

63
207



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

Seminario de Patentes, Marcas y Derechos
de Autor

“EL USUARIO AUTORIZADO
DE MARCA”

T E S I S

Que presenta

MARTHA FANNY ARREDON BERNAL

Para obtener el Título de

A B O G A D A

FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1990



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.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

I N D I C E

	Página
PROLOGO	I
INTRODUCCION	III
CAPITULO I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA .	1
1) Definición de marca	4
2) Fuentes del derecho a la marca	8
3) El registro como fuente de la marca	8
4) El uso como fuente de la marca	17
5) Derechos del dueño de una marca	26
CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LA LICENCIA DE USO DE - MARCAS EN MEXICO	33
1) Código de Comercio de 1884	33
2) Ley de Marcas de Fábrica de 1889	35
3) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.	40
4) Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928....	48

5) Ley de Propiedad Industrial de 1942	57
CAPITULO III: LA LICENCIA DE USO DE MARCAS	72
1) Concepto de la licencia de uso de marcas	74
2) Discrepancia en la terminología	81
3) Diversas clases de licencias	85
4) Contrato de licencia de uso de marca	90
a) Objeto y sujeto de la licencia	91
b) Formalidades del contrato de licencia	92
c) Duración de la licencia de marca	96
d) Posible contenido del contrato de licencia	98
e) Propietario y usuario autorizado de la marca ..	104
f) El uso de la marca, por su usuario autorizado .	108
g) Regalías y los contratos de licencia de uso de marca	109
h) Nulidad del contrato de licencia de marca	110
CAPITULO IV: REGIMEN LEGAL MEXICANO DE LAS LICENCIAS..	111
1) Licencias de marcas conforme a la Ley de invencio- nes y marcas de 1976 (Vigente)	111
a) Uso autorizado de marca	113
2) Licencia de marca según la Ley de Traspaso de Tec- nología	120

3) Requisitos formales y de fondo de la autorización de uso de marca	134
4) Inscripciones y registros de la licencia de marca, para que tenga eficacia jurídica	137
CAPITULO V: REGIMEN INTERNACIONAL EN MATERIA DE LICEN	
CIAS DE MARCA	138
1) Ley de Reino Unido	138
2) Venezuela: Regulación jurídica de la licencia de uso de marcas en el Derecho Venezolano	146
3) La licencia de marca en Brasil	149
4) La licencia de marca en Perú	150
5) La licencia de marca en Argentina	151
6) La licencia de Marca en Estados Unidos	152
7) Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial. (a)	153
Grupo Andino y su régimen común sobre las marcas. (Acuerdo de Cartagena). (b)	154
A.S.I.P.I. y las licencias de marca. (c)	156
8) La Guía de licencias para los países en desarrollo y las licencias de marcas. (OMPI).....	157
CONCLUSIONES	171
BIBLIOGRAFIA GENERAL	182

P R O L O G O

A través de los años, las marcas han sido usadas y protegidas constantemente. El público consumidor, ha contribuido a que estos instrumentos económicos tengan eficacia comercial. Marcas vienen, marcas van. Muchas marcas aparecen como los cometas, es decir, brillan durante una temporada, pero después se desvanecen, se pierden en la oscuridad de la que surgieron. Otras marcas, sin embargo, nacen y se convierten en gigantes. Pero esto es sólo el resultado exitoso de un proceso lento, y cuidadoso basado en mecanismos y estructuras, no sólo económicas y de mercadotecnia, sino también jurídicas.

Al público normalmente sólo le preocupa el prestigio o la calidad y el precio del artículo que ostenta la marca. Pero una marca encierra muchas cosas más. Detrás de ella, existe más que una calidad o un determinado valor económico.

Desde el punto de vista legal las marcas dentro de su evolución, han presentado la necesidad de regular jurídicamente situaciones que se presentan con su uso, tales como, la de los usuarios autorizados.

Un artículo con marca registrada no le indica al individuo ordinario que ha sido producido por un usuario autorizado, tal vez al consumidor ni le interese. Sin embargo, es muy interesante a mi parecer, que ese artículo, fue elaborado por

un usuario autorizado y no por el dueño de la marca. Así pues, puede ser que el dueño de la marca esté en Estados Unidos por ejemplo, y el usuario autorizado, esté en México, fabricando artículos de la misma calidad, características y con la misma marca. Se ha dicho, que esto beneficia al público consumidor en virtud de que habrá más marcas de fama internacional en su país, proporcionándole mayor diversidad, para efectos de elección y satisfacción de sus necesidades. También se beneficia a la industria y, desde luego, al dueño de la marca.

El uso autorizado de marca, también conocido como licencia de marcas, es parte del uso controlado de las marcas.

Por otro lado, diversos países han advertido el caso de las licencias de marcas, y han hecho de los usuarios autorizados material de legislación, buscando se controle de una manera uniforme, ya que, no en todos los países se cuenta con legislaciones que contengan disposiciones para este tipo de uso de marcas.

Tan luego observé lo descrito en párrafos anteriores, y con el objeto de satisfacer mi inquietud personal por las marcas, hice de los "usuarios autorizados de marca", el motivo principal de este trabajo.

Finalmente, no quisiera concluir estas líneas sin agradecer al maestro David Rangel Medina, por la dirección y revisión del presente trabajo.

Coyoacán; Agosto de 1990.

Fanny Arredón Bernal.

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

Ante el creciente desarrollo industrial de México, observamos que hoy se elaboran productos diversos, que con anterioridad se importaban. Se han comenzado a producir artículos que ostentan marcas internacionalmente conocidas.

El uso autorizado de marca, es característica del uso actual de las marcas. Y esto nos explica algunos casos. Ya que el auge industrial de algunos países como el nuestro, ha impulsado, al uso de licencias de marca.

La curiosidad, respecto a qué eran las licencias de marca, y cómo funcionaban, me provocó el deseo de realizar este trabajo de investigación. Principalmente, analizar nuestra Ley, en relación con aquéllas.

Comprendiendo que, en efecto, las marcas son signos distintivos, pero que existen casos en los que su uso, debe ser controlado por las leyes de una manera más directa, con motivo de una completa exposición del tema de las licencias de marcas y por razones de método, el presente estudio se divide en dos partes:

La primera, donde se ha escrito sobre los Conceptos fundamentales sobre las marcas; donde se mencionan temas como la definición de marca, las fuentes del derecho a la marca, el registro y el uso como fuentes de la marca y los derechos del -

dueño de la misma. Los antecedentes de la licencia de uso de marca en México; donde además se expone la evolución de la legislación marcaria hasta llegar a la primera Ley que menciona en su texto a las licencias de marcas.

En la segunda parte, se exponen los aspectos esenciales de este trabajo. Pues se escribe directamente sobre la licencia de uso de marca, su concepto, la discrepancia en la terminología, las diversas clases de licencias que existen, el contrato de licencia de uso de marca, su posible contenido. También se menciona cómo es el Régimen legal mexicano de las licencias; se explica cómo está regulada la licencia en la Ley de Invenciones y Marcas y en la Ley de Transferencia de Tecnología, señalándose cuáles son los requisitos formales y de fondo de la autorización de uso de marca, además de las inscripciones y registros que hay que hacer para su eficacia jurídica.

Por último, se comenta el Régimen Internacional en materia de licencias de marca.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA

Antes de mencionar la definición de "marca", considero oportuno recordar, a muy grandes rasgos, la ubicación que tiene ésta en el ámbito general del Derecho. Ciertamente, la marca tiene un lugar en el Derecho; forma parte de lo que se conoce y protege como "Propiedad Industrial". Pero, ¿qué es la propiedad industrial?. La expresión "Propiedad Industrial" engloba diversas figuras, es un conjunto de normas reguladoras básicamente de dos grupos de instituciones distintas: El primer grupo comprende las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial, en donde encontramos a las patentes, los certificados de invención y los dibujos y modelos industriales, los cuales son los instrumentos tradicionales para la protección de invenciones y diseños industriales. El segundo grupo está constituido por los signos distintivos, y es aquí donde encontramos comprendidas a las MARCAS, junto con los nombres y los avisos comerciales, y las llamadas denomina

ciones de origen. (1)

La propiedad industrial entre otros aspectos, tiene carácter económico. Por ello, la marca se califica por algunos autores como bien económico. Comparto a ese respecto, la opinión de René Fruit quien afirma que: "El reconocimiento por los poderes públicos de los derechos industriales y la protección privilegiada que conceden al inventor o al creador de la marca, introducen un elemento de rareza que da a la propiedad industrial su carácter de bien económico. Bienes económicos, los derechos industriales tendrán un valor y podrán ser el objeto de cambios, serán cedidos o prestados y valuados". Incluso afirma el mismo autor, que como tales, serán considerados como elementos del capital de la empresa o de la nación. (2)

En consecuencia, los derechos industriales aparecen como favorables al desarrollo económico, no sólo de empresas, sino de la nación.

Lo anterior es una idea general y somera de las incidencias económicas de la propiedad industrial, pero es necesaria su mención, porque la propiedad industrial se extiende no solamente en el campo del Derecho, en el campo de lo jurídico, sino que también tiene que ver con la técnica y con la economía.

-
- 1) Véase a Rangel Medina, David. Papel del abogado en la propiedad industrial; en la revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Núms. 33-34, pág. 14.
 - 2) Fruit, René. Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial. Revista mexicana de la propiedad industrial, # 8, pág. 364.

En efecto, "todas las instituciones que forman la propiedad industrial han nacido en el mundo moderno y se relacionan con el principio de la libertad de comercio e industria, proclamada por la Revolución Francesa. Desde el punto de vista cronológico, son los signos distintivos, fundamentalmente las marcas; los que primero aparecen en la Historia del Derecho" (3). Como se puede observar, la institución que nos interesa o sea, las marcas, no son cosa reciente; sin embargo, existen aspectos que no han sido explorados.

En los últimos años como lo comenta Guido Di Tella (4), se ha ido prestando creciente atención al desarrollo y transferencia de tecnología como factores determinantes tanto del proceso de crecimiento, como del fenómeno de la dependencia. El problema de la transferencia de tecnología ha llevado al análisis del régimen de patentes, haciéndose una evaluación crítica de los sistemas legales predominantes; pero el problema de las marcas, ha recibido en cambio, una modesta atención.

De aquí mi interés, y el propósito de que en este trabajo de investigación, se analice lo referente a las marcas, en particular a su uso autorizado, lo que definiré en su oportunidad. Caso al cual, por consecuencia, también se le ha puesto menor atención.

3) Rangel Medina, David. La marca como instrumento regulador del comercio. Revista de la Facultad de Derecho de México; Tomo XXXV, pág. 357.

4) Véase Di Tella, Guido. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico, pág. 93. México. UNAM, 1973.

Ya ubicada la marca, dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, y señaladas algunas características de la segunda; ahora sí, es conveniente explicar lo que es una marca. Tanto en materia legal, como en la doctrina al respecto. Lo que es motivo del siguiente apartado.

1. DEFINICION DE MARCA

En Doctrina, existe un gran número de definiciones que han sido elaboradas a través de los años, para determinar lo que es la marca. Pero principalmente, se ha llegado a la conclusión de que se pueden agrupar, tales definiciones, en cuatro corrientes a saber:

"La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquélla que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". (5)

En verdad, dice A. Ramella, las marcas ... "no son otra cosa que medios materiales adoptados para distinguir los productos propios de los ajenos, y por lo tanto encaminados, como los privilegios industriales a impedir la confusión entre

5) Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcarío, pág. 154.

ellos". (6) Es evidente que Ramella entraría en la corriente de aquéllos que consideran a la marca como agente individualizador.

Ahora bien, la marca es el signo más importante y característico de los usados por las empresas en el tráfico moderno, y su extraordinario valor de captación de opciones comerciales la hace insustituible como medio identificador de los resultados de la actividad empresarial. Por lo que Baylos Corroza, identificado con la corriente mixta, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela, y conceptúa a la marca como un signo destinado a individualizar los productos o servicios de una empresa determinada, y provocar que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.

Por ello señala el mismo autor, que la marca está constituida por una combinación ideal de medios o elementos, sensibles - es decir, aptos para ser percibidos por los sentidos, dotada de virtud distintiva. (7)

Dado el sinnúmero de definiciones existentes, sobre la marca, no tendrá utilidad transcribirlas todas, o hacer un amplio listado de las mismas, pues es claro ya que la marca es un signo distintivo; es decir, por marca se entiende, a "todo signo o medio material que permite a cualquier persona fi-

6) Ramella, Agustín, Tratado de la propiedad industrial, Tomo segundo, Pág. 4.

7) Véase Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Pág. 838, 839. Editorial Civitas, S.A., 1978.

sica o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla". (8)

En materia legal, el concepto de marca no está definido expresamente. La Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 87, lo siguiente: "Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios". Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma clase o especie. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie. (L.I.M. artículo 87).

El hecho de que nuestra ley no dé una definición de marca, no quiere decir que exista una falla o laguna en nuestra legislación. La ley es muy clara al reconocer a las marcas de productos y de servicios. La doctrina, realmente es la que encierra una serie de definiciones, no así una ley. Pero como punto de partida para esta investigación, es conveniente establecer que cuando mencione la palabra "marca", me estaré refiriendo a lo que en el ámbito jurídico se conoce como aquel signo o medio material de cualquier clase, adoptado para señalar y distinguir de sus similares, determinados productos o servicios". (9)

8) Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Pág. 147.

9) Pina, Rafael de, Diccionario de derecho, Pág. 347.

Las marcas presentan utilidad para el fabricante o comerciante, pues gracias a las marcas, como su definición lo indica, se permite que los productos sean identificados y adquiridos; presentan también utilidad para el consumidor, que exige los productos o servicios según su complemento de calidad. Pero no hay que confundir a la marca con el nombre comercial, es decir, la marca es un signo que distingue "a las mercancías" de una empresa que ésta elabore o expenda, como ya se anotó. A pesar de que su origen histórico es común, en la actualidad se diferencia a la marca del nombre comercial, en que aquélla es el signo que distingue mercancías, en tanto que el nombre comercial distingue e individualiza a la "negociación"; pero ambos confieren derechos, y como vimos, ambos pertenecen a la rama de la propiedad industrial, de los signos distintivos. (10)

Algunas características que tienen las marcas, son las siguientes: "Son signos apreciables por la vista, es decir, gráficos que pueden constituir en combinación de letras en determinada forma o bien, en dibujos que representan las cosas más variadas. Permiten al titular el derecho de uso en forma exclusiva, y deberán ser originales, esto es, que no permitan confusión alguna con otra marca distinta". (11)

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, contie

10) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil. Pág. 283. Ed. Porrúa, S.A., 1957.

11) Véase Memoria del Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología. Pág. 173. UNAM, 1984.

ne una larga enumeración de todo aquello que no es registrable como marca. Pues el legislador tomó en cuenta, no sólo - la existencia de marcas de productos y marcas de servicios, - sino que también tomó en cuenta lo que se puede o no proteger como marca. Es decir, en el artículo 91, se indica lo que no se puede registrar como marca.

2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.

La marca es un objeto de protección, como ya lo mencioné y de allí, que el propietario de una marca es propietario de un derecho. Esa propiedad, se puede adquirir a través del uso de la marca y a través del registro. Desde éste punto de vista, deben considerarse como fuentes del derecho a la marca: - el registro y el uso de la misma.

3. EL REGISTRO COMO FUENTE DE LA MARCA.

El registro, se considera fuente del derecho a la marca, porque el derecho exclusivo sobre ella, nace de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso se afirma que las marcas constituyen un derecho cuyo reconocimiento dimana de esa inscripción y es representado por el certificado que ahí se expide. La inscripción de la marca, es - pues una posibilidad jurídica que tiene siempre ante sí, quien pretenda el derecho exclusivo, como una de las condiciones que

la ley establece. (12) -

El registro de una marca no es la concesión de un privilegio sino el "reconocimiento oficial" de un hecho, esto es, reconocen el hecho de que, la marca es esencialmente distintiva de artículos o de servicios; y de que el uso no autorizado de la marca podría afectar adversamente el interés no sólo del propietario de la marca sino también del público.

Ahora bien: la válida inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial determinante para la adquisición del derecho exclusivo, y su utilización en un sector mercantil determinado, está condicionada por la concurrencia de tres clases de requisitos, cuya consideración, es preciso hacer: requisitos subjetivos, como los llama Baylos Corroza; que son los que se refieren a las condiciones que ha de cumplir y circunstancias que han de concurrir en el que quiere registrar su marca. Requisitos objetivos, que son los relativos al signo en sí; y finalmente los requisitos formales consistentes en la realización de todo el conjunto de actuaciones que conducen a la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial; que asume el carácter de un acto administrativo, que como mencioné es un reconocimiento oficial del derecho sobre la marca. La Ley de Invenciones y Marcas respecto a los requisitos anteriores, dice lo siguiente:

12) Véase a Baylos; op. cit. ; pág. 850, 851.

Señala que el derecho de uso exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según lo establece en su artículo 88. Y el "derecho al uso exclusivo es la base de la marca, como lo afirma Rodríguez y Rodríguez". (13)

La marca se registra no para inundar de registros, sino para ponerla en circulación, dándole un uso efectivo y así, mediante el registro, protegerla. (Se entiende como uso efectivo de la marca, "a la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial en el territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación. Artículo 118 L.I.M.).

Al referirse la ley al procedimiento de registro, dice, que se debe presentar la solicitud por escrito, incluyendo en ella la especificación de los productos o los servicios que quedarán protegidos, así como la descripción de la marca, la mención de las reservas o sea de todo aquello que constituye elementos de la marca. Igualmente deberá llevarse un clisé de la marca,... "12 ejemplares de la impresión del clisé y una

13) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. Pág. 429. Tomo I. Ed. Porrúa S.A., 1988.

declaración de la fecha en que se principió a usar la marca. Si la marca va a ser usada en colores, tipo o tamaño especial de letras, y se reserven éstos, deberán entregarse etiquetas o marbetes de la misma". (14)

La Secretaría de Comercio, debe efectuar el llamado "examen administrativo" para comprobar que la solicitud llena los requisitos. Los derechos establecidos por la Tarifa para el registro de una marca, se cubren en efectivo, en la caja de la Dirección de Invenciones y Marcas.

En el examen administrativo, la oficina de marcas establecerá si la solicitud (descripción, reservas, clisé e impresiones que antes mencioné) coinciden entre sí, pues en el examen administrativo se revisa que se satisfagan los requisitos legales. Si es así se pasará al examen de novedad.

En el examen de novedad, se buscan anterioridades, es decir, se busca que la marca que se va a registrar no sea igual a otra. Como resultado de este examen, puede suceder, que no se haya encontrado marca alguna anterior, y se proseguirá la tramitación hasta el final, otorgándose al solicitante, la titularidad de la marca. Pero podría ocurrir, que al practicarse el examen de novedad, se encontrare algún obstáculo, en razón de que, si al realizarse tal examen, se encontrare a otra marca igual o semejante ya registrada o en

14) Rodríguez; op. cit.; pág. 428.

trámite, y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pudiesen confundirse, se procede a suspender el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo establecido por la Ley de Invenciones y Marcas, de no menos de 15 días ni más de 45 días. (Artículo 106 L.I.M.).

Si resulta favorable el examen de novedad, se cita a pago de derechos de expedición de la marca, de acuerdo a la Tarifa de la Dirección de Invenciones y Marcas. Se da un número de registro y se expide el título que la protege.

En el título se menciona el número de la marca, la fecha legal del registro,* y la fecha de expedición del título; ésta debe ser la misma que la fecha en que se hizo el pago de los derechos de expedición. Se menciona que es primera vez que se protege, es decir, que se trata de prioridad respecto a esa marca, se anota el país y la fecha para tal efecto. El nombre de el titular de la marca y denominación del establecimiento principal del propietario del registro. Al título se le agregan, el original de la descripción y reservas, así como una de las reproducciones del clisé; o una etiqueta a color.

Cumplíendose con todo lo antes anotado, es como se con-

* Se entiende por fecha legal, la fecha y la hora de presentación de la solicitud de registro, (servirá de base para determinar la vigencia del registro, pues dura 5 años a partir de la "fecha legal".) (Artículo 112 L.I.M.).

sidera al registro, como fuente de la marca. Esto, permite - afirmar, que el registrar la marca, es lo más aconsejable, pa- ra tener una eficaz protección de la misma.

La doctrina nos permite conocer, otro aspecto, que consi- dero interesante, en razón de que, a través de los años se ha venido discutiendo sobre el uso simple de la marca, sin regis- tro; y el uso de una marca registrada. Se preguntaban, ¿qué tanta protección otorgaba el registro de la marca a su titu- lar?; y lo ponían a competir con aquél que usó la marca y no la registró. En efecto, se pone en discusión, quién es el que tiene mejor derecho para que se le respete la marca, y es en- tonces cuando se pone en duda el hecho de que alguien regis- tra una marca que otro ya había utilizado, pero sin registrar la; ¿Quién de los dos tiene derecho a utilizar la marca?

Siendo que el registro y el uso son fuentes indiscuti- bles del derecho a la marca, ¿A quién se debe respetar?, ¿Quién merece la protección para esa marca?: ¿El que registra la misma marca, o aquel que la usó primero y por algún motivo no la registró?

Algunos tratadistas tocan este aspecto, dedicando un apar- tado al que llaman "Adquisición del derecho a la marca". Don- de como ya vimos el registro es fuente del derecho a la mar- ca; y como más adelante explicaré, el uso también constituye una fuente. Al uso y al registro, los consideran "verdaderos

actos de adopción, de una marca" como lo afirma Juan F. de Martí. (15) Pero se reconoce que tienen efectos y consecuencias que se deben tomar en cuenta. El mismo autor, dice que el uso tiene efectos de carácter de Derecho privado y el registro se considera con efectos dentro del Derecho público, en favor de quien la registra, o sea de su titular.

Se pueden señalar tres sistemas llamados sistemas de adquisición del derecho a la marca. Estos son los siguientes: Sistema basado en la prioridad de uso; Sistema basado en la prioridad de registro, y el Sistema basado en la prioridad de registro, pero impugnabile durante un plazo determinado.

El sistema basado en la prioridad de uso.- Este sistema es el más antiguo, regía en varios países hasta el último cuarto de siglo pasado. Mascareñas, lo llama sistema tradicional, y Nava Negrete, al igual que otros autores, lo llama sistema declarativo. Pero ambos, coinciden pues, la marca se adquiere según este sistema, por la prioridad de uso. Es decir, protege a aquel que primero hace uso de la marca, para distinguir sus productos o servicios. El registro sólo constituye una presunción de propiedad del titular de dicho registro; y cualquiera puede obtener la nulidad del mismo, si prueba que tiene la prioridad de uso.

15) Véase Martí, Juan F. de. De los modos de adquirir la posesión y propiedad industrial de las marcas, Revista de Derecho Privado, Núm. 445. Año XXXVIII. Pág. 312, Madrid, España.

Pero este sistema ha sido abandonado por los legisladores, y se ha contribuido con ello, a mejorar las condiciones, beneficiando el desarrollo del comercio moderno.

Sistema basado en la prioridad de registro.- Según este sistema, la marca se adquiere por el primero que la registra. Es la inscripción en el registro de marcas la que da lugar al nacimiento del derecho. Mascareñas establece que se trata de un sistema formalista y es cierto, pues, lo que cuenta es la inscripción en el registro, la cual será válida aunque otro hiciera uso con anterioridad de la misma marca, sin haberla registrado. "Se considera que el que inscribe no es responsable de la ignorancia de un uso anterior debido a la falta de diligencia del usuario en cumplir la formalidad del registro. La fecha del nacimiento del derecho se establece de manera cierta. Los que desean adoptar una marca pueden consultar el registro y saber si existen anterioridades o bien tienen la seguridad de que la marca que adoptan no podrá ser atacada". (16)

Sistema basado en la prioridad de registro, impugnabile durante un plazo determinado.- En este sistema, el derecho a la marca que adquiere el titular de un registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la ley de la materia; este plazo como nos señala Mascareñas,

16) Mascareñas, C.E., Las Marcas en el Derecho Comparado y en el Derecho Venezolano, Pág. 44, 43, 45.

varía según las leyes nacionales.

En este sistema se combina el derecho nacido por el uso anterior, con el derecho resultante del registro. Se resuelve el inconveniente que existía en el sistema de la prioridad de uso, de la inseguridad jurídica que representa el que en todo momento puede surgir un primer usuario alegando su derecho. Y se resuelve también, el problema derivado del formalismo existente en el sistema de la prioridad de registro, de atribuir un derecho al que registraba la marca, en ciertos casos, en perjuicio de otra persona que utiliza la marca con anterioridad.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas actualmente admite este sistema. Se conoce aquí como "sistema mixto". El plazo es de gran utilidad, ya que da oportunidad a que cualquier ter ce ro interesado pueda legalmente impugnar dicho registro, demostrando que ya usaba con anterioridad la marca en discusión, y por lo mismo puede exigir la nulidad del registro de tal mar ca. Este sistema es como una doctrina intermedia, o compuesta de los dos anteriores sistemas, en razón de ello, su efica cia jurídica.

Algunos de los países que siguen este sistema mixto, son por ejemplo: Venezuela, Brasil, Austria y Gran Bretaña.

En el caso de México, la Ley de Invenciones y Marcas con cede una tutela muy amplia en favor del titular de una mar ca

"regularmente adquirida", es decir, en beneficio del dueño de una marca registrada, como señala Barrera Graf al tocar el tema referente a la tutela de la marca. (17) Esa tutela, otorga una amplia protección, y respecto de los derechos del que la registra, en comparación con la protección que se ofrece a quien usa una marca sin que ésta sea registrada. En el caso - de ser marca registrada, la titularidad implica el reconocimiento y la protección del derecho de uso exclusivo (derivado del registro) y para efectos legales, impide que un tercero utilice una marca igual o semejante amparando artículos iguales a los que el titular del registro de la marca en cuestión, se reservó al inscribirla en el Registro. Evitando con esto confusión del público respecto al producto o servicio del que se trate, y evita también una posible competencia desleal.*

4. EL USO COMO FUENTE DE LA MARCA.

El "uso" es la "acción de usar", viene del latín "usus", que significa, el "empleo habitual de una cosa". (18)

Cuando se menciona la palabra uso en el caso, de la propiedad industrial, nos debemos referir, no sólo al uso como fuente de la marca, sino además al uso obligatorio de marca y

17) Véase a Barrera, op. cit. pág. 322.

* Competencia desleal, la realizan comerciantes o industriales, al desviar en provecho propio la clientela de otro, (Pina op. cit.; pág. 165).

18) Véase Martínez Aguilar, Joaquín. El uso como medio de conservar la vigencia de las marcas registradas, en "El Foro", núm. 41, pág. 76.

al uso como conservación de derechos sobre las marcas.

a) Uso como fuente de derecho a la marca, cuando ésta no ha sido registrada.- El usar una marca, tiene efectos y consecuencias jurídicas muy importantes, pero distintas para el caso de una "marca registrada" y el caso del uso de una marca que no fue registrada. Por consiguiente el industrial o comerciante que se limita a usar, de hecho, una marca sin proceder a su registro, se encuentra en la posición jurídica que se resume en una facultad de impugnar el registro posterior de una marca idéntica o semejante que pueda provocar en el consumidor error sobre la procedencia de los productos o servicios. Pero carece del derecho exclusivo que otorga el derecho de la propiedad industrial a quien registra una marca.

El uso de una marca no registrada, no está del todo protegido, pues recordemos, que la ley permite éste uso, incluso, el propio registro de una marca, es cuestionable durante el plazo que determina la L.I.M., en el llamado sistema mixto para adquirir el derecho a la marca. Donde el registro no queda fijo, hasta pasar ese plazo, pues se da oportunidad a que la persona que usó la misma marca pero sin registrar, aparezca y reclame su derecho. (Supra, pág. 15) Este sistema mixto, lo sigue nuestra ley, y es la solución al conflicto de derechos y coexistencia entre los derechos adquiridos por un uso de marca no registrada y uso de la misma, pero registrada posteriormente a la creación y al uso de aquélla.

"La ley, al reglamentar las marcas no registradas, no ha ce sino reconocer que en el comercio cotidiano ellas existen con mucha frecuencia, por lo que a pesar de su carácter imperfecto alguna protección les otorga. Nuestro legislador se dio cuenta que la ignorancia de algunos empresarios, así como su pobreza y la inconveniente centralización de las oficinas encargadas del registro "...dificultan, continúa diciendo Barre ra Graf, y muchas veces impide la inscripción en el registro de la propiedad industrial. (19) Por ello se dice, que los de rechos derivados de las marcas no registradas son parciales y limitados.

La protección que la ley da al usuario de una marca no registrada, se hace constar en el siguiente artículo:

ART. 93.- "El derecho al uso de una marca, obtenida mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado

19) Barrera; op. cit. pág. 309.

el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente, la nulidad de éste". (L.I.M.)

El tercero, de que habla el anterior artículo, es el que usa una marca no registrada; se le protege, siempre y cuando hubiere empezado a usarla con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado, pero deberá comprobarlo, para que se le respeten sus derechos. Tiene un año, para solicitar el registro de la marca, a partir, del día siguiente en que fue publicado el registro. Si hace efectivo lo anterior, se provoca la nulidad del registro. Siendo esto favorable para el usuario de una marca no registrada.

En el Derecho Español, Juan F. de Martí, afirma que en el "Estatuto de Propiedad Industrial", a las marcas registradas se les protege asegurando que tienen "derechos reconocidos", en cambio a las "marcas no registradas", según jurisprudencia del 6 de abril de 1945, del Derecho Español, nos dice: "al uso se le reconoce la categoría de acto jurídico de apropiación de la marca, y a la prioridad, la de título de mejor derecho". (20)

En México, al legislar sobre las marcas registradas y las no registradas, se trató de "evitar" como afirma Juan F. de Martí, una "lesión de los derechos reconocidos" a las marcas registradas, por los adquiridos por marcas usadas anteriormente

20) Juan F. de Martí. Op. cit. pág. 314.

te, por otro, sin registro; se trató de evitar también toda competencia desleal o ilícita* que necesariamente habrá de producirse.

Considerar al uso como fuente de la marca, surge del hecho de que las marcas no sólo se pueden adquirir por medio del registro como ya vimos, también se pueden adquirir mediante su uso. Al uso se le reconoce validez, igual que al registro; de ahí, que el maestro Rangel Medina señala que... "deberá tenerse como válido para decidir toda contienda relacionada con el concepto legal de explotación de una marca tanto cuando se toma como fuente del derecho a la marca, como cuando se trata de la explotación que por suspenderse provoca la extinción del registro". (21)

b) Las marcas registradas, y el uso de éstas, para la conservación de derechos: Cuando la marca ha sido registrada, el uso de esa marca, es un derecho de su titular, sin embargo este derecho no es absoluto pues tiene las limitaciones de orden público, que constituyen los derechos de terceros.

El artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que el uso de las marcas deberá hacerse tal y como fueron registradas; recordemos que si se usaran en forma distinta, se extinguiría el registro (previa declarativa correspondiente). Sin embargo si se presentara el caso de querer modificar

(*) Nota: Competencia Ilícita: Es el ejercicio inescrupuloso del comercio e industria, en perjuicio de comerciantes o industriales del mismo ramo. (Pina. op. cit. pág. 166).

21) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Pág. 203.

la marca, esa forma distinta de uso que implica una modificación de la marca registrada puede ser motivo de otro registro con lo cual, la marca puede ser usada en forma distinta a la que originalmente se registró:

Por otra parte la ley impone obligaciones al titular de una marca registrada, tales como lo siguiente: El uso debe ser "efectivo". Lo que significa para la misma ley, según el artículo 118, el uso efectivo de la marca consiste en la comercialización del producto o servicio que proteja. Para efectos, se entenderá, que ese uso efectivo, es la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación. (Artículo 118 de la L.J.M.).

Respecto a usar volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, la Secretaría de Comercio determinará si el volumen y las condiciones corresponden a una efectiva explotación comercial, mediante un procedimiento en el que el titular de la marca formula una declaración; siguiendo un modelo proporcionado por la Dirección de Inventiones y Marcas, de la misma Secretaría.

Otra de las obligaciones para el titular, una vez que se registra su marca, es la obligación de incorporar la leyenda "Marca Registrada" o "Marca Reg.", según lo establecido por el artículo 119 de la L.I.M., cuyo incumplimiento dará lugar a la privación de las acciones civiles y penales contra imitadores o infractores, privación que puede subsanarse con una publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, que surte efectos en treinta días siguientes a dicha publicación.

La leyenda "Hecho en México" en los productos nacionales no sólo es para quien registra su marca, sino también para las marcas no registradas.

c) El uso obligatorio de marca: Una obligación más para el titular de una marca, la constituye el uso obligatorio de marca, que se estableció en atención a consideraciones de orden público, para el control de calidades y el empleo correcto de las marcas, para evitar así, la competencia entre los mismos industriales y la posible explotación al consumidor.

En algunos artículos existe la obligación de expresar el nombre del propietario, nombre y ubicación de la fábrica y número de registro, como sucede con las medias de nylon, los artículos de piel, los de plata, alpaca, y las prendas de vestir. Se dictaron decretos en nuestro país, que ordenaban el uso obligatorio de marca en determinados productos, buscando no solamente buena calidad sino que se quería para que se conociera la industria nacional. Estos decretos ordenan el uso

obligatorio de marca en los productos que antes señalé, y además de los datos anteriores, las palabras: "Hecho en México".

El uso obligatorio de marcas fue impuesto para controlar el origen y la nacionalidad de las mercancías. En efecto la marca, independientemente de la "misión que tiene" desde el punto de vista del interés particular de su titular, así como desde la perspectiva de los consumidores, en relación al Estado moderno, que se ha transformado en el rector de la economía de los pueblos, también se vale de las marcas para impedir que los comerciantes puedan lesionar de algún modo no sólo el interés de los consumidores sino el del público en general. El uso obligatorio de marca, permite al Estado tomar a las marcas como instrumentos controladores de las actividades comerciales. (22)

Los decretos, que hacen obligatorio el uso de marca en determinados artículos, son los siguientes:

- Decreto que declara el uso obligatorio de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etc.; que se fabriquen total o parcialmente, con piel, en la República Mexicana. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 4 de octubre de 1952.

22) Véase a Rangel Medina, David, La Marca como instrumento regulador del comercio, Revista de la Fac. Derecho, Pág. 362. Tomo XXXV, Enero - junio 1985.

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella. Este se publicó en el Diario Oficial de la Federación - el día 29 de noviembre de 1952.

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para las medias de nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de mayo de 1949.

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para las prendas de vestir. Este decreto fue publicado el día 21 de octubre de 1952, en el Diario Oficial de la Federación.

Así que, podemos concluir, que el uso y el registro son las fuentes del derecho a la marca. Y que el registro de ésta concede una plenitud de obligaciones y derechos en favor del propietario; mientras que el uso de marca no registrada - concede protección jurídica pero parcial e incompleta. También quedó claro que el uso debe hacerse de acuerdo a la ley correspondiente, una vez que la marca ha sido registrada. Ese uso debe hacerse efectivo, para la conservación de los derechos sobre esa marca. Para el caso del uso obligatorio de marca, se explicó, a qué productos o artículos se les debe aplicar y con base a qué decretos.

Antes de mencionar los derechos del dueño de una marca,

es conveniente señalar quiénes son los sujetos a esos derechos; es decir, los llamados sujetos del derecho a la marca:

El derecho a ser titular de una marca registrada corresponde en México, a todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con tal que reúnan los requisitos señalados por la ley o su reglamento. Respecto de la persona física, nos dice Rodríguez y Rodríguez, que puede ser nacional o extranjera, comerciante o no comerciante, siempre que sea mayor de edad; o no siéndolo, que actúe por medio de representante legal.

Los usuarios autorizados de marca, deben cumplir con las obligaciones que la ley les impone, y se convierten también en sujetos del derecho a la marca, una vez que se les ha dado aquél carácter.

5. DERECHOS DEL DUERO DE UNA MARCA.

El titular de una marca registrada tiene el derecho al uso exclusivo del signo que constituye su marca. Este derecho a su vez, le otorga la facultad de ejercitar las acciones civiles y penales que las diferentes leyes nacionales preeven contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo. "El derecho a ser titular de una marca registrada corresponde en México, a todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con tal que reúnan los requisitos señalados por

la ley o por su reglamento". (23)

El titular del registro de una marca, tiene derecho desde luego al uso exclusivo de la marca, pero además tiene derecho a transmitir, a modificar, a cancelar su marca, e incluso tiene la facultad de autorizar a una o más personas como usuarios "autorizados" de su marca.

Por ello, se afirma que el uso exclusivo de su marca, se acredita con el título respectivo, y es un derecho del titular de la marca que ha sido registrada, como ya se explicó.

— Para modificar una marca, se debe realizar una nueva solicitud de registro; excepto que se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté grabada, impresa o reproducida la marca. (Artículo 115 L.I.M.).

— Otro de los derechos del dueño de la marca, es la transmisión de su marca. "La ley admite el principio general de la transmisión de las marcas en las formas que establece la legislación común (Art. 141) pero sin que la transmisión pueda producir efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de tecnología, ni tampoco producirá efectos frente a terceros mientras no se registre en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. (Art. 141 y 142 L.I.M.)". (24) El registro de la transmisión, se hace por el nuevo titular o por mandato judicial previa com-

23) Véase Rodríguez y Rodríguez, pág. 427.

24) Rodríguez y Rodríguez. Op. cit. pág. 430.

probación de la renovación del registro de la marca. (Artículo 142).

En razón de lo anterior, Sepúlveda, nos indica que, "Las marcas registradas pueden enajenarse en todo o en parte, puesto, que tiene valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio. Su transmisión, empero, no produce efectos frente a terceros si no se registra debidamente en la Dirección de Invenciones y Marcas.

Para realizar la transferencia, continúa diciendo el mismo autor, deben observarse las formalidades y los medios que establece la legislación civil. En este caso, seguirse las requeridas por el contrato de compraventa de muebles. En primer término, debe hacerse por escrito; debe constar la fecha cierta de la transmisión. Ha de suscribirse por el cedente y por el cesionario. Los contratantes deben ser capaces legalmente y, en su caso comprobarse debidamente las facultades de representación, si se actúa por mandatario". (25)

La ley mexicana de la materia, impone limitaciones a la transferencia de marcas, tales como lo siguiente: Dice la ley, no podrá cederse una marca que esté ligada a otra u otras. Han de enajenarse todas juntas. (Según lo establecen artículos 96 y 153). Excepto que de acuerdo al artículo 97, se esté a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

25) Sepúlveda, César, Sistema mexicano de la propiedad industrial, Pág. 154. Ed. Porrúa, S.A., 1981.

Sólo se admite la transmisión de marcas que estén vigentes, y además que aparezcan registradas de conformidad con los ordenamientos, y que no aparezca que haya dejado de usarse. En la oficina de marcas, para dar efecto a la transmisión, se debe presentar una solicitud por duplicado, en la que se expresarán en el número de registro de que se trate, el nombre del titular anterior, nombre, nacionalidad, y domicilio del adquirente y ubicación de su fábrica o establecimiento; el nombre y domicilio del apoderado si lo hay. Deberá agregarse el documento en el cual conste la cesión de la marca y la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para anexarse al expediente relativo. Después, si es que se reúnen los requisitos señalados, se citará a pago de los derechos; más tarde se le notificará al interesado el hecho de que... "se ha registrado la transmisión, publicándose incluso en la Gaceta". (Artículo 202).

"Realizada la transmisión de una marca, el cedente se transforma en extraño a la marca y si la emplea, lo hace ilegalmente configurando la usurpación". (26)

Un cuarto derecho que tiene el titular de una marca, es el derecho a la cancelación. El titular de una marca registrada podrá solicitar en cualquier tiempo en forma escrita, a

26) Sepúlveda; op. cit. pág. 155-156.

la SECOFI, la cancelación del registro de su marca. Cancelación que se anotará en el registro correspondiente, y se publicará después en la Gaceta. (Recordemos que la cancelación es una causa de extinción del derecho al uso de marca, que en este caso puede ser solicitada en cualquier tiempo por el titular de la marca, siendo esto una facultad más.

Finalmente, siendo el motivo principal de este trabajo de investigación, se encuentra la facultad que tiene el titular de una marca (sin tener que transmitirla), a autorizar a una o más personas como usuarios de la marca. Esta autorización de uso podrá referirse a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca. (Artículo 134 L. I.M.).

El uso autorizado de una marca se equipara al realizado por el titular, para todos los efectos a que haya lugar, estando obligado el usuario autorizado a tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación, o uso ilegal de la marca, a que los productos o servicios amparados por la misma sean de la misma calidad que los del licenciante y a indicar en los mismos en forma ostensible su nombre y el lugar donde son fabricados o producidos.

El uso autorizado, se encuentra calificado por algunos autores, dentro del llamado "Uso controlado de Marcas". G. Tooley lo menciona, y agrega, acertadamente, que debe realizarse un estudio básico de las licencias y registro de usuarios

autorizados. A menudo se encuentra la figura del uso autorizado o "usuarios registrados" colocados bajo el rubro general de "licencias". Se cree dice Tookey, que esta filosofía está equivocada y que no está de acuerdo ni con el uso actual de marcas ni con lo que el público entiende como marcas.

No todos los países tienen legislaciones que contengan disposiciones para las llamadas "licencias de marcas". Término que analizaré posteriormente. Muchas leyes nacionales, detestan la palabra "licencia" en relación con las marcas; algunas de ellas prohíben el otorgamiento de licencias sobre marcas en cualquier forma, y otras tratan el asunto de las licencias en forma muy limitada, y en forma tal, que ciertamente no anima a pensar que las licencias sobre marcas son tan habituales como las licencias sobre patentes y pueden estar sujetas dicen algunos, a las mismas reglas.

Las discusiones internacionales en la Conferencia de Lisboa de 1958 sobre el uso de marcas por personas que no fueran el propietario de las mismas, dio lugar, en aquel entonces, a el texto que anuló el uso de la palabra "licencia". Por eso, para evitar confusión, se le llama "uso autorizado de marca", a lo que sería una licencia de marca. Esto trae mayor claridad, y evita la confusión de la que nos habla G. Tookey, en cuanto existe aún, la tendencia de asociar patentes y marcas

en el terreno de las licencias. (27)

Hay contextos que sugieren se utilicen las mismas disposiciones en materia de contratos de licencia relativos a patentes y relativos a marcas. En lo personal, no estoy de acuerdo, porque son aspectos de la Propiedad Industrial, pero muy distintos unos de otros. Lo importante es que se debe tener más conocimiento de este caso específico que es el uso de marca autorizado, para un mejor manejo, y hacer eficaz el uso controlado de marcas. Facilitando además su comprensión.

Es importante por ello, referirse a las normas que regulan el uso de una marca hecho por persona distinta del propietario, pero con autorización de éste. ¿Cómo se maneja por nuestra L.I.M.?; ¿Existen contratos "de licencia"?; ¿Cómo se regula esto? Es lo que trataremos de explicar, a continuación, pues es la razón principal de este trabajo de investigación. Para lo cual es conveniente, analizar los antecedentes legislativos de los usuarios autorizados de marca, en México.

27) Véase a Tookey, Geoffrey W.; El uso de las marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núm. 21, 22. Pág. 419.

CAPITULO II

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS EN MEXICO

El uso autorizado de marcas, no se establecía en leyes de años anteriores a la Ley de Propiedad Industrial de 1942; pero es importante conocer algunos antecedentes generales respecto a las marcas, no sólo respecto al uso autorizado. Por ello, analizaremos entre otras legislaciones, al Código de Comercio de 1884; a la Ley de Marcas de 1889, y a la Ley de Marcas de 1903.

1. CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

El Código de Comercio de 1884, en lo que a marcas en general se refiere, dedica el Libro Cuarto, Título II, a lo que él mismo llama: "De las marcas de fábrica". Se limita a establecer que los fabricantes tienen derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros, una marca especial; que

el comerciante tiene propiedad en sus marcas. Dice que ningún otro podrá usar las mismas. Las marcas deberán estar en los productos o mercancías, si no es posible, bastará que estén en la cubierta o envase. Nadie podrá adoptar una marca que esté ya adoptada por otro. Finalmente señala que para adquirir la propiedad de la marca se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento (hoy SECOFI), la que concederá la marca si es que no está usándose por otro esa misma previniendo, que no se perjudiquen intereses ajenos. (Artículo 1418 al 1423 Código de Comercio de 1884). (1)

Como se puede observar el Código de Comercio de 1884, no regula nada en relación al uso autorizado de marca; aún escapaba de los ojos del legislador, una situación tal. La importancia del Código de Comercio de 1884, está en que se incluye un capítulo titulado, "De la propiedad mercantil", en la cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fábrica. Por ser de naturaleza mercantil, el legislador mexicano incluyó las normas que rigen a la propiedad industrial en el Código de Comercio.

En lo que respecta al uso autorizado de marcas, no se había legislado aún sobre ello, pero este código es el antecedente principal, pues formó nuestra legislación moderna sobre marcas, hasta la expedición de nuestra primera ley, especifi-

1) Véase Código de Comercio de 1884, en Legislación Mexicana. Tomo XV. Págs. 712 a 715, y 571.

ca es decir, nuestra primera Ley de Marcas.

2. LEY DE MARCAS DE 1889. (Ley de marcas de fábrica, 1889).

"Por fin la necesidad imperante de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial se vio plasmada en la primera Ley de Marcas de Fábrica que empezó a regir el 10. de enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio.

Si bien es cierto, la regulación de las marcas es apenas incipiente no deja de tener importancia por ser el primer intento y esfuerzo del legislador, de regular las marcas en una ley especial, a una materia que era tratada por la legislación mercantil". (2)

La Ley de Marcas de 1889, fue la primera que existió en México, en materia de marcas. Fue el primer paso, que permitió legislar sobre esta materia específicamente. Permittiéndose en consecuencia, mayor detenimiento para regularlas. En resumen establece lo siguiente:

- Esta Ley considera, como marca de fábrica, cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. La protección que otorga a las marcas no

2) Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Pág. 50.

ampara, los efectos cubiertos por ellas, más que los fabricados o vendidos en el país.

- No considera como marca: a la forma, color locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinantes de la especialidad del producto. En ningún caso, dice, este signo podrá ser contrario a la moral.

- Sujetándose a las formalidades que ordenaba esta ley, cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero residente en el país podrá adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República.

- Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el interesado debía ocurrir por sí o por medio de su representante a la Secretaría de Fomento* haciendo constar que se reserva sus derechos, acompañando los siguientes documentos.- Poder otorgado al mandatario si el interesado, no se podía presentar por sí mismo. Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado.

En el caso de que la marca se ponga en relieve, sobre los productos, o en caso de que se presente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas en las cuales, se indicarán aquéllos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

* Era la Secretaría de Fomento Colonización, Industria y Comercio; en el año de 1889. Hoy es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

- Establecía, que en el ocu^rso se debía expresar el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio o de industria para el cual el solicitante debe servirse de la marca.

- La marca que pertenezca a un extranjero no residente - en la República, no podrá ser registrada en ésta si no lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen.

- El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor o bien, si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante.

La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales.

La declaración de la que se habla en el párrafo anterior se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero. La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y, en caso de oposición, decía, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación no se procede

rá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial de
cida en favor de quién debe hacerse el registro.

- Respecto a la transmisión, esta ley regulaba, que las
marcas de fábrica no se transmiten sino con el establecimien-
to para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de
distinción; pero su transmisión no está sujeta a ninguna for-
malidad especial y se verificará conforme a las reglas del de
recho común.

- La duración de la propiedad de las marcas de fábrica -
según lo establecido por esta ley de 1889, era indefinida, pe
ro decía: se entenderá abandonada por la clausura o falta de
producción por más de un año del establecimiento, fábrica o -
negociación que la haya empleado. Las marcas de fábricas depo
sitadas (registradas) se conservarán en la Secretaría de Fo-
mento, en donde podrá examinar su registro durante las horas
que para tal objeto, deberá fijar la misma Secretaría, toda -
persona que lo pretenda, la cual podrá obtener, a su costo, -
copia certificada del registro.

- La propiedad de una marca obtenida en contravención de
las prescripciones anteriores, decía, será declarada judicial
mente nula a petición de parte. De la sentencia ejecutoriada
en que se declare nula la propiedad de una marca se dará par-
te a la Secretaría de Fomento por el juez que hubiere conoci-
do del asunto.

- Señalaba además, los dos casos en los que se entendía, falsificación de marca de fábrica.- Cuando se usan marcas de fábrica que son una reproducción exacta y completa de otra, - cuya propiedad esté ya reservada. Y cuando la imitación sea de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente registrada.

Serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que éste se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

Los delitos de falsificación de marca de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el código respectivo, produciendo además, la acción de daños y perjuicios. (Artículos 1º al 19 de la ley de marcas de 1889). (3)

- En síntesis, la ley de marcas de 1889, define lo que es marca de fábrica; establece los sujetos del derecho de las marcas, (artículo 4º), regula como debe ser el procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica; la adquisición del derecho a la marca (Art. 8º); los derechos del titular de una marca (Arts. 4º y 11) y las obligaciones del titular de una marca y finalmente la duración del regis-

3) Véase: Legislación Mexicana, "Ley de marcas de fábricas de 1889", tomo XIX, pág. 786-787, 788.

tro (Art. 12); los casos de nulidad (Art. 14) y lo que es la falsificación (Arts. 16 y 17). Pero no establece nada respecto a los usuarios autorizados de marca.

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

(25 de agosto de 1903).

Como suele suceder cuando el tiempo pasa, lo que en un tiempo era eficaz, lo que en un tiempo resultaba un adelanto, al pasar los años no puede quedarse así, pues debe desarrollarse y adecuarse al presente, que, aunque suene contradictorio, pronto se hace pasado. Así sucedió con la Ley de 1889, siendo uno de los primeros pasos en el desarrollo de la legislación sobre propiedad industrial en México; al pasar los años, vino a ser obsoleta según algunos, otros la criticaban, por ser incompleta, etc. Y en 1903, se crea la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, tratando de subsanar lo que la anterior requería. El maestro Nava Negrete opina al respecto: "Las relaciones industriales y comerciales de carácter internacional y las graves dificultades a que daban lugar las diferencias legislativas de los diversos países civilizados, revelaron el conocimiento práctico de que la legislación mexicana sobre propiedad industrial no sólo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente".

Y continúa el mismo autor, diciendo, ..."siendo una legislación imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva, pues sólo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismo grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garantizado por la normal buena fe de aquellos funcionarios, y por lo mismo, la necesidad indubitable de derogar nuestra primera ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, así como la ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, esta ley fue una reproducción casi literal de las leyes belga y francesa sin trabajo alguno de adaptación a nuestro especial medio, conservando el sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta". (4)

Por consiguiente la Secretaría de Fomento informó a la Cámara de Diputados, la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad industrial, por ello, se autorizó más tarde al ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre patentes de invención, Marcas de fábrica, y demás Propiedad Industrial; en el Decreto del 28 de mayo de 1903 y de acuerdo a las siguientes bases:

— Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad, y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y

4) Nava Negrete, op. cit., pág. 60-61.

utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la nación ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan,

- La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiese por el goce de la marca, será progresivo.

- Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal. (Argumentándose aquí, por la Secretaría en su informe, que el Código penal tenía deficiencias en materia de delitos cometidos en contra de la propiedad industrial, no había disposición que castigase la falsificación de marcas de fábrica, o violación de las patentes como privilegio exclusivo).

- La traslación de dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse constar en el registro correspondiente, "modificándose al efecto las prevenciones del código de comercio", en cuanto sea necesario.

- Se dictarán disposiciones eficaces para favorecer la construcción y elaboración en el país de los aparatos y productos de utilidad notoria que sean objeto de una patente, y

- Se establecerá un Museo público para que en él se depositen todos los modelos de aparatos, planos, perfiles, dibu-

jos, descripciones, productos y artefactos relacionados con las patentes de invención que se expidan, y con las marcas de fábrica que se registren.

De acuerdo a las bases anteriores, el 25 de agosto de 1903, se expidieron dos leyes, una sobre patentes y otra sobre marcas industriales y de comercio, debidamente reglamentadas, el 24 de septiembre de 1903. Estas leyes tenían un interés trascendental porque venían a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla y garantizarla y a dar mayores facilidades a los inventores y perfeccionadores, en el caso de las patentes.

Esa ley de marcas industriales y de comercio de 1903, regula entre otras cosas, lo siguiente:

En su artículo primero define a la marca como signo característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de determinar su procedencia. En el mismo artículo, señala lo que puede constituir una marca; los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes cubiertas - envases o recipientes, timbres, sellos, grabados, escudos, emblemas, cifras, etc., siendo esta enumeración "enunciativa sin límites", como lo comenta Nava Negrete.

Establece que para la adquisición del derecho a la marca, y a su derecho exclusivo de uso, es necesario su registro en

la oficina de patentes y marcas, llenando las formalidades que esta misma ley señalaba, y su respectivo reglamento. Reguló también, que no podrán registrarse como marcas, entre otras cosas, lo contrario a la moral, las armas, escudos, emblemas nacionales, sin el respectivo permiso, etc.

En el artículo segundo, se establecía lo referente al procedimiento de registro de las marcas. Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario, decía, hacer su registro en la oficina de patentes y marcas, cumpliendo con las formalidades que establece la presente ley y su reglamento. La solicitud debía ser acompañada de una descripción de la marca y reservas. A juicio del interesado, se agrega una descripción y dibujos del interesado, se agrega una descripción y dibujos de esos objetos o productos.

Las descripciones de la marca cuyo registro se solicite deberán estar autorizadas con la firma del interesado o de su apoderado, y en el caso de que dicha descripción comprenda varias hojas cada una irá además rubricada en el margen (Art. 6º del reglamento). Dos copias del documento anterior, un cliché de la marca, y doce ejemplares de la marca de la que se trate y como se vaya a usar (Art. 3º de la Ley de 1903).

Cuando una marca o parte de ella, la constituyan objetos de metal u otra substancia, se remitirá además doce ejemplares de su representación impresa en papel; cuando la marca vaya a fijarse por medio de sellos en plomo, por medio de fue

go o cualquier otro procedimiento, se remitirán igualmente doce ejemplares de su representación impresa en papel (Art. 10 del reglamento correspondiente).

Aunque soliciten varios registros a nombre de una misma persona necesitará acreditar el solicitante su personalidad en cada solicitud, según lo establecía esta ley en su reglamento. (Art. 11 reglamento). La oficina de patentes y marcas, expedirá al interesado un recibo de los documentos y cliché, expresando en ese recibo el día y la hora en que le hayan sido entregados y el número de orden que corresponda.

La Secretaría, en su oficina de marcas, hará un examen de carácter administrativo de los documentos presentados, con el fin de revisar y cerciorarse si están completos y llenan los requisitos. De lo contrario se tendrán por no presentados.

El artículo 10 de la ley de 1903, señalaba el caso de un sistema sin previo examen donde el registro de una marca se hacía sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de 3°. Este sistema .. "es el más malo, ya que, prodigamente se concede sin discreción el uso de marcas sin tener en cuenta que están o no registradas anteriormente. El litigio y el fraude, como consecuencia natural se multiplican", con todo esto. (5) Con este sistema, sólo se provocaban conflictos entre las marcas, -

5) Nava Negrete, op. cit. pág. 64.

pues realmente no había conciencia al registrar tanta marca - sin revisar su novedad, es decir, sin respetar la existencia previa de alguna igual o similar para los mismos productos o servicios. Afortunadamente esto desapareció.

Respecto al certificado de registro expedido por la oficina de marcas, debidamente legalizado y con los documentos requeridos por ley, constituye el título que acredita el uso exclusivo de la marca. (Art. 11).

Establecía los derechos del titular de una marca, diciendo: El derecho al uso exclusivo del signo o medio material que constituye la marca, como primer derecho. (Arts. 2º y 11).

El derecho a ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo; para tal efecto la ley establece un procedimiento para los juicios civiles (Arts. 47 al 65) y un procedimiento para los juicios de orden penal. (Arts. 66 a 72). El derecho a ejercitar el procedimiento para obtener ante los jueces de distrito de la ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de marcas, en los casos en los que los interesados no estuvieren conformes. (Arts. 39 al 46).

Derecho a transmitir la marca registrada; con su respectivo procedimiento. También establece obligaciones como titular de la marca, como pagar tasas que leyes y reglamentos prevean. Duración del registro de una marca es indefinido, pero

tendrá que renovarse el registro de una marca, cada 20 años. También establecía lo que es nulidad y su procedimiento, para el caso de nulidad de registro de marcas.

Por otro lado, en virtud de la adhesión de México al Convenio de París y de conformidad con su artículo 12, y de la facultad que concedía al Ejecutivo el artículo 45 de la Ley del 7 de junio de 1890, se creó la Oficina de Patentes y Marcas el 1º de junio de 1903. La Oficina funcionó bajo el régimen de la ley antes mencionada hasta el 1º de octubre de 1903, en que entró en vigor la que estamos analizando. En esta oficina en lo sucesivo se efectuaron los registros en materia de Propiedad Industrial, ya que los artículos 117 y 91 transitorios de la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903, respectivamente suprimieron el registro de los títulos de propiedad industrial en el Registro de Comercio, a partir del 1º de octubre de 1903.

Cabe mencionar que se regulan por primera vez, los avisos comerciales y la publicación de los nombres comerciales, aunque de "manera embrionaria", como dice Nava Negrete al respecto. Lo cual significó un gran adelanto en esta materia.

En aquella época, esta ley de 1903, fue objeto de críticas severas, en particular, por la adopción del sistema de registro sin previo examen, que para algunos significó "un retroceso" al sistema anterior, y para otros, tendía a establecer un sistema "de transición" que prepararía para más tarde

el sistema legal sajón de previo examen de novedad para el registro de una marca pero que no se pudo adoptar de una vez por que nuestro país, no tenía ni el adelanto, ni los elementos - para ello. La adhesión de México al Convenio de París, sin - duda alguna, presentó una nueva orientación benéfica, una luz, en esta materia, sin menoscabo de las legislaciones y doctri- nas de otros países, que sirvieron de inspiración a nuestra - legislación sobre propiedad industrial de aquel entonces. (6) Pero tampoco regula nada, respecto a uso autorizado de marcas.

4. LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Esta ley fue creada observando las experiencias, no sólo de nuestra legislación pasada, sino que, también se tomó en - cuenta el valioso material doctrinario y legislaciones de otros países. Por lo que esta ley de Marcas, Avisos y Nombres Comer- ciales del 28 de junio de 1928, fue superior a las que ante- riormente mencioné. Este ordenamiento jurídico, se basó gran parte en la ley de 1903; pero se puede decir que contenía al- gunas novedades. Lo más importante es que se estableció por primera vez, la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías; se imponen más restric- ciones para lo que puede constituir una marca. Se establecen

6) Véase a Nava Negrete; op. cit. págs. 60-67.

en esta ley, los nombres y los avisos comerciales. Similar al caso de las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, etc. Se recogieron algunos de los avances... "ocurridos hasta entonces en el mundo de esta clase de propiedad", manifiestos claramente en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911. (7)

Establece en general, lo siguiente:

- No se da una definición de la marca, sin embargo, se puede expresar que reconoce como marca al signo o medio material distintivo, que esté usando o quiera usar un comerciante industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

- Para la adquisición del derecho de la marca, se adopta el sistema mixto (que aún nos rige) ya que no sólo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca mediante su registro, sino que también se reconocen los derechos adquiridos por un usuario "extrarregistral" siempre y cuando haya explotado dicha marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro (Arts. 4º, 5º, 6º y 39 fracc. II y III de la Ley de 1928).

- Se comprende lo que puede constituir una marca, que son

7) Sepúlveda, César. Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Pág. 3. Ed. Porrúa, S.A. 1981.

los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase; así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden (Art. 2º).

— Respecto a los signos o medios materiales no registrables se incluyen los mismos que se señalaron en la ley de 1903, y se agregaron los siguientes:

a) Los nombres o denominaciones que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.

b) Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México; c) El emblema de la Cruz roja y la denominación Cruz roja o Cruz de Ginebra; d) Una marca que sea igual o tan parecida a otra antes registrada, y pueda confundirse; e) Una marca que ostensiblemente pueda inducir a error sobre la procedencia de los artículos que ampara; f) Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario. (Art. 7 - fracc. I, II, VII, VIII, IX y X de la ley).

— En cuanto al procedimiento para el registro de marcas,

se fijan con más claridad, los requisitos y las formalidades que debe cumplir el solicitante de un registro marcario (Art. 9º al 12 de la Ley). Por primera vez se incluye en el reglamento una clasificación de artículos en 50 clases; no siendo limitativa, sino que permite según la clase número 50, incluir artículos no clasificados.. En la descripción de la marca se expresarán los artículos que va a amparar, cada clase, una solicitud distinta. Por ejemplo, se enumeraban: 5- pegamentos, 11- tintas; 15- aceites y grasas no alimenticios, 50.- artículos no clasificados; etc. (Ver artículo 9º de esta ley).

- Por lo que se refiere al examen administrativo, de manera similar se establece dicho procedimiento como la ley anterior, (Art. 12 y 13 del reglamento), sólo que el interesado en contra de la resolución administrativa en virtud de la cual la Oficina de patentes y marcas le hace de su conocimiento que los documentos que presentó para el registro de una marca no se encontraban en regla; conforme a la anterior ley se podía acudir a los tribunales de acuerdo con lo previsto con el capítulo tercero de 1903, en cambio en esta ley de 1928, se omite tal medio de defensa, y sólo podrá ser recurrible dicha resolución mediante recursos administrativos. (Art. 65 de la ley 1928).

En esta ley el legislador se preocupó más por otorgarle a estos derechos una mejor protección y eficacia jurídica. Razón por la cual se adoptó en esta ley el examen de novedad, -

así como el procedimiento de oposición de los terceros que se hubieren considerado afectados. (Arts. 14 y 17 a 23 de la ley y 14 a 26 del reglamento). El solicitante que no estuviere conforme con la negativa a su solicitud, podrá recurrir la resolución en la forma que establece el capítulo VIII de la ley (Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas) previo el depósito de la cantidad de 25.00 \$ pesos, constituyéndose en el Banco de México la que quedará a beneficio de la Nación, si el fallo de la autoridad judicial, fuere adverso al demandante. Los dueños de las marcas semejantes encontradas, tendrán parte en el juicio de revocación. En tanto se dejará en suspenso el registro solicitado hasta que se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado, que decreta la no semejanza de las marcas o la nulidad de las primeras en su caso. Si no se recurriese a lo anterior, los interesados podrán de común acuerdo someterse a la resolución de una junta arbitral, para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades, y el fallo de los árbitros será inapelable.

- El título de propiedad de una marca lo expedirá el Departamento de la propiedad industrial y estará firmado por el Secretario de Industria y Comercio, autorizado con el sello de aquella oficina; dicho título y los documentos a él anexos acreditan a su titular el derecho exclusivo de la marca, según el artículo 27 de la ley y el Art. 27 del reglamento otor-

gándose el derecho al uso exclusivo del signo o medio material que constituye la marca. (1^o y 27 de la ley).

— Regula también el derecho a ejecutar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo. Igual que en la ley anterior se prevé un procedimiento para los juicios civiles (Art. 92 a 111 de la ley) y un procedimiento para los juicios del orden penal (Art. 112 a 115 de la ley).

— Igualmente se previenen como en la ley anterior, los delitos relativos a las marcas y las correspondientes penas - (Art. 73 a 90 de la ley) esta ley introduce el procedimiento para los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas nombres o avisos comerciales (Art. 59 a 64 de la ley y 70 a 98 del reglamento). Otros de los derechos que prevé esta ley de 1928, son los siguientes: El derecho de ejercitar el procedimiento para obtener ante los jueces de distrito de la ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas del Departamento de la propiedad industrial, en los casos en que los interesados no estuvieren conformes. (Art. 65 a 72 de la misma ley). Realmente es similar al procedimiento de la ley anterior.

— El derecho a solicitar examen extraordinario de una marca; si del resultado del examen no se encontrare semejanza con otra anterior, no se podrá intentar ya la acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con la marca examinada

mientras la autoridad judicial no resuelva en definitiva en contra de la resolución del departamento de la propiedad industrial, en el caso de que dicha resolución fuere recurrida (Art. 36 a 38 de la ley). Este derecho no se concedió en la anterior ley.

- Derecho a transmitir la marca registrada. De igual manera que la anterior ley, las marcas registradas pueden transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero su transmisión no producirá efecto en contra de terceros mientras no se registre en la Oficina de la propiedad industrial, o sea la oficina de patentes y marcas (Art. 30). El reglamento fija de manera detallada, los requisitos y las formalidades que deben de observarse para la transmisión de una marca según lo dicen los artículos 62 a 64 del reglamento. Así también se indican expresamente en el mencionado reglamento que.. "El traspaso del derecho que se adquiere con el uso de una marca a que se refiere el artículo 6º de la ley, sólo podrá ser efectuado junto con el establecimiento con el cual el uso de la marca de que se trate haya estado relacionado". (Artículo 74 del reglamento).

- Establece las obligaciones del titular de una marca registrada tiene la obligación de pagar las tasas que las leyes y reglamentos prevean. A este efecto, al igual que la ley anterior dedica un capítulo, en éste como el Capítulo XII, para los llamados derechos fiscales. Donde se establecía expresa--

mento, cuanto se debía pagar de derechos fiscales, por el registro de una marca, por el registro de un aviso comercial, - etc.

- Se establece como la ley anterior, (1903), la obligación para el titular de una marca registrada el empleo de leyendas ostensibles que indiquen que la marca ha sido registrada leglamente, sin lo cual el registro no producirá efecto alguno (Art. 28 de la ley y Art. 38 a 53 del reglamento correspondiente).

- En cuanto al derecho de prioridad, en esta ley se amplía el término para solicitarlo a 6 meses; ya que en la anterior era de 4 meses. (Art. 25).

- Duración del registro de una marca, los efectos del registro de una marca durarán 20 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos relativos en el Departamento de la propiedad industrial; pero este plazo será renovable indefinidamente por períodos de 10 años, según se estableció en el artículo 24 de esta ley.

- El reglamento fija cuando debe efectuarse la renovación y el pago de los derechos por este concepto; así también, en caso de retardo para solicitar la mencionada renovación o efectuar el pago la imposición de recargos de derechos (Art. 54, 56 y 57 del reglamento). Se establece categóricamente que si transcurrieron los tres años siguientes al vencimiento de ca-

da plazo, sin que se presentara la solicitud de revocación o se efectuara el pago correspondiente caducará la marca y pasará al dominio público. En cuanto a la renovación, dice, que la renovación del registro de una marca se solicitará ante el Departamento de marcas (o sea la oficina de patentes y marcas) en escrito por duplicado, llenándose las solicitudes que ahí mismo facilitan.

- El interesado, tendrá la facultad, de pedir a la oficina de marcas, los datos que necesite, para saber si determinada marca ha sido o no registrada, y si lo ha sido, a nombre de qué persona está, todo esto siempre y cuando la solicitud se presente por escrito y se paguen los derechos correspondientes. (Art. 36 del reglamento). Esta ley, regula más claramente lo que considera causas de nulidad de marca; especificándolas en 5 apartados.

- Esta ley establece como un caso de extinción de registro de la marca, cuando se suspende la explotación de la marca por más de cinco años consecutivos, a menos que se renueve, como lo establece en el reglamento. (Art. 40 de la ley).

Ahora bien, la declaración de nulidad, o la extinción de el registro de una marca, en los casos en que proceda se hará administrativamente por la Oficina de marcas, de oficio o a petición de parte; sin perjuicio de que su resolución pueda ser reclamada judicialmente en los términos del Capítulo VIII de esta ley. (Art. 42 de la ley).

- Finalmente se concede al propietario de la marca registrada la facultad de pedir la cancelación de la misma, a la mencionada oficina de marcas. (Art. 43).

La Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 1928, cuyas disposiciones principales, anoté, estuvo vigente desde el 1º de enero de 1929. Derogándose por consecuencia, cualquier otra disposición que se opusiera a los preceptos de esta ley de 1928.

5. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Tiene como apoyo constitucional los artículos 28 y 89 - fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y tiene fundamento también, en el artículo 73 - fracción X que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

En la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, se dice que las disposiciones contenidas en ésta, protegen y defienden las creaciones intelectuales de los inventores, y aun cuando en el caso de las marcas o de los avisos y nombres comerciales que no son creaciones intelectuales, estos signos en realidad tienden a proteger los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo confusiones.

La Ley de 1942 conserva 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 (patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales) para proteger de forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público consumidor.

Tomando en cuenta los principios admitidos en la Convención de Unión de París de 1883 para la protección de los derechos industriales.

En comparación con el Código de Comercio de 1884, la ley de Marcas de Fábrica de 1889, la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, y la ley de Marcas, Avisos y Nombres - Comerciales de 1928, esta ley de Propiedad Industrial, estuvo más completa, producto de las experiencias pasadas, y por lo mismo fue menos criticada. En resumen, dentro de sus disposiciones, principalmente, contiene lo siguiente:

En sus artículos 96, 99, 100; 200 fracc. II y 97 de la ley, se establecen artículos que son casi idénticos a los correspondientes, de la ley de 1928, donde se explica y protege lo que es una marca; cómo se adquiere el derecho a ésta, y qué lo constituye; también establece el sistema MIXTO, sistema para la adquisición del derecho a la marca, que respeta la prioridad de registro, pero impugnabile durante un plazo determinado. Dando oportunidad, para aquel que venía usando la misma -

marca, pero que no la registró, a que reclame sus derechos so
bre esa marca, todo esto durante el plazo que se otorga gra-
cias a este sistema mixto, y desde luego con las pruebas que
lo demuestren.

Prevalciendo este sistema Mixto, hasta nuestros días.

En cuanto a los signos no registrables como marca, se in
cluyen como prohibiciones además de las establecidas por la -
ley de 1928, las siguientes: Art. 105 fracc. IV. Las figuras,
denominaciones o frases descriptivas de los productos que tra
tan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos cali-
ficativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se
considerará distintiva por el solo hecho de que ostenta una
ortografía caprichosa o se encuentre traducida en cualquier -
idioma; fracc. V. Los simples colores aisladamente a menos que
estén combinados o acompañados de elementos tales como signos
o denominaciones que tengan un carácter particular y distinti
vo; fracc. XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuan
do la marca se pida para aplicarse a artículos que el solici-
tante fabrique solamente en México o en cualquier otro país
de habla española; fracc. XIII. Las denominaciones o signos
susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales -
los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u
origen de las mercancías o sobre las cualidades de los produc
tos que pretenden ampararse". (Art. 105 ley de 1942). No es
registrable...7 Se especifica también, la consecuencia jurídi

ca del artículo 7º fracc. VIII de la ley de 1928, correspondiente al Art. 105 fracción XIV de la ley de 1942, donde se establecen, los incisos: "a) Aquélla que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos",.... b) Aquélla que era semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse"...; "c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos",... y "tratándose de artículos similares - cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta del propietario de una marca anterior se aplicarán las reglas del artículo 105 fracción XIV",... así lo establece el artículo 106 de esta ley de 1942. Se adicionó la fracción XV, por decreto de 21 de noviembre de 1966 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de diciembre del mismo año, que establece que no se admitirán a registro como marca, "el emblema del Comité Olímpico Internacional, y los elementos que lo integren, así como las denominaciones, Olímpico, Olimpiada y Juegos Olímpicos". (Art. 105 de la ley de 1942; y Art. 7º de la ley de 1928).

- El artículo 113 de esta ley es igual que el 8º de la ley de 1928, estableciendo los sujetos del derecho de las marcas.

- Procedimiento para el registro de las marcas: concuerdan los artículos 113 a 120 de la ley de 1942, y los artícu-

los 8 a 12 de la ley de 1928. En el reglamento correspondiente a la ley de 1942, concuerdan los artículos 63 al 71 con excepción del Art. 66, en el cual se dice: "a la solicitud se acompañarán, las autorizaciones de que hablan las fracciones I, VI, VIII, XII, del artículo 105 de la ley y los diplomas que conceden una condecoración, medalla u otra distinción mencionada u reproducida en la marca que deban ser consideradas como recompensas, según lo establece la fracción IV del artículo 201 de la ley"; concuerdan con los artículos 1 al 11 del reglamento de la ley de 1928, también hay que notar, que el Art. 64 del reglamento de la ley, señala que es aplicable a este reglamento lo establecido por los artículos 3º a 9º del mismo, y en los cuales se indica cómo debe comprobarse la personalidad, y en qué plazo, así como, la manera en que han de hacerse las promociones y por último el trámite administrativo que la Secretaría de Comercio efectúa al recibir la solicitud de registro de la marca y la obligación de los solicitantes de pagar la tarifa respectiva a más tardar el quinto día de presentada la solicitud, a diferencia de la ley de 1928, que el plazo que fijaba para pagar, era a más tardar de tres días de presentada la solicitud.

Concuerdan en el examen administrativo, los artículos 121 a 123 de la ley de 1942, que estamos analizando; con los artículos 13 y 15 de la ley de 1928; y los artículos 73 y 74 del reglamento de la ley, con los artículos 12 y 13 del reglamen-

to de la ley de 1928.

Del artículo 123 al 129 de esta ley de 1942, se establece el requisito de previo examen, donde una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se procederá a realizar el examen de novedad, entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado no invade o afecta derechos adquiridos con anterioridad. Regulándose claramente los casos que posiblemente se pudiesen suscitar.

El título de registro de una marca, como ya lo mencioné en páginas anteriores, atribuye a su titular el derecho exclusivo del uso de su marca; se establece en esta ley lo mismo que en las anteriores, respecto a quién lo firma y cómo se constituye.

En esta ley se hicieron innovaciones en materia de marcas que trajeron grandes beneficios, como la inclusión de diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas y además, otras regulaciones que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente. (Art. 140 de la ley 1942) 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.

Se reglamenta un procedimiento determinado para dictar las declaraciones administrativas que se relacionen con esta materia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales correspondientes, a efecto de que no deje de oírse a los interesados en el procedimiento administrativo cuando se afecten de rechos adquiridos. (Art. 229 a 235).

Se suprime el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, con el fin de lograr que se resuelvan en forma más rápida y efectiva, las controversias entre los particulares y la administración en relación con la aplicabilidad de esta ley.

- Suprimiéndose el procedimiento relativo al juicio especial de revocación y así agotado el recurso de reconsideración administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no habrá otro medio de impugnación de las resoluciones administrativas que el extraordinario del juicio de amparo. (Art. 277). Ya que las resoluciones de la Secretaría de Comercio, por las que se impongan sanciones, podrá solicitarse su reconsideración ante la propia Secretaría, el interesado debe hacerlo mediante un escrito que con las pruebas que se juzguen pertinentes deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya comunicado la resolución impugnada, la ejecución se suspenderá si el interesado garantiza el importe de la multa.

- Establece que la Secretaría puede allegarse cuantos ele

mentos de prueba estime necesarios para la mejor resolución del recurso y dentro del plazo de 30 días lo resolverá, según sea el caso.

- En cuanto a la transmisión de marcas registradas concuerdan los artículos 172 a 183 de la ley de 1942 y 78 a 81 de su reglamento con los artículos 30 a 35 de la ley de 1928, y 62 a 74 de su reglamento.

- Con objeto de evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan lo cual puede inducir a error al público consumidor, se declara en la exposición de motivos al mencionar a la transmisión de los derechos que confiere el registro de marcas, - una serie de disposiciones con los requisitos, para que tenga efectos la transmisión de la marca, más específicos, que en leyes anteriores. (8)

- Se impide además, que industriales y comerciantes que empleen marcas registradas o 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; asimismo se establecen sanciones para quienes no acaten las normas relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México" en

8) Véase Nava Negrete. Op. cit. pág. 92 - 97.

todos los artículos de fabricación nacional que ostenten marcas registradas o no. (Artículos 148, 149, 150, 258, 261 y 262 de la ley 1942).

- Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes, otorgando como plazo de gracia 2 años (redujo este plazo pues, antes, en la ley de 1928 era de 3 años) y si no se presenta la solicitud o se efectúa el pago, caducará la marca. (Véase Art. 168 a 170 de la ley y el Art. relativo de la ley de 1928, que es el 24).

Es la Ley de Propiedad Industrial, de trascendente importancia para nuestro régimen legislativo sobre marcas; afirma y estoy completamente de acuerdo con él, el maestro C. Sepúlveda que pese a todos los defectos que se le quisieran achacar a esta ley, tiene importancia porque es el antecedente obligado de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por un lado se quitaron los que con base a leyes anteriores se consideraron errores legislativos, y por otro se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. Esta ley de 1942, fue el instrumento útil que estuvo vigente treinta y tres años. Por consecuencia de su continua y constante aplicación se formó un "considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa" que sigue siendo útil hasta la fecha. (9)

9) Sepúlveda, César, Op. cit., pág. 4.

La ley de Propiedad Industrial de 1942 regula en sus artículos, por primera vez, del 158 al 167 el caso de los Usuarios Autorizados. Esta ley cuenta como el primer antecedente sobre los usuarios autorizados de marca.

- El primer texto legislativo, respecto a los usuarios autorizados, lo tenemos en la Ley de Propiedad Industrial de 1942, como sigue:

"Artículo 160.- Cuando existan entre personas físicas o morales distintas, convenciones que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el empleo o uso simultáneo de la misma marca, a título de usuarios autorizados o registrados de la misma.

Los productos que se vendan en esas condiciones, deberán ser fabricados según los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equivalentes; además, esos productos deberán ostentar el nombre del usuario registrado de la marca, con la indicación del lugar en donde son fabricados o producidos.

Artículo 161.- En los términos de esta Sección, una persona diversa del propietario podrá ser inscrita en el registro a título de usuario de la marca, con relación a todos o a algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada, y con las condiciones o restricciones que se señalan.

len. El empleo de una marca registrada por un usuario autorizado, se considerará como uso o empleo autorizado, siempre - que se trate de un empleo o uso que se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

Artículo 162.- El uso autorizado de una marca se asimilará al efectuado por el propietario de la misma, para todos - aquellos efectos para los cuales ese uso tenga importancia en virtud de esta ley.

Artículo 163.- El usuario registrado de una marca podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma.

Artículo 164.- Para inscribir a una persona en el registro a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca, deberán solicitarlo en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o informes necesarios y en el que se indicará:

I.- El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

II.- Las relaciones industriales o comerciales que existan entre el propietario y el usuario, suministrándose informes del grado de vigilancia o de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca; asimismo se expresará si las partes han estipulado que el usuario autori-

zado será el único que habrá de inscribirse, o si el propietario se reserva el derecho de solicitar ulteriormente el registro de otros usuarios de la marca.

III.- Los productos con relación a los cuales se solicite el registro de uso autorizado de la marca.

IV.- Las limitaciones o restricciones que se estipulen con relación a las características de los productos, al modo o al lugar del empleo o uso autorizado.

V.- El tiempo o duración del uso autorizado de la marca, y los demás datos que prevenga el reglamento.

Artículo 165.- Satisfechos los requisitos anteriores, si la Secretaría considera después del examen de los documentos presentados, que el empleo por la persona que se solicita sea inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los productos señalados, o a algunos de ellos, no es susceptible de originar confusión entre el público, y sin perjuicio de las condiciones o restricciones que juzgue convenientes, inscribirá a la referida persona como usuario registrado de la marca.

Artículo 166.- La Secretaría de la Economía Nacional,* de oficio o a petición de parte, y oyendo previamente a los interesados, podrá cancelar la inscripción de un usuario registra

* Hoy SECOFI.

do de una marca, en los casos y por los motivos siguientes:

I.- Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa a la autorizada, o de manera tal, que haya originado errores o confusiones entre el público.

II.- Cuando el propietario o el usuario registrado hayan proporcionado datos inexactos o hayan omitido la exposición - de hechos importantes en la solicitud de inscripción en el registro, o cuando las circunstancias hayan cambiado desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo.

Artículo 167.- Es intransmisible el derecho que adquiere el usuario registrado de una marca, y a solicitud de éste, la inscripción relativa será cancelada en cualquier tiempo". (10)

Al escribir sobre los antecedentes legislativos de la licencia de uso de marcas en México, es necesario anotar datos sobre el origen de nuestra legislación de propiedad industrial haciendo referencia al Código de Comercio de 1884, por ejemplo, porque no se puede decir, desde tal ley en adelante se legisló sobre usuario autorizado o licencia de marcas; se debe tomar en cuenta, cómo se llegó a legislar sobre tal punto, razón por la cual señalé lo que, a grandes rasgos sería una

10) Sepúlveda César. Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el derecho mexicano, Boletín de derecho comparado, # 42. Págs. 645, 646.

evolución de la legislación sobre propiedad industrial en México, a fin de ubicar el motivo de esta investigación.

Como esquema de los antecedentes legislativos de la licencia de uso de marcas, tenemos las siguientes legislaciones:

- a) Código de Comercio de 1884.
- b) Ley de Marcas de Fábrica de 1889.
- c) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.
- d) Ley de Marcas, Avisos y Nombres comerciales de 1928.
- e) Ley de Propiedad Industrial de 1942.

La ley de Propiedad Industrial de 1942, fue la primera, que entre su articulado, reguló a los usuarios autorizados de marcas. Tuvo gran influencia por el progreso y desarrollo industrial de México, desde aquél entonces. En el Código de Comercio no se legislaba aún sobre usuarios autorizados, porque como se puede apreciar, apenas si reglamentaba algunos aspectos generales, de las marcas. Poco a poco, la legislación sobre propiedad industrial fue desarrollándose; Primero sólo se imitaron leyes de otros países, después se fueron adoptando medidas que se podían aplicar en aquél entonces. En 1943, se pudo afirmar con orgullo, que ya se contaba con una legislación marcaria, más completa que antes, pues entre la influencia internacional, y la jurisprudencia al respecto, se tenía un mejor control, y protección. Esta ley estuvo vigente, hasta el nacimiento, de la ley que está en vigor actualmente, que

es la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 que con sus respectivas reformas vino a derogar a la ley de 1943.

Algunos ejemplos, de la aplicación de los artículos de la Ley de 1942, en cuanto al uso autorizado, los encontramos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, editada por la Secretaría de Economía, en el año de 1953:

"Permiso de uso autorizado de marcas registradas de acuerdo con lo que establecen los artículos 161 y siguientes de la Ley de la Propiedad Industrial octubre 1953".

"Con el número 735, quedó registrada la autorización de uso de la marca número 54870, denominada: SEARS, en favor de Sears Roebuck de México, S.A. de C.V.".

"Con el número 748, quedó registrada la autorización de uso de la marca número 70626, denominada: SPLENDOR, en favor de Colgate Palmolive Peet, S.A.".

"Con el número 720, quedó registrada la autorización de uso de la marca número 33794, denominada: OLA, en favor de Colgate Palmolive Peet, S.A."

"Con el número 763, quedó registrada la autorización de uso de la marca número 24561, denominada: PALMOLIVE, en favor de Colgate Palmolive Peet, S.A."

Octubre de 1953.

CAPITULO III

"LA LICENCIA DE USO DE MARCAS"

El uso autorizado de marcas, también se conoce con el nombre de licencia de uso de marcas. La licencia de uso de marcas, ha sido una "importación" hecha por el derecho marcario de una institución propia y características de las patentes de invención.

No es muy amplio el aspecto doctrinal dedicado a este tema en particular, aún así, se encuentran diversas opiniones; ya que, muchos autores niegan que las licencias puedan utilizarse en el campo del derecho marcario y las consideran posibles sólo para las invenciones; admitiendo así, solamente a las licencias de patente. Razón por la que, no admiten que se hable de una licencia de marca.

Sin embargo hoy en día, en algunos países, se considera que las licencias de marca son una de las formas más utilizadas en el tráfico mercantil. Tal es el caso de Venezuela, por

ejemplo.

En lo personal, considero, que la existencia de las licencias de uso de marca es favorable y necesaria, para la expansión de las actividades comerciales y el desarrollo industrial de cada país. Provocándose, una combinación, y adaptación, de las instituciones jurídicas, no sólo nacionales, sino internacionales. Por lo que estoy de acuerdo, con las palabras de Benito Sansó, quien en su obra: "Estudios de derecho industrial", en Venezuela, afirma.- "Debemos, al efecto, criticar la posición de los que se aferran a opiniones absolutistas que están en contraste con la práctica existente, con las necesidades - de expansión del tráfico comercial, porque tal posición resulta contraria y no favorable -como pareciera- al desarrollo de las instituciones jurídicas".

El mismo autor continúa diciendo: "El doctrinario del derecho debe ponerse al día con las instituciones que regula, - por lo cual no puede ignorar los fenómenos que surgen, sino - que su labor está en tratar de encauzarlos, de explicarlos jurídicamente, de moldearlos y no de entorpecerlos.

Una posición contraria a las licencias es un contrasentido por cuanto el deseo de expansión industrial tiende a que - las marcas, prudentemente controladas por la autoridad administrativa, circulen, se expandan y ganen nuevos mercados". (1)

1) Sansó Benito; Estudios de derecho industrial, pág. 169. Publicaciones de la Facultad de Derecho de Caracas, XXXV, 1965.

Ciertamente la licencia de usos de marca, se regula y protege, por los mismos principios que rigen las licencias de patentes de invención, en cuanto los mismos le fueren aplicables. Por consiguiente, algunos autores como B. Sansó, afirman que las licencias de uso de marca han sido una "importación" hecha al derecho marcario, del derecho de patentes.

1. CONCEPTO DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS.

La doctrina referente a la licencia de marca, nos menciona que podemos definir a la licencia como "aquel acuerdo a través del cual el licenciante otorga al licenciario un derecho limitado a hacer, usar y/o vender el objeto licenciado, usualmente mediante el pago de una regalía". (2) Puesto que, licenciar es considerado un término, que ciertamente contiene, el elemento básico, como lo llama A. Soberanis, de conceder un derecho.

En México, en 1961, refiriéndose a esta licencia de marcas, César Sepúlveda, escribió, para el Boletín del Instituto de Derecho Comparado, SOBRE la naturaleza de las licencias de marca. Afirmando, que ... "la inmaterialidad de los derechos de este tipo hace difícil la cuestión de establecer el carácter legal de la licencia. No existe jurisprudencia nacional

2) Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y la transferencia de tecnología. Pág. 86. Ed. Porrúa, S.A., 1979.

al respecto. La doctrina extranjera, por otra parte, ha sido poco explícita. Pero en vista de la creciente importancia económica de las licencias, y de las consecuencias jurídicas que de ellas se pueden derivar, resulta necesario intentar delimitar la real naturaleza del contrato por el cual se permite el uso de una marca a una persona diferente del propietario". (3)

Como la licencia es por escrito, se define a la licencia de uso de marca, como aquel convenio o contrato celebrado entre el titular del registro (propietario) de una marca, con otra persona, como ya se anotó, pero mediante el cual se le transfiere a ésta el uso exclusivo o restringido de la misma, para distinguir los mismos productos protegidos con ésta.

La licencia de uso de una marca sólo concede al usuario el goce y explotación de la misma; y nunca conlleva a la transmisión del derecho de propiedad. Pues no renuncia el dueño a sus derechos sobre la marca, simplemente concede al usuario el derecho al goce y explotación de la marca, con las mismas obligaciones como si fuese dueño de la misma.

Por lo tanto la licencia de uso de una marca no es otra cosa que un "compromiso" regulado y controlado por la ley; basada en un convenio mediante el cual el propietario de la marca "autoriza" a una persona para que la use en las mismas condiciones de su registro, desde luego, que recibiendo como con

3) Sepúlveda, César. Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el derecho mexicano; en el Boletín del Instituto de derecho comparado de México. Pág. 632.

trapatida una especie de participación o "royalty" (como le llama Leopoldo Palacios, y algunos autores venezolanos); en la venta de los productos que ella distingue, o bien, una determinada cantidad de dinero que se precisa en el respectivo contrato o convenio. (4) "El contrato de licencia es un pacto - por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación. Ahora bien, ese contrato es oneroso. También es personal y no transferible, ya - que se prohíbe la transmisión de la licencia a terceros (ley de Propiedad Industrial artículo 167). Es evidente, que no se trata de un derecho real, pues el hecho de ser registrable no le comunica esa virtud. Se trata visiblemente de un derecho - relativo, oponible entre partes y, además revocable. Adicionalmente, se está en presencia de un contrato de tracto sucesivo". (5)

La figura de las licencias de marca, continuamente, se - discutió sobre su parecido o equivalencia con otras figuras - jurídicas. El género más próximo, del contrato de licencia, es el arrendamiento de cosas muebles (Ver Código Civil). Es próximo, porque el dueño no renuncia al derecho que le concede la marca, sino que solamente renuncia al derecho de perseguir a quien la use sin su consentimiento. En las licencias, se goza

4) Véase a Palacios Leopoldo. Marcas Comerciales. Pág. 164. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1968.

5) Sepúlveda; *ibidem*.

de la misma cosa por dos o más personas.

Otra de las figuras que constantemente se comparó, y se atribuyó parecido con la figura que estamos analizando, fue, la sociedades. La escuela alemana, representada por Roubier, proclamó la semejanza entre el contrato de licencia de uso de marca y el de sociedad, afirma Sepúlveda, que apoyándose esta escuela alemana, en que el Código Civil alemán artículo 723 - establecía que la resolución del contrato de sociedad por motivos graves, en tanto que en el resto de los contratos no se admitía la rescisión sino por incumplimiento de la otra parte. Pero esto resulta débil fundamento, ya que la colaboración entre el dueño de la marca y el usuario o licenciatario, por más amplia que fuera, no llega a crear una relación social, o a dar nacimiento a una persona diferente de cada una de ellas dos. Por lo tanto, es incorrecto pensar que la licencia de marcas tuviese semejanza o igualdad a un contrato de sociedad.

Otras ocasiones se ha querido identificar a la licencia de marcas, con la cesión de la marca, llegando a decirse que la primera vendría a ser una "cesión limitada". Esto es realmente una comparación innecesaria, puesto que existen notables diferencias entre ambas. En la cesión de la marca, el titular se despoja por entero de su derecho de propietario, así también de la facultad de perseguir a tercero en casos de invasión de derechos, etc. En la licencia se conserva el derecho

de explotar* así como el de perseguir infractores, el derecho de renovación de registro de marca, el derecho de cancelación voluntaria, el de limitarla cuando procede, etc. A diferencia del usuario, el titular puede contestar demandas de nulidad de su marca lo cual no ocurre cuando la ha cedido. Además, el cesionario puede retransmitir la marca, mientras que el usuario está legal y expresamente impedido de transferir la licencia (Ley de la Propiedad Industrial 1942; Art. 167). Por lo que, esta identificación de licencia y cesión ha sido tachada como absurda. (6)

A pesar de que por sus características la cesión y la licencia de marcas son distintas, para efectos del contrato de licencia, muchos autores, cometen el error de llamar "cedente" al licenciante, y cesionario al licenciatarario, como por ejemplo, Benito Sansó, pero es incorrecto, como ya lo apreciamos.

La licencia es simplemente una autorización de carácter administrativo que otorga el dueño de la marca a otra persona, interesada, y no debe confundirse con la cesión de marca. La licencia se registrará por el derecho de la propiedad industrial, y en determinados casos tendrá que consultarse, o

(*) Sepúlveda, anota que, es excepción aquí, el pacto por el cual el dueño de la marca admitiera no explotar su derecho, sería contrario al auténtico principio del derecho de las marcas; y tendría el carácter de una verdadera cesión, sólo que encubierta. En dado caso constituiría un fraude a la ley en los países donde se prohíbe la cesión de una marca.

6) Véase Sepúlveda . op. cit. pág. 632.

estar, a lo dispuesto por su ley común, que es el derecho mercantil, código de comercio, etc. En cambio la cesión es regulada por el Código civil. (Arts. 2029). El Código Civil, en el título III, establece lo referente a la transmisión de las obligaciones, donde aparecen en el capítulo I, la cesión de derechos, y en el capítulo II, la cesión de deudas. Donde solamente se dice, lo que es cesión de derechos, de créditos, cesión de derechos pero en ningún momento se dice que una cesión de marcas es una licencia de marcas, o algo relacionado con esto. En el derecho Venezolano, se maneja mucho la semejanza entre cesión y licencia de marcas; pero en lo personal, no estoy de acuerdo en identificarlas, pues son figuras distintas, como ya lo mencioné en párrafos anteriores. En ningún momento al referirme al licenciante lo llamaré cedente, ni cedente al licenciatarío.

"En realidad, bien analizada, la licencia de uso de marcas, no viene a ser sino un compromiso, reconocido y controlado por la ley, de no oponerse, mediante una suma de dinero, a que un tercero utilice la marca. La única diferencia entre el que otorga la licencia y el que la obtiene es que este último tiene un derecho relativo, en tanto que el titular tiene uno absoluto, oponible erga omnes, pero para ambos se trata de un derecho positivo de uso". (7)

Ahora bien, reevaluando lo anterior, podemos decir, que: el derecho exclusivo de uso de una marca, se adquiere mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; sin embargo también se puede apreciar, que hay otras personas distintas del titular del registro, quienes también pueden usar la marca, y esas personas son los llamados usuarios autorizados de marca. Para tal efecto, estos usuarios autorizados necesitan una "autorización" por escrito (con varios requisitos de los que hablaré más adelante), que contenga expresamente, el acuerdo entre el dueño de la marca y el que va a tener carácter de usuario autorizado. Ese documento es llamado licencia de marca. Se establece, que debe ser por escrito, y cumpliendo con los requisitos que específicamente señala la ley de Invenciones y Marcas, en sus artículos correspondientes. Y de acuerdo con las definiciones, que en párrafos anteriores se expusieron, la licencia de marca es: el contrato celebrado entre el titular del registro de una marca (licenciante) y una persona (licenciataria) física o moral. Donde el licenciante otorga un derecho de uso de su marca para distinguir los mismos productos protegidos con ésta; a cambio de una participación determinada (regalías).

Todo esto, sin transferirse el derecho de propiedad que tiene el titular del registro sobre su marca.

Es un contrato de carácter oneroso, personal, de tracto sucesivo y se puede revocar.

2. DISCREPANCIA EN LA TERMINOLOGIA.

La licencia de uso de marca a pesar de sus evidentes ventajas para el tráfico comercial internacional, no fue bien acogida en todas partes. Algunos la veían con cierto recelo. Otros consideraban que la licencia de marcas no venía a ser sino un mal "trasunto" de la licencia de patentes, que era más venerable y más desarrollada. Empero, el apreciable desarrollo del régimen internacional de la propiedad industrial que se manifestó en las diferentes revisiones realizadas al Convenio de París de 1883 (Bruselas 1900, Washington 1911, la Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958), etc., ha permitido que se extienda la función de las licencias de uso de marcas y ha hecho que la institución reclame ya, un tratamiento adecuado en las legislaciones de los países, y en convenciones internacionales que se habían quedado atrás en la evolución de esta figura. (8)

Los doctrinarios, no admitieron tan fácilmente el término "licencia de marca"; estaban tan acostumbrados a escuchar el término licencia de patente, que al hablar de licencias de marcas, no fue lo mismo, no les gustó mucho. Pero la necesidad jurídica de una regulación específica, fue la que empujó, y determinó, el hecho de llamar licencias de marcas, al contrato de uso autorizado de marcas. De hecho, es más fácil decir licencia de marca que usuario autorizado de marca.

8) Véase a Sepúlveda. op. cit. pág. 631.

No todos los países cuentan con legislación que contenga o regule a las licencias de marcas. Los que si tienen legislación, en un principio hubo problema ya que se quería que los contratos de licencia de marca fueran idénticos a los de licencia de patente, ¿Por qué no? decían, ambas son licencias, y las dos son propiedad industrial, que más da. Yo diría que ambas son distintas, y por tanto, deben tener sus propias normas, tanto para regular la forma como el fondo.

Encontramos, que de alguna manera algunos autores, generalizan, y el uso autorizado de marca, es junto con las patentes puesto bajo un rubro general de "licencias".

Geoffrey W. Tookey en lo que se refiere al uso controlado -asunto que surge al tratar de explicar la existencia de las licencias de marca y el registro de los usuarios autorizados - nos dice que parece haber necesidad de un estudio básico de las consideraciones involucradas en esto. El mismo autor, consideraba que eran ignoradas muchas cosas con respecto a esas formas de propiedad industrial. La asociación habitual de marcas con patentes como "tópicos emparateados" sugiere por lo tanto una afinidad más cercana entre estas materias de la que en realidad existe.

En otros aspectos las marcas y las patentes, su comparación está marcada por contrastes más que por analogías.

En tiempo atrás, ya se había discutido sobre este tema,

prueba de ello, nos la da, la coincidencia de opiniones de G. W. Tookey y el abogado inglés, Sir Kenneth Swan Q.C., en 1908.

Existe todavía una tendencia de asociar a las patentes y a las marcas en una mayor medida de la que puede ser justificada, y esta tendencia se hace más evidente en el terreno de las licencias. Son varios los contextos donde se encuentran sugerencias en el sentido de que las disposiciones de los contratos de licencia relativos a patentes pueden ser idénticos a aquellos relativos a las marcas, y que tal uniformidad es conveniente porque los mismos contratos a menudo tratan al mismo tiempo de patentes, marcas y Know How* y es por consiguiente lógico y práctico que estos contratos se rijan por disposi-ciones similares.

Pero del mismo modo, -dice Tookey- a menudo se encuentran sugerencias, en las que se vota, porque cada cual tenga sus disposiciones propias. Otros, como ya lo mencioné, generalizan y ponen al uso autorizado, junto con otras figuras distintas, bajo el rubro: "licencias", sin especificación alguna. Se cree y estoy de acuerdo con ello, que esta filosofía está equivocada y que no está de acuerdo ni con el uso actual de marcas ni con lo que el público entiende como marcas.

Nuchas leyes nacionales, no admiten, y se podría decir,

(*) KNOW HOW.- Término utilizado en el Derecho de la Propiedad Industrial, al referirse a la Transferencia de Tecnología.

que detestan la palabra "licencia" en relación a las marcas; algunas legislaciones prohíben el otorgamiento de licencias sobre marcas en cualquier forma, y otras, tratan el asunto en forma muy limitada, y en forma tal, que ciertamente no anima a pensar que las licencias sobre marcas son tan habituales como las licencias sobre patentes y pueden estar sujetas sustancialmente a las mismas reglas. Las discusiones internacionales en la Conferencia de Lisboa de 1958 sobre el uso autorizado de marca dio lugar al texto de dicha conferencia, que anuló en aquel tiempo, el uso de la palabra licencia. Ya que hasta entonces, se demostró, que los propietarios de marcas son en general muy conservadores en lo que se refiere a las circunstancias en las que ellos permiten a otros aplicar sus marcas a sus artículos y que el público está mejor servido mediante tal conducta conservadora. (9)

Por otro lado hay discrepancia en cómo llamarle, si "uso autorizado de marca", si "licencia de explotación de marca", o como algunos, limitarse a decir "licencia de marca". En fin, todos son válidos, son producto de las diversas legislaciones nacionales. Conque vaya de acuerdo con cada legislación, se le podrá llamar licencia, o autorización de uso de marca; es según la aceptación local. En nuestro país, se maneja en la doctrina "uso autorizado de marca", pero para los trámites en

9) Tookey, W. Geoffrey. Véase Adelantos modernos en el derecho y el uso de las marcas; *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. Números 21-22. Págs. 418- 420.

la Oficina de Marcas, todo se maneja con el nombre "licencia de marca".

3. DIVERSAS CLASES DE LICENCIAS.

Se distinguen dos clases de licencias de uso, según el alcance o la limitación en que el propietario pueda convenir con el usuario, las que son comúnmente llamadas "licencia exclusiva" y "licencia no exclusiva".

Licencia Exclusiva.- La licencia exclusiva es aquella mediante la cual el propietario de la marca garantiza al usuario que solamente él, y nadie más, utilizará esa marca dentro de determinado territorio o mercado comercial, por un tiempo también determinado. Es decir, en esta licencia, el licenciante o propietario de la marca, se compromete a no conceder nuevas licencias.

Licencia No Exclusiva.- En contraposición a la anterior, es aquella mediante la cual el propietario de la marca se reserva el derecho a permitir su uso a otras personas dentro de un mismo ámbito territorial. (10) Hipótesis en la cual, nos dice B. Sansó, nada impide que el propietario haga nuevas concesiones a terceros.

El mismo autor, afirma que la licencia puede igualmente,

10) Véase a Leopoldo Palacios, Op. cit. Pág. 165.

ser otorgada para cierto territorio, para todos, o limitarse para algunos productos a los cuales la marca se aplica. (11)

Existe también otro tipo, o clase de licencia, y tal es el caso de las licencias obligatorias, las que contrariamente a las voluntarias, se obliga al propietario a contratar con un tercero. De esta licencia obligatoria, escribiré más adelante.

Algunas de las características de las licencias de marca son las siguientes: Existen dos características que se pueden considerar como fundamentales en la licencia de uso de marca. a) Es un derecho relativo oponible solamente entre las partes contratantes; b) y es un derecho personal (intuitu personae), no transferible.

Se dice que es un derecho relativo porque, el dueño de la marca "da", derecho de uso de su marca, mediante un contrato o licencia. Reservándose el derecho de que esa licencia no pueda ser traspasada total ni parcialmente sin su autorización. Por otro lado, el usuario no puede oponer su derecho a terceros ya que cualquier reclamación que pudiera surgir por el uso indebido de la marca podría hacerlo el propietario, a quien la ley le ha otorgado la protección.

Es un derecho personal no transferible, porque, resulta lógico que el propietario de una marca se reserve el derecho

11) Véase a Benito Sansó, Estudios de Derecho Industrial, pág. 171; Publicaciones de la Facultad de Derecho de Caracas, XXXV. Año de publicación, 1965.

a que él sea el único quien pueda disponer de cualquier eventual traspaso o transferencia de ella. De ahí, que no deba autorizar al usuario (licenciatarario), para dar la licencia a más personas. (12)

Licencias Obligatoria.- Las licencias obligatorias son igualmente "una importación reciente del derecho marcario a una institución típica de la materia de patentes". Consiste en la cesión forzosa de una licencia de explotación, impuesta por los órganos estatales al titular de la marca, en virtud de una solicitud de una persona que alegue y pruebe que la mar ca no ha sido utilizada durante un tiempo determinado. "La li cen cia ob li ga to ria constituye una sanción al titular de la mar ca del incumplimiento de su obligación de utilizarla; es una sanción menos grave que la caducidad, por cuanto no extingue el derecho de exclusividad concedido, sino que obliga a con tr atar". (13) En la doctrina mexicana, y en la práctica, se hace efectivo lo escrito en el párrafo anterior, se introduce por primera vez en el derecho mexicano la que se considera fi gu ra jurídica, la licencia obligatoria, en materia de marcas.

En México la SECOFI, por causas de utilidad, es la en car ga da de otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas. Se fijarán regalías, las cuales, estarán a cargo de la mencionada Secretaría, la cual convocará a las partes

12) Véase Palacios Leopoldo, op. cit. pág. 165.

13) Sansó B. Op. cit. pág. 172.

interesadas a una audiencia, donde se fijará, las correspondientes regalías.

Algunos tratadistas, como García Moreno V.C., y Nava Negrete entre otros, coinciden opinando que la figura de las licencias obligatorias se creó con el fin principal de protección a empresarios y trabajadores mexicanos; sin con ello perjudicar al titular extranjero, especifican que no se trata de una expropiación*, pues queda y seguirá siendo el titular de la marca y tendrá derecho el dueño de la marca a percibir las regalías pactadas, y correspondientes, según sea el caso. (14) "Hasta ahora, dice la Exposición de Motivos, el Estado Mexicano no carece de instrumentos jurídicos para permitir el uso de una marca cuando lo reclame el interés público y el titular de las mismas se niegue a concederlo.

Aun cuando nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, son omisos en regular y establecer el marco jurídico de las licencias obligatorias en esta materia, de la misma estructura jurídica de la ley, nos permite deducir el mencionado marco, sin embargo, sería aconsejable que se aludiera expresamente al mismo, en nuestros Ordenamientos Jurídicos.

La licencia obligatoria en materia de marcas, que no tie

14) Véase a Nava Negrete, Derecho de las Marcas. Pág. 552-553.

(*) EXPROPIACION.- Limitación del derecho de propiedad en virtud de la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble, queda privado del mismo, mediante o previa indemnización, en beneficio del interés público. (Véanse Arts. 831-836 del Código Civil D.F.).

ne precedente en el derecho de marcas, así como que surgió de un trasplante del derecho de patentes, presupone lo siguiente: a) Que el cesionario en sus productos sean de la calidad forma y naturaleza propia de los productos del titular de la marca. b) Que el titular de la marca se vea compelido a proporcionar al cesionario 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 mismo autor continúa diciendo, "Todo esto es con el objeto de que no se lesionen los intereses 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 más el incumplimiento de las mencionadas obligaciones debe necesariamente ser sancionado, por lo que hace 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". (15)

Si bien es cierto, la creación de la licencia obligatoria, ha sido de gran utilidad, pero ha sido objeto de críticas. Sin embargo, es admisible en el derecho, pues es una clase más de licencias de marcas; es considerada como una modali

15) IBIDEM.

dad que se impone al titular, de la marca con respecto a la propiedad de su marca; evitándose así, engaños al consumidor con respecto a las características y propiedades de productos. Esta licencia obligatoria, según lo expuesto en doctrina, es de aplicación necesaria, sin embargo, como en el caso de México, y como lo afirma Nava Negrete, no es usada, y por lo tanto debiera suprimirse; si es que no se va a utilizar. La licencia obligatoria, tiene las características anteriormente señaladas y su fundamento, en el caso de México, en el artículo 132, de la Ley de Invenciones y Marcas.

4. CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA.

Como ya se mencionó, el titular del registro de una marca, tiene el derecho de permitir que otro utilice su marca, convirtiéndose este último en usuario autorizado de la marca de aquél. Lo cual es llamado, licencia de marca. Esta licencia de marca, para que tenga validez, debe cumplir con varios requisitos o formalidades, de las que escribiré más adelante; pero lo principal, es que la licencia de marca, debe quedar plasmada en un documento, el cual es llamado "contrato de licencia de uso de marca".

Sabemos, que una licencia es un acuerdo a través del cual el licenciante o dueño de la marca, otorga al licenciatario un derecho limitado a hacer, usar y/o vender el objeto

licenciado (motivo de la licencia), usualmente mediante el pago de una regalía. (16) En doctrina, y algunas legislaciones lo siguen, se afirma que la licencia de marca, debe ir por escrito, en un "contrato", aunque en algunas ocasiones se ha criticado, y se ha dicho que no es un contrato, que no existe regulación al respecto, en fin, se ha criticado mucho. De acuerdo con lo establecido en nuestro Código Civil, vigente para el D.F., sí es un contrato, pues incluso de él se derivan derechos y obligaciones para las partes. "Contrato.- Es un convenio*, en virtud del cual se crea o transfiere una obligación o un derecho" (Art. 1793 Código Civil). En el caso que analizamos, se transfiere un derecho, el derecho de uso de la marca. La ley de Invenciones y Marcas, incluso su reglamento se refieren, en ocasiones al uso autorizado de marca como "contrato o convenio". Razón por la que considero conveniente, se analicen sus características en general.

a) OBJETO Y SUJETO DE LA LICENCIA.- En cuanto al objeto, ya se legislaba al respecto en la ley mexicana de Propiedad Industrial de 1942- como ya se anotó - diciendo, que "El contrato que se celebre para otorgar a un tercero el derecho de usar simultáneamente la marca, puede estipular que el permiso para emplearla se refiera a todos los productos señalados am-

16) Véase a Alvarez Soberanis, Jaime, Op. cit. pág. 86.

(*) Nota: Convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. (Art. 1792 del Código Civil vigente para el D.F.).

parados con el registro o únicamente a parte de ellos. Desde el punto de vista del sujeto, puede pactarse que el usuario - autorizado será el único que habrá de ser inscrito como tal, pero también se puede convenir que el propietario de la marca se reserva el derecho de solicitar que otras personas sean también registradas como usuarias de la marca. (Arts. 161 y 164 Ley de Propiedad Industrial)". (17) De acuerdo con esto último, serán según corresponda, licencia exclusiva, y licencia no exclusiva.

b) FORMALIDADES DEL CONTRATO DE LICENCIA.

"Es obvio que la licencia debe constar en un contrato escrito. La naturaleza de este pacto es eminentemente mercantil (Código de comercio* Art. 75) y por lo mismo, han de observarse las formalidades que exige el código de comercio. Si el titular de la marca reside en el extranjero, es menester consignar la fecha de la firma, deberá contener certificación notarial sobre la capacidad del firmante y sobre la existencia de la sociedad, en su caso. Esa certificación notarial tendrá que ser legalizada por funcionario consular mexicano, y la firma de éste habrá de ser autenticada por la Secretaría de Relaciones Exteriores". (18)

17) Rangel Medina, David, La licencia de explotación de marcas en el derecho mexicano; en la revista mexicana de la propiedad industrial y artística, Núm. 4. Pág. 280.

(*) Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio, etc....

18) Sepúlveda César, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano, en el Boletín del Instituto de derecho comparado de México. Núm. 42. Pág. 633.

Empero, -afirma al respecto Sepúlveda-, si el firmante del contrato ya había aparecido anteriormente como suscriptor del poder necesario para registro de la marca, y ese poder, a su vez, lleva cadena de legalizaciones, ya no es menester, acreditar de nuevo, la certificación notarial y legalización, ya que es suficiente con mencionar la referencia en el texto del contrato anterior, para que se tenga por cumplido este requisito. En cuanto a la firma de la parte residente en México, se puede "autenticar" ante dos testigos, si fuese persona física, si fuese una compañía, o sociedad, se debe autenticar ante notario público o corredor público.

El mismo autor aconseja, que por razones de conveniencia se debe consignar el contrato de licencia por triplicado. Así, las partes tendrán un ejemplar cada una, y el otro servirá para efectos de inscripción; y este ejemplar llevará la certificación y legalización. Los otros sólo en caso de controversia de la licencia al mandato para el abogado que irá a registrarla. De esa forma la solicitud iría suscrita por una sola persona como representante de ambas partes.

Hay obligación de cumplir con ciertos requisitos, y formalidades para que la licencia se considere válida. Una condición que en México, se estableció de forma expresa, en la ley de Propiedad Industrial de 1942, fue la formalidad de registrar la licencia o permiso de uso de la marca; a tal grado, - que en esa misma ley se utilizó indistintamente la expresión

"usuario registrado" y "usuario autorizado" para designar a la persona distinta del propietario autorizada por éste para emplear la marca.

Para inscribir en el registro de la marca a una persona como usuario autorizado, debe formularse la correspondiente solicitud a nombre de ambas partes, es decir, de que va a ser el usuario autorizado y del dueño de la marca. Dicha solicitud debe contener todos los datos de los convenios, condiciones, informes técnicos, medios de vigilancia, características de los productos, lugar de fabricación, duración del contrato, es decir, la información idónea, que garantice los intereses de las partes.

Esa solicitud, se presenta ante la dirección, de Propiedad Industrial (Hoy dirección de Patentes y Marcas), y esta dirección examinará si los requisitos que señalé en el párrafo anterior fueron cumplidos, revisa que los datos sean correctos y completos, además puede rehusar la inscripción si a su juicio los productos a que se refiere el permiso son susceptibles de originar confusión entre el público. (19)

Existen aspectos que deben tomarse en cuenta, para el caso de solicitar licencia de marcas, algunos tratadistas como Sepúlveda, los llaman Supuestos o presupuestos de la licencia. El primer aspecto importante o "presupuesto básico", lo cons-

19) Véase Rangel Medina, Op. cit., págs. 280-281.

tituye la existencia de una marca registrada, en plena vigencia, que además, esté produciendo todos sus efectos legales. Porque una marca que esté caducada, o en nulidad, no se podría permitir el lujo de darla en licencia a alguien. La ley de Propiedad Industrial, establecía que era necesario que la marca en cuestión esté en uso actual, en la República Mexicana, o en su caso, que esté revalidada de acuerdo a la ley.

Por otro lado deben haber pactos que garanticen que los productos fabricados a virtud de la licencia, no van a "desmerecer" la calidad que se venía cuidando en las mercancías a las que se les aplica la marca original. La ley no era específica, en que si tales pactos, fueran dentro del contrato de licencia o no. En la práctica, nos dice el mismo autor, basta con incluir en el contrato de licencia o en la solicitud de inscripción la mención de que dichos pactos se han realizado para que se considere cumplido este requisito.

Es importante, que en alguno de los dos documentos, (la solicitud, o en el contrato de licencia), se especifique, que la calidad de los productos serán de calidad equivalente a la de aquéllos a los que se les aplica la marca original. Con esto, se cumple con el requisito legal que mencioné, y se quita cualquier responsabilidad al propietario de la marca por una calidad distinta, o inferior; y se crean causas de rescisión del contrato de licencia. Todo esto, beneficiando a la marca, pues se evita que una calidad inferior, del usuario

autorizado, provoque menoscabo en los intereses y la fama de la marca original. Además se beneficia al público consumidor, pues no caerá en engaños.

"Otro supuesto más del contrato de licencia es que además de la calidad intrínseca de los objetos fabricados, ellos deben ser equivalentes a su apariencia externa y en su naturaleza a los que han llevado la marca original (L.P.I. Art. 160 2º párrafo). Naturalmente debe existir una fábrica mexicana que pueda producir los artículos. Es decir el supuesto legal está indicando que se trata de un pacto entre manufactureros". (20)

c) DURACION DE LA LICENCIA DE MARCA.-

Se considera, por la doctrina, que las partes deben fijar el tiempo; la ley mexicana de Propiedad Industrial de 1942, establecía en su articulado, que las partes tenían absoluta libertad de fijar el tiempo durante el cual el usuario autorizado podía usar la marca. Pero se anotaba, que el permiso de uso no podía ser mayor al plazo legal del registro de la marca que en aquel entonces era de 10 años, (Hoy es de cinco, Art. 112 L.I.M. vigente). No podía ser estipulada para tiempo mayor. Se estipulaba para impedir descontento de las partes, que la licencia duraría el tiempo que el registro, siendo pa-

20) Sepúlveda, op. cit. pág. 634-635.

ralela a la duración del registro, si éste se renovaba, la licencia por consecuencia se podía prorrogar. (21)

Al respecto escribió Alvarez Soberanis, diciendo, que este es un caso muy distinto al resto de los contratos de traspaso de tecnología, el caso de los contratos de uso de marca, y su duración, tienen aspectos importantes a los que hay que poner atención. En esos acuerdos de voluntad, el interés del usuario es gozar del plazo más amplio posible, con el objeto de recuperar su inversión, contando con la seguridad de que el titular de la marca no podrá suprimirle la autorización de uso. Por la naturaleza del contrato, se derivó esta situación, y el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología no puede desconocer tal caso, incluso se limita la duración a 10 años, cuando es obligatoria para el adquirente.

La solución que sugiere, coincidiendo con la del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es que el licenciante se obligue por el período más largo posible, con tal de que el usuario pueda desligarse de sus obligaciones en forma unilateral, por ejemplo con un preaviso con cierta anticipación y en un plazo que no exceda al de 10 años. Y lo dejaba al arbitrio de las partes aceptar o rechazar esta medida. Pero hasta entonces, 1979, afirma Soberanis, que el Registro logró que se incluyera en algunos contratos esta medida, co-

21) Véase Rangel, op. cit. pág. 280.

mo resultado de un proceso de negociación informal. (22)

d) POSIBLE CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA.

Para dar efecto a una licencia de marca, como ya se anotó, no basta con realizar la solicitud de licencia, conforme a la ley de la materia; sino que también la ley menciona que se debe plasmar el acuerdo de las partes, en un contrato. La discrepancia que existió al respecto, provocó, que la ley no fuera muy concreta, en lo que respecta al contrato y su formalidad. Sólo era concreta, en el caso de la solicitud. Por consiguiente, diversos tratadistas, se preocuparon, y con el fin de contagiar al Legislador, y atendiendo a las necesidades del momento, crearon algunos modelos de lo que en un momento dado se podría tomar como contrato de licencia de marca. Asimismo, algunos, como Leopoldo Palacios en Venezuela, y César Sepúlveda en nuestro país, plasmaron, lo que es el "posible contenido del Contrato de Licencia".

En orden a cumplir los requerimientos legales mexicanos así como para regular previsoramente las relaciones entre licenciante y licenciataria, o más correcto en este caso, el titular y el usuario, -como dice Sepúlveda-; el contrato debiera contener los elementos siguientes:

- La mención de si la licencia irá a ser exclusiva o no

22) Véase Alvarez Soberanis, op. cit. pág. 575-576.

exclusiva, la determinación del territorio concedido en licencia y la estipulación de si se trata de una licencia indefinida o limitada a cierto tiempo. Al mismo tiempo, la previsión de si el titular se reserva o no la explotación por si en el país, y si conserva el derecho de importar mercancías suyas al territorio concesionado.

- La vigilancia y el control que ejercerá el titular con respecto a la equivalencia de calidad de las mercancías. Para satisfacer ese extremo puede pactarse que el titular tendrá derecho a efectuar inspecciones en los locales del usuario, para cerciorarse si están cumpliéndose las condiciones impuestas. Asimismo, podría convenirse en que periódicamente se suministren muestras, o en que el titular designe personal para supervisar la fabricación.

La violación de este aspecto podría penarse con la rescisión del contrato, o con la pérdida de la exclusividad, en su caso.

- La obligación del usuario de mantener la calidad de los artículos por él fabricados, de modo que no desmerezcan de los que se han venido produciendo habitualmente por el titular de la marca; así como el deber de sostener en todo tiempo la equivalencia en el aspecto externo y en la naturaleza de esas mercancías.

Puede preeverse alguna sanción para el caso de que el

usuario deje de cumplir con esta importante obligación.

- La manera como debe usarse la marca dada en licencia, tanto sobre los artículos fabricados al amparo de la misma, como en la publicidad, literatura o anuncios que para ellos se haga. Para asegurar la observancia de este compromiso, puede establecerse control periódico, o suministro de muestras, así como una penalidad para el caso que el usuario no cumpla con las estipulaciones respectivas.

- De elemental prudencia resulta consignar las maneras de terminación del contrato de licencia. Se ha de limitar la vigencia en el tiempo, ya que es inaconsejable realizar contrato de licencia a tiempo indefinido. A veces conviene señalar un contrato con período de prueba, que se convierte después en contrato a tiempo fijo.

O bien podrá sujetarse la vigencia a la condición de consumir tal o cual mercancía del titular de la marca, de manera que exista siempre causa para mantenerlo en vigor.

También puede preverse que el contrato termine por falta imputable al usuario, tal como empleo de leyendas indebidas.

- El número de artículos que como mínimo deba fabricar el usuario, para tener derecho a seguir disfrutando de la licencia. A este respecto, pueden fijarse cantidades, sujetas a comprobación por medio de copias de facturas, reportes de ven

tas, etcétera; o por cualquier otro medio idóneo.

- El pago de prestaciones por la licencia que se concede, así como la periodicidad, en su caso, y la moneda en que se tenga que hacer. En ocasiones resulta conveniente mantener antipos revolventes, que sirvan a la vez de garantía de cumplimiento. Asimismo el señalamiento de a quién toca cubrir las cargas fiscales, así como la obtención de permisos o autorizaciones gubernamentales para la venta de los artículos amparados por la marca dada en licencia.

- La obligación que debe asumir el usuario y sus causahábientes de reconocer en todo tiempo la validez de la marca dada en licencia, y el pacto solemne de que él o sus cesionarios o causahábientes se comprometen a no intentar nunca la nulidad, cancelación o invalidez de la marca, así como la promesa de no intentar registrar marca alguna igual o parecida, que pudiera confundir con la del titular, aun cuando este compromiso parezca un tanto intrascendente si no va acompañado de una sanción.

- La obligación de realizar la inscripción de la licen-cia ante las autoridades que correspondan, así como la obligación de cancelar la inscripción a la terminación del contrato con la previsión de alguna pena para asegurar el cumplimiento.

- Convendría estipular arbitraje para el caso de diferencias entre las partes. En ese caso deberían incluirse el modo

de designar árbitro, las normas de que éste se valdría y el compromiso de estar y pasar por el laudo y aceptar la ejecución.

- En ocasiones es prudente insertar la disposición de que el usuario se compromete a no vender artículos producidos por los competidores, o que puedan competir con los que ampara la marca dada en licencia, ni participar en sociedades competidoras.

Si como antes quedó señalado, es de lo más conveniente prever la manera de determinar el contrato de licencia, aún es más importante señalar con previsión el régimen subsecuente a dicha terminación, precisando con cuidado las obligaciones de el usuario en ese período.

César Sepúlveda, además menciona, que pactar algún sistema que permita fácilmente determinar la cantidad de mercancías que existen y que ellas sean adquiridas por el dueño de la marca dada en licencia, pues así se evita el uso por quien tuvo la licencia. El contrato especificará precios, detalles que faltara especificar, etc.

El mismo autor aconseja, que debería tomarse las medidas necesarias para prever que el usuario, inmediatamente después de terminado el contrato, dé aviso de cancelación de la inscripción de la licencia a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estableciéndose una garantía de cumplimiento. Hacen falta varias medidas, para que el contrato de uso

de marca sea de utilidad, pero asegurando los intereses de las partes, y desde luego que no sea afectado el dueño de la marca por falta de previsión legislativa. Se debería establecer -dice Sepúlveda-, alguna medida para comunicar al usuario que el contrato ha terminado, fijándose la fecha en que esto ocurre. Ello tiene importancia, ya que a partir del momento "cierto" en que termina el contrato, el usuario autorizado, ya no cuenta con tal autorización de uso, y si lo sigue haciendo, - se convierte en usurpador de la marca.

Otra previsión recomendable, es que se incluya en el contrato, o convenio, la autorización irrevocable al propietario para cancelar en cualquier tiempo, a nombre del usuario, el registro de la licencia. Lo cual beneficia al dueño de la marca. (23)

Sería óptimo que todos los elementos que mencioné antes, formaran parte del contrato de licencia de marca, a fin de que ambas partes tuvieran protegidos sus derechos, y señaladas sus obligaciones. Pero, si realmente se ponen todos estos detalles sería un contrato bastante largo. Por lo que, Sepúlveda nos dice: ..."puede observarse que un convenio que contenga todos estos elementos resulta bastante largo. Por ello la costumbre ha consagrado que se formulen dos contratos a la vez: el primero de ellos contendrá el régimen entre el usuario y el titu

23) Véase Sepúlveda César. Op. cit. pág. 636 a 638.

lar de la marca, y en el se insertarán todas aquellas circunstancias que las partes no desean dar a la publicidad de naturaleza más bien confidencial, como el monto de las regalías, la naturaleza de la asistencia técnica, etcétera. El segundo pacto contendrá sólo elementalmente los datos que requiere la ley de la Propiedad Industrial para la inscripción". (24)

Es importante que el contrato contenga provisiones para que durante su vigencia se le garanticen al propietario y al usuario, sus deberes, y derechos. Incluso se puede prevenir que la marca no sea afectada, en su fama, por mala calidad, o deterioro por descuido o negligencia del usuario. Ya que el contrato de licencia de marca, es de tracto sucesivo, por su propia naturaleza. Teniendo en cuenta esto, se pueden tener pactadas las medidas necesarias, para lo que se pudiera presentar durante la vigencia de éste.

e) PROPIETARIO Y USUARIO AUTORIZADO.

Los sujetos de este contrato son el propietario de la marca y el usuario autorizado; el primero se llamará licenciante y el segundo licenciatarío. En el contrato de licencia de uso de marca, es necesario dejar contempladas las obligaciones que adquieren las partes contratantes.

Obligaciones del propietario de la marca.- Los principa-

24) IBIDEM.

les deberes del propietario de la marca (licenciante), "en relación al licenciatarío, son el garantizarle el uso de la marca y el asegurarle el uso pacífico de la misma, por lo cual será responsable en caso de *evicción". (25)

El propietario debe cumplir con los siguientes aspectos que se consideran obligatorios: La marca cuyo "uso es cedido**", debe encontrarse debidamente registrada, y en plena vigencia. El propietario de la marca debe mantener vigente su registro durante todo el tiempo del contrato. Para ello, podría ser que algunas veces debiera instaurar juicios contra terceros usurpadores u oponerse con razones valederas y útiles a la nulidad que pudiera ser declarada del registro de la marca cuya licencia de uso ha otorgado; el propietario de la marca debe, además, perseguir a quienes quieran imitarla en alguna forma. Ya sea solicitando se revise y se anule, el registro de marcas iguales o parecidas que puedan engañar o confundir al público. (26)

Obligaciones del Usuario autorizado (licenciatarío).- Tiene el deber de explotar la marca. Algunos autores opinan, y estoy de acuerdo con ellos, que la explotación de la marca

* Evicción.- De acuerdo con el Código Civil para el D.F., es la privación de todo o parte de la cosa adquirida por el comprador (en nuestro caso éste sería el usuario autorizado), por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. (Véanse artículos 2119 al 2162).

25) Véase a Sansó, Benito. Op. Cit. pág. 171.

** El uso es cedido, no la marca.

26) Véase a Palacios, Leopoldo. Op. cit. pág. 167-168.

por parte del licenciatarlo impide la caducidad de la marca en cuestión, por falta de uso; pero es necesario que se demuestre la verdadera y efectiva explotación por parte del licenciatarlo, por cuanto la simple realización de un contrato de licencia no es suficiente para evitar la caducidad. Para ello, en el caso de México, se estará de acuerdo a lo que la Ley de Invenciones y Marcas, actualmente, reconoce como "uso efectivo de marca" (Artículo 117 y 118 L.I.M.).

Por otra parte el licenciatarlo no puede impedir al propietario la transmisión de su marca, pues como señalé en páginas anteriores, es uno de los derechos del titular de la marca pero sí podrá exigir, de acuerdo con la doctrina del adquirente, el respeto de las cláusulas convenidas en el contrato de licencia. Es igualmente obligación del licenciatarlo, gozar de la marca conforme a las cláusulas del contrato de licencia, sin exceder los límites fijados en dicho contrato (territorio, productos, atribuciones, etc.); si se excediera, su conducta en dado caso constituiría una verdadera y propia usurpación. (27)

Además no debe menoscabar la calidad de los productos - distinguidos con ella; y debe mantener como ya señalé, el uso de autorizado de la marca, de manera ininterrumpida durante - todo el tiempo del contrato, y si por cualquier circunstancia

27) Véase Sansó, Benito. Op. cit. pág. 172.

se viese impedido de continuar fabricando los productos que la marca distingue, participarlo de inmediato al propietario a fin de que no se opere la caducidad por falta de uso. (28)

Es deber del usuario dar aviso al titular de la marca, de inmediato, la fecha en que haya quedado "inscrita la licencia" y también debe avisarle de cualquier circunstancia que pueda afectar la licencia, tal como modificaciones que imponga la autoridad, las leyendas que la autoridad administrativa (SECOFI) haya aprobado o requerido.

Como ya lo señalé, el usuario tiene que explotar la marca, no debe dejarla de usar. El empleo de la marca debe ser como la ley lo establece. Una vez terminado el contrato, debe dejar de usar la marca; devolver los productos que tenga con dicha marca, si es que así se convino. Siempre debe avisar al dueño de la marca, de acciones en contra de la marca, infractores, etc.

La Ley de Propiedad Industrial 1942, establecía como obligaciones para el usuario autorizado, lo siguiente:

- Emplear los mismos procedimientos o fórmulas técnicas en la fabricación de las mercancías que se amparan con la marca, para que los productos, equivalgan a los producidos por el dueño de la marca.

28) Véase a Palacios Leopoldo. Op. cit. pág. 167.

- Indicar en los artículos que lleven la marca objeto de la licencia, el nombre del usuario autorizado, así como el lugar donde son fabricados, o producidos.

- Si se tratara de productos que requieran leyendas obligatorias, también el usuario autorizado debe estar a lo señalado por la Ley de Propiedad Industrial al respecto.

- No otorgar a terceros autorización para uso de esa marca, (ya que el derecho que obtiene el licenciataria es intransmisible). (29)

F) EL USO DE LA MARCA, POR SU USUARIO AUTORIZADO.

Sepúlveda lo llama, "uso de la marca dada en licencia". Debe hacerse de acuerdo a la legislación al respecto. En México también en la ley de Propiedad Industrial, se establecía como debía ser: Las mercancías fabricadas de acuerdo con el contrato de licencia deben ostentar, además de las marcas, el nombre del usuario de la misma, indicándose el lugar en donde son fabricadas o producidas. Para cumplir con esto último, basta poner el nombre de la población. (30)

El usuario autorizado debe utilizar la marca, tal como se registró, por su titular. Debe usarla como la ley estable-

29) Véase Rangel Medina, David, La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núm. 4. Pág. 282.

30) Véase Sepúlveda, César, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Núm. 42. Pág. 642.

ce, al titular; es decir, poner en los productos, la leyenda "Hecho en México", etc. No debe incluir indicaciones falsas, ni incurrir en actos que puedan engañar al consumidor.

Por ello es conveniente insertar en el contrato, claramente las obligaciones del usuario autorizado, pues con ello se garantiza al dueño de la marca, que ésta no corre peligro de ser afectada por la actividad del usuario; así éste conocerá perfectamente sus obligaciones.

g) REGALIAS Y LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCA.

Las regalías* que el titular de la marca, recibirá por dar la licencia de uso de su marca, deben ser pactadas, y contenidas en el contrato de licencia de marca.

Alvarez Soberanis, respecto a las regalías, nos dice: Se ha establecido, que no existiendo relación de capital entre el licenciante y licenciatarario, el monto máximo de regalías que admitirá en los contratos de licencia de marcas, será del 1%. La razón por la que se estableció tal cifra, es que se encontraron múltiples contratos con ese porcentaje de regalías. Además, dice, esa era la práctica seguida por otros países. Esto tiene fundamento en la política económica, y razones técnicas. Y afirma, que esta regla no es estricta, y que el mis-

* Regalías.- Retribución que debe cubrirse por el uso de patentes, marcas, tecnología, etc. (Diccionario R. Pina. Pág. 415).

mo registro Nacional de Transferencia de Tecnología, considera que hay excepciones. (31)

h) NULIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

El contrato de licencia será nulo cuando entre el titular del registro de la marca, y el usuario autorizado no existan relaciones o disposiciones que aseguren un control efectivo por parte del titular, de la calidad de los productos o servicios del licenciatarío (usuario autorizado) para los que se utiliza la marca. (32)

Como ya se pudo apreciar, el realizar un contrato de licencia de marcas, encierra mucho más que formalidad y obligaciones y derechos de las partes. Para que éste sea eficaz, se deben observar aspectos tales como los que se anotó en párrafos anteriores: Objeto, sujeto del contrato; formalidades; duración; posible contenido - si es que el legislador estableciera disposiciones al respecto-; relaciones entre propietario de la marca y el que va a ser usuario autorizado; deberes y derechos; cómo va a ser ese uso de la marca dada en licencia; nulidad del contrato, y lo que refiere a las regalías.

31) Véase Alvarez Soberanis op. cit. pág. 525-526.

32) Véase a Romani José Luis. Propiedad Industrial y derechos de autor. Su regulación internacional. pág. 455.

CAPITULO IV

"REGIMEN LEGAL MEXICANO DE LAS LICENCIAS"

1. LICENCIA DE MARCA CONFORME A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976 (Vigente).

El ordenamiento legal vigente es la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976; con el nombre de Ley de Invenciones y Marcas. La cual, años más tarde, en el año de 1987 fue reformada con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

Regulando en esta ley todo lo concerniente a la "Propiedad Industrial" (patentes de invención, certificados de invención, dibujos y modelos industriales; marcas; denominaciones de origen; avisos y nombres comerciales; etc. que como ya se dijo, todo lo que constituye la propiedad industrial).

Esta ley dedica muy poco, respecto a las licencias; pues en el capítulo V de la misma, establece lo que llama "Usuarios Autorizados", del artículo 134, al 137. Y en su respectivo reglamento, en lo que toca a las licencias de marcas, sólo establece un mínimo de disposiciones, en el artículo 85 y 86.

En realidad, casi la ley no utiliza el término "licencia" sino, al referirse a ella, dice "Usuario autorizado", o en algunas ocasiones dice licenciante. Razón por la cual, a este trabajo de investigación, lo titulé "Usuarios Autorizados" y no "Licencias de marcas". Pues esto último, es como los llaman en la doctrina.

La licencia de explotación de marcas en el derecho mexicano, se regula como "usuarios autorizados" en la Ley de invenciones y marcas. Se reconoce, que el derecho exclusivo de uso de una marca, como ya se mencionó en páginas anteriores, se adquiere mediante su registro en SECOFI. Pero ocurre que el titular de la marca también puede autorizar a terceros, para que usen su marca; sin dejar de ser titular de la misma.

El usuario y el titular de la marca, convienen, y se hace constar tal convenio, en un documento, que es el contrato de licencia de uso de marca; y también se hace constar en la licencia, que es lo que se registra en SECOFI, también.

Antes de esta ley de 1976, sí se regulaba específicamente las licencias de marcas; como se pudo apreciar en el Capi-

tulo II del presente trabajo, referente a los antecedentes legislativos; pero hoy ya no se menciona nada referente a las licencias, ni a sus características, ni a sus clases, etc.

a) USO AUTORIZADO DE MARCA.- Algunos autores mexicanos - afirman que es importante referirse a las normas que regulan el uso de una marca hecha por persona distinta del propietario "pero con autorización de éste"; que se debe proteger, de manera más amplia, a comparación con la protección que tiene en la ley vigente, pues debe evitarse engaño o confusión para el público consumidor.

La ley de Invenciones y Marcas, en concreto establece lo siguiente: El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios autorizados de la misma, con relación a todos o a algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca; en las condiciones que se estipulen siempre y cuando se ajuste el "contrato o convenio" a lo dispuesto en los artículos siguientes:

"Art. 135.- Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, aquélla y el titular deberán solicitarlo por escrito en el cual manifestarán:

I.- El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

II.- Los productos o servicios en relación con los cua-

les se solicite la inscripción del usuario autorizado.

III.- La duración del uso autorizado de la marca.

IV.- Los demás datos que prevenga el reglamento.

A la solicitud deberá acompañarse una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la que se acredite que la marca, en relación con la cual se solicita la inscripción del usuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho registro.

Art. 136.- El uso autorizado de una marca se equiparará al efectuado por el titular de la misma para todos aquellos afectos a que haya lugar. El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca.

Art. 137.- 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 prestan o contratan los servicios, deberán indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo". (L.I.M.) En cuanto al artículo 137, Sepúlveda afirma, que ... "Con la reforma al artículo 137 se procuró que los servicios también sean regidos por las normas del uso de marcas por terceros y, por tanto, se adiciona al texto

anterior incluyendo a los servicios, agregando además, que el establecimiento donde se prestan o contratan los servicios deberá indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo.

Aunque -dice el mismo autor-, el artículo 62 del reglamento de la L.I.M. aclara un tanto, el contenido del artículo 137 es incuestionable que el nuevo Reglamento que se expida para hacer aplicables estas reformas deberá precisar bien qué datos o leyendas deben incluirse en el establecimiento, y en qué parte del mismo, y cuáles en la marca de servicio, dado que esta disposición está aparentemente incompleta". (1)

"Art. 138.- La inscripción de usuario de una marca será cancelada: 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". (L.I.M.).

Es muy poco lo que se establece en la ley, respecto al tema que estamos analizando. Tal vez sea, porque aspectos como clases de licencias, formalidades del contrato de licencia, etc. son aspectos que por costumbre los ha cubierto la doctrina

1) Sepúlveda, César, Sistema mexicano de la propiedad industrial. pág. 22 (del suplemento de reformas de 1987).

na. Pero considero, que es tiempo de que el legislador los incluya en el texto legislativo.

No estaría de más, que la legislación sobre propiedad industrial dedicara un capítulo más amplio y específico sobre los usuarios autorizados de uso de marca. Pues es muy somero, y general lo que establece a ese respecto, como ya se pudo apreciar. En su artículo 135 se establecen los que serían los requisitos que deben satisfacerse para poder explotar la marca los usuarios autorizados. En el artículo 137, se observan las obligaciones del usuario y finalmente se regula, la cancelación de la inscripción del usuario autorizado, donde prevé tres formas de cancelación: Por cancelación de inscripción del acto, convenio o contrato en el Registro de Transferencia de Tecnología; por solicitud conjunta del titular y del usuario autorizado, y por mandato judicial. La penúltima forma de cancelación, se dice que es inoperante, ya que casi nunca coinciden las voluntades del titular y el usuario en la cancelación de la inscripción. En relación con éstos dice César Sepúlveda: "Respecto a uso autorizado la nueva ley* contiene una novedad, y es la relativa a la cancelación de la inscripción del usuario, que puede ocurrir cuando el acto en donde está contenida la autorización de uso se cancela en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por mandato -

* Nueva ley dice Sepúlveda, refiriéndose a la Ley de 1976.

judicial, o bien, y esto es la particularidad, que lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.

Ocurre, -continúa- frecuentemente que las relaciones entre el titular y quien efectúa el uso no terminen siendo buenas y entonces es natural que el usuario no se presente a solicitar conjuntamente la cancelación de la inscripción. Ahí existe un vacío legal y una falta de previsión, porque se supone únicamente el caso en que de común acuerdo ocurran ambos contratantes. Debiera haberle establecido que la inscripción puede efectuarla cualquiera de las dos partes, y también puede cancelarse por la Secretaría respectiva 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 dieron origen al permiso de uso, o cuando se hayan proporcionado datos inexactos". (2)

El régimen legal mexicano de licencia de marca, establece que para efectos legales, el usuario autorizado deberá utilizar la marca, como si fuera el propietario mismo, por lo tanto tendrá las mismas acciones para perseguir a quien use esa marca, ilegalmente; o si la imitan o falsifican. Por otro lado, para el propietario de la marca, "no existirá la caducidad por abandono si el propietario no la explota en el plazo

2) Sepúlveda, César. op. cit. pág. 152.

que señalan los artículos 117 y 140 de la ley; debido al empleo que de ella se hace por el usuario". (3) Recordemos que el artículo 117 establece lo que la ley considera como uso efectivo de una marca, (deber tanto del dueño como del usuario autorizado); diciendo: "El titular de una marca deberá de mostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente".

El artículo 140.- Establece lo referente a la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare, comprobación que se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la ley. Este artículo fue reformado para precisar que la renovación procederá una vez comprobada la explotación ininterrumpida, independiente de la comprobación que conforme al 117, debe hacerse a los tres años de concedida la marca, lo que quiere decir, que la segunda debe hacerse dentro del último semestre de los cinco años de solicitada la marca.

3) IBIDEM.

En el reglamento de la ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de agosto de 1988.- Se establece lo siguiente:

"Art. 85.- Los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorice a un tercero para usarlo, podrán también inscribirse en la Dirección, previa solicitud del titular 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. La solicitud de inspección podrá presentarse en cualquier tiempo a partir de la fecha en que el mencionado Registro haya comunicado la aprobación del acto, convenio o contrato autorizado el uso de la marca por el nuevo usuario".

Artículo 86.- "El usuario autorizado de una marca, no podrá a su vez permitir el uso de la misma a otras personas, salvo que en el convenio o contrato celebrado con el titular de la marca se haya previsto esta posibilidad. Los contratos o convenios de autorización a que se refiere este artículo, podrán inscribirse en la Dirección en los términos del artículo precedente".

2. LICENCIA DE MARCAS SEGUN LA LEY DE TRASPASO DE TECNOLOGIA.

La tecnología, es decir, "el conocimiento organizado para fines de producción," siempre ha desempeñado un papel muy importante en las actividades económicas, ya sea que esta tecnología estuviera incorporada en la fuerza de trabajo, en el equipo o en los sistemas de información. La diferencia entre el pasado y la actualidad consiste en que los sistemas de información, o Know How, cada día se transforman más en una mercancía y vuelven a ser sujetos de estudio por parte de la economía política, y el derecho.

Ignacy Sachs nos menciona, que... "La transferencia de tecnología puede efectuarse en diferentes combinaciones de conocimientos de la fuerza de trabajo importada o bien local, maquinaria y sistemas de información, o know how, y se extiende desde la importación de estos tres elementos hasta el uso exclusivo de los conocimientos tecnológicos locales. Mientras es posible construir una escala de preferencias y de prioridades en el tiempo para estas diferentes combinaciones y para las diferentes industrias, la selección debe hacerse con un completo conocimiento de las diferencias entre las soluciones alternativas, sus ventajas y debilidades".

"Sin embargo. -continúa Sachs-, considerando todo lo anterior, la implantación de una infraestructura tecnológica-científica (ITC) es de importancia vital para un adecuado me-

canismo de transferencia. En lugar de considerar una situación de dependencia con respecto a la transferencia de los resultados ya elaborados de la ciencia y tecnología externas con todos los aspectos negativos que esto acarrea -incluyendo el alto costo de la transferencia-, se debe dar un impulso mucho mayor a las actividades que tengan como crear la ITC en los países en desarrollo". (4)

Todo lo anterior rodea al concepto de tecnología, y el paso de ésta a otros países se conoce como Transferencia de Tecnología; y al igual que las marcas, cuenta con aspectos de gran importancia, no sólo en el derecho, sino en la economía política en general.

Por ello nuestro país, cuenta con un ordenamiento jurídico que protege y regula todo lo relacionado con la Tecnología y su traspaso. Con objeto de proteger las relaciones que surgen, y en sí la transferencia tecnológica, se creo la:

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

La cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 1982; (y continua vigente).

En sus disposiciones generales, establece que, su objeto es el control y orientación de la transferencia tecnológica,

4) Sachs, Ignacy, Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, pág. 91. Ed. Coordinación de Ciencias, UNAM. México 1973.

así como el fomento de fuentes propias de tecnologías. Y como toda ley, es de orden público e interés social, y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la SECOFI.

En cuanto a los usuarios autorizados de marca, la ley de Transferencia de Tecnología establece lo siguiente:

Todos los convenios o contratos y demás actos (que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional) relativos a "la concesión del uso o autorización de explotación de marcas", deben ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; para efectos de esta ley. (Artículo 2º).

"Art. 5º.- Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, 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 aun que no residan o estén establecidas en el país celebren actos,

convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana".

En el capítulo II, de la ley de Transferencia de Tecnología, se establece lo referente al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y procedimiento de Registro:

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología creado por la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que está a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El primer reglamento correspondiente a esta Ley de Transferencia de Tecnología, fue el del 28 de diciembre de 1972; hoy se aplica el de 9 de enero de 1990.

La Ley de Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas, establece lo siguiente, en relación al uso autorizado de marcas: La SECOFI tendrá, respecto a aquellos las siguientes facultades:

"I. Resolver en los términos de esta ley sobre las condiciones en que debe admitirse o denegarse la inscripción de los actos convenios o contratos que le sean presentados";

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

"V. Cancelar la inscripción de los actos, convenios o con

tratos 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". (Artículo 8º y 9º de la ley de T.T.).

Por ello, los documentos en los que se haga constar los convenios o contratos relativos a "la concesión del uso o autorización de explotación de marcas" deben ser presentados ante SECOFI, para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Esto debe ser, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que fueron celebrados.

Si se presentan a tiempo, y si son procedentes, la inscripción surtirá efectos desde la fecha en que hubieren sido celebrados. Si se vence el plazo de los 60 días hábiles, y no se inscribieron el contrato o convenio, sólo surtirá efectos la inscripción a partir de la fecha en que se hubieren presentado y ya no desde la fecha en que se celebraron dichos contratos o convenios, etc.

Igualmente ocurre con las modificaciones que se introduzcan en los actos, convenios o contratos relativos que se hagan.

Debe darse aviso a SECOFI, cuando las partes den por terminados los actos, convenios o contratos, con anterioridad a la fecha que se pacte en ellos para su vencimiento.

La ley indica que se tendrá un término 60 hábiles a partir de la fecha de terminación; dentro del cual se debe avisar SECOFI. (Art. 10).

Si los contratos, actos, o convenios, en los que se hace constar la concesión del uso -o autorización de uso de marca-, no son inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán Nulos. Y por consiguiente no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. (También serán nulos, si su inscripción hubiere sido cancelada por SECOFI). (Art. 11).

SECOFI resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro de los 90 días hábiles siguientes, a aquel día en que se presenten ante la misma Secretaría, los documentos en los que consten los actos, convenios o contratos de autorización de uso de la marca. (Art. 12 ley de transferencia....)

Si hay personas que se consideren afectadas por las resoluciones que dicte SECOFI, la ley establece, que podrán solicitar (dentro de los 15 días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación en los términos que en lo conducente señale el Código Federal de Procedimientos Civiles), la recon

sideración de dichas resoluciones.

El recurso de reconsideración, debe acompañarse por elementos de prueba que en su caso se consideren pertinentes. Dicho recurso debe interponerse por escrito ante la misma Secretaría.

"Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogarse en un término no mayor de 30 días hábiles. Desahogadas las pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente en un plazo que no excederá de 60 días hábiles. Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, la reconsideración se tendrá por resuelta en favor del promovente. No se prorrogará el plazo para la presentación del recurso de reconsideración". (Art. 13).

En el Capítulo III, de esta misma ley, instituye lo que son las causas de la negativa de inscripción. En relación al tema que se está analizando, en el artículo 15:

La SECOFI no inscribirá los actos, convenios o contratos de autorización de uso de una marca, en los siguientes casos: Fracc. II. Cuando se establezca la obligación de ceder o autorizar la licencia para su uso a título oneroso, o gratuito a los dueños de las "marcas" salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio de la información;

Fracc. IV. Cuando se establezca la obligación de adqui-

rir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de consumos en el mercado nacional o internacional;

Fracc. VII. Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente;

IX. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción o para las exportaciones del adquirente.

Art. 17.- En los casos previstos en los dos artículos que anteceden, la SECOFI, a través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología determinará de acuerdo a su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepción atendiendo a circunstancias de beneficio para el país.

En el Capítulo IV del mismo ordenamiento, al respecto, se ordena, que cuando exista un acto, convenio o contrato que siendo registrable "no" se presente ante SECOFI para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se aplicará multa hasta por el monto de la operación* convenida o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, a juicio de la misma, dependiendo

* La expresión "hasta el monto de la operación", debe entenderse que se comprende en el concepto la cantidad total que esté obligada a pagar el adquirente como contraprestación durante la vigencia del acuerdo respectivo. (Art. 56 reglamento de la L.T.T.).

de la gravedad de la violación. Igual sanción se aplicará en aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, contrato o convenio, no se notifique a SECOFI, sobre alguna modificación de las condiciones en que originalmente se inscribieron. (Art. 19 L.T.T.).

Desde luego se cuenta con el recurso de revocación, (capítulo V de la misma ley). "En todo caso los interesados tendrán derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad responsable deberá dictar su resolución sobre las mismas en un término de 15 días", -contados a partir de la presentación-.

Si no se interpusiera el recurso correspondiente, dentro de un plazo de 15 días la sanción se tendrá como firme, y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad". (Art. 24 de la L.T.T.).

Lo antes descrito, es lo que la Ley de Transferencia de Tecnología regula respecto a los usuarios autorizados. Pero creado para mejor aplicación de esta ley, está su reglamento correspondiente; es decir el Reglamento de la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. El vigente, es el publicado el Martes 9 de Enero de 1990. En él mismo se establece lo siguiente:

Los documentos en que consten los acuerdos conforme al -

artículo 2º de la Ley de Transferencia, -es decir los convenios o contratos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativos a, la autorización de explotación de marcas, o la concesión del uso de las mismas-; deben inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de tecnología. Se deben presentar ante la Secretaría de Comercio, en idioma español. Si en la redacción original, es en idioma distinto, debe presentarse su traducción al idioma español.*

Entonces, dichos acuerdos, deberán ser inscritos en el Registro. La inscripción podrá ser solicitada ante el Registro directamente por el adquirente o el proveedor** o en su caso, por el representante legal o el apoderado correspondiente. Al solicitar la inscripción, se obliga al solicitante a presentar los documentos mediante los cuales acredite fehacientemente el carácter con el que se ostente, de acuerdo a las normas previstas por el Código Civil para el D.F. en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal. (Art. 3º, 4º) La solicitud de inscripción, se presentará en las formas que para tal efecto sean autorizadas por el registro. La solicitud se debe entregar cumpliendo con los requisitos que en

* Al presentar traducción al español, debe estar avalada por perito debidamente autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o de los estados de la Federación.

** Para efectos de reglamento, adquirente es la parte que en el acuerdo se compromete a comprar tecnología, "o se responsabiliza por su uso", o recibe la titularidad de algún derecho conforme a cualesquiera de los supuestos del Art. 2º de la L.T.T. Y proveedor, es la parte que en el acuerdo se obliga a, en el caso de usuarios autorizados, permitir el uso de la marca, motivo de la operación.

ella se señalan, acompañándola de los documentos en que conste el acuerdo - contrato o convenio de autorización de uso de marca-; el recibo de pago de la cuota* y anexos que se necesiten, y los documentos en los que acredite el carácter que ostente, el solicitante. Todo esto, deberá presentarse en original y dos copias simples.

En caso de que no se satisfaga lo antes descrito, el Registro hará saber tal circunstancia al solicitante para que subsane la irregularidad, en un término de 15 días hábiles. (contando a partir del día en que se reciba la comunicación). Si no se subsana, se tendrá por no presentada la solicitud de inscripción. Y no se notifica.

Si es que se subsana, dentro de esos 15 días, se reconocerá como fecha, a partir de la cual el acuerdo respectivo surtirá efectos legales, aquélla en que fue celebrado o presentado ante el registro, en los términos del artículo 10 de la L.T.T. -donde se ordena que los convenios o contratos donde conste la autorización de uso de marca, deben registrarse en el Registro, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de su celebración-. (Art. 4º, 5º, 6º y 7º del Reglamento de la L.T.T.)

La SECOFI de acuerdo con el Reglamento de la ley de Trans

* Cuota.- Son los derechos que deben pagarse por los servicios prestados por el Estado a través del Registro de T.T., de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

ferencia, tendrá en todo tiempo, derecho de cerciorarse de la veracidad de los datos que le sean suministrados. Podrá exigir los informes que estime necesarios.

Las resoluciones que dicte SECOFI, serán notificadas mediante oficio con acuse de recibo, al facultado para solicitar la inscripción, y al proveedor y adquirente si es que realizan éstos, petición escrita. (Art. 10, 12 del mismo ordenamiento).

La inscripción de un acuerdo, se acreditará únicamente - por medio de la constancia de inscripción que al efecto expida la propia SECOFI por conducto del Registro de Transferencia.

El registro en ningún caso podrá avocarse a resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de las cláusulas contenidas en los acuerdos inscritos. Sólo podrá cancelar la inscripción por este motivo, cuando exista sentencia que haya causado ejecutoria, dictada por la autoridad judicial competente. (Art. 13).

Las solicitudes de inscripción de acuerdos previstos en el artículo 2º de la Ley de Transferencia de Tecnología.- Contratos o convenios en los que se autorice el uso de una marca-, inciso "a"; los documentos complementarios de las mismas de los que se escribió en párrafos anteriores, y documentos oficiales respectivos, serán integrados en expedientes administrativos, a los que se les asignan números de identifica-

ción, para mayor utilidad práctica. (Art. 28).

En el capítulo V del mismo reglamento, se establecen las causas de negativa de inscripción. Relacionados con los usuarios autorizados de marca; encontramos lo siguiente:

Para efectos de la fracción II del artículo 15 de la Ley de T.T. se considerará que existe beneficio para el adquirente, cuando se pacte un derecho de preferencia con el proveedor para que éste negocie las mejoras que eventualmente sean desarrolladas por el adquirente, en las mismas condiciones ofrecidas por terceros. (Art. 35 reglamento de L.T.T.).

Y para los efectos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 15 de la Ley de T.T., únicamente no procederá el registro de un acuerdo cuando el adquirente se obligue a comprar insumos de un origen determinado por el proveedor, durante la vigencia del acuerdo, existiendo otras alternativas en mercado nacional e internacional. Excepto: Los acuerdos en los que se proporcionen insumos a precios y estándares de calidad que sean competitivos con los disponibles en el mercado; (I).

(II) El compromiso de compra de insumos representante un ahorro de gastos financieros para el adquirente;

(III) En el acuerdo existan derechos de marca y el proveedor convenga con el adquirente el suministro de determinados insumos para el fin exclusivo de controlar la calidad, ten

diente a mantener el prestigio e imagen de los objetos del contrato, y

(IV) Exista riesgo comprobado para el proveedor, de que en caso de que el adquirente se abasteciera de insumos que no provengan de dicha fuente, la información técnica del acuerdo pudiera ser difundida de manera indirecta a un tercero. (Art. 38 del reglamento en relación con la fracc. IV del Art. 15 de la L.T.T.).

Algunos juristas dudaban acerca de la conveniencia del control de los acuerdos para el uso autorizado de marcas, en virtud de que no involucran el suministro de conocimientos técnicos y por lo tanto, no implican una transferencia de tecnología. La Ley de Transferencia de tecnología protege y reglamenta los acuerdos -de autorización de uso de marca- porque efectivamente tal vez no implican transferencia de tecnología, en sí mismos, pero en la práctica se observa, que en el caso de las marcas extranjeras que conceden licencias de uso de marca, no sólo viene la marca sola, sino que muchas veces viene apegada con la transferencia de conocimientos técnicos que se necesitan para la producción de los artículos que van a ostentar dicha marca dada en licencia. Lo que es necesario, para que la calidad de los productos sea idéntica a la calidad de los productos que fabrica el dueño o titular de la marca.

En el caso de las marcas nacionales, que otorgan licencias en el mismo país, ahí si no se puede decir que haya transferencia de ninguna tecnología apegada a la licencia de la marca.

Enfocándose lo anterior, la Ley de Transferencia de Tecnología, incluyó en su texto, y su correspondiente reglamento, disposiciones que protegen y reglamentan lo referente a las licencias de marcas; como se pudo apreciar en este punto.

3. REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DE LA AUTORIZACION DE USO DE MARCA:

A manera de sintetizar los puntos anteriores, donde se pudo notar las disposiciones que la Ley mexicana tiene para los usuarios autorizados de marca, es conveniente mencionar los que en síntesis serían los requisitos formales y los requisitos de fondo de la autorización de uso de marca.

El titular de una marca, puede autorizar a una o a más personas como "usuarios autorizados de la misma". (Con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca).

El acuerdo de voluntades de las partes (dueño de la marca y futuro usuario autorizado) debe plasmarse en un contrato o convenio.

Ambas partes deben solicitar por escrito a la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico se inscriba al usuario autorizado, como tal. Por lo tanto, este escrito es la solicitud de inscripción en la Dirección General de Invenciones y Marcas. La cual debe contener lo siguiente:

I. Nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

II. Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado.

III. La duración del uso autorizado de la marca.

IV. Los datos que previene el reglamento de la L.I.M. en su artículo 85. Que son:

a) Una vez que se tienen los datos anteriormente señalados; los acuerdos (contratos o convenios en el que las partes manifiestan ser usuario autorizado, etc.) podrán también inscribirse en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

b) Anexando copia certificada de la constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Por otro lado, se requiere inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a todos los acuerdos (convenios o contratos de autorización de uso pactados por las partes) para que surtan efectos en el territorio nacional re-

lativos a "la concesión del uso o autorización de explotación de marcas". Deben ser presentados dentro de los 60 días hábiles siguientes a su celebración. Esta inscripción se lleva a cabo, llenando la "solicitud para inscripción de los acuerdos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; con los siguientes requisitos.-

"Para la concesión de uso o autorización de explotación de marcas se requiere":

I. El contrato o convenio original o copia certificada y tres copias simples. (Si el contrato original está redactado en idioma distinto al español, se debe presentar el original, la traducción realizada por perito y tres copias simples de esta traducción).

II. Poder legal o carta poder de la persona que comparece.

III. Comprobante del pago de derechos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en original y cuatro copias.*

Estos son en sí, los requisitos formales y de fondo de la

* Se paga lo referente al artículo 73 de la Ley Federal de Derechos, expedida por la Secretaría de Hacienda. Por lo siguiente:
 Fracc. 1a. - Recepción y estudio de documentos.
 Fracc. 4a. - Inscripción y expedición de la constancia de registro.
 Fracc. 5a. - Inspección y vigilancia anual.
 Fracc. 7a. - Por la licencia de cada marca que se conceda.

autorización de uso de marca.

4. INSCRIPCIONES Y REGISTROS DE LA LICENCIA DE MARCA, PARA QUE TENGA EFICACIA JURIDICA.

Como se pudo apreciar, en las páginas anteriores, en resumen, se necesitan:

I.- Inscripción del usuario autorizado en la Dirección de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

II.- Inscripción del contrato o convenio en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

CAPITULO V

"REGIMEN INTERNACIONAL EN MATERIA DE LICENCIAS DE MARCA"

Una vez conociendo, cómo ha sido la evolución de la legislación sobre los usuarios autorizados de marca en la doctrina al respecto, y en la legislación mexicana. Es conveniente ahora, comentar como ha sido todo esto, pero en otros países. Es decir, conocer cómo es el Régimen Internacional en materia de Licencias marca.

1. LEY DE REINO UNIDO.

En el año de 1938, ya existían disposiciones sobre licencias de marcas, en Reino Unido, la Ley Británica sobre la Propiedad Industrial lo refleja. En particular esta ley tenía en su texto legal, disposiciones especiales para las licencias de marca. Convirtiéndola, en un documento histórico de gran importancia, pues de esta ley, se derivaron muchas otras de diversos países. Como complemento a esta investigación, creo con

veniente, transcribir la parte referente a las licencias, como muchos autores en sus obras lo hicieron, pues fue de trascendencia para países como Venezuela por ejemplo. Autores como Sepúlveda, Leopoldo Palacios, y B. Sansó, la han transcrito en sus obras para que las generaciones siguientes, como en mi caso podamos apreciarlas:

BRITISH TRADE MARKS ACT, 1938

Sección 28

Disposiciones sobre licencias

"1) Sujeto a las disposiciones de esta Sección, una persona diversa del propietario de una marca puede ser inscrita como usuario registrado con relación a todos o a algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada (siempre que no sea una marca de defensa) y con las condiciones o restricciones que se señalen.

El empleo de una marca por un usuario autorizado en relación a los productos con los que está relacionado por sus actividades comerciales y con respecto a los cuales la marca se encuentra registrada y él inscrito como usuario se considerará en esta ley como "uso autorizado", siempre que el uso se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

2) El uso autorizado de una marca se asimilará al uso -

efectuado por el propietario de la misma, y se considerará que no es un uso efectuado por tercero, para el efecto de la sección veintiséis de esta ley y para cualquier otro propósito para el cual tal uso tenga importancia por virtud de esta ley o por el derecho común.

3) Sujeto a convenio entre las partes, el usuario registrado de una marca podrá requerir al propietario de ella a tomar medidas para impedir la invasión de los derechos de ella, y si el propietario rehusa u omite hacerlo en un término de dos meses después de habersele solicitado, el usuario registrado podrá tomar a su propio nombre las medidas legales para perseguir la infracción como si fuera el propietario, convirtiéndose al titular de la marca en demandado.

El titular así demandado no será responsable de ninguna costa legal, a menos que comparezca y tome parte en los procedimientos.

4) Cuando se solicite que una persona sea inscrita a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca, deberán solicitarlo por escrito al Registrador, de la manera prescrita, y proporcionar una declaración estatutaria hecha por el propietario, y por cualquier persona debidamente autorizada por éste y aprobada por el Registrador, en la que se indicará:

a) Los particulares de la relación, propuesta o existen-

te entre el propietario y el usuario registrado que se propone incluyendo informes del grado de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca por tales relaciones, y si se ha estipulado que el usuario registrado será el único que habrá de inscribirse o si habrá restricciones con respecto a solicitar ulteriormente el registro de otros usuarios.

b) Los productos con relación a los cuales se solicite el registro de uso autorizado de la marca.

c) Las limitaciones o restricciones que se estipulen con relación a las características de los productos, al modo o al lugar del empleo o uso autorizado, o con respecto a cualquier otra.

d) Si el uso autorizado lo será por cierto tiempo, o por tiempo indefinido, y si es por cierto tiempo la duración de éste, así como cualquier otro documento, prueba o información que requiera el Reglamento o el Registrador.

5) Satisfechos los requisitos anteriores, si el Registrador después de considerar la información que se suministra, considera que en todas las circunstancias el empleo, por la persona que se propone sea inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los productos señalados o en algunos de ellos, no resulta contrario al interés público, y sin perjuicio de las condiciones o restricciones que el Registrador juz

gue convenientes, este funcionario podrá inscribir a la referida persona como usuario registrado de la marca, con respecto a las mercancías que él haya considerado, como se dispone en esta subsección.

6) El Registrador podrá rechazar una solicitud de inscripción hecha de acuerdo con las disposiciones anteriores si considera que si la concede puede facilitarse el comercio solapado de una marca registrada.

7) El registrador podrá si para ello es requerido por un solicitante, tomar las medidas tendientes a cerciorarse que la información que de acuerdo con las disposiciones precedentes se le haya comunicado para el objeto de una solicitud de inscripción no sea revelada a sus competidores.

8) Sin perjuicio de las disposiciones de la Secc. 32 de esta ley, la inscripción de una persona como usuario registrado:

a) Puede ser modificada por el Registrador con respecto a los productos con relación a los cuales tiene relación, o con respecto a cualquier condición o restricción relacionada si el propietario de la marca registrada con la cual guarda relación la inscripción lo solicita por escrito de la manera reglamentaria.

b) Puede ser cancelada por el Registrador si lo solicita por escrito en la forma reglamentaria al propietario, o el -

usuario registrado, o cualquier otro usuario registrado de la marca.

c) Puede ser cancelado por el Registrador si se solicita por escrito en la forma señalada por cualquier persona, o con base en los siguientes fundamentos:

i) cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa a la autorizada o de manera tal que haya originado o pueda originar errores o confusiones;

ii) cuando el propietario o el usuario registrado hayan proporcionado datos inexactos, o hayan omitido revelar hechos importantes en la solicitud de inscripción, o cuando las circunstancias hayan cambiado materialmente desde la fecha de la inscripción.

iii) cuando la inscripción no debiera haberse concedido por consideración a derechos adquiridos por el solicitante - por virtud de un contrato en cuyo cumplimiento esté interesado.

9) El Reglamento dispondrá la manera de efectuar la notificación de la inscripción de una persona como usuario autorizado a cualquier otro usuario autorizado de la misma marca, y para la notificación de una solicitud de conformidad con la subsección que antecede al propietario y a cada usuario autorizado diferente del solicitante, así como para dar al solicitante de una petición de éstas, y a cualquier persona a quien

se notifique esa petición y que intervengan en los procedimientos respectivos, oportunidad de ser oídos.

10) El Registrador puede en cualquier tiempo cancelar la inscripción de una persona como usuario autorizado de una marca con respecto a cualquier producto en relación al cual la marca ya no protege.

11) Cualquier resolución del Registrador de conformidad con las disposiciones precedentes, estará sujeto a apelación a los tribunales.

12) Ninguna disposición de esta sección conferirá al usuario registrado de una marca ningún derecho de transmitir o - asignar el uso que adquiere". (1)

La ley Británica sirvió como base de la legislación sobre usuarios autorizados, para muchos países. Algunos autores, como Tookey, con sus opiniones, dejan huella de esto. Por ejemplo, G. Tookey en una de sus obras, afirmó, porque - en aquel entonces no se establecía así, que ... "debe reconsiderarse la disposición que se encuentra en la legislación del Reino Unido y en muchas otras leyes reales o en proyecto, para el efecto de que el uso de una marca por el usuario registrado se considerará como el uso hecho por el propietario" (2). Como lo establece la ley de Reino Unido en su sección 28

1) Sepúlveda, César, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el derecho mexicano. En el boletín del Instituto de derecho comparado de México. Núm. 42. Pág. 646 a 648.

2) G.W. Tookey, Adelantos modernos en el derecho y el uso de las marcas, Revista de la propiedad industrial. Núm. 21-22. pág. 420.

que en párrafos anteriores se mencionó.

En muchos países alrededor de 1938, aún no se tenían referencias legislativas en cuanto a la Propiedad Industrial, - apenas si se conocía como antecedente histórico a la ley de Propiedad Industrial Mexicana, y a la ley de Marcas de Fábrica de la Gran Bretaña. Tal era el caso de Venezuela, en aquel tiempo. Por lo tanto, las primeras legislaciones, para algunos países de América Latina, referentes a la propiedad industrial y en particular a los usuarios autorizados de marca; fueron las de México y Gran Bretaña.

En el Acta relativa a las marcas de fábrica, en su Sección 28, en la parte relativa a las licencias, tras todas las exigencias que pide el legislador inglés para otorgar las licencias de marcas; de una manera especial y en general, se puede apreciar que las disposiciones son casi las mismas que tuvo la Ley de Propiedad Industrial de 1942, en cuanto a las licencias. "En efecto, tanto en la ley mexicana como en la inglesa, se exigen condiciones específicas y determinantes, que deben establecerse en el respectivo contrato de licencia de uso; el cual, de no ajustarse a las prescripciones de ellas, se consideraría como no existente o nulo, según el caso". (3)

3) Palacios Leopoldo, Op. cit., pág. 174-175.

2. VENEZUELA: REGULACION JURIDICA DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS EN EL DERECHO VENEZOLANO.

Algunos tratadistas afirmaban que en Venezuela, no había disposiciones sobre la licencia de uso de marcas.

Sin embargo el Derecho Venezolano, protege la figura jurídica del uso autorizado de marca, de la manera siguiente: "A pesar de no existir esa regulación dentro de la ley de Propiedad Industrial, se ha venido realizando este tipo de contratos de licencias de uso de marcas, con arreglo a concretas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico". Afirma L. Palacios.

El mismo autor continúa diciendo, que "las disposiciones legales a las cuales puede acogerse en Venezuela esta actividad, pertenecen a tres cuerpos diferentes:

a) Código civil; b) Código de comercio; y c) Ley de propiedad industrial." (4)

De alguna manera en México, sucedió igual que en Venezuela, pues, aunque la ley de 1942 fue muy completa en cuanto al tema de los usuarios autorizados, como ya se vió en el segundo capítulo del presente trabajo, (antecedentes legislativos); un antecedente de la ley que hoy es vigente, fue el Código de Comercio de 1884. Incluso ahora se tiene que ir al

4) Palacios. op. cit. pág. 168.

Código Civil, como ley común, para el caso de los contratos y convenios, y que son. También estos mismos tienen que ver con el actual código de Comercio, pues son actos comerciales. Todo esto es producto de la interrelación que existe entre el Derecho Mercantil, Civil, y el Derecho de la Propiedad Industrial.

Siguiendo con Venezuela, L. Palacios, señala que a falta de una legislación especial, que regule la licencia de uso de la marca, las partes que deben suscribir contratos de esta naturaleza, no tienen otro camino que acogerse a las disposiciones específicas del Código Civil. "En efecto, dicho Código, en el Capítulo I de las obligaciones, es claro y categórico al definir, tal como lo dice en su artículo 1.133*, lo que debe entenderse por un contrato o convención. Igualmente, el artículo 1.140*, relativo a la nominación o denominación de los contratos, se refiere de manera especial a que, aun cuando éstos no tengan un nombre específico, están sometidos y deben regirse en un todo por lo establecido en el Título correspondiente". (5)

Se comprende que las marcas, en cualquiera de sus formas, constituyen un derecho de propiedad; pero, surge la pregunta

* Nota: En el artículo 1.133 del Código Civil Venezolano se explica lo que es un contrato y convenio.

* Nota: El art. 1.140 dice lo relativo a denominación de contratos; 1.141 señala las condiciones de validez, y el 1.155 el objeto de los contratos. Código Civil Venezolano.

5) Palacios. Op. cit. pág. 170.

de si el contrato de licencia de uso de las marcas llena todos los requisitos exigidos por el Código Civil para poder ser objeto de su regulación: "Si la ley misma le da existencia jurídica a las marcas y consagra su uso, así como su posesión o tenencia, como un derecho de propiedad, con todas las características y privilegios que acuerda la ley especial, no hay duda que el contrato de uso de una marca registrada, encuadra perfectamente dentro del artículo 1.155 del Código Civil. De allí, pues, que no existiendo, como no existen, normas legales relativas a la licencia de uso de la marca dentro de la ley respectiva, no puede regularse éste sino a través de las disposiciones generales del Código Civil". (6)

El mismo autor, máximo tratadista en el Derecho Venezolano, continúa exponiendo, la regulación jurídica del usuario autorizado de marca, a través no sólo del Código Civil, sino además del código de comercio y la ley de Propiedad Industrial de su país:

En el Código de comercio venezolano se aplican artículos de su contenido supletoriamente. La gran mayoría de los contratos sobre licencia de uso de marca, pertenecientes a grandes empresas que antes invadían el mercado venezolano con sus productos y que posteriormente por decisión del gobierno ya no pueden hacerlo, hayan sido suscritos en el extranjero donde és

6) Palacios Op. cit. pág. 171.

tas tienen su sede, pero como los mismos deben cumplirse en Venezuela, necesariamente han debido otorgarse con arreglo a el ordenamiento jurídico de Venezuela, salvo expreso pacto en contrario. He aquí pues, la importancia de la disposición legal que lo ordena -Art. 116 Código de Comercio Venezuela-.

La ley de Propiedad Industrial de Venezuela, "como ya se ha dejado establecido, en la vigente ley de Propiedad Industrial no hay norma alguna aplicable de manera directa a las licencias de uso de marcas comerciales. Sin embargo, en ella existe una disposición mediante la cual todo acto que, en alguna forma toque el registro de una marca comercial, debe participarse a la oficina de Registro de la Propiedad Industrial, a los efectos de que se tome nota del mismo, mediante una nota marginal, en el asiento respectivo". (7)

3. LA LICENCIA DE MARCAS EN BRASIL.

En este país el primer texto legislativo que en particular se dedicó a reglamentar a las patentes y a las marcas fue el decreto de 1923 por el cual se creo la Dirección de la Propiedad Industrial de Brasil.

Mas tarde con el Decreto-Ley número 7,903 del 27 de agosto de 1945, fue promulgado el Código de Propiedad Industrial

7) Véase a Rangel Medina, David, Evolución reciente y tendencias futuras de las marcas en Latinoamérica, en el boletín mexicano de derecho comparado. Núms. 28-29. Págs. 51-52.

de 1945, que estuvo vigente durante más de 20 años. A este decreto en años posteriores, le siguió el Decreto-Ley número 254 de 28 de febrero de 1967, conteniendo éste, un nuevo código de la propiedad industrial; siendo el primer código que regula en ese país por primera vez, a las licencias de marcas.

Esta ley de 1967 en Brasil, introdujo cambios fundamentales dentro de los cuales "se autoriza el uso y la transmisión de los registros marcarios por cualquier contrato". Con lo cual se autoriza el uso de marca a un tercero, distinto del dueño de la misma, pero autorizado por éste.

La ley de 1969, el nuevo Código de Propiedad Industrial presentó pocos cambios y continuó regulando en sus artículos lo referente a las licencias de marcas. Desde 1969, a la fecha.

4. LA LICENCIA DE MARCA EN PERU.

En Perú ya se legislaba sobre la propiedad industrial, en años anteriores, en 1971 entró en vigor la nueva legislación contenida en el título V del reglamento de la Ley General de Industrial, de Perú. En cuanto a las licencias, se afirma:

"De gran trascendencia desde el punto de vista económico es la innovación relativa al otorgamiento de las licencias de uso y a la transmisión de las marcas, ya que el propietario de una marca sólo podrá otorgarla en licencia de uso o transferir

la a terceros mediante contrato, previa autorización gubernamental. Dicha autorización deberá recabarse del director general de industrias si el contrato de licencia o traspaso no ocasiona pagos al exterior. Pero si el contrato de licencia o de transmisión de derechos implica algún pago al exterior, en tonces la autorización debe estar contenida en una resolución suprema refrendada por los ministros de Finanzas y Economía y de Industria y Comercio". (8)

5. LICENCIA DE MARCA EN ARGENTINA.

"El 10 de septiembre de 1971 el Gobierno de Argentina promulgó la ley No. 19.231 sobre contratos de licencias y transferencia de tecnología. Dispone la creación de un Registro Nacional en el que deberán inscribirse los actos que puedan sur tir efecto en el territorio nacional y obliguen a personas o entidades domiciliadas en el país, a efectuar pagos o proporcionar cualquier otra clase de contraprestación a personas re sidentes en el extranjero o a entidades del exterior, con referencia a: la concesión del uso y la explotación de marcas - de fábrica y de patentes de invención y modelos industriales; el suministro de conocimientos técnicos y la asesoría técnica".

8) Rangel Medina, op. cit. pág. 54.

El mismo autor, continúa, "Mientras se elabora el reglamento de dicha ley, con fecha 22 de diciembre de 1971 y mediante el Decreto 6187, se dictaron las normas que hagan posible su aplicación. El artículo 3º de este Decreto del Poder Ejecutivo crea una Comisión Asesora y el artículo 6º señala las funciones que tendrá a su cargo el Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Minería, en su carácter de autoridad de aplicación". (9)

6. LA LICENCIA DE MARCAS EN ESTADOS UNIDOS.

Antes de 1950 ya se tenía legislación al respecto. Existen varias obras, que tratan el tema de las licencias de marca. Algunos ejemplos son: "The Law of Unfair competition and Trade marks", de Rudolf Callmann. Otro norteamericano que ha escrito sobre esto es Stephen P. Ladas. Este último autor, afirma con insistencia que para utilizar una licencia de marca, dicha marca debe estar previamente registrada. Porque si se usa una licencia sin que lo esté, puede exponerse a la licencia a una infracción, y tendría consecuencias legales; por ello debe tomarse en consideración. (10) Por otro lado, en -

9) Rangel Medina, David. Información y Crónicas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núm. 18. Pág. 313.

10) Stephen P. Ladas. "Problems of licensing Abroad...", pág. 430. University of Illinois, Law Forum, 1965. Núm. 3.

la legislación de este país, también se considera que las partes, licenciante y licenciataria, sus deberes y derechos, se determinarán por su relación contractual. Además se especifica cómo debe ser este contrato, sus cláusulas, etc. (11)

7. CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (a).

"Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a sus necesidades efectivas todas las leyes que tienen con él una relación directa, y que es conveniente formar las normas que regulan los signos distintivos debido a la importante función que desempeñan en el libre movimiento de mercancías y servicios, los gobiernos de Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, por ello firmaron en 1968, el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial". (12)

En este convenio, en lo que respecta sólo a las marcas, entre otras cosas, se caracteriza por reconocer y proteger "el permiso de uso" y dice que para que produzcan efectos contra terceros es necesaria, la inscripción de ese permiso de -

11) Callmann, Rudolf, The Law of Unfair Competition and Trade Marks, vol. 3. Pág. 1297. Ed. Callaghan and Company. Año 1950.

12) Rangel Medina, David, Evolución reciente y tendencias futuras de las marcas en Latinoamérica, en el Boletín mexicano de derecho comparado. Pág. 60.

uso de marca, en las oficinas correspondientes.

b) GRUPO ANDINO Y SU REGIMEN COMUN SOBRE LAS MARCAS. (ACUERDO DE CARTAGENA).

Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, forman el llamado grupo andino (ocupa una extensión de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 55 millones de habitantes; esto entre 1969 y 1970). El grupo andino con el fin de procurar un mejoramiento constante y eficaz en el nivel de vida de los países que lo integran en 1969, mayo, se firmó el Acuerdo de Cartagena.*

La comisión órgano máximo del acuerdo en 1970, aprobó el régimen de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes y regalías. El Pacto andino tiende a cambiar la estructura económica de los países que lo integran. Sometiéndolo a un riguroso control gubernamental el disfrute del derecho sobre la marca.

Dentro de varios y diversos objetivos, se encuentra lo referente a las licencias de marca, y se menciona que:

- "Las licencias de explotación de marcas, los contratos sobre las mismas y el derecho al pago de regalías, están sujetos a la autorización de un organismo competente del respectivo

* El Acuerdo de Cartagena.- Convenio de integración subregional que persigue: promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros; acelerar el crecimiento económico; y se consideró un medio de integración económica.

vo país miembro". Según lo establece en el artículo 6º de la fracción "f" del mismo ordenamiento y el artículo 18.

- "El pago de regalías no podrá computarse como aporte de capital";

- Los países miembros crearán una Oficina subregional de Propiedad Industrial facultada para servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales; recopilar y difundir informaciones, preparar contratos tipo de licencia para el uso de marcas en la subregión; así como asesorar a las oficinas nacionales acerca de la aplicación de las normas comunes que se adopten en el Reglamento en lo que respecta a signos registrables, adquisición del derecho, clasificación de productos, prioridad, uso, caducidad, duración y negociaciones con las marcas; (artículos 54 y transitorio G del Acuerdo).

- Todos los contratos sobre licencias para la explotación de marcas de origen extranjero celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del régimen común deberán ser registrados ante el organismo nacional competente.

A lo cual nos comenta, el maestro Rangel Medina, que se consideraba alarmante el excesivo control que se asigna a los organismos oficiales del Pacto Andino, en el sector del derecho sobre marcas. "Con todo, debe recordarse que la ejecución del plan indicativo* depende no sólo del desarrollo espontá-

* La planificación indicativa comprende a un sistema en el que el plan gubernamental coexiste con una diversidad de decisiones individuales.

neo del mercado, sino de la política económica del estado a través de su intervención indirecta, en la que el programa fiscal ocupa importante lugar". (13)

c) A.S.I.P.I. Y LAS LICENCIAS DE MARCA.

En el año de 1964 en la ciudad de México, se creó la ASIPI, que es la Asociación Interamericana para la protección de la Propiedad Industrial. Uno de los objetivos principales, fue el proponerse divulgar entre los gobiernos, la industria, el comercio y el público en general, la importancia de la propiedad industrial para el rápido desenvolvimiento para las economías nacionales.

En lo que se refiere a las marcas, la actividad de ASIPI ha sido muy intensa. En cuanto al uso autorizado de las mismas en el Segundo Congreso celebrado en Lima en el año de 1968, la ASIPI resolvió "que los contratos de licencia de uso, tienen carácter legítimo, y deben ser permitidos, y que todas las modalidades sobre exclusividad y transferencia quedan a la voluntad de las partes". (14)

13) Rangel, Op. cit. pág. 63-64.

14) Rangel, op. cit. pág. 70 y 71.

8. LA GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO Y LAS LICENCIAS DE MARCAS.

La Organización O. M. P. I.*, ha creado la Guía de licencias para los países en desarrollo. Ha tomado en cuenta la variedad de acuerdos que las licencias implican, y ciertos de rechos de propiedad industrial que requieren específica men- ción, para tratar de hacer uniforme todo lo referente a las licencias internacionales y no sólo licencias de marca, sino también licencias de patente, etc. Esta guía ha sido de gran utilidad para países en desarrollo, pues con ella tienen la ventaja de apreciar los requisitos internacionales, para que las licencias tengan eficacia jurídica no sólo en su nación.

Al tocar el tema de los usuarios autorizados, en el ámbi- to internacional, es imprescindible mencionar lo que se conoce como la Guía de licencias para los países en desarrollo.

Esta guía trata sobre aspectos jurídicos de la negocia- ción y la preparación de licencias de propiedad industrial. En la búsqueda para acrecentar, y dar auge, al desarrollo eco- nómico y social de los países en desarrollo, se ha procurado crear mecanismos, que faciliten el acceso, en términos y con- diciones justas y razonables, los cuales están contenidos en ésta. El acceso a la tecnología, generalmente se alcanza a -

* OMPI, Es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

través de las licencias y contratos de transferencia de tecnología en el ámbito de la propiedad industrial y sectores afines, especialmente en cuanto se refiere a las patentes, conocimientos técnicos y a las Marcas. (15)

"La Guía precisa las cuestiones jurídicas más típicas que surgen en la negociación y preparación de esas licencias y contratos, señala enfoques alternativos a esas cuestiones, llama la atención sobre las características que pueden ser perjudiciales para los intereses de las instituciones y empresas de los países en desarrollo, y sugiere las soluciones que más probablemente servirán a sus intereses".

Esta Guía trajo, gran utilidad práctica tanto a gobiernos para ajustar sus leyes, como a empresas industriales de países en desarrollo, para negociar, con empresas extranjeras.

El origen de esta guía, es el resultado del trabajo emprendido por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); aparte del intercambio de experiencias que tuvo lugar en el Seminario sobre Concesión de Licencias organizado por la OMPI en noviembre de 1974 que examinó la lista de cuestiones que deben considerarse al negociar los contratos de licencia contenidos en el es-

15) Bogsh Arpad Director General de la OMPI; prefacio; Guía de licencias. Editada por la OMPI, Ginebra 1977.

tudio de la OMPI sobre los Aspectos jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas, y los conocimientos técnicos".

"En total, han contribuido a los trabajos en cuestión como participantes en las citadas reuniones 99 personas, procedentes de 47 diferentes países o designadas por una u otra de las organizaciones internacionales, que fueron invitadas. Los 47 países son los siguientes:

Alemania (República Federal); Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Malasia, México, Nigeria, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Arabe, Siria, Sirilanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Tunez, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Venezuela, Yugoslavia y Zaire". (16)

Como ya se indicó, esta guía se ocupa de los aspectos jurídicos de la negociación y la preparación de las licencias - de propiedad industrial y los contratos de transferencia de - tecnología. Pero, hay que reconocer que dedica especial atención a las licencias tanto de patentes, como de marcas. - Porque en una transacción de transferencia de tecnología, podrá

darse el caso de contener más de una licencia de propiedad industrial e incluso más de un contrato sobre conocimientos tecnológicos.--

Por otro lado también trata sobre aspectos como venta o importación de mercancías. La guía, es de gran utilidad ya que todo lo antes descrito, tiene relación directa con aspectos legales, se desarrolla bajo marcos jurídicos, por lo que se establece que: "Ese marco puede ser el sistema jurídico de un determinado país en desarrollo o, posiblemente, de otros países en desarrollo, pero no debería olvidarse que habitualmente los sistemas jurídicos de otros países pueden ser aplicables a determinados aspectos de la transacción o a sus efectos". (17)

La guía establece para mejor comprensión, las definiciones para los propósitos de la misma, a las que hay que adaptarse, para que el contrato o la licencia en cuestión, tenga mayor protección internacional. Dentro de esas definiciones base, encontramos, la definición de licencia, que coincide con lo establecido en nuestra doctrina: La licencia significa el permiso dado por el propietario de ese derecho (licenciante), a otra persona (licenciataria) para que ejecute ciertos actos que están amparados por el derecho. Al referirse a esta licencia de marca, también la llama en su texto, "licencia de

17) Guía de Licencias..., Pág. 26.

propiedad industrial").

Recomienda recurrirse al asesoramiento jurídico profesional, tanto durante la negociación como en la preparación de cualquiera de las licencias o contratos. Porque sólo proporciona ayuda práctica para los aspectos jurídicos de la negociación, y la preparación de los contratos de licencias de propiedad industrial (marcas), y los contratos de transferencia de tecnología (patentes, etc.).

LICENCIA DE MARCAS SEGUN LA GUIA DE LICENCIAS...

En cuanto a las licencias de uso de marca, la guía de licencias para los países en desarrollo, expedida por laOMPI; instituye los siguientes aspectos:

a) Alcance de la licencia, del contrato, para el uso autorizado de una marca.- Una marca u otros objetos protegidos por la legislación sobre propiedad industrial, confieren a su titular, por un período determinado, el derecho a impedir a terceros, que realicen determinados actos y, además, la facultad de conceder a otra u otras personas una licencia, en el caso de una marca registrada para utilizarla, siendo esto último el caso de los usuarios autorizados. Que una vez de acuerdo con el dueño de la marca, y si la licencia y el contrato se llevan de acuerdo con la legislación nacional, e internacional, se tendrá el alcance de protección de derechos de la

cual se escribe en el párrafo anterior.

b) Esfera de utilización o de actividad.- Una disposición relativa a la esfera o las esferas de utilización o de actividad explica el propósito al que se puede aplicar la marca. - Sirve para definir el alcance de esa aplicación por el licenciario; lo que permite la explotación más práctica dadas las capacidades de cada uno de los licenciarios.

El propósito puede referirse al uso final al que se destine un producto determinado; la esfera o esferas de utilización o de actividad pueden calificarse de manera diferente según se trate de la licencia de un determinado derecho de propiedad industrial, o de un contrato de transferencia de tecnología.

"En cuanto a una licencia de marca, en la descripción de la esfera de utilización se puede singularizar un producto especificado o una categoría de productos para los cuales está registrada la marca. Así, la esfera puede ampliarse de utilidades de la marca para el perfume o para todos los artículos de tocador, pero no para ropa. La esfera de actividad puede ser un medio de publicidad especificado, como por ejemplo, indicar que el producto que lleva esa marca debe ser objeto de publicidad en periódicos, y no en la radio ni en la televisión". (18) Esto permite fijar tasas de regalías, según las

18) Guía de Licencias...., pág. 52.

esferas de utilización, se busca lograr que todos los licenciarios en "esa esfera" paguen la misma tasa de regalías.

"La legislación sobre propiedad industrial en un país da do puede permitir al titular del derecho exclusivo limitar la utilización de la marca a una parte especificada del país. En tal caso, es posible que el titular del derecho exclusivo de explotación o utilización también desee limitar la salida que se dé al producto (por ejemplo la utilización o la venta) manufacturado como resultado de la explotación o utilización, o que lleve la marca del titular, a esa parte especificada del país". (19) En ese caso, en determinados países pueden ser aplicables las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas. En virtud de esas leyes se pueden negar las tentativas del propietario de introducir en sus transacciones con un posible licenciario, una limitación acerca de la utilización de la marca. En efecto menciona la Guía de Licencias, que se puede negar especialmente, si la limitación forma parte de un esquema de conducta entre el titular de los derechos exclusivos y su posible licenciario entre el titular del derecho exclusivo y otras por dividirse el mercado correspondiente al producto, especialmente si, como competidores, poseen como grupo un poder considerable; o incluso dominante en el mercado.

En lo que respecta a la situación jurídica en la juris-

19) Guía de Licencias.... Pág. 55.

dicción en la que se ha concedido protección jurídica a la marca de que se trate; los derechos del titular y del posible licenciatarario quedan necesariamente limitados territorialmente a esa jurisdicción. En consecuencia las tentativas de las partes de delimitar sus actividades en regiones que están más allá de esa jurisdicción no se registrarán normalmente por la legislación sobre propiedad industrial en vigor en esa jurisdicción.

Además del ámbito de las leyes en esa jurisdicción sobre las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología, inclusive la posición jurídica de las partes dependerá de las leyes sobre propiedad industrial y de las leyes sobre las prácticas comerciales restrictivas o a la transferencia de tecnología vigentes en la región o las regiones situadas más allá de esa jurisdicción. (20)

c) Aspectos (que por sus características se consideran) especiales sobre las marcas y las licencias de uso de éstas.

"Los aspectos jurídicos de las marcas se pueden considerar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en el contexto de la transacción de transferencia de tecnología, la función de la marca en la fase de comercialización del producto será la que más interese al licenciatarario o receptor de tecnología. Este es el punto de vista desde el cual desearán las

20) Véase Guía de Licencias.... pág. 55.

partes, examinar una serie de problemas en el curso del ordenamiento y preparación de las licencias de propiedad industrial y de los contratos de transferencia de tecnología apropiados". (21)

La Guía menciona los que, llama problemas análogos a los considerados en relación con las patentes; porque algunos de esos problemas realmente son análogos o parecidos, a los que surgen en relación con la "licencia de derechos de patente". La marca o las marcas que se utilizarán habrán de identificar claramente en la licencia de marca, cualquier registro en el país en el que se aplica la licencia y habrá que emprender una investigación para determinar si la marca ya ha sido anticipada por otras marcas anteriormente.

Habrá que considerarse las consecuencias de la negación de concesión, o la anulación del registro de la marca, así como las soluciones que procede adoptar, posiblemente en el mismo sentido que en la negación o la anulación de la concesión de la patente. (22)

— Dispositivos para conferir el derecho de utilización de la marca.—

Al mencionar esferas de utilización, o actividad, no es característico de la marca, pero es relativo, porque ocurre

21) Guía de Licencias pág. 89.

22) IBIDEM.

con las licencias de patente. No es característica la esfera de utilización de las marcas, como sí lo es la especificación de territorio, exclusividad de éste, los cuales se aplican análogamente en la Guía de licencias tanto para marcas como patentes. Y respecto a esto se dice que se puede utilizar o vender el producto que lleva la marca dada en licencia.

"Los dispositivos o mecanismos para conferir el derecho de utilización de la marca se han de examinar con algún cuidado. En algunos países la ley reconoce la concesión de licencias de marcas y puede disponer el registro de la licencia con o sin un examen de los documentos necesarios, así como la aprobación a la luz de determinados requisitos".

Con lo anterior, la Guía de licencias, quiere decir, que cuando no existen disposiciones sobre la concesión de licencias se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la utilización de marcas extranjeras, cuyas disposiciones algunas veces figuran como parte de las leyes que en esos países rigen la transferencia de tecnología. Esas leyes requieren que los acuerdos jurídicos para la adquisición exclusiva de derechos o licencias para utilizar o explotar marcas comerciales se sometan a la aprobación gubernamental.

Esos contratos, dice la Guía, no serán aprobados si no contienen determinados compromisos por parte del licenciante o del licenciario, como por ejemplo, que el licenciario debe establecer una marca local de reemplazo, que el licencian

te permita la libre utilización de la marca extranjera en el mercado nacional; o que el licenciante conceda licencia para la exportación a otros países del producto que lleva la marca y convenga en que las regalías que deben pagarse por su utilización sean un porcentaje de los ingresos en divisas obtenidas en las operaciones de exportación del producto que lleva la marca. (23)

- En cuanto a la forma y métodos de utilización de la marca, dada en licencia, la Guía, establece lo siguiente:

"En virtud de las leyes sobre marcas de algunos países cuando una marca está registrada, el hecho de que la utilice su propietario, porque manufacture y venda el producto que lleva la marca, puede ser una condición para que continúe su validez. En virtud de esas leyes, se considera que la utilización de la marca por el licenciatarío constituye utilización por el propio registrado. En consecuencia, no es sorprendente que el licenciante desee incluir disposiciones en la licencia de marca al efecto de que el licenciatarío no sólo utilice la marca en la publicidad que haga en el país, lo cual normalmente no se considerará utilización suficiente, sino que venda en el país el producto con la marca". (23)

Es posible que el licenciante desee que se estipule el -

23) Ibid.

método de utilización de la marca en, o en relación con, el producto; por ejemplo prescribir los tipos de letras, la forma, el tamaño y el color de la marca y su ubicación en el producto. (Condiciones de utilización de la marca.- El licenciatario debe utilizar la marca exactamente como la escriba y dibuje el licenciante y observará todas las instrucciones razonables que dé el licenciante en cuanto a color y tamaño de la representación de la marca y a la manera de colocar ésta en el producto o sus envases). Así como debe indicarse que la utilización de la marca se hace "con" o "en virtud" de la autorización del propietario. Esto es análogo a lo que ocurre con las patentes: esa indicación "con", "en virtud de licencia", puede servir de ayuda al licenciatario, ya que lleva consigo una identificación y aprovecha la reputación y buena fe del licenciatario, como instrumento para las actividades de propaganda y publicidad con fines de promoción del producto. Lo que se ve claramente reflejado en la fase de comercialización del producto.

"A este respecto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la concesión de licencias de marcas, las cuales imponen que, en lo que respecta a las marcas registradas a nombre de titulares en el extranjero, la mar

ca únicamente puede ser utilizada si las palabras que la constituyen son traducidas al idioma nacional del país. También, en virtud de las leyes de algunos de los países, no se aprobará una disposición de un contrato de conocimientos técnicos si impone como condición para el suministro de tecnología y servicios, la utilización de una marca extranjera o de un lema - publicitario.

En virtud a la legislación de otro de esos países, no se permite utilizar una marca extranjera sobre un producto manufacturado para el mercado interno por un acuerdo de celebración con el extranjero, pero se permite si el producto en cuestión está destinado a la exportación". (24)

- Utilización de marcas extranjeras.- Según la Guía de licencias, el licenciante de esa marca extranjera puede utilizar el crédito de su empresa y el prestigio de la marca asociada con esa empresa para penetrar los mercados del país en desarrollo. El licenciante puede registrar la marca en el país, puede conceder licencias para su utilización a firmas comerciales nacionales, permitiendo su utilización por plazos adecuados para promover un mercado importante para el producto que lleva esa marca y entonces, puede negarse a renovar la licencia en favor del actual licenciatarario. Ese licenciatarario

24) Guía de Licencias...; pág. 91.

a menudo ha realizado inversiones importantes en instalaciones de producción y distribución y se encuentra con que, al término de la vigencia de la licencia, no se le renueva. En vez de ello, el licenciante puede proceder a exportar directamente al país del licenciatarío, o a operar a través de empresas de su propiedad o bajo su control, o a conceder licencia a otra empresa del país para que utilice la marca.

tro de una idéntica o semejante, para mismos productos o servicios no queda fijo hasta pasar un plazo determinado, ya que se da la oportunidad, de que si alguien usó la marca sin registrarla aparezca y reclame su derecho (que por el USO anterior debe respetarse).

4a) El dueño de una marca tiene derechos o facultades, - como lo son.- Transmitir, modificar, cancelar su marca, e incluso tiene la facultad de "autorizar a una o más personas" - como los usuarios autorizados de su marca.

5a) En México, la ley que en sus disposiciones menciona a los usuarios autorizados de una marca, por primera vez, es la Ley de Propiedad Industrial de 1942. Una ley, más completa en cuanto a esta materia, y basada en las necesidades de ese momento, incluyó a mi parecer, las más completas disposiciones en relación con los usuarios autorizados. (Del artículo 160 al 167).

6a) La licencia de marcas es el contrato celebrado entre el titular del registro de una marca (licenciante), y una persona física o moral (licenciataria). Donde el licenciante otorga un derecho de uso de su marca, para distinguir los mismos productos protegidos con ésta, a cambio de una participación determinada. Todo esto, sin transferirse el derecho de propiedad que tiene el titular del registro sobre su marca.

7a) La licencia de marca, ha traído ventajas al tráfico comercial internacional. Pero se ha discutido, respecto a la expresión "licencias de marcas", porque antes sólo se hablaba de licencias de patentes. Aunque son tópicos emparentados, son distintas sus características. Pero para efectos legales, en México se le ha llamado: Usuarios Autorizados, principalmente. Aunque en la práctica casi siempre se le dice licencia de marca, y contratos o convenios de licencias de marcas.

En otros países se les llama también licencias, o bien permisos, autorizaciones de uso y explotación de marca.

8a) Existe clases de licencias. La Exclusiva.- Que es aquélla mediante la cual el propietario de la marca garantiza al usuario que solamente él, y nadie más, utilizará esa marca dentro de determinado territorio o mercado comercial, por un tiempo también determinado. Es decir, en esta licencia el licenciante se compromete a no conceder nuevas licencias.

La licencia No Exclusiva.- Es donde el licenciante se reserva el derecho a permitir su uso a otras personas, dentro de un mismo ámbito territorial. Puede hacer más licenciatarios.

Y la licencia Obligatoria.- En este caso se obliga al proprietario de la marca a contratar con un tercero, y concederle la licencia de uso de marca y explotación, impuesta por el estado. En virtud de una solicitud de una persona que alegue y

pruebe que la marca no ha sido utilizada durante tiempo determinado. "Constituye una sanción al titular de la marca por el incumplimiento de su obligación de utilizarla, es menos grave que la caducidad, por cuanto no extingue el derecho de exclusividad, sino que obliga a contratar. Secofi, por causas de utilidad otorga las licencias, ella fija las regalías convocando a las partes.

9a) La licencia se caracteriza por ser:

Un derecho relativo oponible solamente entre las partes contratantes. Es relativo porque el dueño de la marca da derecho de uso de su marca, mediante un contrato o licencia reservándose el derecho de que esa licencia no puede ser traspasada total ni parcialmente sin su autorización. Es un derecho personal, no transferible, porque resulta lógico que el propietario de una marca se reserve el derecho a que él sea el único que pueda disponer de cualquier eventual traspaso o transferencia de esa marca.

10a) El contrato de licencia de uso de marca. El titular del registro de una marca, tiene el derecho de permitir que otro, utilice su marca, convirtiéndose este último en usuario autorizado de la misma marca. Lo cual es llamado también, licencia de marca, debe quedar plasmada en un documento llamado "contrato de licencia de marca". El contrato tiene características, las cuales son: es de carácter oneroso, personal, de -

tracto sucesivo y es revocable.

11a) El contrato debe celebrarse entre licenciante, y licenciatario. Aclarándose en él, que la calidad de los productos o servicios, será idéntica. La duración de la licencia será de 5 años, prorrogables según sea que continúe registrada. (Art. 112 de la L.I.M.). Debe ser por escrito. Es de naturaleza mercantil, y por ello debe observarse las formalidades que exige el Código de Comercio para los contratos mercantiles, - de manera supletoria.

12a) Para dar la autorización de uso de marca, es necesario que previamente se haya registrado y se encuentre vigente, dicha marca.

La autorización de uso de marca, la constituyen, el acuerdo entre las partes y los registros que haya que hacer, para dar efecto a la autorización.

La ley de la materia no establece cuál va a ser el contenido del contrato. Pero se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Mención de si es licencia exclusiva o no; lo referente a la vigilancia y control que ejercerá el titular de la marca, con respecto a la equivalencia de calidad de las mercancías. Obligaciones del usuario; pago de prestaciones por la licencia, moneda en la que ha de hacerse; precios y detalles sobre la marca y su uso.

13a) La costumbre ha provocado que se formulen dos contratos: el primero con el régimen entre el usuario y el titular de la marca. Con circunstancias confidenciales como monto de regalías, naturaleza de la asistencia técnica, etc. El otro sólo contendrá los datos que requiere la Ley de la materia, - para las inscripciones y registros ante el órgano competente.

Sería óptimo, que se estableciera cuál debe ser el contenido de los contratos de esta naturaleza, porque así se asegurarían intereses de ambas partes. Protegiéndose sus derechos, y señalándose sus obligaciones.

14a) El régimen legal mexicano de las licencias de marca, lo caracterizan las disposiciones que al respecto anotan la L.I.M. y la Ley de Transferencia de Tecnología.

La licencia de uso de marcas, se regula como "usuarios - autorizados", en la L.I.M. en su Art. 134 al 138. Y su correspondiente reglamento, menciona a los contratos o convenios de uso de marca en el 85, y 86.

Las partes deben celebrar un acuerdo de voluntades, plasmarlo, en un contrato. Y solicitar por escrito a la Dirección de Invenciones y Marcas se inscriba al usuario autorizado, como tal. La solicitud debe contener:

I. Nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario; II. La duración del uso autorizado de la marca; III. Los productos o servicios en relación con los cuales se soli-

cita la inscripción del usuario autorizado. Y IV. Los datos que previene el reglamento de la L.I.M. artículo 85.- (Los acuerdos convenios o contratos acompañarán esta solicitud, para efecto de inscribirse en la dirección de invenciones y marcas. Además de la copia certificada de la constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.)

15a) Según la L.T.T. se requiere inscribir en el Registro Nacional de transferencia de tecnología a todos los contratos o convenios de autorización de uso de marca, para efectos en el territorio nacional. Dicha inscripción se llevará a cabo llenando la solicitud para este caso, con los siguientes requisitos: Convenio o contrato original; poder legal o carta poder del solicitante que comparece; y comprobante de pagos correspondientes, según la ley Federal de Derechos, expedida por la Secretaría de Hacienda.

16a) Por tanto, se necesitan para que tenga eficacia jurídica:

- La inscripción del usuario autorizado como tal, en la Dirección de Invenciones y Marcas y Desarrollo tecnológico.

- Y la inscripción del contrato o convenio en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Con los requisitos que anteriormente señalé, que serían más claros y comprensibles, pues a mi parecer, uno de los principales problemas del Régimen mexicano de licencias, es que:

No hay disposiciones que contengan los elementos del contrato de licencia de marca. Y lo principal, los requisitos que dan efecto a las dos inscripciones, están, relacionados de tal manera que no se sabe si se está hablando de la solicitud para la Dirección, o para el Registro, si es requisito del contrato, o no, etc. Realmente me parece desordenado, ya que de un artículo lo remite a otro y en ese otro, una fracción lo remite a aquél, etc. De la L.I.M. a la L.T.T. y al revés. Será mejor, que aunque combinados, pero se pusieran con mayor claridad.

17a) En cuanto al régimen internacional, nuestra legislación es producto de leyes como la de Reino Unido de 1938. La legislación Venezolana referente a los usuarios autorizados, es una de las más parecidas a la nuestra. Aparte de México, - otros países que establecen disposiciones respecto a la licencia de marca, son Brasil, Perú, Argentina, Estados Unidos, etc.

En el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial. (Firmado por Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1968). En uno de los apartados se anota lo referente a las licencias de marca, le llaman "permiso de uso de marca", y afirman que para que produzca efectos contra terceros, es necesaria la inscripción de aquél, en las oficinas correspondientes.

Acuerdo de Cartagena.- Firmado por el grupo andino (Co-

lombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En 1969). En su artículo 6º fracción "f", y en su Art. 18, se establece: Que el organismo competente del respectivo país miembro, debe autorizar las licencias de explotación de marcas, los contratos sobre las mismas y el derecho al pago de regalías. Se dice que una oficina subregional de propiedad industrial es conveniente, para que sirva de enlace entre las oficinas nacionales, recopile y difunda información, y prepare los contratos "tipo" de licencia de marca, para uso subregional. Esto fue criticado, diciendo que era alarmante control y que restaba espontaneidad en el desarrollo del mercado. En mi opinión, las oficinas subregionales, eran buena idea, pues daban la asesoría que algunos países como los del grupo andino, necesitaban.

18a) A.S.I.P.I. .- En México D.F. se creó la Asociación Interamericana para la protección de la propiedad industrial. En relación a los usuarios autorizados de marca, encontramos, que en el 2º Congreso Celebrado en Lima en el año de 1968, se establece que los contratos de licencia de uso de marca, tienen carácter legítimo y deben ser permitidos, y que todas las modalidades sobre exclusividad y transferencia quedan a la voluntad de las partes.

19a) Por otro lado la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha creado la Guía de licencias para los países en desarrollo. Se ocupa de los aspectos jurídicos de la

No hay disposiciones que contengan los elementos del contrato de licencia de marca. Y lo principal, los requisitos que dan efecto a las dos inscripciones, están, relacionados de tal manera que no se sabe si se está hablando de la solicitud para la Dirección, o para el Registro, si es requisito del contrato, o no, etc. Realmente me parece desordenado, ya que de un artículo lo remite a otro y en ese otro, una fracción lo remite a aquél, etc. De la L.I.M. a la L.T.T. y al revés. Será mejor, que aunque combinados, pero se pusieran con mayor claridad.

17a) En cuanto al régimen internacional, nuestra legislación es producto de leyes como la de Reino Unido de 1938. La legislación Venezolana referente a los usuarios autorizados, es una de las más parecidas a la nuestra. Aparte de México, - otros países que establecen disposiciones respecto a la licencia de marca, son Brasil, Perú, Argentina, Estados Unidos, etc.

En el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial. (Firmado por Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1968). En uno de los apartados se anota lo referente a las licencias de marca, le llaman "permiso de uso de marca", y afirman que para que produzca efectos contra terceros, es necesaria la inscripción de aquél, en las oficinas correspondientes.

Acuerdo de Cartagena.- Firmado por el grupo andino (Co-

negociación y preparación de las licencias de uso de marca, y de los contratos de transferencia de tecnología. La Guía precisa las cuestiones jurídicas más típicas que surgen en la negociación y preparación de las licencias de marcas. Esta guía trajo gran utilidad práctica, tanto a gobiernos para ajustar sus leyes, como a empresas industriales de países en desarrollo para negociar con empresas extranjeras. Países invitados para contribuir a su creación, fueron por ejemplo: Alemania, Argentina, España, E.U.A., Francia, Italia, México, Reino Unido, Suiza, etc. Tomándose en cuenta aspectos como la venta, importación, de mercancías, definiciones, alcance de las licencias, problemas análogos entre licencia de patente y de marca; modo de utilización de la marca, marcas extranjeras, etc. Todo esto con el fin de asesorar a los países interesados, y darle un toque de uniformidad a estos aspectos.

ABREVIATURAS MAS FRECUENTES:

- L.P.I. Ley de propiedad industrial.
- L.I.M. Ley de invenciones y marcas.
- L.T.T. Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
- SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

- Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología. Ed. Porrúa S.A., México 1979.
- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Volumen I, Ed. Porrúa S.A., México D.F. 1957.
- Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Ed. Civitas, S.A.; Madrid, España 1978.
- Callmann, Rudolf. The law of unfair competition and trade marks. Volumen 3. 2a. edición; Ed. Callaghan and Company, Chicago 1950.
- Fruit, Rene. Aspectos económicos de la propiedad industrial, en Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Núm. 8. México D.F. junio-diciembre 1966.
- Ladas, Stephen P. Problems of licensing abroad, en University of Illinois Law Forum. Volumen 1965, num. 3. Editor Wayne R. La Fave. Illinois 1965.
- Martí Juan F. de. De los modos de adquirir la posesión y propiedad industrial de las marcas, en Revista de derecho privado núm. 445, año XXXVIII, Madrid, España, - abril 1954.
- Martínez Aguilar, Joaquín. El uso como medio de conservar la vigencia de las marcas registradas; en el Foro núm. - 41; México D.F. abril-junio 1963.

- Mascareñas C.E. Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano. Núm. 10 de la Colección *Justitia et Jus*; Venezuela 1963.
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa S.A. - México 1985.
- Palacios, Leopoldo. Marcas comerciales en Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca, Caracas 1968.
- Pina, Rafael de, y Pina Vara, Rafael de. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa S.A. México 1988.
- Rangel Medina, David. Evolución reciente y tendencias futuras de las marcas en Latinoamérica, en el Boletín mexicano de Derecho comparado. Año X Núms. 28-29. México D.F. 1977.
- , La licencia de explotación de marcas en el derecho mexicano; en la Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año II, núm. 4. México D.F. julio-diciembre 1964.
- , La Marca como instrumento regulador del comercio; en revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXXV, núms. 139-140-141. México D.F. enero-junio 1985.
- , Información y crónicas en revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Año IX, núm. 18. México D.F. julio-diciembre 1971.
- , Papel del abogado en la Propiedad industrial en la revista mexicana de la propiedad industrial y artística. - Año XVII, núms. 33-34. México D.F. enero-diciembre 1979.

—, Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

Ramela, Agustín. Tratado de la propiedad industrial. Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. tomo 1º. Ed. Hijos de Reus Editores. Madrid, España 1913.

Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. Tomo I. - Ed. Porrúa S.A. México 1988.

Romani, Jose Luis. Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Ed. Bosch, Casa Editorial, S.A.; Barcelona, España - 1976.

Sachs, Ignacy, Guido Di Tella. Comercio de Tecnología y subdesarrollo económico. Ed. Coordinación de Ciencias. - UNAM. México 1973.

Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegart. Estudios de Derecho Industrial. Publicaciones de la Facultad de Derecho de Caracas. XXXV. Caracas, Venezuela 1965.

Sepúlveda, César. Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano, en el Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Año XIV, Núm. 42. México D.F. septiembre - diciembre 1961.

—, El Sistema mexicano de Propiedad Industrial. 2a. edición, México D.F. Ed. Porrúa S.A. 1981.

Tookey, Geoffrey W. Adelantos modernos en el derecho y el uso de las marcas en la revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Núms. 21-22. México D.F. enero-diciembre de 1973.

OTRAS OBRAS CONSULTADAS:

OMPI. Guía de licencias para los países en desarrollo. Ginebra 1977.

UNAM. Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología. México D.F. Facultad de Derecho, UNAM. 1984.

LEGISLACION CONSULTADA:

Código de Comercio, en Legislación Mexicana. Tomo 15. (1884).

Ley de Marcas de fábrica de 1889. En Legislación Mexicana, tomo número 19.

Ley de Invenciones y Marcas, vigente. Código Civil y Código de Comercio, vigente para el D.F.