece una excep---

---

6. Lozano Noriega Francisco. Cuarto Curso de Derecho Civil. Contratos, Asociación Nacional del Notariado Mexicano. A.C. MEXICO. enero 1962. p. 323.

-ción con relación al sistema de consensualidad adoptado por nuestra legislación civil y mercantil, pues sólo se pueden inscribir en el Registro los documentos en que consten los actos que ella regula.

10) Es mercantil, porque los sujetos que lo celebran -- tienen caracter de comerciantes, y porque usualmente se realiza con propositos de lucro y además implica la realización de actos de comercio, de acuerdo a la ley mercantil.

### 3.3. Rescisión de Contratos.

En base a la definición proporcionada por Bejarano S.<sup>7</sup> es la resolución de un contrato bilateral plenamente válido u otro acto que engendre prestaciones recíprocas a causa del incumplimiento culpable de una de las partes".

Señala que cuando el incumplimiento del contrato proviene del deudor, cuya culpa constituye un hecho ilícito fuente de obligaciones (acción antijurídica, culpable y dañosa), lo compromete a reparar los daños que cause (responsabilidad civil) y además da derecho a la víctima a desligarse de su propia obligación resolviendo el contrato (rescisión).

Por lo tanto si una de las partes no cumple por su culpa la contraparte puede exigir:

A) La ejecución forzada ( y el pago de daños y perjuicios por el hecho ilícito ).

---

7. Bejarano Sánchez M. ob. cit. pp. 374-377.



B) La resolución del contrato ( y el pago de daños y perjuicios por el hecho ilícito del deudor).

El acreedor puede optar libremente por una u otra medida incluso pedir la rescisión, si el cumplimiento elegido inicialmente resultare imposible.

En el art. 1949 del Código Civil se contiene el principio de rescisión el cual a continuación se transcribe:

"La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible".

Así que podemos deducir que la rescisión procede en dos casos:

Primero: Cuando el incumplimiento proviene de la culpa del deudor, de causa imputable a él.

Segundo: Cuando el incumplimiento se refiere a las prestaciones recíprocas principales del contrato.

Además no importa que sea total o parcial, la ley no distingue.

Por otra parte tenemos que sus efectos son que destruye el contrato privándolo de efectos retroactivamente, borrando en lo posible todas sus consecuencias, sin embargo,

hay ocasiones en que no puede producirse esa extinción retroactiva del contrato y ello sucede en dos casos:

a) Cuando la resolución pudiere causar perjuicios a terceros de buena fé, cuyos derechos deben ser respetados.

aa) Cuando el contrato hubiere engendrado efectos no restituibles.

En cuanto al carácter mercantil que este contrato reviste existe disposición expresa en el Código de Comercio contenida en el artículo 88 por incumplimiento de contrato el cual a la letra dice:

"En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliera, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra". Y el artículo 81 del mismo ordenamiento nos remite al Código Civil para las causas de rescisión.

#### 3.4. Nulidad de Contratos.

Adoptamos la definición que propone el Lic. Sánchez Medal<sup>8</sup>, al indicar que la nulidad es la resolución de un contrato bilateral plenamente válido provocada por un vicio de origen, es decir extingue las obligaciones por haber nacido viciadas.

El mencionado autor señala que existen dos tipos de nulidad, la primera absoluta y la segunda relativa, siendo esta última convalidable, ya que hay casos en que al

---

<sup>8</sup> Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles. Ed. Porrúa, S.A. 7ª. Edición, MEXICO. 1980. p. 123.

cumplirse el motivo por el cual se dió causa a la nulidad, esta desaparece y el acto es válido de pleno derecho.

El Lic. Manuel Bejarano<sup>9</sup> se refiere al vicio de origen, como la falta de algún elemento de validez del contrato, - los que a continuación señalo:

1) La falta de forma. Siendo ésta la manera como se externa la voluntad se define como el conjunto de elementos - sensibles que envuelven a la expresión de voluntad, por lo que todo contrato tiene necesariamente una forma.

Este elemento tiende a preservar un medio de prueba de la realización del acto y su falta es causa de nulidad relativa que se podrá convalidar cuando cualquiera de las partes exija el otorgamiento del contrato en la forma legal.

Su fundamento legal se encuentra plasmado en los artículos 1833, 2232, y 1796 del Código Civil.

A continuación transcribo los preceptos legales que se indican en el párrafo precedente:

Art. 1833.- Cuando la Ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato forma legal.

---

<sup>9</sup> Manuel Bejarano. Ob. cit. pp. 81-138.

Art. 2232.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable cualquiera de las interesadas puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley.

Art. 1796.- Los contratos se perfeccionan, por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

II) Ausencia de vicios en la voluntad. La voluntad de las partes debe estar exenta de defectos o vicios. Si la decisión proviene de una creencia equivocada (error), ha sido obtenida o mantenida por engaños (dolo), o la actitud pasiva que habiendo advertido el error en que se encuentra la otra parte se abstiene de alterarlo, lo disimula y se aprovecha de él (mala fe), o ha sido arrancada con amenazas (violencia) es una voluntad viciada que anula el contrato, es decir vicia la voluntad, produce la nulidad relativa del acto jurídico, es el error que recae sobre el motivo determinante de la voluntad del agente.

El error que recaiga sobre aquello que fue el motivo que determinó a contratar sobre el móvil decisivo, es el

que anula el contrato, siendo indispensable que se exteriorice ese motivo, que exista una evidencia objetiva indicando, cual fué ese móvil principal para obrar<sup>10</sup>.

Se invoca la nulidad del acto además de la sanción de daños y perjuicios que causare.

Es de mencionarse que, dada la calidad mercantil de los contratos de autorización de uso de marcas, el Código de Comercio en su artículo 81 nos remite al derecho civil en relación a la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos, observando las modificaciones y restricciones preestablecidas por el propio Código de Comercio.

Asimismo el artículo 79 F. I. del Código de Comercio en relación con 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, confieren al contrato de autorización de uso de marcas, la forma del mismo que debe ser escrita es decir debe constar en documento.

La presencia de cualquier vicio de la voluntad en la formación de un contrato produce la nulidad relativa del mismo, ya que la voluntad exenta de vicios es un requisito de validez del acto jurídico, los vicios que la afecten no impedirán que el acto exista, pero provocarán su ineficiencia la cual:

---

10. *idem.* p. 117.

A) Sólo podrá ser invocada por quien haya sufrido los vicios de la voluntad, Art. 2230 C. C.

B) Podrá convalidarse por confirmación cuando haya de saparecido el vicio (art. 2233) ratificación que puede ser expresa o tacita.

C) Podrá convalidarse por prescripción de la acción, - arts. 2236, 2237 y 17 C. C.

D) Permite que el acto produzca sus efectos.

También son aplicables los siguientes artículos del Código Civil: 1812, 1813, 1815, 1816 y 2228, los cuales contienen reglas sobre vicios del cosentimiento para efectos de nulidad.

III) Licitud en el objeto y en el motivo o fin.

La ley exige que el objeto motivo o fin sean lícitos conforme a lo dispuesto por el art. 1795 F. III del Código Civil.

El contenido de las cláusulas contractuales y el propósito de las mismas no debe quebrantar las normas legales ya que en su respeto se sustentan el orden jurídico y la paz social: por ello un contrato que contradice lo establecido en las leyes no habra de tener validez, será nulo.

Debiendo ser compatible con lo dispuesto por las normas de interés público y las buenas costumbres.

El art. 8 del Código Civil dispone; los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulas.

También son fundamentales los siguientes artículos:--

Art. 1830.- Es ilícito el hecho que es contrario a -- las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

Art. 1831.- El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres.

El art. 2239 del Código Civil dice: Que impone la nulidad del contrato con objeto, motivo o fin ilícito y obliga a las partes a restituirse las prestaciones cumplidas. Pero esta restitución no beneficia integramente al solvente es decir (a quien entregó la prestación) pues, para reprimir a las partes además de negarle efecto jurídico al -- acto (nulidad) restringe al 50% la restitución de lo anticipado e impone al autor la pérdida de 50% restante en favor de la Beneficencia Pública (art. 1895 del Código Civil)

Asímismo dada la naturaleza mercantil del contrato -- que nos ocupa existe una disposición en el Código de Comercio que complementa lo anteriormente expuesto, la cual esta contenida en el art. 77 que dice: "Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.

IV) Capacidad. Para que el contrato se perfeccione y tenga validez es necesario que los agentes sean capaces, es decir aptos para ser titulares de derechos y obligaciones y para ejercitarlos, exigiéndose que el acto jurídico sea realizado por una persona capaz de ejercicio art. 450 del Código Civil.

La sanción por la incapacidad de goce (la cual protege los intereses colectivos no es igual que la de la incapacidad de ejercicio, la cual tutela intereses particulares) la primera se reprime con una nulidad absoluta, - la segunda se sanciona con nulidad relativa.<sup>11</sup>

El legislador regula y organiza las consecuencias de la incapacidad de ejercicio pero no las de goce (caracterizada como una falta de derecho).

Art. 2228 C.C. La incapacidad de cualquiera de los autores del acto produce la nulidad del mismo y la nulidad por causa de incapacidad sólo puede invocarse por el incapaz art. 2230 C.C.

Art. 1799.- La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio.

Cuando el contrato es nulo por incapacidad puede ser confirmado cuando cese el motivo de nulidad (art. 2230).

La acción de nulidad fundado en incapacidad puede intentarse en los plazos establecidos en el art. 638 del C.C.

11. ibidem. p. 129.



Se desprende que podra invocar la nulidad:

A) La nulidad absoluta puede prevaleerse todo interesa  
do.

B) La nulidad por incapacidad de ejercicio sólo puede ser alegada por el incapaz através de su representante, -- pues por los incapaces de ejercicio deberán obrar sus re-- presentantes legales.

Por otra parte es de hacerse notar las causas de nulidad que contiene la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología, en su artículo 11, el cual a la letra dice:

Art. 11.- Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, así como sus modificaciones -- que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de --- Transferencia de Tecnología serán nulos, y no podrán hacer se valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los -- Tribunales Nacionales, los actos, convenios o contratos cu ya inscripción se hubiere cancelado por la Secretaría de -- Patrimonio y Fomento Industrial.

Del precepto legal invocado se desprende una nulidad relativa que puede ser convalidable al momento de inscripción de dichos actos en el registro respectivo. Y también una nulidad absoluta por el efecto de cancelación emitido por la misma dependencia.

### 3.5. Terminación de contratos.

La libertad de las partes para determinar las obligaciones y derechos contractuales, también se encuentra implícita en la forma de terminación de los contratos, además de las establecidas por la ley.

A saber las siguientes:

1) Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o la ley. Existe una disposición expresa al respecto y que se encuentra contenida en el art. 16 fracc. III de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que dice:

Art. 16.- Tampoco podrán ser registrados los actos, - convenios o contratos a que alude el artículo segundo en los siguientes casos:

Fracc. III.- Cuando se establezcan términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente.

2) El mutuo disentimiento que es la voluntad de las partes en dar por terminada la relación contractual.

3) Por nulidad.

4) Por rescisión.

5) La expropiación.

6) Sujeto a Condición (resolutoria o suspensiva).

7) La evicción

8) Que quede fuera del comercio.

9) Por destinar la cosa a un uso diverso del conveni-  
do.

Podríamos agregar las formas de extinción de las obligacio  
nes, cuando así correspondiera, mencionando la Novación, la  
Compensación, la Confusión de derechos, la Remisión de la  
Deuda, y el Pago.

### 3.6 . Transacciones en Materia de Marcas. Tipos de Contra-- to.

El contrato de uso de Marcas, es específico por estar contenido en el Art. 2o. de la Ley Sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología, sin estar definido, contiene características propias, las más importantes que el ---- Lic. Alvarez Soberanis<sup>12</sup> sugiere las siguientes:

A) Suele celebrarse entre sujetos de diferente nacionalidad. En el ámbito internacional nuestro país es considerado como un importador neto de Tecnología y en consecuencia de Marcas, por ser transmitidas en "bloqueo" y las empresas establecidas en nuestro país acúden a la celebración de contratos de transferencia de tecnología para proveerse de estos elementos que requieren para su propio desarrollo.

Entre los datos emitidos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, un 80% de los contratos que se celebran, lo son entre empresas mexicanas y empresas extranjeras de países desarrollados, fundamentalmente empresas -- norteamericanas.

Lo anterior determina una especial fisonomía para éste tipo de acuerdos de voluntades porque cada una de las partes está sujeta a las regulaciones jurídicas específicas de su propio país y en ocasiones éstas guardan entre sí considerables diferencias.

Nuestra legislación en la Ley sobre Control y

---

<sup>12</sup> Alvarez Soberanis. op. cit. p. 362.

Registro de Transferencia de Tecnología resuelve lo anterior en el contenido del art. 7o. el cual dice:

"Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo de esta ley, se registrarán por las leyes mexicanas, o por los tratados y convenios internacionales de los que México forma parte y sean aplicables al caso".

México cómo miembro activo del Convenio de París debe respetar el mencionado acuerdo y, reconocer la validez de las normas contenidas y ejecutarlas en el caso concreto, debiendo en términos generales dar trato nacional a los nacionales de los países de la Unión (art. 2) reservándose de forma expresa la aplicación de la legislación en relación al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como la elección de domicilio o la constitución de mandatario. Así mismo deberá dar el mismo trato y por lo tanto la aplicación del Convenio a los nacionales de otro país que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

2.- Las partes que lo celebran no guardan entre sí, una relación de igualdad, sino de profunda desigualdad, ya que el licenciante suele contar con más y mejores recursos técnicos, financieros y humanos que el adquirente.

3.- Es una especie del género de los llamados contratos de traspaso tecnológico.

4.- Este contrato está sujeto a una regulación jurídica específica.

En efecto como la LCRTT lo dispone es obligatoria la inscripción en el RNTT de los actos, convenios o contratos contenidos en la ley, para que surtan sus efectos legales plenamente, lo que implica que esta ley restringe de cierta forma el principio de autonomía de la voluntad que había venido presidiendo las relaciones contractuales de los particulares, además es necesario que no incluyan alguno de los supuestos a que se refiere el art. 15 de la ley invocada, pues el contrato queda viciado de nulidad según lo establece el art. 11 de dicho ordenamiento.

5.- Los contratos de uso de marca deben constar por escrito .

Lo anterior resulta de lo dispuesto en el art. 2o. de la LCRTT al exigir que los actos, convenios y contratos deben constar en documentos, requiriendo expresamente la forma escrita.

En éste sentido la ley invocada establece una excepción con relación al sistema de consensualidad adoptado por nuestra legislación Civil y Mercantil, pues sólo se pueden inscribir en el Registro los documentos en que consten los actos que la misma regula.

6.- Este contrato, y en general los actos de transferencia de tecnología, reflejan en su estructura, el fenómeno que Nestor de Buen<sup>13</sup>denomina "la socialización del con--

---

13.Nestor de Buen Lozano. La Decadencia del Contrato. Textos Universitarios, S.A. 1. Ed. MEXICO. 1965. pag. 104.

-trato", que consiste en el establecimiento de diversas limitaciones derivadas fundamentalmente del orden público, e inclusive de ciertas regulaciones establecidas para la producción, de interés social, y en el cambio y la distribución de la riqueza.

Como afirma De Buen, "se trata de un orden público económico que, por serlo, es también obligatorio y determinará la nulidad de aquellas convenciones que lo ataquen".

Continúa, que la legislación económica es esencialmente variable e inestable, porque debe tomar en consideración elementos que se modifican cada año, cada mes y así sucesivamente.

La legislación moderna establece condiciones particulares, las cuales Messineo<sup>14</sup> ha establecido en su obra y que resultan aplicables, a saber, las siguientes:

- a) La defensa del contratante débil contra el contratante fuerte;
- b) La exclusión como materia de contrato de los intereses no merecedores de tutela;
- c) La preminencia de los intereses generales sobre los particulares.

Entre las modalidades que tiene el contrato está la de autorización de uso de marcas, el cuál está reglamentado en la Ley de Invenciones y Marcas vigente, en los artículos 134 al 138, disponiendo que el titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas co-

---

14. Messineo, cit. por. De Buen. op. cit. pags. 114 y 115.

-mo usuarios de la misma, siempre que la marca res---  
pectiva se ajuste a las condiciones que establecen los  
siguientes preceptos legales, destacando para efectos del  
contrato la parte final del artículo 135 de la LJM menciona que a la  
solicitud de usuario autorizado ante la Dirección General  
de Invenciones y Marcas además de algunos otros requisitos  
está la obligación de acompañar a la solicitud mencionada  
una constancia expedida por el Registro Nacional de Transfe  
rencia de Tecnología, en la que se acredite que la marca en  
relación con la cual se solicita la inscripción de usuario  
autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o  
contrato inscrito en dicho Registro.

Se le concede al usuario autorizado el derecho de  
equiparar el uso autorizado de la marca, al efectuado por  
el titular, para los efectos a que haya lugar, pudiendo el  
usuario mencionado, tomar las medidas legales tendientes a  
impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la mar  
ca (art. 136), obligando por otra parte al usuario de mar  
cas o servicios a que tengan la misma calidad, forma y natu  
raleza, los servicios prestados o productos fabricados, a  
los equivalentes del licenciante, además de contener el  
nombre y demás datos del usuario autorizado y del estableci  
miento respectivo, (art. 137). Cuándo una marca esté regis  
trada, el hecho de que la utilice su propietario, porque  
manufacture y venda el producto que lleva la marca, puede  
ser condición para que continúe su validez. En virtud de la  
ley , se considera que la utilización de la marca por el li



-cenciario constituye utilización por el propietario registrado. En consecuencia, no es sorprendente que el licenciante desee incluir disposiciones en la licencia de marca al efecto de que el licenciario no solo utilice la marca en la publicidad que haga en el país, lo cual es normalmente no considerada utilización suficiente, sino que venda en el país el producto con la marca.

Debo mencionar que se debe relacionar lo anterior a lo contenido en el art. 117 LIM que exige al titular de la marca que demuestre ante la SECOFI el uso efectivo de la marca, o la extinción del registro de pleno derecho en caso de incumplimiento, el art. 118 señala lo que entendemos por uso efectivo.

Por último el art. 138 señala los casos de cancelación de inscripción de usuario de una marca, los cuales fueron comentados en el capítulo anterior.

### 3.7. Contratos de Uso de Marca.

Esta clase de contratos es una especie del género de los llamados contratos de Traspaso Tecnológico<sup>15</sup>.

Constituye un acto jurídico, reglamentado de forma especial en la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología, y podemos decir que se trata de un acuerdo de voluntades entre una persona llamada "licenciante" y otra llamada "licenciario", en el cual el primero

---

15. Alvarez Soberanis. ob. cit. p. 432.

otorga un derecho de carácter personal, al uso y explotación de un signo marcario y como contraprestación recibe la difusión de la marca, el pago de regalías, lo cual no siempre se dá, la constancia en la calidad, forma y particularidades en el producto que ostente la marca.

Este contrato ha tenido un gran incremento en los -- últimos años a raíz de las políticas comerciales implementadas por nuestro gobierno, como ejemplo palpable el ingreso de nuestro país al Acuerdo General de Aranceles, que significa la apertura a toda clase de marcas y productos extranjeros.

Además de la gran atracción que ofrecen las marcas de origen extranjero para el consumidor nacional, que tiene una influencia positiva y otra negativa.

La positiva significa la creación de fuentes de trabajo, la elevación de niveles de calidad en los productos, que a veces es fantasía, ya que al adquirir productos fabricados en México que ostenten marca originariamente extranjera no siempre corresponden a la calidad del país de origen.

La negativa se traduce en la saturación de signos marcarios en el mercado nacional, originando confusión y un mercado mercantilismo que irremediamente origina la sociedad de consumo, y por otra parte, la disminución en ventas, producción y comercialización de productos nacionales que ostenten marcas de origen nacional, esto, por la preferencia tradicional de ciertos productos de marca originariamente extranjera.

Aunque también resulta positivo para el productor nacional, en virtud de que tendrá que elevar sus niveles de calidad a los productos que ostenten su marca, mediante su titución de maquinaria tecnológicamente avanzada.

Este contrato se reglamenta por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y explotación de Patentes y Marcas, por la Ley de Inventiones y Marcas, y de forma supletoria por lo ordenado en el Código de Comercio, el Código Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se trata de un contrato específico de características propias. Es importante mencionar que la derogación de la fracción XIII del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas favorece un importante incremento de marcas nacionales de connotación extranjera.

### 3.8. Modalidades del Contrato de Uso de Marcas.

La libertad contractual en nuestro país ha sido siempre la esencia en los acuerdos de voluntades y las limitaciones que la ley impone se refieren esencialmente a la observancia del orden público, el interés social, las buenas costumbres y el derecho como norma general para su aplicación, en los casos que proceda.

El establecimiento de las cláusulas en los contratos debe buscar la equidad y satisfacción mutua del negocio jurídico que se desea concretar, propiciando el establecimiento de una amplia gama de condiciones contractuales.

Pensamos que la norma jurídica impone restricciones a la libre actuación, por convenir a los intereses de la colectividad.

El mantener el orden, las buenas costumbres, no afectar el interés público, proteger la equidad y la buena fé - son los objetivos primordiales que se buscan en la regulación de un contrato.

En base a lo anterior, los contratos de autorización de uso de marcas pueden contener las cláusulas que más convengan para los contratantes, sin contravenir los principios generales de derecho y de forma especial la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas la cual contiene en su articulado las limitaciones que deben observar los contratantes en relación a los contratos de autorización de uso de marcas, además de la escrupulosa revisión de que son objeto por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Las limitaciones a que nos referimos en el párrafo que antecede se encuentran contenidas en los artículos 15 y 16 de la citada ley:

Sin embargo existe una excepción a los preceptos legales indicados la cual se haya inscrita en el artículo 17 de la multicitada ley, y que a la letra dice:

"En los casos previstos en los dos artículos que anteceden, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de terminará de acuerdo a su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepción atendiendo circunstancias de beneficio para el país".

Debo remarcar que la Ley en comento impone limitacio--

nes de manera especial a esta clase de contratos por la importancia que representan para la economía del país.

Asimismo el artículo 9º de la presente Ley enumera las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación a los actos, contratos o convenios -- que deben ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, los cuales a continuación se precisan:

I.- Resolver en los términos de esta Ley sobre las condiciones en que deba admitirse o denegarse la inscripción de los actos, convenios o contratos que le sean presentados;

II.- Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la transferencia tecnológica en la República Mexicana....;

III.- Establecer los mecanismos adecuados para la correcta evaluación de los actos, convenios o contratos de que conozca, pudiendo al efecto requerir la información que estime necesaria;

IV.- Promover el desarrollo tecnológico nacional a través de mecanismos de política industrial.

V.- Cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo cuando se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto en esta Ley;

VI.- Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley;

VII.- Requerir y verificar cualquier otra información -- que estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones que esta ley le confiere; y

VIII.- Las demás que las Leyes le otorguen.

### 3.9. Objeto del Contrato.

Para definir este apartado nos basamos en los conceptos vertidos por Sánchez Medal<sup>16</sup>, quien señala que el objeto directo e inmediato del contrato es la creación o transmisión de obligaciones o derechos (sean estos reales o personales), pero por una elipsis que viene desde el Código Napoleónico, se menciona como objeto del contrato lo que propiamente es el objeto de la obligación creada o transmitida por el.

Este objeto indirecto o mediato del contrato, puede ser o la prestación de una cosa (art. 2011 C.C.) o la cosa misma (1824, C.C.), o bien la prestación de un hecho (arts 2027 y 2028 C.C.) o el hecho mismo (art. 1824 F.II).

Aquí resulta útil el empleo de la terminología de objeto-cosa o de objeto-hecho del contrato, en virtud de que como el mencionado tratadista hace la separación de objeto directo o inmediato consistente en la creación o transmisión de derechos y obligaciones, y por otra parte, el objeto indirecto o mediato que es la prestación de la cosa en si misma o la cosa o hecho que deriven del contrato.

Así podemos decir que cada obligación tiene su propio objeto, el cual consistirá en el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que se comprometieron o que debe efectuarse.

---

16. Sánchez Medal. ob. cit. p. 88.

En el contrato de autorización de uso de marca, el titular de la marca (licenciante), tiene la obligación de transmitir un derecho de carácter personal que es el uso de la marca para determinados productos o servicios, y el receptor (licenciataria), como contraprestación entre algunas, esta el mantener la buena imagen de la marca, mantener el nivel de calidad de los productos que ostenten la marca, y en muy reducidos casos el pago de regalías que se harán de momento a momento, y que en la práctica son muy reducidos.

Como hemos comentado anteriormente en este tipo de contratos suelen tener relación las partes que intervienen como de matriz y subsidiaria.

Resumiendo podemos decir que el objeto directo del contrato será la transmisión de un derecho de carácter personal, en virtud del aprovechamiento del signo marcario y como consecuencia el objeto indirecto, será mantener la imagen, calidad y venta de los productos que ostenten la marca, como objeto indirecto del mismo.

A continuación transcribo los siguientes artículos del Código Civil para mejor comprensión:

Art. 1824.- Son objeto de los contratos:

- I. La cosa que el obligado debe dar.
- II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

- I. En la traslación de dominio de cosa cierta;
- II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

Art. 2027.- Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible.

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1º Existir en la naturaleza; 2º Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3º Estar en el comercio.

Art. 1827.- El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser:

- I. Posible;
- II. Lícito.

### 3.10. El Licenciente.

Es la persona física o moral que es titular de la marca de la que se va a transmitir el uso, en la práctica es usual que se trate de personas extranjeras cuyo signo marcario del que son propietarios tiene su registro originariamente en el extranjero. Es decir la propiedad continúa en manos del que otorga la autorización de uso de marca.

El artículo 5º de la Ley sobre control y registro de transferencia de tecnología señala quienes están obligados



a solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere dicha ley, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I. Las personas físicas o morales mexicanas;

II. Los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal;

III. Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país;

IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana; y

V. Las personas físicas o morales extranjeras que aunque no residan o estén establecidas en el país celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana.

De lo expuesto podemos apreciar que ya sea una u otra parte los que intervienen como Licenciante o Licenciatario serán los que la ley referida indica.

Por su parte la Ley de Invenciones y Marcas vigente contiene en los artículos 134, 135, 136 y 137 lo referente a usuarios autorizados, señalando que se otorgará la autorización, para el contrato, siempre y cuando el mismo se ajuste a los requisitos que señale la ley, tales como las condiciones que para inscribir a una persona a título de usuario autorizado en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, así como las que debe reunir el titular de la marca, una vez cumplido lo anterior, el usuario autorizado, se equiparará con el titular de la marca para los efectos legales a que haya lu

gar, teniendo la posibilidad el usuario autorizado de tomar medidas para protección de la marca. En el artículo 137 de la citada Ley se contienen obligaciones que tiene el usuario autorizado respecto al uso de la misma y requisitos de los productos que se vayan a comercializar ostentando dicha marca, a continuación transcribo este precepto legal:

"Los productos que se vendan o los servicios que se -- presten por el usuario, deberán ser de calidad, forma y naturaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante. Además esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo".

El artículo 138 de la multicitada ley indica los casos en que la inscripción de usuario de una marca será cancelada.

El nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial el día 30 de agosto de 1988, se refiere a los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorice a un tercero pa ra usarla, en la redacción de los artículos 85 y 86 en relación con el artículo 135 de la Ley citada anteriormente, al ordenar que podrán también inscribirse en la Dirección di-- chos actos, convenios o contratos previa solicitud del títu lar y del usuario autorizado proporcionando la información a que se refiere el artículo 135 de la Ley y anexando copia certificada de la constancia expedida por el Registro - Nacional de Transferencia de Tecnología.

A continuación trataré de enumerar algunos de los derechos y obligaciones que tiene el licenciante en relación al contrato de autorización de uso de marcas.

Obligaciones:

a) Permitir el uso de la marca conforme a los términos pactados en el contrato.

b) Responder por la Evicción.

c) Garantizar el uso y goce pacífico del derecho que acredita el uso de la marca.

c) Garantizar el territorio de comercialización de los productos que ostenten la marca, es decir su uso exclusivo en una posición geográfica determinada.

Derechos:

a) Que se mantenga la buena imagen de la marca.

b) Que se utilice la marca en los productos o servicios determinados en el contrato.

c) Percibir en los casos que se pacten "regalías" por derecho de uso.

d) Que se mantenga la buena calidad en los productos que ostenten la marca, así como la forma de los mismos.

e) Que se proteja la marca de forma diligente.

f) Que no se transmita el derecho de uso a otra persona distinta de la descrita en el contrato, salvo pacto en contrario.

g) Que se deje de utilizar la marca al término del contrato.

h) Protección como contratante de buena fé.

### 3.11. El Licenciatario.

En el contrato de autorización de uso de marcas se designa como Licenciatario al tercero que el titular autoriza el uso de la marca, es decir, el usuario autorizado a que la Ley de Invenciones y Marcas hace referencia en los artículos 134 al 138, de los que ya hemos hecho mención en el numeral anterior.

Para que el Licenciatario funja como tal en el contrato respectivo, además de los requisitos legales que debe cumplir, también deben reunirse ciertas condiciones extrajudiciales que vienen implícitas en el contrato conducente y que son exigidas por el titular de la marca, como el garantizar el manejo de la misma y experiencia en la elaboración o fabricación de los productos y de los servicios que se presten ostentando la marca.

La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas es el marco jurídico mediante el cual se protege al usuario autorizado nacional de marcas de origen extranjero, para evitar que exista desproporción en las condiciones que se establezcan en los contratos respectivos.

En seguida menciono algunos derechos y obligaciones que usualmente se determinan para el Licenciatario:

Obligaciones:

- a) Utilizar la marca para los fines acordados.
- b) Utilizar la marca por el término pactado en el contrato.

c) Utilizar la marca para los productos o servicios -- que se designen en el contrato.

d) Proteger la marca de manera diligente en contra de ataques de terceros.

e) Cuando se pacte en el contrato, pagar un precio cierto y en dinero, por concepto de regalías de momento a momento durante la vigencia del contrato.

f) Mantener igual calidad en los productos, como si los fabricare o prestare el titular del signo marcario.

g) Garantizar la buena utilización de la marca.

h) Que los productos que ostenten la marca sean de la misma forma y naturaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante.

Derechos:

a) Utilizar la marca por la vigencia pactada.

b) Comercializar los productos o prestar los servicios amparados por la marca.

c) Derecho exclusivo de explotación y comercialización de la marca en su posición geográfica económica, es decir un territorio exclusivo de explotación.

d) Obtener los beneficios directos que deriven de la marca,

e) Protección como contratante de buena fé en contra de derechos adquiridos por terceros con anterioridad, y demás derechos pactados y establecidos por la Legislación Civil, Mercantil y las que conceda la Ley sobre control y Registro de Transferencia de Tecnología y la Ley de Inven- ciones y Marcas.

### 3.12. Cláusulas Especiales.

Nuestra legislación es clara al respecto, dando amplia libertad a los contratantes respecto a las cláusulas que deseen estipular, siempre que no vayan contra el derecho, el orden público y las buenas costumbres, al efecto transcribo el art. 1839 del Código Civil:

"Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley".

La ley Civil permite la imposición de una pena como prestación, para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida, agregando el art. 1840, el que, si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios.

Además encontramos una disposición por incumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito, contenida en el art. 1847 que a la letra dice:

"No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho -- del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable".

La Legislación civil es un instrumento de carácter supletorio en el caso de los contratos de autorización de uso de marcas, estableciendo las bases contractuales para

la imposición de cláusulas especiales.

Por otra parte las leyes mercantiles, que se aplican a este contrato, en virtud de su naturaleza eminentemente mercantil, nos proporcionan diversas normas jurídicas -- para el establecimiento de cláusulas contractuales especiales, las que no producirán acción jurídica, cuando --- sean ilícitas o que contengan cláusula indemnizatoria por incumplimiento, si además se exige el que el contrato se cumpla, es decir se deberá escoger entre una de las dos.

Los artículos que a continuación se transcriben tomados del Código de Comercio, señalan los fundamentos sobre los que deberán formularse cláusulas especiales:

Art. 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio".

Art. 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos".

Art. 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:

I. Los contratos que con arreglo a este Código u otras leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;

II. Los contratos celebrados en país extranjero en -- que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexi-

-cana.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio.

Art. 88. En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero utilizando una de éstas dos --- acciones quedará extinguida la otra.

Creemos conveniente señalar que el art. 79 referido se aplica al caso concreto que nos ocupa por las formalidades y solemnidades que exige la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología para su validez y al carácter de ley suprema que tiene el tratado Internacional de la Convención de Unión de París.

En primer término la LCRTT señala ciertos requisitos y limitaciones a las cláusulas que deben contener los contratos de autorización de uso de marcas.

En este aspecto los artículos 15 y 16 de la Ley anteriormente señalada, contienen las limitaciones legales a las cláusu las especiales que se inserten en los contratos.

Un tipo de cláusula especial podrá ser aquella que para proteger a la empresa licenciante contra cierto tipo de concurrencia, fundada en el contrato y que podrá establecer la prohibición al titular del signo marcario de utilizarlo amparando los mismos productos (que los otorgan al usuario), en determinada localidad geográfica, y



que, representa el aspecto negativo de la obligación positiva de la clientela como elemento económico esencial a la utilización de la marca, y los beneficios que esto acarrea.

En segundo término la fracción IV del artículo 16 de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, se refiere al sometimiento de tribunales extranjeros:

"Tampoco podrán ser registrados los actos, convenios o contratos a que alude él artículo segundo en los siguientes casos:

F.IV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los actos, convenios o contratos, salvo los casos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento expreso al arbitraje privado internacional, siempre que el árbitro aplique sustantivamente la ley mexicana a la controversia y de acuerdo a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México".

También de aplicación lo dispuesto por el art. 7 el cuál se refiere al sometimiento a las leyes mexicanas o por los tratados internacionales y convenios de la misma índole de los que nuestro país forma parte y sean aplicables al caso, de los contratos, actos o convenios".

### 3.13. Problemas Generales de Interpretación y Aplicación.

La voluntad de los contratantes debe ser clara, sin lugar a dudas sobre lo que se expresa y lo que se desea **cumplimentar**, sin embargo cuando se presentan divergen--cias sobre su claridad y la forma en que ha de aplicarse la legislación Civil resuelve lo anterior en la aplica--ción de los preceptos legales contenidos en los artículos del 1851 al 1857.

Entre los más importantes se encuentran los siguientes, aunque en realidad todos son precisos e importantes para resolver lo expuesto:

Art. 1851. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, -se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Art. 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar.

Art. 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.

Art. 1854. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Art. 1855. Las palabras que pueden tener distintas a cepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

Art. 1856. El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos.

Art. 1857. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál -- fué la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.

Deberá ante todo regir el principio de buena fé como norma para la interpretación y ejecución del contrato, y, hay que atender a los términos en que el contrato fue hecho y redactado, es prohibitivo cambiar el sentido recto, propio y usual de las palabras; restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubiesen explicado su voluntad. Toda interpretación que vulnere estas reglas se califica de interpretación arbitraria, pues está transgrediendo las normas

más elementales de derecho y de convivencia entre los contratantes" según afirmación de Joaquín Garriguez<sup>17</sup>.

La Ley Mercantil en el Código de Comercio, no señala de manera expresa reglas para resolver la interpretación de los contratos, solo algunas de carácter aislado y nos remite al Código Civil a falta de éstas.

Así lo señala el art. 2º del Código de Comercio:

"A falta de disposiciones de este Código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común".

El art. 78 del referido Código transcrito en el inciso anterior de este trabajo, señala la forma en que cada uno se obliga en los términos que quiso obligarse, y los artículos 83, 84 y 85 contienen reglas, sobre términos de los contratos, forma de computar las fechas, la falta de términos de gracia o cortesía, y cuando empieza a tener efectos la morosidad, en relación al término de los contratos es de señalarse que se computará conforme a la ley cuando el contrato este exento de este requisito. Y el artículo 86 del mismo ordenamiento jurídico señala el lugar de cumplimiento del contrato a falta de estipulación en el mismo.

En resumen podemos decir que para resolver problemas de interpretación y aplicación debe aplicarse la ley civil y mercantil a falta de disposiciones en las leyes que regulan el contrato de autorización de uso de marcas.

---

17. Garriguez Joaquín. ob. cit. Tomo II, par. 29.

## C A P I T U L O I V .

### PROBLEMATICA DE LOS CONTRATOS DE USO DE MARCAS.

#### 4.1. Competencia Desleal.

En la doctrina existen diversas ascepciones más o menos similares, que corresponden al término de "Competencia Desleal", al efecto mencionaré algunas de ellas para ampliar la comprensión del concepto.

El Lic. Joaquín Garriguez<sup>1</sup>, nos introduce, delimitando el concepto y partiendo del supuesto en el que se prohíben con carácter general las prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de restringir la competencia entre empresarios".

La competencia puede ser calificada y sancionada como competencia ilícita la cuál puede derivar de dos supuestos que son los siguientes:

1º Cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir, es decir la realización de una competencia prohibida.

2º Cuando esta actuación se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales.

En atención a lo anterior César Sepúlveda<sup>2</sup> hace una distinción entre la violación a las normas de propiedad industrial (empleo indebido de los signos de otro, marcas,

---

1. Joaquín Garriguez. ob. cit. pp. 223-259.

2. César Sepúlveda. ob. cit. p. 236.

etc.), y la violación de las normas de competencia mercantil honesta.

En el primer caso se está frente a una usurpación de signos distintivos; en el segundo se trata de una usurpación de la clientela. Es decir las apropiaciones indebidas de los elementos de propiedad industrial (marcas) constituyen violación de un derecho, el derecho exclusivo de uso que la ley le confiere, en tanto que la comisión de actos de ilícita concurrencia entraña la violación de un deber, el de observar una determinada conducta impuesta por la colectividad de una época dada".

Expuesto lo anterior Garriguez<sup>3</sup> expone que "la competencia prohibida puede fundarse en un contrato o en la ley, y si se vulneran, las consecuencias de infracción se desenvolverán por el cauce previsto en la ley para las prohibiciones de competir o por el de la indemnización de daños y perjuicios de carácter contractual".

Sugiere a su vez que la competencia desleal es el caso de competencia entre dos empresas no ligadas contractualmente por ningún pacto de no concurrencia, ni limitadas en su actuación por ninguna prohibición legal de la misma clase.

Y la falta de limitación legal a la libre concurrencia ha traído el abuso en la competencia, es decir, la competencia desleal.

---

3. Ibid. p. 232.

El citado autor, agrupa en tres a las formas de competencia:

a) Competencia por afirmación y desarrollo de la propia potencia de trabajo.

b) Competencia por sugestión, es decir, por influjo en la opinión pública mediante la publicidad.

c) Competencia por opresión del competidor, sea por la directa debilitación de sus fuerzas (competencia por obstáculo) sea por la directa debilitación de su reclamo, es decir, de su reputación.

En la segunda forma de competencia es donde encontramos hoy las formas más agudas de exceso en la competencia.

Señala por otra parte que las normas sobre competencia ilícita protegen directamente la clientela de la empresa como elemento de valor económico decisivo así como al comerciante, y tienden a impedir la substracción de la clientela por medio de la competencia ilícita, con el consiguiente daño patrimonial del comerciante, que ve disminuidas sus posibilidades de venta.

Hace una definición de competencia desleal "como toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro conforme a la ley".

Así volviendo a las formas de competencia, nos dice también sobre la publicidad, que es desleal "la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes o servicios, lo que tiende a producir el descrédito de los

competidores o de los productos de los mismos y, genéricamente lo que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, y que exista falta de veracidad.

Por otra parte el Dr. Alfiero Nocetti P.<sup>4</sup> explica que "comete competencia desleal todo comerciante o industrial que intente (lo logre o no) desviar en su provecho la clientela de un establecimiento de su mismo ramo, utilizando medios desleales".

Es decir, que existe, cuando en busca de la clientela de otro, se desprestigia la empresa, o los artículos de un competidor; ó confusión entre los productos de una y otra; ó se utiliza cualquiera de las modalidades distintivas de un establecimiento semejante o de los artículos que produce o manufactura, va encaminada a hacerse de la clientela de otro o a substraerla".

También la ascepción que nos dá el Instituto de Investigaciones Jurídicas<sup>5</sup>, nos dice que "al existir la libertad de concurrencia se hace factible la posibilidad de abusar de ella y dañar a un competidor determinado"

Señala las diferencias entre competencia ilícita y competencia desleal, y sobre la segunda en particular la define como toda práctica alevosa de quién pretende desviar, en su favor, la clientela ajena, particularmente de algún establecimiento mercantil, industrial o empresarial, sirviéndose para tal fin de equívocos, coincidencias causa

---

4. Alfiero Nocetti P. Enciclopedia Jurídica OMEVA. Tomo III. 7ª. Ed. p. 490



-les de nombre, falsos indicios o cualquier medio de propaganda o publicidad engañosas.

Propone como elementos constitutivos los siguientes:

A) Una norma que prohíbe o sanciona a la conducta in correcta o un uso que tutela la libertad comercial;

B) Una obligación de no hacer;

C) Una Rivalidad (conducta competitiva) practicada por quienes compiten (comerciantes, fabricantes );

D) Un comportamiento tal de los rivales que vulnera principios, normas o usos que permiten dedicarse libremente al trabajo, industrial, comercial o empresa, ilícitos.

E) Un propósito infractor para obtener una ventaja por los actos practicados, ventaja indebida a la que no se tiene derecho y la cual no necesariamente habrá de ser económica;

F) Un perjuicio que resulta al contender en esas condiciones y;

G) Un bien jurídicamente protegido.

De lo que se deduce que se trata de acciones tendientes a desviar la clientela en beneficio del comerciante que las ejercita, es decir, sustraer indebidamente al factor clientela en su provecho, empleando indebida o excesivamente la libertad de comercio.

Ahora bien, debemos distinguir las personas que son o pueden ser transgresores de éstas conductas, tales como industriales, comerciantes, sin embargo, la doctrina tiende a incluir a los profesionales, tales como corredores, ingenieros, abogados, pues su actividad colinda con lo comercial. Amén de que muchos de estos profesionales al realizar su actividad adoptan una forma empresarial.

Así tenemos que incurren o pueden incurrir en esta conducta, quien pueda desarrollar competencia sea profesional, industrial o comerciante.

También debemos mencionar que en nuestro sistema jurídico. por un lado se garantiza la libertad comercial, contractual (con las limitaciones que impone la ley), concurrencial, de competencia, de trabajo, de propiedad privada, de libre competencia, y por otro lado se defiende la economía, el consumo y la riqueza nacionales, de modo que en nuestro sistema semiliberal, tutelar un orden exclusivo de bienes o personas no resulta imposible, según afirmación hecha por Walter Frisch Philipp y Mancebo Muriel<sup>6</sup>.

Agregando que "la tendencia es en nuestras leyes el pasar del ámbito del derecho privado al derecho público, en protección de los intereses de los consumidores, tarea que el estado asumiría.

En la anterior hipótesis de concurrencia desleal persigue un nuevo objetivo reprimir las alteraciones de la

---

6. Walter Frisch Philipps y Gerardo Mancebo Muriel. Ed. Trillas. MEXICO. 1975. p. 132.

libertad de mercado, tanto a nivel de oferta (acceso al mercado en condiciones de igualdad) como la demanda (tutela del consumidor frente a los fenómenos que pretenden distorsionar la elección).

César Sepúlveda<sup>7</sup> por su parte enumera algunas acciones que envuelven deshonestas competencias, aunque no todas están contenidas en las leyes:

- I) Actos de denigración de los productos y del establecimiento ajeno;
- II) Anuncios de falsas liquidaciones;
- III) Precios engañosos;
- IV) Actos de corrupción de empleados de otro;
- V) Revelación de secretos;
- VI) Inducción a la ruptura de contratos;
- VII) Inducción a la huelga en la fábrica de un competidor.
- VIII) Interferencia ilícita en los negocios de otro comerciante y;
- IX) Espionaje Industrial.

Como se mencionó arriba, sólo algunas de estas actividades son penadas directamente por las leyes, con objeto de salvaguardar un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad de competencia de los comerciantes

El mismo autor<sup>8</sup> hace referencia especial, en lo refe

---

7. César Sepúlveda. ob. cit. p.p. 231 a 240.

8. idem. p. 154.

rente a la transmisión de marcas, concepto de reciente inclusión en la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología (artículo 2º) y que denomina como "cesión de marcas".

El autor en cita manifiesta que "el objeto de proteger este tipo de actos es, en virtud de que, no es posible admitir in genere la libre transferencia de las marcas registradas porque existen ciertos tipos de ellas cuya cesión -- irrestricta repugna a los presupuestos de la leal competencia comercial, a menos de que se transmitan junto con la -- empresa con la cual están vinculadas. Por ejemplo las marcas "generales" o de establecimiento, o sean las constituidas por el nombre comercial o por la razón social y que -- distinguen todos los productos que proceden de esa empresa o los servicios que ahí se prestan, no deben cederse sino -- cuando ese acto esté rodeado de la más amplia garantía para que el público consumidor continúe obteniendo la misma calidad y la seguridad de una libre y provechosa competencia como lo es la marca constituida por un nombre famoso, al cual están asociadas cualidades y virtudes de los artículos o servicios que se ofrecen.

#### 4.2. Reglamentación Jurídica.

En nuestro país, el sistema jurídico vigente, no regula de una manera sistemática la competencia deshonesta, a lo que Nava Negrete<sup>9</sup> afirma que "en nuestro derecho positivo no existe una reglamentación especial o específica, sobre competencia desleal, por lo que nuestra doctrina solo hace referencia a algunas normas que aluden a ella, como la Ley Reglamentaria del Art. 28 Constitucional (Ley de Monopolios), La Ley de Invenciones y Marcas, Ley General de Sociedades Mercantiles y algunas normas de carácter administrativo contenidas en diferentes ordenamientos jurídicos de esa naturaleza; además las normas específicas contenidas en los instrumentos jurídicos de carácter internacional (Convenio de París). Ante la ausencia de una norma que defina o dé un concepto de competencia desleal en la Ley de Invenciones y Marcas, acudiremos al concepto que sobre ésta da el Convenio de París; "Art. 10 bis 2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

Nuestro derecho común contiene normas que en forma poco efectiva protegen la libre competencia a través de la responsabilidad extracontractual, nos referimos en especial -

---

9. Nava Negrete. ob. cit. pag. 410.

al artículo 1910 en relación con el artículo 1830 del mismo ordenamiento jurídico, los que a continuación se transcriben a la letra:

Art. 1830.- Es ilícito el hecho que es contrario a -- las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

Art. 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como -- consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Asimismo el artículo 5º Constitucional nos lleva a conceder que la libertad tiene como límites la realización de actividades ilícitas o contrarias al interés público, que es posible limitarla e incluso prohibirla cuando su ejercicio viole derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad.

El precepto legal invocado en el párrafo que antecede ordena que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos".

Los antecedentes jurídicos que preceden se incluyen -- por comprender aspectos generales de carácter legal tendientes a evitar formas deshonestas de concurrencia mercantil, aunque también contamos en el ámbito de nuestro derecho con normas genéricas y preceptos específicos contra la competencia desleal, que en ocasiones se tipifican como delitos y en otras como infracciones administrativas.

Para referirnos a la regulación genérica que mencioné en el párrafo anterior, me remitiré a la idea que se propone en el Diccionario Jurídico Mexicano <sup>10</sup>, al exponer que comprende toda conducta competitiva dentro del campo de la actividad comercial; la reglamentación especial precisa la tutela contra determinadas conductas en favor de ciertos -- bienes o actividades.

Y añade que, la norma de alcance más general no está contenida en una ley interna, sino en un tratado internacional, como es el Convenio de París, y que se haya contenida en el artículo 10 bis de dicho ordenamiento jurídico, el - cual es de aplicación obligatoria en nuestro país, esta nor ma solo establece casos particulares de concurrencia desleal y debe interpretarse extensivamente para comprender otros casos no incluidos y en los que también se ejecute un acto contrario a los usos honestos en materia comercial".

La falta de una reglamentación adecuada implica la --- existencia de una infinidad de problemas aplicación de la norma adecuada, y a pesar de que se promulgan adiciones y - reformas a los ordenamientos jurídicos respectivos, el le-- gislador no ha logrado condensar de una manera sistemática los preceptos legales que reglamenten esta situación, in- cluyendo los casos más comunes de competencia desleal para su debida aplicación al caso concreto, siendo necesario en la práctica el acudir a ordenamientos jurídicos diversos pa ra hacer valer los derechos violados y en ocasiones acudir a la experiencia y a la razón para no quedar en estado de indefensión a n t e l o s a t a - -

10. Diccionario Jurídico Mexicano. ob. cit. pag. 362.

-ques de esa naturaleza, sufridos por el comerciante, fabricante, productor o prestador de servicios

En nuestra carta magna el art. 28 prohíbe expresamente los monopolios y los actos que atenten contra la libre concurrencia y reitera el principio de libre concurrencia, al admitir que se restrinja, cuando ocasione ventajas indebidamente a favor de una o varias personas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Nuevamente estamos ante la forma en que la legislación de nuestro país permite ciertas libertades a los comerciantes y productores, pero restringiendo al mismo tiempo esa libertad concediéndole rango dominante al interés público y al bienestar social, creemos que con motivo del subdesarrollo en el que vivimos, ya que la mayoría de la población se encuentra en un estado mínimo de subsistencia.

Sin embargo, al momento de redactar este trabajo, nuestro país se encuentra bajo el influjo de una gran crisis y el efecto que ha tenido en la economía consumidora es desastroso al ejercitar los comerciantes actos totalmente deshonestos, al esconder mercancía, especular con precios, etc. sin que las autoridades correspondientes hayan ningún acto tendiente a controlar y prohibir dichas arbitrariedades y sin la aplicación efectiva de las normas jurídicas plasmadas en los ordenamientos legales correspondientes.



Un ejemplo claro de lo anterior es en el caso de cancelación de nombres comerciales, razones sociales o marcas señalada en la Ley de Invenciones y Marcas, y de la que hicimos referencia en un apartado especial, a la que Rangel Medina<sup>11</sup> nos refiere señalando que tal medida requiere ya sea en la ley o en su reglamento se indique el régimen jurídico de la cancelación de oficio, ya que como indica el tratadista citado, "la Ley no dice si esta cancelación opera de pleno derecho o si deberá decretarse después de seguir un procedimiento administrativo para oír en su defensa al titular del registro; tampoco indica si se concede acción popular para denunciar al especualdor o si la autoridad administrativa de oficio va a cancelar el registro"

Lo anterior constituye una más de las deficiencias que revelan nuestras leyes.

Finalmente diremos que la regulación jurídica que se ocupa de la competencia desleal esta dispersa en los diversos ordenamientos jurídicos que hemos venido citando, y que serían los siguientes:

- A) Constitución Política de los E.U.M.
- B) Convenio de París y demás tratados internacionales que nuestro país haya suscrito y que se relacionen con la competencia desleal.
- C) Código Civil .
- D) Ley General de Sociedades Mercantiles.

---

11. Rangel Medina David. La Legislación sobre Marcas Vigentes en México. Ed. prop. del autor. p. 154.

- E) Ley de Invenciones y Marcas.
- F) Ley Sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
- G) Código Penal.
- H) Ley de Protección al Consumidor.
- I) Derecho Comparado.
- J) Ley Federal de Normalización y Metrología.
- K) Ley Federal de Derechos de Autor.

#### 4.2.1. Ley de Invenciones y Marcas.

Podemos decir al respecto que las recientes reformas y adiciones hechas en enero de 1987 a este ordenamiento jurídico, aunque suene reiterativo, no lograron plasmar el concepto de competencia desleal o enumerar de forma enunciativa los actos que impliquen este tipo de competencia, teniendo todavía que utilizar como fundamento jurídico esencial para resolver problemas de esta índole al Convenio de París y demás tratados internacionales suscritos por nuestro país en lo que corresponda.

La ley en comento tiene introducido el término de --- "competencia desleal" en algunos preceptos legales pero como ya lo mencionamos anteriormente no la define en ningún momento, sin embargo indirectamente se señalan algunos casos que produzcan esta forma de competencia.

El más claro ejemplo lo podemos encontrar en la redacción del art. 210 inciso b) que se refiere a infracciones administrativas, de las que hablaremos más ampliamente en un apartado especial, pero para los efectos

del tema que nos ocupa se transcribe:

Art. 210.- Son infracciones administrativas:

b) La realización de 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.

El artículo anterior, es el único caso en que más claramente se aprecia una definición del concepto de "competencia desleal".

A partir de las reformas se introdujo en la redacción del artículo 125, el cual, señala los casos en que se puede prohibir el uso de una marca, una referencia a la competencia desleal en la Fracción I de dicho artículo la cual dice:

I. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia -- desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios".

Como se puede apreciar de la lectura de la fracción anterior, solo se menciona el concepto sin señalar cuándo el uso de una marca que ocasione lo descrito deba ser considerada como práctica de competencia desleal.

En realidad se trata de una protección en favor de la población consumidora, teniendo que interpretarse extensivamente el concepto para los hechos concretos, o de forma análoga.

Para complementar lo señalado por el artículo 125, debemos hacer mención de lo contenido en la redacción del art. 132 de la Ley de Invenciones y Marcas, igualmente reformado, y que se encuentra en estrecha relación con el ya citado precepto legal sobre prohibición de marcas, a continuación se transcribe la norma jurídica invocada:

Art. 132.- Cuando las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del art. 125 sean el resultado de la actividad, no de un sector sino de una empresa en particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, así como cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite -- por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que se trate.

Previa audiencia de las partes, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fijará las regalías que correspondan al titular de la marca objeto de la licencia obligatoria".

El artículo anterior nos lleva a mencionar lo referente a las "licencias obligatorias", para otorgarse a una empresa y no un sector, con objeto de que no se deteriore la economía y sufra perjuicios más grandes de los ya padecidos.

Sobre la figura jurídica de la "licencia obligatoria", es de señalarse que se introdujo a la ley en 1976, otorgándosele importancia por lo siguiente:

En primer lugar la opinión que nos dan Victor Carlos García Moreno y Epigmenio Sánchez Rodríguez<sup>12</sup>, que proporcionan una visión clara de lo que es la "licencia obligatoria", al decir que "atraves de esta nueva figura, las licencias obligatorias por causas de utilidad pública, se protege a los empresarios y trabajadores mexicanos y ahora a la población consumidora, sin perjuicio alguno para el titular extranjero, ya que como no se trata de una expropiación, seguirá siendo el titular de la marca y tendrá derecho por consiguiente a recibir sus correspondientes regalías".

En segundo lugar debemos considerar lo que expresa Navegante<sup>13</sup>, al manifestar que esta figura jurídica presupone lo siguiente:

a) Que el concesionario en sus productos sean de la calidad, forma y naturaleza propia de los productos del titular de la marca;

b) Que al titular de la marca se vea compelido a proporcionar al concesionario la información y los medios técnicos necesarios para fabricar los productos, y;

c) Que el titular de la marca se vea compelido a inspeccionar y controlar el proceso de fabricación de los productos de marca.

El objeto que tiene, es el que no se lesionen los in-

---

12. García Moreno Victor Carlos y Sánchez Rodríguez Epigmenio. "Los Signos Marcarios Extranjeros en la Nueva Ley - Mexicana de Invenciones y Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV, Num. 28, MEXICO diciembre de 1976, p. 134.

-tereses legítimos de los consumidores, ya que podrían ser engañados al adquirir productos de marca, que no tengan la calidad, forma o naturaleza propia de los productos del titular de la marca, pero aún mas, el incumplimiento de -- las mencionadas obligaciones debe necesariamente ser sancionado, al concesionario con la cancelación de la licencia obligatoria y en lo que toca al titular de la marca, el revocamiento de su derecho exclusivo que le confiere su marca. Se trata de una modalidad que se impone al titular en la propiedad de su marca, con objeto de evitar engañar a la clase consumidora con respecto a las características y propiedades de los productos".

En circunstancias normales el usuario autorizado tie ne obligación de que la calidad forma y naturaleza de los productos o servicios prestados, sean equivalentes a los fabricados por el licenciante, además de la indicación de mencionar el nombre y datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo.

Con lo anterior explicamos de una manera somera lo referente a "licencias obligatorias" para los efectos del artículo en comento, a continuación hablaré de una innovación hecha a la Ley de Invenciones y Marcas referente a nuestro tema de "competencia desleal".

---

13. Nava Negrete J. ob. cit. pags. 552-553.

Me refiero a la adición del artículo 223 bis, correspondiente a las reglas sobre Inspección y Vigilancia que la ley contiene como facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Al tener la mencionada dependencia la facultad de hacer visitas de inspección y que al concluir dicha visita en el art. 223 "al hacer observaciones durante la diligencia o al proponerlas por escrito, los visitados ofrecerán pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta. La resolución que dicte la autoridad deberá hacer referencia a las observaciones y pruebas del visitado.

Ahora bien, el art. 223 bis dispone que:

"Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere se concentrará en la SECOFI la mercancía.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30% de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del concimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada.

Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda".

La adición transcrita anteriormente, señala de manera expresa los casos que la ley contiene descritos como -- "competencia desleal al referirse concretamente al art. -- 210 inciso b) y los delitos del art. 211.

También en relación al art. 223 bis, se les está otorgando a los inspectores la facultad de aseguramiento de -- los productos en el domicilio del infractor o en el de la SECOFI según el caso, y la de clausura del establecimiento, sin embargo nos parece que los inspectores deben ser personas preparadas para poder determinar en que casos estan frente a lo que se debe considerar como actos de "competencia desleal", ya que si en la Ley respectiva no se -- hallan ordenados y clasificados de manera sistemática, es para estas personas más difícil determinar lo anterior.

En realidad nos encontramos ante deficiencias jurídicas no previstas por el legislador al emitir normas jurídicas sin el debido respaldo de aplicación y operatividad.



En resumen podemos apreciar de lo expuesto anteriormente que a pesar de los intentos por reprimir los actos que impliquen "competencia desleal", no se han implementado los medios jurídicos adecuados, y los que existen son escasos y confusos, a pesar de existir en el Proyecto de - Código de Comercio<sup>14</sup> de 1943, una serie de actos que constituyen "competencia desleal" en uno de sus preceptos legales. (art. 422).

Dicho Proyecto no tiene en la actualidad propósito de adoptarse, y para efecto de este trabajo mencionaré los casos que se contienen en el artículo 422 del mencionado Proyecto:

a) El empleo de medios que tiendan a producir confusión con la empresa o negociación de los productos o los servicios de otro comerciante;

b) Cualquier actividad encaminada a evitar o dificultar el acceso de clientela al establecimiento de otro comerciante;

c) El soborno a los empleados de otro comerciante para que le ahuyenten la clientela;

d) Desacreditar al competidor;

e) La comparación directa por medio de publicidad, no minativamente, o que se haga notoria la identidad del producto competidor;

f) La utilización de los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación de la persona que le da nuevo empleo;

---

14. Proyecto de Código de Comercio de 1943. art. 422. p.

g) La infracción con fines de competencia del Art. 28 Constitucional y sus Leyes Reglamentarias;

h) Cualquier acto análogo a los antes enunciados.

Lo conveniente sería que los casos descritos fueran implementados en la Ley de Invenciones y Marcas en un capítulo específico, señalando al mismo tiempo las penas o multas a que se haga acreedor quien las infrinja.

#### 4.2.1.1. Infracciones.

En el artículo 210 inciso b) de la Ley de Invenciones y Marcas, se contiene la más clara definición derivada de la ley arriba citada, de lo que se considera como actos de "competencia desleal", al señalar como infracciones administrativas:

"La realización de 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".

Enumerando los actos que así se consideran en las fracciones siguientes:

II.- Usar una Marca parecida en grado de confusión a otra registrada si dicha confusión ha sido declarada por la SECOFI, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

III.- Usar, sin consentimiento de su titular una marca, registrada como elemento de un nombre comercial o de una -denominación social, siempre que dichos nombres estén rela

-cionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

V.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

VI.- Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.

VII.- Utilizar o fijar en productos o en anuncios de -- servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones y otras preseas de cualquier índole.

VIII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieran las fracciones, VII, VIII, IX, X, - XI, XII, XIII, XVIII, y XIX del art. 91 de la Ley.

X.- Intentar o lograr el prósito de desacreditar los productos, servicios o el establecimiento de otro.

Esta fracción es bastante congruente con los actos -- que se consideran como "competencia desleal", sin embargo no señala los medios que se utilizan para desacreditar los productos o servicios del establecimiento de otro, que podrían ser mediante el uso de publicidad, etc.

XI.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, para hacer creer o suponer infundadamente:

1º. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

2º. Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

3º. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

En esta fracción se protege esencialmente a la población consumidora, y exista seguridad en cuanto al producto que se va a adquirir o comprar y en cuanto a las bases del porque de su adquisición.

XII.- Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta ley.

De igual manera se protege al público adquirente de bienes y servicios sobre la procedencia y demás factores que la ley ordena sean plasmados en los mismos.

Podemos agrupar para su estudio las fracciones del artículo comentado de la siguiente manera:

A) Normas violatorias de Propiedad Industrial:

Fracciones II, III, V, VI, VII y VIII.

B) Normas protectoras contra actos de competencia desleal: Fracciones X, XI y XII. Protección al comerciante o productor y al público en lo que corresponda a cada una.

Retomando la F. XI, del artículo 210, es de señalarse que esta circunscribe la figura de la competencia desleal que se ejerce para engañar al público, y a la vez perjudicando a un competidor, pero se establece de manera imprecisa. En el primer caso se persigue la acción tendiente a hacer pensar que existe una relación o asociación entre el establecimiento infractor y el de un tercero, para obtener un provecho indebido del cliente, y causando un daño en la reputación de la empresa competidora.

El segundo caso, es la pretensión de que se fabrican productos bajo normas licencias o autorización de un tercero, protegiendo más al consumidor que al competidor.

Y el último caso señalado en la citada fracción, también parece existir más protección para el público que en relación con el competidor.

Pero por razón natural los comerciantes, industriales y productores afectados pueden demostrar un interés jurídico preciso, sin embargo el texto legal no es completo, y el público recibe protección utilizando los medios que provee la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para completar lo expuesto debemos mencionar las sanciones que se aplican al violar lo contenido en el artículo 210, las cuales se encuentran en el artículo 225 el cual, tuvo reformas para adecuarlo a la realidad económica.

De la redacción del artículo 225 se puede apreciar una modificación en lo referente a las multas que se deban imponer, al aumentarse el monto de la multa, la cual antes

de la reforma era de cien a cien mil pesos, lo que ahora se consideraría una cantidad ridícula, para quedar como si que:

F. I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato --- respectivo.

Y la Fracción II, que también fué modificada, al ordenar la clausura que antes era de hasta sesenta días, para quedar en noventa días., las fracciones III y IV no sufrieron modificación, ordenando la clausura definitiva y el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas respectivamente.

También para la aplicación de sanciones la ley agrega en su artículo 228 que "podrán imponerse además de la multa, las clausuras y el arresto administrativo, o sin --- que la multa se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tra tándose de delitos, y el pago de daños y perjuicios que -- corresponda. Es decir, que la autoridad se reserva el dere cho de ejercitar las acciones que correspondan en su mo--- mento oportuno, lo cual es una innovación en la redacción del texto legis referido.

Y por último el art. 230 ordena que las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas - de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que co-

-rrespondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados. Los artículos 226, 227 y 229, se refieren a requisitos de procedibilidad de las sanciones y duplicación de multas por reincidencia, sin ser necesario algún comentario al respecto, por ser precisos.

#### 4.2.1.2. Delitos.

El Dr. Alfiero Nocetti F.<sup>15</sup> señala que comete delito de competencia desleal todo comerciante o industrial -- que intente (lo logre o no), desviar en su provecho la clientela de un establecimiento de su mismo ramo utilizando - medios desleales"

Mencionando que el arma principal del delito lo constituye la propaganda, al existir difusión o divulgación ilícita, incorrecta, como sería el atribuir, por medios eficaces de divulgación, como son las transmisiones radiofónicas, carteles, etc, calidades nocivas a productos individualizados por su clase y enseñar y anunciar al mismo tiempo, la excelencia de productos similares indicando su marca y lugar de fabricación y expendio".

También lo constituye la venta de un producto en envase con marca ajena y a un precio menor del fijado por su dueño, ocultando su origen y calidad y vendiéndolo como legítimo.

---

15 Alfiero Nocetti F. ob. cit. p. 326.

Para determinar el delito es necesario mencionar los elementos constitutivos del mismo, los cuales nos proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano<sup>16</sup>, de la manera siguiente:

1. Sujetos.-Ambos sujetos activo y pasivo presuponen la calidad de concurrentes. Es decir, se requiere que exista entre los infractores una relación de concurrencia, una conexión de rivalidad, una situación positiva de confrontación.

El sujeto activo tendrá que ser una persona física pues sólo el ser humano puede perpetrar actos delictivos.

El sujeto pasivo puede ser una persona física o jurídica.

En cuanto al hecho de competencia debe tomarse en cuenta no sólo la que se establece de hecho en el presente, sino también la futura o potencial.

La misma competencia puede ser específica cuando se dirige a un competidor determinado o genérica si es contra un grupo de rivales. Debiéndose advertir que competencia desleal y propiedad industrial deben distinguirse, ya que violar el derecho de propiedad industrial es uno de tantos supuestos de realizar competencia desleal.

2. Antijuridicidad.- La acción típica en la competencia desleal debe encaminarse a conseguir una ventaja,

---

16. Diccionario Jurídico Mexicano. ob. cit. pag. 356.



, la mayoría de las ocasiones económica, pues es lo que se busca en la rivalidad mercantil.

Es decir, debe producirse con miras al logro de un beneficio de carácter comercial o industrial, ya que a -- ello va dirigido ese laborar traicionero que trata de obtener el desplazamiento de los compradores, lo que conseguido redundaría en superiores ingresos pecuniarios para el comerciante o industrial delincuente.

3. Culpabilidad.- Se requiere la forma dolosa; el dolo específico de provocar un daño al competidor, y que beneficiaría al infamador con la adquisición de la clientela de aquél.

Se está en presencia de la conciencia del obrar delictivo que se emprende, por lo que el dolo a de ser específico o determinado.

4. Tentativa.- Esta clase de conductas al tipificarse como delitos admiten la tentativa, ya que, el precepto prescribe que se trata de todo procedimiento que evite o dificulte o se proponga evitar o dificultar.

No interesa que se logre o no encauzar en propio beneficio la clientela ajena. Basta con pretenderlo utilizando medios idoneos para conseguirlo.

5. Objeto del delito.- Toda la actuación desleal, va enderezada a hacerse de clientela de otro, a substraerla, en ello radica precisamente, el dolo especial del delito, lo cual no siempre es en forma directa pues se puede dar indirectamente al dejar la clientela de asistir al establecimiento comercial del afectado.

6. Fuentes de la competencia desleal.- Puede originarse de:

- A) La legislación (leyes inequitativas);
- B) De la función administrativa (aplicación desviada, abusiva o excesiva de la normatividad) y;
- C) De la actividad de los particulares (práctica privada) indebida.

Así tenemos que la elaboración de la teoría de la Competencia Desleal ha seguido tres formas:

1º Un texto legal que enuncia los casos de competencia desleal;

2º La violación de un deber moral en ausencia de un precepto jurídico, y;

3º Los usos que han hecho posible la formulación de un concepto.

7. Requisitos del delito.- De forma enunciativa diremos que son requisitos, el que se busque la clientela de otro, se desprestige la empresa o los artículos de un competidor; o confusión entre los productos de una y otra; o se utiliza cualquiera de las modalidades distintivas de un establecimiento semejante o de los artículos que produce o manufactura.

8. La clientela.- También considerado como sujeto pasivo de la infracción, y se entiende como el núcleo de personas que habitualmente, efectúan sus compras en un mismo establecimiento comercial o industrial cualquiera

que sea el potencial económico de estos, aunque también se dirige a un comerciante como a quien lo hace de manera accidental.

9. Legislación.- El artículo 211 de la Ley de Inven- ciones y Marcas vigente tipifica varios delitos en rela- ción de la materia de la ley, pero sin describir nada so- bre competencia desleal, es decir que no se tipifica nin- gún delito en relación a los actos desleales de competen- cia que sean ajenos o independientes de dicha materia de la ley de Invencciones y Marcas, constituyendo como lo men- ciona Frisch Philipp, Walter y Mancebo Muriel<sup>17</sup>, una re- gresión del sistema de la ley anterior que se abrogó, es decir, de la ley de Propiedad Industrial de 1942 cuyo ar- tículo 263 imponía pena de prisión al que "con falsas pre- tensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacredi- tar los productos de un competidor, o que por cualquier - medio trate de producir confusión en el establecimiento - los productos o los servicios de un competidor".

A su vez Nava Negrete<sup>18</sup>, señala que en la Ley de Inven- ciones y Marcas, el citado artículo 211 considera como delitos, en relación a las marcas, los siguientes:

Usar la marca sin consentimiento de su titular (F. - IV).

Ofrecer en venta y poner en circulación a) productos que ostenten una marca imitadora o b) que lleven una mar-

---

17. Frisch Philipp, Walter y Mancebo Muriel. ob. cit. p. 230.

18. Nava Negrete. ob. cit. pag. 556.

-ca imitadora (F. V); o c) con una marca falsificada (F. VI);

Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta en la F. II del artículo anterior, haya quedado -- firme (F. VIII, de reciente inclusión en las reformas de enero de 1987).

Es necesario que se mencione la fracción IX, que tam- -- bién al igual que la fracción anterior es reciente su adición en la Ley de Invenciones y Marcas, pues sin mencionar esta nada sobre marcas si habla sobre el actuar desleal de una persona que ostenta un empleo, puesto o -- cargo en alguna empresa sobre la revelación de algún secreto industrial o invención, la redacción de la fracción de la que hablamos es la siguiente:

"Usar para si con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de -- su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra --- circunstancia ilícita".

A continuación se transcribe una crítica, que en relación a los delitos en la Ley de Invenciones y Marcas, hace el penalista Jimenez Huerta<sup>19</sup>, al considerar -- que " la distinción entre lo que la ley declara en el --- artículo 210 como infracciones administrativas, y lo que

---

19 . Jimenez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano. Ed. - Porrúa, S.A. MEXICO. 1981. Tomo IV. pag. 403.

el artículo 211 afirma que "son delitos", carece en algunos casos de la necesaria claridad. Proporciona como ejemplo la infracción administrativa contenida en la fracción X del artículo 210.- "intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios, o el establecimiento de otro", pues en paridad, esta es la finalidad que matiza las figuras delictivas que el artículo 211 describe en todas sus fracciones, y más genéricamente considerar como "infracciones administrativas", "la realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal" (art. 210 b), es abrir una vía demasiado amplia para que arbitrarias autoridades administrativas, ministeriales y judiciales puedan transformar, para favorecer a los privilegiados y poderosos con laberínticas y deleznable leguierías, en "infracciones administrativas", claros y precisos "delitos de inexcusable penalización judicial". Una vez más estamos en presencia de las excesivas facultades concedidas a nuestras autoridades cuya discrecionalidad sin duda pondrá en peligro la exacta aplicación de estas medidas y por lo mismo, la inseguridad será motivo constante de quiénes se encuentren en un supuesto que las mencionadas autoridades consideren como "infracción administrativa", es otra puerta abierta, en donde indudablemente entrarán todos aquellos supuestos imaginarios o fantasiosos, como el empleo de la marca Mc Donald's, utilizada de forma parecida a la original, por ejemplo aprovecharla como Mac Donalds, para amparar los mismos

o similares productos o servicios a los protegidos por la registrada, considerado el hecho anterior como infracción administrativa en el artículo 210 fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas,

A continuación haré referencia a las penas que contiene la Ley de Invenciones y Marcas, para castigar los delitos consignados en la misma:

Primeramente debemos señalar que los delitos se encuentran plasmados en el artículo 211 de la Ley en cita y el artículo 212 indica las multas y penas privativas de libertad a que se hacen acreedores quienes incurrir en los delitos previstos en la Ley.

Es de hacerse notar que las multas han sido amoldadas a la realidad económica en que vivimos lo cual me parece -- muy acertado y debería de adaptarse a los diversos cuerpos legales que rigen en México, en seguida transcribo el artículo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas:

Art. 212.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las Fracciones I a VI del artículo anterior.

Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior".

También debo mencionar lo prescrito en el artículo 213 cuya redacción fué adicionada, señalando que la persecución de los delitos la iniciará el Ministerio Público para que -

al hacerse la investigación previa tenga este la facultad de dictar medidas cautelares que establezca la legislación penal, incluidas las que disponga el Código Federal de Procedimientos Penales, , pero para el ejercicio de la acción penal, se requiere la declaración previa por parte de la SECOFI en relación con los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la -- Procuraduría General de la República.

Finalizando este apartado, mencionaré que los artículos 214 y 215 no sufrieron modificación alguna, ni adiciones, y se refieren a que el perjudicado por los -- delitos podrá exigir la reparación y el pago de daños y -- perjuicios por parte de los autores de las infracciones o delitos independientemente del ejercicio de la acción penal o sanción administrativa que corresponda, y en cuanto a la competencia de los tribunales para conocer de los delitos que se susciten,

La Ley de Invenciones y Marcas no constituye un medio eficaz para reprender actos de competencia ilícita -- por las consideraciones que hemos venido señalando, y se debe recurrir a ordenamientos jurídicos diversos para tratar de lograr castigar de forma adecuada, ya que la penalización de los delitos es mínima, logrando evadirse el -- infractor por las razones expuestas.

#### 4.2.2. Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

El ordenamiento jurídico a tratar, no contiene de -- forma expresa ningún precepto legal específico que proteja o regule contra actos de competencia desleal, ya que -- entre sus objetivos está el de revisar y verificar que -- los actos, contratos o convenios que deban registrarse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de-- pendiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-- trial, contengan cláusulas adecuadas para el mejor y mayor desarrollo tecnológico, sin embargo se puede inducir de forma indirecta en la aplicación de las normas jurídicas contenidas en el cuerpo legal en comento, que las condi-- ciones en que se pacten los actos, convenios o contratos, no sean dirigidos a efectuar actos de competencia desleal y que al momento de que la autoridad mencionada detecte alguna irregularidad, cancele o imponga multas y en su ca-- so se decreten las penas que correspondan al dar aviso a la autoridad judicial, cuando se incurra en responsabili-- dad penal.

Regula la presente ley el intervencionismo o la inje-- rencia que pudieran tener factores externos en la econo-- mía nacional, en el caso concreto de contratos de autori-- zación de uso de marcas, la influencia que se pueda tener al explotar el producto que ostente la marca dada para su uso al autorizar y promover el licenciante que el licen



ciatario explote la marca mediante publicidad engañosa, que resulta en un alto costo para éste último, pero a la vez la ley permite que el licenciante extranjero intervenga en cuanto a que se mantengan los niveles de calidad y prestigio del producto.

Nuevamente nos encontramos ante la sujeción de nuestro país ante las economías extranjeras desarrolladas.

En la ley existe un capítulo referente a sanciones, y las faltas que castiga se dan cuando a quien dolosamente proporcione datos falsos en declaraciones, con el propósito de inscribir el acto, convenio o contrato de que se trate, o cuando exista un acto, convenio o contrato que siendo registrable no se presente para su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

También incurre en sanción cuando una vez inscrito el acto, convenio o contrato no se notifique a la Secretaría sobre la modificación de las condiciones en que originalmente se inscribió.

Y deja a salvo los derechos para ejercitar la acción penal cuando proceda, lo aquí descrito se encuentra consignado en el art. 21 de la presente ley el cual a la letra dice:

"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 co--

responda imponer a la autoridad judicial, cuando se incurra en responsabilidad penal.

Lo anterior se refiere al motivo de las sanciones, y en cuanto a las sanciones en sí mismas la ley ordena que las multas que se aplican son hasta por el monto de la operación convenida o de hasta diez mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal a juicio de la Secretaría y, por otra parte también hay otra multa que es de hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, cuando se niegue alguno de los contratantes a proporcionar información relativa a las atribuciones que le confiere la ley a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La aplicación de las normas jurídicas contenidas en la Ley en comento corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General del Registro de Transferencia de Tecnología y por lo que se refiere a la aplicación de los preceptos legales comprendidos en la Ley de Invenciones y Marcas también incumbe a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial pero por medio de la Dirección de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, existiendo coordinación entre ambas Autoridades dependientes de la misma Secretaría de Estado en virtud de los actos que regulan y la importancia que representan.

#### 4.2.4. Código Penal.

En nuestro derecho positivo vigente existen ciertas - normas tendientes a salvaguardar intereses particulares, esto en relación a la competencia desleal, pero existen - otras que protegen un interes general que ha sido lesiona do con actos que implican competencia desleal, dichas -- normas jurídicas las podemos encontrar plasmadas en el -- Código Penal en el artículo 253 y 254 F. III, los cuales se encuentran en el Título 14, Capítulo Primero, denomi nado "Delitos Contra el Consumo y la Riqueza Nacionales", del ordenamiento jurídico citado.

Estas normas legales tipifican formas de acaparami ento o monopolio tendientes a obtener alzas de precios -- (F.I); actos o procedimientos en contra de la libre concu rrencia (F.II); acuerdos y combinaciones para evitar la competencia (F.III), etc. pero nada en relación a las --- prácticas desleales.

La Fracción III del artículo 254 del Código Penal, se puede decir que de alguna manera sanciona la competencia desleal mediante la publicidad, pero es de manera indi--- recta, y que menciona:

Art. 254.- Se aplicarán igualmente las sanciones men cionadas del artículo 253:

III. Cuando se publiquen noticias falsas, exageradas o tendenciosas, o por cualquier otro medio indebido se produzcan trastornos en el mercado interior, ya sea tra--

-tandose de mercancías, de monedas o títulos y efectos de comercio.

Continuamos reiterando que hay veces que las restricciones a la competencia desleal derivan de la buena fé y de las buenas costumbres, tal sería el caso de la venta de una negociación o empresa.

En ese caso el enajenante, salvo autorización del --- adquirente, debe considerarse impedido a ejercer la misma actividad que realizaba en la empresa cedida; lo contrario normalmente daría lugar a "actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial".

Ahora bien existen pactos de exclusiva y limitaciones a la venta de empresas, solo son lícitos si se restringe su aplicación en función de tres criterios:

1º Tiempo (la doctrina los limita a 5 años como máximo).

2º. Espacio (sólo debe regir en el territorio en el que se desarrollaba o podía desarrollarse la actividad al tiempo en que se pacto la exclusividad).

3º Capacidad técnica o profesional de quien se obligue a no competir, de poder realizar otra actividad.

Lo anterior en opinión de Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo Muriel <sup>20</sup>.

---

20. Frisch Philipp, Walter y Mancebo Muriel Gerardo, ob. cit. p. 242.

Ahora bien, regresando al Códifo Peral, debo mencionar que la aplicación de las multas a los delitos comprendidos en los artículos 253 y 254 del citado Código, aún no han sido amoldadas a la realidad económica actual, proponiendo que se determinen las multas en relación al móvil del delito que se cometa, lo cual redundaría en un considerable aumento en el monto de las mismas, así como tampoco las penas que se ordena imponer corresponden a la realidad y a la importancia económica y social que entraña la comisión de los actos delictuosos consignados.

#### 4.2.5. Ley Federal de Protección al Consumidor.

Es un instrumento jurídico que contiene normas que protegen a la población consumidora contra actos ejecutados por comerciantes, productores e industriales y que impliquen en ciertos casos competencia desleal, algunos de los cuales menciono a continuación:

- a) Acaparamiento de productos.
- b) Ventajas exclusivas o indebidas.
- c) Alza de los precios en las mercancías o servicios de forma indiscriminada.
- d) Ocultamiento de mercancías.
- e) No respetar los precios y ofertas en productos y servicios, así como contratos que incluya la ley.

Al efecto nos parece adecuado transcribir la introducción que nos da la Ley Federal de Protección al Consumidor<sup>21</sup>;

Desde 1976 la Ley Federal de Protección al Consumidor ha sido instrumento esencial de la política social del Estado para regular las relaciones de compra-venta de bienes y la prestación de servicios entre proveedores y población consumidora.

En este sentido, la detección de los problemas que enfrentan los consumidores y la búsqueda de soluciones a los mismos, forma parte principal de la política de protección al ingreso de los grupos mayoritarios de la población.

La utilidad, oportunidad y pertinencia de la incorporación de la ley al marco jurídico que norma las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad mexicana, ha sido ampliamente comprobada a través de sus doce años de vigencia y de la efectiva operación de las instituciones que vigilan su cumplimiento.

La experiencia adquirida durante este período en la defensa de los derechos de los consumidores, así como la opinión de sectores interesados e identificados con los grupos más vulnerables de la población, hicieron evidente la necesidad de enriquecer, ampliar y, especialmente, actualizar el contenido de las disposiciones jurídicas co-

---

21. Ley Federal de Protección al Consumidor. Pub. del Instituto Nacional del Consumidor. Feb. 1985. pag. 1.

-rrespondientes.

Expresión y consecuencia lógica de esta necesidad, -- son las reformas y adiciones incorporadas a la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de febrero de 1985.

Destacan en las reformas la ampliación de facultades de acción y resolución de los organismos encargados de hacer valer la Ley, como son las que se otorgan a la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que sumado al procedimiento de conciliación y arbitraje, dan la posibilidad de resolver en forma más eficaz y expedita las diferencias o controversias planteadas por los consumidores.

El Instituto Nacional del Consumidor, en cumplimiento de sus funciones de orientación e información; pone a disposición de la población interesada mediante la presente edición, el texto reformado y adicionado de la Ley Federal de Protección al Consumidor, bajo el convencimiento de que la mejor defensa de los derechos se fundamenta en el conocimiento detallado de los mismos".

Como se puede apreciar de la lectura de la introducción contenida en la ley, señala de forma concisa y breve las funciones de los organismos que funcionan en defensa del consumidor y el alcance de las normas jurídicas -- que se plasman, siendo de carácter federal y de orden público e interés social, e irrenunciables por los consumidores.

Por otra parte se han publicado recientemente algunas reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y al Código de Procedimientos Civiles para el D.F. que a pesar de ser mínimo el número de reformas y adiciones, no dejan de tener una importancia vital para dar mayor fuerza al cumplimiento de los convenios, reconocimientos y laudos que se formulen ante ~~o por~~ la Procuraduría Federal del Consumidor.

Estas reformas y adiciones que fueron publicadas en el Diario Oficial<sup>22</sup> el día Martes 12 de enero de 1988, revelan un contenido muy importante al otorgar mayor validez jurídica, obligando al cumplimiento efectivo de los convenios, reconocimientos y laudos formulados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para que estos sean de pleno derecho, ordenando que los mismos traigan aparejada ejecución, y su promoción para el cumplimiento ante los tribunales competentes. A continuación se transcriben las reformas y adiciones referidas:

Se reforman y adicionan los artículos 444, 500, 504 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 444.- "Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia Procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución, si el interesado no intentare la vía de apremio."

---

22, Diario Oficial. Martes 12 de enero de 1988. pag. 11.



Artículo 500.-.....

"Esta disposición será aplicable en la ejecución de -- convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de laudos emitidos por dicha Procuraduría."

Artículo 504.- "La ejecución de las sentencias arbitrales, de los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de los laudos dictados por esta, se hará por el juez competente designado por las partes o en su defecto, por el juez del lugar del juicio".

Artículo 961.-.....

"La audiencia a que se refiere la presente disposición no tendrá lugar cuando se hubiese tramitado el procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor."

Se reforma el inciso e) de la fracción VIII del Artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 59.- "La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones:

I a VII.-.....

VIII.- "Procurar la satisfacción de los derechos a los consumidores, conforme a los siguientes procedimientos:"

a) al d).-.....

e) "Los reconocimientos de los consumidores y proveedores de obligaciones a su cargo, y los ofrecimientos para cumplirlas, que consten por escrito y sean aceptados por su contraparte, formulados ante la Procuraduría Federal -- del Consumidor, obligan de pleno derecho. Tales reconocimientos y los laudos que dicte la mencionada Procuraduría, traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo a elección del interesado."

#### 4.2.6. Derecho Comparado.

En los diversos países, especialmente los que tienen un mayor desarrollo económico y tecnológico, que cuentan con una economía de libre mercado, encontramos que en sus ordenamientos jurídicos se han instituido normas eficaces para reprimir actos de competencia desleal, encontrándose adelante en comparación al nuestro, en cuanto a legislación de este tipo.

La obra de Joaquín Garrigues<sup>22</sup>, plasma los lineamientos seguidos por España y que a la vez son los adoptados por los países europeos, por encontrarse similares normas jurídicas, para efecto de reprimir actos de competencia desleal, en virtud de los pactos existentes al respecto en la Comunidad Económica Europea.

Menciona "que en España existe una Ley sobre Represión de las prácticas restrictivas de la competencia, y un Estatuto de la publicidad en la competencia desleal, constituyendo la primera una de las manifestaciones de la llamada legislación antitrust la cual tiene su origen en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica, y ha sido acogida, con varios matices, en casi todos los países de Europa Occidental, inspirándose en el Tratado de Roma, por el que se instituyó la Comunidad Económica Europea, sin dejar de reconocer las normas jurídicas contenidas en el Convenio de París, del cual son signatarios

---

22. Garrigues Joaquín. ob. cit. p. 224.

la gran mayoría de los países Europeos.

Como consecuencia de esta inspiración, la ley sigue - el que se puede llamar "modelo europeo" ecléctico en materia de legislación antitrust. Esto significa que, por una parte, se prohíben con carácter general, aunque admitiendo excepciones, las prácticas realizadas coordinadamente por varios empresarios con el fin de limitar, restringir o falsear la libre competencia (prácticas colusorias).

Por otra parte, se prohíben los abusos que puedan cometer las empresas que ocúpan posición de dominio en el mercado (prácticas abusivas).

En cuanto a los países latinoamericanos encontramos diversos pactos que rigen en la represión de la competencia desleal, sin que México, tenga relación con los mismos.

El Diccionario Jurídico Omeva<sup>23</sup>, nos menciona el caso de Argentina, y señala que no existe una ley especial - que sancione actos de competencia desleal, concretandose a emitir en el Código Penal Argentino, normas jurídicas que constituyen delito de competencia desleal, y para la comisión de este delito ocurrirán muchas veces infracciones a la Ley sobre Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, .

El Código Penal de Argentina expresa que "comete el delito al que por maquinaciones fraudulentas; sospecha ma-

---

23. Diccionario Jurídico Omeva. ob. cit. p. 495.

-levolas o cualquier medio de propaganda desleal tratarse de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial (art. 159).

En cuanto a la legislación "antitrust" norteamericana debemos mencionar que es de importancia por que la "restricción" al comercio ha sido abordada de manera destacada y por ser ese país nuestro principal proveedor de tecnología<sup>24</sup>.

Se rige por dos principios fundamentales que son los siguientes:

1) El principio fundamental es asegurar la existencia de la libre competencia e impedir el monopolio que se contempla como un control ilegal del mercado.

Este principio tiene su fundamento en la creencia del Congreso en que "el desarrollo económico de nuestros recursos se logra mejor a través de la fría prueba de la competencia en el mercado más que a través de los planes paternalistas de la política estatal.

2) Consiste en la decisión del Congreso de los Estados Unidos de poner en manos del Departamento de Justicia la Comisión Federal del Comercio y los Tribunales una amplia discrecionalidad y aplicación de los objetivos de estas leyes.

Es decir que se ha dejado a las Cortes que den contenido al estatuto, determinado en cada caso cuales son las conductas ilegales.

---

24. Alvarez Soberanis J. ob. cit. pags. 489-490.

Los tribunales norteamericanos, han determinado que existen ciertas conductas que son de tal manera perniciosas que resultan ilegales, nos referiremos a las principales<sup>25</sup>:

a) "Tie-In Clauses", las "cláusulas de atadura", o sea aquellas que obligan al licenciatarío a la compra forzosa u obligatoria de materias primas, partes o componentes, son ilegales per se.

b) "Tie-Out Clauses", la segunda restricción ilegal per se es cuando se limita la libertad del licenciatarío para comerciar con productos competitivos. No se puede imponer al licenciatarío la condición de que ya que se le está transmitiendo cierta tecnología, debe aceptar no trabajar algún producto o proceso que pueda competir con el producto o proceso licenciado.

c) "Paquete de licencias obligatorias". Otra restricción ilegal es forzar al licenciatarío o adquirente de la tecnología a que adquiera un "paquete", es decir un conjunto de conocimientos patentados o no.

d) "Cobro de regalía obligatorio sobre ventas totales" no se puede obligar coercitivamente al licenciatarío a que acepte pagar regalía sobre el producto terminado total cuando la tecnología se provee solamente para una parte del proceso productivo. No obstante se acepta cuando es voluntariamente consentida.

---

25. idem. pags 491-492.

e) "Limitaciones sobre la reventa".

f) "Fijación de Precio", es ilegal que el licenciante sea quien fije o establezca el precio del producto que se fabrica con la tecnología transmitida.

g) "Exigencia de pago de regalía después de la expiración de la patente.

h) "Granta back Provision", se refiere a los contratos de transmisión de conocimientos técnicos, que consiste en el compromiso que asume la parte receptora de ceder al proveedor las innovaciones o mejoras que obtenga sobre la tecnología licenciada. Porque desalienta al licenciataro para que pueda investigar.

Los términos en que está redactada la legislación anti monopólica son muy amplios, por eso la Suprema Corte enunció lo que se conoce como la "regla de la razón", la cuál involucra tres elementos principales:

1. La restricción o limitación debe ser coincidente -- (no exceder) al propósito principal, legalmente aceptable, del contrato.

2. El ámbito y duración de la limitación no deben ser substancialmente mayores que lo necesario para alcanzar el propósito legalmente autorizado.

3. La limitación debe ser de todas formas razonable en atención a las circunstancias del caso.<sup>27</sup>

---

27. Marcus B. Finnegan, Recent Patent Misuse and United States Antitrust Decisions affecting Licensing, en el libro de varios autores, Trends in Domestic and International Licensing, Practising Law Institute, Nueva York, 1975, pags. 5 y 6.

Otro convenio de carácter internacional que actualmente es de importancia es el llamado "GATT".

El acuerdo general se gestó en enero de 1948 y nació con el nombre de "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Reconoce la necesidad de eliminar obstáculos al comercio, para establecer unas relaciones económicas y comerciales que tiendan a elevar los niveles de ingreso, empleo y producción, así como para promover el uso completo de -- los recursos productivos mundiales<sup>28</sup>.

Consta de 38 artículos divididos en 4 partes, que se encuentran de la siguiente forma:

1. Establece la obligación incondicional de darse un -- tratamiento de nación más favorecida entre las partes con--tratantes; consolidación de rebajas arancelarias y la pro--hibición de aplicar gravámenes adicionales a los estable--cidos en la fecha de su negociación.

2. Contiene disposiciones por las cuales se compromee--ten las partes a dar un trato nacional a las mercancías de importación y en general las normas que procuran cierta -- disciplina en la aplicación de la política de comercio --- exterior.

3. Contempla las disposiciones sobre el ámbito en que se aplicarán los compromisos derivados del acuerdo, normas de aceptación de entrada en vigor, suspensión, retiro y modificación de concesiones; condiciones para introducir en-

---

28. Alvarez Argüelles Roberto. "México y el GATT". Revista del Instituto MEXicano de Contadores Públicos, A.C., MEXICO Marzo 1987, XV, No. 174, pags, 36 a 46.

-miendas, y los procedimientos de adhesión.

4. Dedicada al Comercio y Desarrollo, establece un ---trato especial no recíproco y en favor de los países en desarrollo. Reconoce la necesidad de una acción colectiva de las partes contratantes desarrolladas para mejorar el co---mercio de los países en desarrollo. Otorgándoles un trato más favorable y reconociendo su derecho a aplicar políti---cas comerciales y económicas que están vedadas a los paí---ses desarrollados.

A lo anterior podemos agregar que rigen como princi---pios básicos, evitar la indisciplina en el diseño y ope---ración de las políticas de comercio exterior, cuando ---- existe incompatibilidad entre la disciplina que impone el acuerdo y la soberanía nacional, prevaleciendo la última; - El sustento central está en las cláusulas de no discrimi---nación o trato de nación más favorecida vinculado al con---cepto de reciprocidad y la prohibición de aplicar res----tricciones cuantitativas como cuotas, licencias, guías, -- etc., y los principios de consolidación y compensación.

De forma resumida señalo lo que se considera los dere---chos y obligaciones de los países adheridos:

- A) Supresión de toda discriminación.
- B) Estabilidad de las concesiones arancelarias, que -- ofrece mayor acceso a los mercados;
- C) Eliminación de restricciones cuantitativas;
- D) Derecho de Invocar salvaguardas y medidas de urgen---cia; y



E) Disponer de un Foro de Consulta y Arreglo de Diferencias.

La exposición de la Ley Antimonopólica y del GATT, son en virtud de la aplicación de la segunda y de principios de la primera que se dan en nuestro país, por la apertura comercial que se ha dado en los últimos años.

#### 4.3. Problemas más Comunes de Aplicación.

En cuanto a los casos prácticos de aplicación, hicimos un análisis derivado de las diversas experiencias que se suscitan en los contratos de autorización de uso de marcas.

Concretamente nos referiremos a la entrevista que sostuvimos con el Lic. Elías Aquique, quien es Subdirector del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, obteniendo datos muy provechosos para la elaboración del -- presente inciso.

Señaló el citado funcionario que en la actual práctica, los casos que se dan referentes a "competencia desleal" en los contratos de autorización de uso de marcas, son los derivados de los usos y costumbres en el comercio.

Manifestando que en el caso de los contratos se pueden estipular cláusulas acordadas por las partes, en las que se evite la "competencia desleal", como es el caso en que se prohíba al licenciatarlo de la marca, que otorgue a un tercero la concesión de fabricar algún bien, en relación con la misma industria del licenciante siendo competidor, al respecto nos señaló el siguiente caso:

Cuando la empresa Nissan México licenciatarlo de Nissan Japón, otorgue a la empresa Ford Detroit, la concesión de fabricar enfriadores para autos de la marca Nissan siendo una causa de competencia desleal, ya que se proporciona en cierta forma a Ford la tecnología y específica---

-ciones que señala Nissan Japón para fabricar dichos enfriadores para automoviles. Teniendo Nissan México que otorgar la concesión para fabricarlos a alguna empresa preferentemente mexicana que no sea competidora en la industria automotriz de el licenciante Nissan Japón, y favoreciendo a la pequeña y mediana industria para que se incremente su desarrollo.

Por otra parte nos indicó que el Registro no permite que se registren contratos en los que se estipulen cláusulas en las que tenga obligación el licenciatarío de alguna marca, de hacer gastos publicitarios muy altos, por el excesivo costo que tienen, cuando se encuentran este tipo de cláusulas se niega la inscripción en el Registro del contrato que la contenga, en virtud de que como ya dijimos resulta muy oneroso para el licenciatarío nacional.

Sin embargo, se da en la práctica que no se estipulan cláusulas de este tipo en los contratos a inscribir en el Registro, pero que mediante "pactos de caballeros", se imponga al licenciatarío nacional la obligación de tener que hacer el gasto, es decir que de forma verbal se conviene lo anterior, utilizando los recursos propios del licenciatarío nacional. Esto sucede con mayor frecuencia en las llamadas "marcas notoriamente conocidas", las cuales representan un gran atractivo y los industriales y comerciantes nacionales, licenciataríos de dichas marcas no lo piensan dos veces y aceptan el gasto en la publicidad que se deba hacer a la marca.

Otro de los aspectos que se contienen en los contratos de autorización de uso de marcas, es el relacionado -- con las "regalías", pues el registro prohíbe la inscripción de los contratos en los que se estipulen regalías que se consideran altas, permitiéndose hasta un 3% del pago de regalías por permitir el uso de la marca en los productos que la ostenten.

En la práctica sucede lo mismo que con el factor publicitario, pactándose de forma verbal el pago de regalías que llegan a ser hasta de un 10%, de forma que no se estipulen en el contrato a inscribir en el Registro.

También en este punto nos manifestó que el Registro - puede ampliar el pago de regalías que permite para inscribir contratos, cuando la industria o servicios a introducir en conjunto con la marca, favorezcan a la nación, mediante la introducción de tecnologías que verdaderamente sean actuales, vigentes y sean de beneficio nacional, mediante adelantos tecnológicos, el establecimiento de centros de desarrollo científico y tecnológico, Hospitales, Escuelas, etc.

Posteriormente señaló que la aplicación de la ley por parte del Registro, es de forma amplia, tratando de interpretar "entre líneas", los aspectos que se deben cuidar -- en los contratos que se deban inscribir. Siendo también -- casuística, atendiendo al caso concreto que se plantea en particular, para emitir una determinada opinión al respecto.

Por lo que , a pesar de las restricciones que la ley señala para proteger a los nacionales en los aspectos descritos, no existe un verdadero control al respecto, pues la mayoría de los acuerdos que pueden ser objeto de no --- inscripción en el Registro, son en forma verbal, evitándose de esa forma, muchas dificultades a los contratantes -- que realizan este tipo de convenios.

Particularmente nos parece que la ley se quedó corta en la redacción del art. 2 de la Ley sobre el Control y - Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, porque se limita a señalar una sola forma que es la escrita, sin manifestar que no -- tendrán validez los actos, convenios o contratos hechos de forma diversa a la prescrita por la ley en cuestión.

Esto lo comento porque el Lic. Elías Aquique nos planteó el caso particular de la marca Oleg Cassini, esta --- marca era utilizada por Liverpool, que es un almacén comercial sin tener inscrito el respectivo contrato en el Re---gistro de Transferencia de Tecnología, y esto fue detectado por que existía ya un licenciatarío nacional de la misma marca, con su contrato debidamente inscrito en el Registro, que fué quién hizo la denuncia respectiva ante el Registro. A su vez representantes del Registro y del licenciatarío que tenía inscrito su contrato, acudieron ante los representantes de Liverpool, S.A. para verificar -- y en su caso proceder conforme a la ley, respecto a la denuncia hecha por el licenciatarío. Al hacerse la manifes-

-tación anterior a el representante de Liverpool, S.A., -- este contestó que si en efecto el comercializaba productos que ostentan la marca Oleg Cassini, pero que no había hecho la inscripción respectiva del contrato en el Registro, porque tenía un acuerdo verbal con Oleg Cassini, sin que hubiera necesidad de la inscripción referida, y que el dueño de la marca le había permitido de esa forma su uso y explotación comercial, que si deseaban podían verificar lo anterior con el propio Oleg Cassini.

De esa forma los funcionarios representantes del Registro no pudieron hacer nada al respecto.

Otro punto que nos fue señalado en lo que a la ley -- respecta, es que esta contiene limitaciones a la competencia desleal, de forma indirecta, es decir, que no menciona la ley específicamente casos de competencia desleal, ni de nomina ningún título o se incluya en algún precepto legal, pero la limitaciones referidas se señalan en los artículos 15 y 16, de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Al referirse a la Ley de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dijo que contiene disposiciones que reprimen actos de competencia desleal, pero en forma dispersa, y que a pesar de estar inscritos en la ley, preceptos jurídicos que reprimen actos de competencia desleal, no existe una aplicación eficaz de la ley en comento, esto por que de llegarse a ejecutar se hacen fuera de tiempo.

Al respectó indicó el caso concreto, del fabricante o comerciante denominados "piratas", que utilizan marcas "notoriamente conocidas" en diversos productos, y que se benefician de la marca que ostentan sin tener ningún acuerdo verbal, escrito o de cualquier otra forma, siendo detectados tardíamente, y durante el tiempo en que se tardó en localizarseles ya obtuvieron considerables ingresos, por la venta del producto que ostenta la marca.

También aquellos fabricantes o comerciantes, que se aprovechan y utilizan marcas "de moda" tomando la ventaja - del momento que vive la marca, y que también para lograr - detectárseles e imponer una sanción eficaz, pasan de cuatro a cinco años, período durante el cual el fabricante o comerciante "pirata" ya tuvo un amplio beneficio económico, y no le importará dejar de usar la marca por más tiempo.

Los anteriores aspectos, son claros actos de competencia desleal, pero que por la falta eficaz de aplicación de la ley así como normas jurídicas ordenadas sistemáticamente y la amplitud del comercio, no son reprimidas adecuadamente.

En otro aspecto, que se trató durante la entrevista fue el relacionado a la adhesión de nuestro país al GATT - y que va a representar muchos problemas tanto para el Registro como para los licenciatarios nacionales y comerciantes y fabricantes en general.

Podemos explicarlo así:

Al adherirse México al GATT, se permite que productores y comerciantes nacionales, tengan la oportunidad de adquirir productos que ostentan marcas extranjeras, esto es productos de fabricación extranjera que ostentan marcas conocidas y no tan conocidas, traduciéndose en una competencia muy fuerte para productores y comerciantes, que se an licenciatarios de marcas extranjeras produciendo o fabricando artículos que ostentan marcas extranjeras y que en algunos casos será la misma marca de la persona que adquirió el producto por el beneficio del GATT.

En ambos casos se está actuando conforme a la ley, pues el primer aspecto se refiere a un tratado internacional con fuerza de ley suprema conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo caso es el que hemos tratado en referencia a la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología.

El funcionario entrevistado comentó que aún no llega al Registro ningún caso de este tipo, pero que se esperan muchos, y las opiniones que se emitan al respecto, serán en beneficio nacional. Pensámos que se permitirán ambos casos, obligando a los licenciatarios nacionales a elevar la calidad de sus productos para que sean competitivos con los productos extranjeros, y de alguna manera obtener marcas propias nacionales, que se puedan exportar y sean adquiridas en el extranjero.



Y en cierta forma ir paulatinamente dejando de depender de marcas extranjeras para obtener una comercialización efectiva, eliminando contratos de esta naturaleza, por lo onerosos que resultan para los nacionales, pero esto será en un futuro, esperamos, próximo.

También, en otro punto tratado, al plantearse el reciente caso que se dió en virtud de la devaluación precipitada de nuestra moneda, por el que se valieron algunos comerciantes para reetiquetar de forma indiscriminada los artículos, nos externó su opinión, reiterando que no hay una efectiva aplicación de la Ley que corresponda, y que tampoco existe una adecuada coordinación entre las diversas dependencias oficiales involucradas, para que se sancione eficazmente a los comerciantes desleales, mediante los instrumentos legales implementados al efecto, siendo en detrimento de la población consumidora.

En cierta forma hizo entrever la ineptitud en que siguen cayendo nuestros sectores oficiales, lo que es necesario que sea erradicado para que todos podamos obtener de forma adecuada y conforme a derecho los beneficios que existen en nuestro país.

Al preguntársele sobre si la ley es de carácter proteccionista, respondió que sí lo es, pero que existen criterios más amplios de aplicación, para favorecer esencialmente a la nación, dándose márgenes legales contemplados en la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología, en el artículo 17 de dicha ley.

Otro de los aspectos de actualidad, cuestionados, fué el referente a el "Programa de Simplificación Administrativa", implementado por el gobierno federal.

Al respectó señaló que se han implementado los mecanismos necesarios para hacer efectiva la disposición del ejecutivo, aplicandose sobre todo a los contratos entre nacionales, siendo estos inscritos de forma automática, -- sin ser necesario el estudio económico, social y legal con que son analizados en contra parte los contratos entre extranjeros y nacionales, por la importancia que implican al solicitar su inscripción en el Registro.

El estudio de los contratos hechos entre extranjeros y nacionales, consiste en una evaluación y calificación, de carácter, legal, técnica y económica que lleva a cabo el Registro.

De esta forma concluimos la plática que se tuvo con el funcionario mencionado en un principio, considerando -- de gran utilidad los conceptos y las opiniones vertidas -- por tratarse temas de actualidad, y que nos ayudan a normar un criterio más amplio y apegado a la realidad en relación al tema aquí desarrollado.

El SubDirector del Departamento Contencioso de la Dirección de Patentes y Marcas dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Lic. Oscar Olvera concedió una entrevista al autor, para expresar su opinión respecto del tema de este trabajo.

Primeramente se le preguntó sobre que si el considera ba la existencia de cláusulas que impliquen o eviten competencia desleal en los contratos de autorización de uso de marcas, a lo que respondió.

"En un principio es muy difícil que en un contrato de esta o de cualquier naturaleza se puedan estipular cláusulas lesivas para alguno de los contratantes, porque la esencia del contrato es el acuerdo de voluntades y por ende iría en contra de la naturaleza propia del contrato el establecimiento de este tipo de cláusulas. Sin embargo es posible que se puedan dar en la práctica".

"Por el contrario es muy frecuente encontrar establecidas cláusulas que eviten la competencia desleal en esta clase de actos jurídicos".

Como ejemplo de cláusulas que eviten la competencia desleal citó, aquella en que se establece la obligación al licenciatarario de utilizar la marca licenciada exclusivamente en los productos designados en el contrato y no otros. De esta manera si el licenciante produce otros productos no incluidos en el contrato con el licenciatarario, se está evitando que este último compita deslealmente con el titular de la marca impidiéndole producir los bienes --

que el licenciante produzca.

Al comentar sobre la aplicación de la ley para reprimir actos de competencia desleal, señaló que "si existe dicha aplicación y que es en forma efectiva, pero que, sin embargo el tiempo en que dura el proceso para su ejecución es lento y tardado, en virtud de los recursos legales existentes para retardar el procedimiento y también los no legales".

"Por lo que al momento de detectarse algún usuario -- "pirata" de cierta marca, lo más común a que recurren los titulares de la marca que está siendo usada ilegalmente es la negociación para otorgar la licencia de uso a la parte transgresora, por ser una conveniencia de carácter económico".

En cuanto a la vigencia que tiene el GATT en nuestro país por los problemas que se suscitan por competencia desleal en el uso de marcas indicó que "se ha ordenado a las aduanas detener la mercancía de procedencia extranjera, -- hasta la comprobación ante la autoridad señalada del uso -- legítimo de la marca que ostente las mercancías mencionadas, haciéndose lo arriba señalado con base en el Acuerdo de fecha 17 de marzo de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual se transcribe a continuación:--

"Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con -

fundamento en los artículos 16 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1º, fracción II, inciso d) y 2º, fracción II de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior; 210, fracción XI, 211, fracción IV y 223 de la Ley de Invencciones y Marcas - reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero del año en curso y;

C O N S I D E R A N D O

Que esta Secretaría ha recibido quejas respecto de -- mercancías que se han importado con marcas cuyo uso es ilegítimo y que por encontrarse registradas en nuestro país tenemos la obligación de proteger, tanto por compromiso - internacional cuanto porque esos actos constituyen delitos en nuestro país de acuerdo con la Ley de Invencciones y -- Marcas, además de que dichos actos constituyen una forma de competencia desleal y un menoscabo al derecho de los -- consumidores, lo que igualmente debe reprimirse de acuerdo con nuestra legislación, he considerado conveniente expedir el siguiente

A C U E R D O

ARTICULO PRIMERO.- Se prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en -- México.

Las personas físicas o morales que deseen realizar - importaciones de mercancías amparadas por marcas registradas en México, sólo podrán hacerlo previa comprobación, an

te la Aduana correspondiente, de que el uso de la marca -- que ostente dichas mercancías es legítimo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se presume que es legítimo el uso - de una marca en los siguientes casos:

a).-Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o ésta tiene derecho a su - uso o ser licenciatario.

b).-Cuando el importador actúa en representación del titular o licenciatario de la marca que ostenten las mer--cancías.

c).-Cuando el exportador extranjero es titular o li--cenciatario de la marca que ostenta la mercancía que se --pretende importar.

d).-Cuando el titular o licenciatario de la marca y - el importador constituyen en empresa matriz y subsidiaria, respectivamente.

e).-Cuando se trate de mercancías que de conformidad con los artículos 46 fracción VI de la Ley Aduanera y 107 de su Reglamento, integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales.

En todos los casos mencionados no se requerirá que el importador acredite el uso legítimo de la marca que ostente la mercancía a importar pero sí debe demostrar que se - encuentra en cualquiera de dichos casos.

#### T R A N S I T O R I O

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día si---guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fedg

ración<sup>29</sup>".

El Funcionario entrevistado hizo referencia a una de las formas que utilizan los particulares para el uso de marcas conocidas o no sin obtener la licencia de uso respectiva con el titular de la marca pretendida.

Para lograr lo anterior y evitar se niege el registro de alguna marca ya registrada, los particulares efectúan el registro de la mitad de la palabra utilizada en la marca, es decir la mitad de la marca en sí misma en la clase que se pretenda, y posteriormente registran la segunda mitad de la marca en la misma clase, para posteriormente usarlas ligadas en el producto que las ostente.

De esa forma logran usar la marca en forma completa, evadiendo los requisitos legales, aunque este método es detectable y se puede actuar con tiempo para evitar lo anterior, utilizando los recursos legales existentes.

Así terminó la entrevista al Funcionario mencionando aportando interesantes puntos que nos ayudan a la mejor comprensión y aplicación de la ley, y obteniendo datos actualizados de la situación que guardan las Marcas, desde el punto de vista de la Autoridad Administrativa.

---

29 Diario Oficial de la Federación. Martes 17 de marzo de 1987.

Ahora bien, en cuanto a las situaciones que se derivan de las cuestiones prácticas, uno de los casos que se presentan con mayor frecuencia en materia de licencias de marcas, y consecuentemente de competencia desleal, es una forma muy clásica, que es la que consiste en que una empresa nacional empieza a utilizar una marca como consecuencia de una licencia, usualmente se trata de una marca "notoriamente conocida", da a conocer la marca haciendo un esfuerzo publicitario en relación a la misma y cuando finalmente ya empieza a consolidar la marca en el mercado, resulta que la licencia ha terminado su vigencia, es decir, el licenciatario tiene que dejar de usar la marca.

El problema principal en este caso es que el titular de la marca retoma el signo distintivo en el mercado mexicano, el cual, de alguna manera ya tiene cierto impacto en el mercado y la empresa a explotar o da la licencia a otro empresario o productor. En estos casos se presenta con cierta regularidad la situación de empresas que evidentemente ya llevan una trayectoria en usar una marca, ya tienen un aparato, una forma, una relación muy desarrollada con ciertos distribuidores y que de pronto se quedan sin marca al terminarse la vigencia del contrato de uso respectivo, y lo que sucede al encontrarse en esa posición es que siguen usando la marca sin contrato, porque de ello dependen para la existencia de la empresa.



Para solucionar el problema planteado creo que debería incluirse en la Ley sobre el Control y Registro de la Transfere<sup>n</sup>cia de Tecno<sup>l</sup>ogía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, un precepto legal en el que se obligue al titular de la marca a que otorgue una prórroga adicional al contrato de uso de marca cuando la marca otorgada en uso se haya consolidado en el mercado nacional y de esta manera no desvirtuar el esfuerzo hecho por el licenciatarario, pero con la condición para este último de que continúe los lineamientos que lo llevaron a consolidar la marca, y tratar al mismo tiempo de aumentar el impacto del signo distintivo en el mercado, porque si bien es cierto que debe reconocerse el buen desarrollo e impacto de la marca al productor nacional, también lo es que el titular de la marca es el propietario de los derechos que tiene reconocidos por la legislación vigente, así de esta forma el beneficio es recíproco para las partes contratantes.

En este orden de ideas la proposición anterior va encaminada a que en esas circunstancias la licencia no se limitará estrictamente a lo que las partes pacten en cuanto a su vigencia ya que debe pensarse también en el costo social que ello involucra, y los daños que como consecuencia pueden repercutir a la industria o al comercio nacionales, dado que toda una empresa puede dejar de subsistir por el hecho de no poder utilizar más cierta marca, pues con ello acarrearía el despido masivo al tener que cerrar una fuente de empleo, que en la actualidad es una necesidad primordial

del país.

El planteamiento anterior nos lleva a cuestionar hasta que grado resulta todavía aceptable que se firmen en México licencias de autorización de uso de marcas con empresas del extranjero, particularmente que se paguen regalías por ese concepto, porque es de suponerse que una forma de empezar bien un negocio es utilizando una marca que ya tiene cierto prestigio, porque de esa forma se inicia algo en que -- se tiene cierta prestensión en el mercado, estableciendo -- ciertas relaciones al amparo de esa marca de prestigio o -- más o menos conocida.

La problemática surge al preguntarnos hasta que grado es justificable seguir pagando una cantidad al exterior -- cuando ya se cumplió con el propósito inicial de lograr ese negocio y consolidar la marca, seguir supeditados a las -- pautas comerciales impuestas por el exterior, o en todo caso obligar de alguna manera al empresario nacional a aprovechar la experiencia tenida con la explotación de la marca extranjera desarrollando marcas alternas que finalmente a nivel global de economía tenga mucho mejores resultados que estar rentando una marca.

Concretamente en la realidad un productor nacional tie ne una marca de prestigio y produce camisas, por decir la marca Pierre Cardin, que la esta vendiendo bien pero no desarrolla, ni hace camisas con marca propia que de alguna -- manera las vaya colocando y sucede que termina la vigencia del contrato o ya Pierre Cardin no tiene mucha fuerza en --

México, viéndose obligado a contratar con otra marca como - Paco Rabanne o la marca del comento, esta situación se traduce en una fuga de divisas constante hacia el extranjero.

La exposición de las ideas anteriores puede parecer - contradictorio porque primeramente alentamos la necesidad de prorrogar la vigencia de contratos de uso de marcas notoriamente conocidas, las cuales, generalmente son de procedencia extranjera, cuando como consecuencia de la terminación del contrato implique la extinción de una fuente de - empleo y al mismo tiempo el debilitamiento de la planta productiva, y en segundo lugar cuestionámos el uso de marcas extranjeras por tener como consecuencia la fuga de divisas hacia el extranjero.

De este planteamiento surgen los siguientes cuestionamientos:

1º.- ¿Hasta que grado es pertinente considerar los casos en que se permite la celebración de este tipo de contratos?

2º.- ¿ Deben tener una vigencia limitada ? y;

3º.- ¿ Es controvertible ó en su defecto es mejor observar una política de puertas abiertas?

El primer punto a resolver tiene su punto de apoyo en apreciar las necesidades más importantes del país, para permitir la realización, obligando al empresario a el aprovechamiento de la experiencia obtenida con el uso de la marca, desarrollando productos con características propias y marca propia de igual o mejor calidad para competir en el

mercado nacional y extranjero, para que de esta manera también haya captación de divisas garantizándose de alguna manera la permanencia de la empresa y la fuente de trabajo, aún cuando termine la vigencia del contrato de licencia.

En segundo lugar me parece que no es necesario se limite la vigencia del contrato, siempre y cuando se consigne la obligación para el titular de la marca de reinvertir - - para la creación de nuevas fuentes de empleo que serán en beneficio del país y el capital que estaba destinado a salir del territorio nacional permanece aquí.

Pero por otra parte generalmente en los contratos se incluye una cláusula para el caso de que alguna de las partes desee la terminación anticipada del contrato en determinadas condiciones y en algunos casos se estipula una pena convencional. Es decir se debe respetar la libertad contractual entre las partes, siempre y cuando no contravenga el interés nacional, el derecho, el orden público y la economía del país.

Por último, la apreciación particular y como se puede deducir de lo anteriormente expuesto es permitir y alentar en cierta forma la economía de libre mercado, obligando al productor nacional a que sitúe a la vanguardia de los productores internacionales mediante la adecuada sustitución de maquinaria, introducción y desarrollo de tecnología avanzada para hacer más competitivos los productos que ofre-

ce o servicios que presta, en la medida de sus posibilidades y en defecto de estas mediante incentivos gubernamentales la promoción y colocación de sus productos o servicios en el extranjero, en cuestión de marcas, el desarrollo de marcas propias, su adecuada publicidad, promoción, protección y desarrollo, pero calidad ante todo.

En este orden de ideas, la situación actual por la que atraviesa el país ha hecho necesario que el gobierno se encuentre adoptando esa postura de apertura en todos los aspectos y modificando los esquemas que durante tanto tiempo rigieron en la Nación y que hasta se había convertido en -- costumbre, con las consecuencias que todos conocemos.

En lo particular me parece adecuada la política que se está llevando a cabo, con las salvedades que he mencionado a lo largo de éstas últimas páginas.

C O N C L U S I O N E S .

1.- La competencia desleal debe contemplarse como un aspecto fundamental a resolver en las actividades comerciales por ser estas indispensables en el desarrollo del México moderno.

2.- En el aspecto práctico se constituye como una materia dinámica por lo que es conveniente que la ley así como los entes de gobierno que la apliquen y los profesionales del derecho se actualicen y adecúen a las circunstancias presentes preeviendo las futuras, tanto en el ámbito nacional como internacional.

3.- En la aplicación de las leyes correspondientes se deben implementar los mecanismos adecuados para la pronta solución de los casos que impliquen competencia desleal.

4.- La Ley de Invenciones y Marcas en concordancia con la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas, requiere se inscriba un capítulo especial para evitar y reprimir la competencia desleal, así como el instaurar el procedimiento para su prosecución.

5.- Es necesario adecuar los mecanismos jurídicos convenientes para aplicar la Ley de Inveniones y Marcas en el marco de la represión a la competencia desleal, de una manera efectiva, agilizando el proceso para obtener una declaración de ilegalidad.

6.- Se deben señalar casos específicos de competencia desleal, aparte del precepto general.

7.- En virtud de constituirse como una materia dinámica, es necesario adecuar los ordenamientos jurídicos que correspondan a las circunstancias sociales, económicas y políticas vigentes.

8.- Por ser actos de carácter eminentemente mercantil se deben incluir en los cuerpos legales concernientes, - - normas jurídicas de observancia general que deriven de los usos y costumbres del comercio, previniendo con esto actos de competencia desleal.

9.- En la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas es indispensable se prohíban formas diversas a la escrita en la formulación de convenios, contratos y demás - actos, que requieran su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

10.- La ley referida en el numeral anterior también ha de introducir normas jurídicas que deben acatar los contratantes para evitar la competencia desleal.

11.- El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología por conducto del personal adecuado y capacitado debe -- revisar de una manera efectiva y cuidadosa todos los actos, convenios o contratos que le sean presentados, ya sea entre nacionales o entre nacionales y extranjeros, para evitar -- que contengan cláusulas que impliquen competencia desleal.

12.- Se debe introducir en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas un precepto legal en el cual se exija a los titulares de marcas extranjeras que hayan efectuado un contrato o convenio con un empresario o productor nacional mediante el cual se haya concedido licencia de uso de marcas, el no permitir se invada por un tercero, la zona geográfica económica del licenciataria, con productos manufacturados en el extranjero que ostenten la misma marca, u otro licenciataria nacional en la misma zona económica, para vender el producto o servicio en territorio nacional.



13.- La jurisprudencia que existe es escasa.

14.- Debe efectuarse un análisis sistemático de las legislaciones internacionales, para de esta manera extraer -- los modelos jurídicos más avanzados y trascendentes, pero -- que se adecúen o adecuandolos a nuestra realidad económica, política y social en el contexto de las normas de derecho -- que rigen en nuestro país.

B I B L I O G R A F I A .

Alvarez Argúelles Roberto . "México y el GATT", Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. MEXICO, Marzo 1987, XV, No. 174.

Alvarez Soberanis Jaimes. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Ed. Porrúa, S.A. 1ª. Edición. 1979.

Bejarano Sánchez Manuel. Obligaciones Civiles. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Ed. Harla, S.A. de C.V. MEXICO. 1980.

Campillo Sainz José. Exposición ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 31 Dic. 1975. Versión mimeográfica.

Campillo Sainz J. Exposición ante la Cámara de Diputados. Revista Mexicana de Valores.

Dassas Gerard. L'Elmissement de la Protection des Marques en Droit Francais, Allemand et International. Libraries Techniques. Paris. 1976.

Diccionarios Jurídico Mexicano, Tomo II, U.N.A.M. Ed. 1983. MEXICO.

De Buen Lozano Nestor. La Decadencia del Contrato. Textos Universitarios, S.A. 1ª. Edición, MEXICO. 1965.

Enciclopedia Jurídica OMEVA. Nocetti P. Alfuerro. Tomo III, 7ª. Edición.

Finnegan Marcus B. Recent Patent Misuse and United States Antitrust Decissions affecting Licensing en el libro de varios autores, Trends in Domestic and International Licensing. Practising Law Institute. Nueva York, 1975.

García Moreno Victor Carlos y Sánchez Rodríguez Epigmenio. Los Signos Marcarios Extranjeros en la Nueva Ley Mexicana de Invencciones y Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV. Num. 28. MEXICO. Dic. 1976.

Garriguez Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1981, Tomo I y II.

Hernandez Esparza Patricia. Naturaleza y Consecuencias Legales de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista Jurídica. Anuaría del Departamento de Derecho. Universidad Iberoamericana. No. 7. MEXICO. Jul. 1975. Tesis Profesional.

Jimenez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1981. Tomo IV.

Lozano Noriega Francisco. Cuarto Curso de Derecho Civil. Contratos. Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. MEXICO. Enero 1962.

Mascareñas, C.E. Las Marcas de fábrica de comercio y de servicio. Cap. VII de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado. Ed. Montanery Simón, S.A. Tomo II, Barcelona . ESPAÑA. MCMLXII.

Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1985.

Rangel Medina David. La Legislación sobre Marcas Vigentes en México. Ed. Prop. del autor.

Rojina Villegas Rafael. Compendio de Derecho Civil. Contratos. Vol. IV. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1981.

Sánchez Medel Ramón. De los Contratos Civiles. Ed. Porrúa, S.A. 7ª. Edición, MEXICO, 1980.

Sepúlveda Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1981.

Walter Frisch Philipps y Gerardo Mancebo Muriel. La Competencia Desleal. Ed. Trillas. MEXICO. 1975.

Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en la revista Mercado de Valores. Año II, No. 6, MEXICO. 1941.

Ley, Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial. Ed. Andrade, S.A. MEXICO. 1959.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1985.

Diario Oficial de la Federación. 11 de enero de 1982.

Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1982.

Reglamento para la Aplicación de las Normas de la Propiedad Industrial. Decisión No. 85. Acuerdo de Cartagena.

Diario Oficial de la Federación. 16 de enero de 1987.

Código Civil para el D.F. y Territorios Federales. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1984.

Proyecto de Código de Comercio de 1943.

Ley Federal de Protección al Consumidor. Publicación del Instituto Nacional del Consumidor, Feb. 1985.

Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Ed. Porrúa, S.A. MEXICO. 1985.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Publicación SECOFI. 1983.

Diario Oficial de la Federación. Martes 12 enero de 1988.