

833

27



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

DERECHO DE MARCAS: NATURALEZA JURIDICA
Y REGIMEN LEGAL

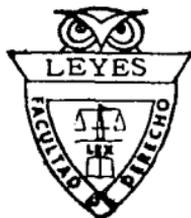
TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

HUGO SANCHES CUAHUTITLA



CIUDAD UNIVERSITARIA

1992

FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

INTRODUCCION XIII

CAPITULO I

DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS MARCAS EN MEXICO

I.	Etapas Prehispánica	1
II.	Etapas Colonial	2
III.	Etapas Independiente	13
IV.	Etapas Actual	34
V.	Las Marcas en el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT)	38

CAPITULO II

I.	Concepto y Definición de Marca	50
II.	Diversas Teorías	58
III.	Teorías Monistas	114
IV.	Fundamento Constitucional del Derecho Marcario	119

CAPITULO III

REGIMEN LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS

I.	El uso adherente o indirecto de las Marcas	125
II.	El uso aparente u oculto de las Marcas	128
III.	Cómo debe realizarse el uso de las Marcas	131
IV.	El uso de una marca registrada por parte de un tercero autorizado	134
V.	Transmisión de una marca registrada	140
VI.	El uso de las marcas no registradas	143

CAPITULO IV

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCARIO

I.	Proceso y procedimiento	147
II.	Procedimiento administrativo	150
III.	El Procedimiento Administrativo en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	154

CONCLUSIONES	175
--------------	-------	-----

BIBLIOGRAFIA

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

Los Derechos Intelectuales, o también llamados Derechos de Pensamiento, Derecho de los Creadores, Derechos de Clientela, Propiedad Inmaterial, Propiedad Intelectual, entre otros, son aquellos que enmarcan el conjunto de prerrogativas que integran la Propiedad Industrial y la Propiedad Artística y Literaria. Estas dos categorías de derechos tienen el común denominador de regular un objeto cuya característica esencial es ser de naturaleza inmaterial, de ahí su justificación por unirse en una sola denominación. Sin embargo, cada una de ellas posee una singularidad propia que la distingue una de otra. El presente trabajo se ubica dentro de la primera de éstas, esto es, de la Propiedad Industrial.

La doctrina es acorde en señalar que la esencia de la misma reside en dispensar protección a una serie de concepciones y combinación de elementos sensibles que han de valer-se por su utilidad en el campo de la industria, comercio y servicios. También denota que dentro de ella se engloba al Derecho de Patentes, De Marcas, De Nombre y Avisos Comerciales, De Las Enseñas, De Denominaciones de Origen, Sobre el Secreto Industrial, y demás.

Este conjunto de figuras forma básicamente dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina. La primera comprende las creaciones nuevas susceptibles de aplicación industrial, donde encontramos las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y el secreto industrial. El segundo grupo está constituido por los signos distintivos de carácter mercantil, comprendiendo los nombres y avisos comerciales, de nominaciones de origen y MARCAS.

La elaboración de este material obedece a la inquietud por conocer las características tan especiales que reviste una de estas modalidades: El Derecho de Marcas.

El conjunto de prerrogativas que encierra este derecho, como sucede con los demás que componen la Propiedad Industrial, tiene peculiaridades que lo hacen distinto de cualquier otro; reviste particularidades del Derecho de Propiedad, de un Derecho Absoluto, de un Derecho de Clientela, etc. Estas notas tan peculiares hace que el mismo rebese la expresión "sui generis" con que se le identificaba anteriormente y se coloque dentro de una nueva categoría de derechos especiales o distintos a los cuales falta darles una denominación más acorde a su naturaleza jurídica.

En este trabajo expondremos un panorama general del Derecho Marcario Mexicano, que si bien no muestra todas sus peculiaridades, sí ilustra sobre las más representativas del mismo.

Por razones de método el presente estudio se compone de cuatro capítulos. El primero de ellos está destinado al análisis de los diversos Ordenamientos Legislativos Marcarios que han existido en nuestro país, tarea que facilitará conocer las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo dicho derecho. El capítulo segundo comprende las diversas teorías que explican la naturaleza jurídica del derecho de marcas, lo que permitirá tener una conceptualización y definición más exacta de lo que es esta Institución. En el tercer capítulo realizaremos un estudio jurídico-doctrinario sobre la legislación vigente de la materia para efecto de determinar la manera en que debe usarse una marca, los derechos que derivan de su utilización y las diversas modalidades que reviste su uso. El cuarto capítulo, y con el fin de complementar el anterior, contiene los puntos más sobresalientes respecto al procedimiento administrativo marcario, es decir, las formalidades y requisitos que deben reunir las promociones y escritos dirigidos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con motivo del uso de una marca, bien para solicitar una Declaración Administrativa o interponer algún Recurso Administrativo.

C A P I T U L O I

DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS MARCAS EN MEXICO.

El origen y desarrollo de las marcas en México ha sido y es un tema poco estudiado. Los investigadores que se han avocado a esta tarea coinciden en dividir su estudio en cuatro etapas históricas: Prehispánica, Colonial, Independiente y Actual.

I. ETAPA PREHISPANICA.

En la historia del México Antiguo no se tiene noticia alguna de la existencia de marcas o de alguna disposición que se haya dictado al respecto, pues a pesar de la riqueza de mercancías que había los comerciantes no utilizaban ningún signo o medio para identificar sus productos de otros del mismo género o especie. Esto obedece a que sus operaciones mercantiles las realizaban a través de géneros, es decir, por vía de permutación; cada quien daba lo que necesitaba. (1)

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento que los habitantes del Anáhuac empleaban algunos medios materiales sobre las personas para identificar la clase o condición a que pertenecían. Un ejemplo de estos medios distintivos era la "collera", que permitía identificar al mal esclavo e impedirle que hullera por entre la gente o penetrase a lugares estrechos.

(1) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México. Ed. Porrúa, 1985. Pág. 121.

Otro vestigio de estos utensilios son las "pintaderas", que eran una especie de sellos para estampar la piel humana con fines ceremoniales, religiosos o decorativos; también eran utilizados para identificar ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores.

Estos sellos tenían dos formas diferentes: el tipo plano, que consistía en un mango y una tabla con características variadas en una de cuyas superficies se hallaba grabado un dibujo cualquiera que servía para imprimir. El otro modelo era un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en donde tenía imprimido un dibujo en relieve que había de servir para marcar.

Es obvio que en este período existieron signos distintivos cuya función no era precisamente mercantil. Sin embargo, su utilización, como instrumento para identificar, constituyen el antecedente del uso de marcas en el México Antiguo.

II. ETAPA COLONIAL.

En este período la actividad industrial y comercial estuvieron limitadas por el monopolio que España ejerció sobre sus colonias, pues ésta no les permitía traficar con ninguna otra nación o pueblo y sólo ella acaparaba sus riquezas y proporcionaba a su vez las mercancías que éstas necesitaban.

Predominando esta situación, interna y externa, es fácil concluir que estas relaciones mercantiles no requerían de un sistema jurídico especial que las regulara, ya que las

mismas se reducían a un tipo casi doméstico. Por consiguiente, el uso de marcas y de normas que las reglamentaran, como hoy se concibe, no existieron.

Sin embargo, hay datos acerca de la utilización de este tipo de signos distintivos de carácter mercantil y de disposiciones relativos al mismo, sólo que sus funciones eran más restringidas. De entre el conjunto de éstos, destacan los siguientes:

CEDULA REAL DEL 15 DE OCTUBRE DE 1522.

Esta disposición fue dictada por Carlos V el día 15 de octubre de 1522 en la Ciudad de Valladolid y su contenido consistía en la autorización para usar las marcas de fuego en los esclavos de rescate. Su llegada a México fue a mediados del mes de mayo de 1524 trayendo consigo el hierro. Este mismo monarca, en fecha 26 de junio de 1523, permitió igual sistema de identificación para los esclavos de guerra. (2)

ORDENANZA 26 DEL AÑO DE 1525.

Su creador fue Hernán Cortés y mediante ella estableció la obligación a los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlo, así como la de registrar dicho utencilio ante el escribano del cabildo. (3)

ORDENANZAS DICTADAS EN LO TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERIA.

Dichas ordenanzas fueron elaboradas por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, mismas que señalaban -

- (2) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 13.
- (3) *Ibidem*.

el procedimiento para mercar los objetos de oro y plata que se elaboraban en la Nueva España, destacando las siguientes:

" 8a. El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como del Veedor y Oficiales Reales, es el siguiente: a) Antes de labrar la plata ú oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los oficiales Reales, para que éstos vean si está quinta y marcada... b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar.

17a. a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México. -

18a. Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artífice que la labró. " (4)

Para que una pieza de plata o de oro pudiera comercializarse o entregarse a quien la mandó fabricar, debía reunir los siguientes requisitos:

" a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no recibía pieza alguna de plata y oro, sin

(4) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarío. México. 196C. Pág. 153-154.

que tuviera la señal del artificio);

- b) Que el platero la señalara con su marca: que de común empleaba, su apellido completo y - (o) en abreviatura arbitraria;
- c) La obligación de presentar la pieza para que se ensayara a fin de saber si contenía la ley establecida en España desde el año de 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza se marcaba con punzones de fierro calzado de acero, con los números que debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos y no latinos.
- d) Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces el marcador del gobierno le imprimía el quinto real, significado por una corona diminuta y sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de Hércules. Este sello se guardaba en las oficinas de la real Hacienda.
- e) Después se le imponía la marca de la ciudad, que consistía en una águila pequeña o letras M que quería decir México. La marca de Guatemala eran dos volcanes y sobre ellos Santiago apóstol montado a caballo. " (5)

Lawrence Anderson, citado por Nava Negrete, hace un sumario de las marcas de acuerdo a la documentación que se refiere a la plata y en el cual puede agregarse las relativas a las piezas de oro, por mencionar la mayoría de disposiciones y ordenanzas de la época a ambos minerales:

(5) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 33.

- | | | |
|-------------|---------------|--|
| " 1524-1637 | Una marca | 1. Certificando impues
to pagado y que el
metal empleado era
ley. |
| 1638-1732 | Dos marcas | 2. Además de la ante--
rior, la marca del
artífice. |
| 1733-1782 | Tres marcas | 3. Además de las dos -
anteriores, la mar-
ca del Ensayador Ma
yor, certificando -
que el empleado era
ley. |
| 1738-1820 | Cuatro marcas | 4. Además de las tres_
anteriores, la mar-
ca del lugar y Real
Corona, certificado
de calidad por el -
justicia del parti-
do. " (6) |

Cuando algún platero ingresaba al gremio de su ramo, depositaba una copia auténtica de su marca para cotejarla, llegando el caso, con la estampada en alguna pieza o alhaja falta de ley.

Podemos afirmar que el uso de estos signos representa un medio de control sobre los productos de oro y plata que se elaboraban en la Nueva España, dado que indicaban la procedencia y certificación fehaciente de los mismos, pero sólo eso. Por otro lado, constituyen el antecedente de las marcas de fábrica.

(6) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 34.

LA CEDULA REAL DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 1733.

Mediante ella se dio instrucciones especificas sobre la platería, consistiendo en:

- " f) Que el platero que necesitare oro ó plata de bería conseguirlo de los Oficiales Reales, - en las cajas de quinto, a cuenta, que al estar acabada, se llevará la pieza para que - "estos Ministros" le pusieren el cuño del - quinto o diezmo; reconociéndose también la - pieza por el ensavador menor, a fin de que - siendo de once dineros, la marcara con la - marca de su nombre.
- i) Que en cuento a los plateros de la Ciudad de México, no se puede vender alhaja alguna de plata sin que esté marcada del artífice y - del marcador, conforme a lo dispuesto por - las leyes. " (7)

ORDENANZAS DEL VIRREY FUEN CLARA DE 1746.

Esta prevenía:

- " Ordenanza 18. a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca, señal - conocida que pongan en las pie - zas que labren.
- b) Que registren su marca ante el escribano del Juez Veedor. " (8)

(7) Rengel Medina, David. Op. Cit. Pág. 8-9

(8) *Ibidem*.

REGLAMENTOS Y ARANCELES DEL 12 DE OCTUBRE DE 1778.

Este conjunto de disposiciones, cuyo nombre original es "Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias", estableció que las mercaderías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas mercaderías. Y, "siempre que resultare comprobada la falsedad de mercaderías y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que ven preñadas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento." (9)

Las sanciones que establecía este precepto eran el decomiso de la mercadería, cinco años de prisión en Africa y ser privado de realizar el comercio con América.

ORDENANZAS DE ENSAYADORES DE 7 DE JULIO DE 1783.

Fueron formadas por el Lic. D. Joseph Antonio Lince González, ensayador mayor del reyno y juez veedor del noble arte de la platería. Se confirmaron por Real orden del 30 de diciembre del mismo año, donde se establecía "que el ensayador debe practicar por sí mismo (sin comentarlo a otra persona) frecuentes visitas, e lo menos cuatro en cada año, en el baratillo, portales, plazas, platerías y demás parajes donde se comercie o pueda comerciar la plata u oro; recogiendo lo que halle sin marca, quinto o diezmo, siendo pieza capaz de admitirlas para que se proceda a lo que haya lugar según las Reales disposiciones, Ordenanzas y Bandos, dando cuenta oportunamente con las causas que forme." (10)

El capítulo VIII de las mismas ordenanzas, establecía: "Después de fundidas y ensayadas las platas u oros, y -

(9) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 10-11

(10) Ibídem. Pág. 9-10.

puestas las marcas de la ley y nombre del ensayador, remitirán las piezas al justicia del partido, para que tomando razón de ellas en su libro que para el efecto debe tener, y puesta en cada pieza la marca del lugar y real corona, les dan la certificación o guía, para que con estos requisitos se pueda libremente conducir la plata u oro."

Se concluye de lo anterior, que las piezas de plata u oro debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto, comprobando el pago de los impuestos; la del ensayador, para indicar la ley del metal y la del artífice, junto con su nombre, para evitar fraudes.

Otros ordenamientos que regularon el uso y aplicación de estos signos distintivos fueron: la Recopilación de los Reinos de las Indias, las Siete Partidas, la Curia Filipica, en su libro I, intitulado Comercio Terrestre, Capítulo VII Marcas, algunas Ordenanzas Reglamentarias de los gremios y Actas del Cabildo de la Ciudad de México, entre otras. Desafortunadamente, ninguno de ellos configuraba un cuerpo jurídico especializado y sólo poseían normas aisladas en relación a nuestra materia.

Además de las anteriores actividades, existieron otras que fueron objeto del uso de marcas. De estas y por su importancia, destacan las siguientes:

MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA O DE FILIGRANAS EN PAPEL.

Durante el siglo XVI y hasta terminar el XVIII, España suministró a México de papel de filigrana cuyo método de fabricación consistía en "una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien, esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era

vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos. " (11)

Entre los fabricantes de esta mercancía, surgió la necesidad de diferenciarlo a través de marcas. Estas se elaboraban con el mismo procedimiento que para dicho bien se requería, pero hecho de hilo de metal, entretejido, en forma tal que la pasta al caer en el molde se adhería al signo. La figura era casi transparente en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas de agua, de filigranas o transparentes. Estos signos consistían en escudos, coronas, iniciales, rúbricas, etc., y pueden considerarse el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel.

MARCAS DE FUEGO DE LAS CORPORACIONES MONASTICAS EN LOS LIBROS.

En el siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego que eran hechas en hierro o bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros. Fueron utilizadas por las corporaciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de los textos en las antiguas bibliotecas mexicanas.

Rangel Medina (12), indica que estos signos constituyen el antecedente inmediato del concepto moderno de la función mercaría, pues señalaban la procedencia del sitio al que el libro pertenecía y el origen de su fabricación.

En opinión contraria, Nava Negrete (13) sostiene que dichas contraseñas constituyan verdaderas marcas de propiedad, ya que su función era señalar al propietario del bien

(11) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 14-15.

(12) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 11-12.

(13) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 20-22.

y no diferenciarlo objetivamente de otros productos. Esta situación demuestre la falta de una finalidad mercantil, por lo que no puede constituir un vestigio inmediato de la actividad marcaria como actualmente se concibe.

Señala este autor la existencia de fabricantes y comerciantes que vendían libros permitidos, los cuales distinguían con marcas. Estas, desde su punto de vista, sí constituyen un antecedente del actual signo distintivo de carácter mercantil que se emplea para los productos de impresiones y publicaciones.

Sin ahondar más, nos adherimos a la opinión del maestro Nava Negrete por considerarla cierta en sus observaciones.

MARCAS EN LOS GREMIOS ARTESANALES.

Al igual que en Europa, los maestros artesanales de la Nueva España emplearon marcas para identificar sus productos, consistiendo éstas en un apellido, inicial, figura, letra o signo. Su aplicación era obligatoria y permitía identificar, en caso de fraude o incumplimiento de las ordenanzas, a su titular y lugar de procedencia. (14)

Los gremios, a través de sus ordenanzas, establecían la forma de usar dichos signos, así como las penas por el incumplimiento de esta obligación.

MARCAS DE FUEGO PARA EL GANADO.

Este signo fue utilizado para identificar el ganado, según ordenanza 26 del año de 1525 dada por Hernán Cortés. Su

(14) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 28-30.

procedimiento se resume a la impresión de un dibujo sobre el cuerpo del animal en parte visible con un hierro calentado al fuego; su empleo era para animales mayores (vacuno, caba---llar). (15)

Los dueños de ganado tenían la obligación de registrar sus fierros y señales, previo pago de derechos, ante el Ayuntamiento, quien les expedía una copia de la matrícula de inscripción.

Como puede observarse, la finalidad de este signo - consistía en identificar al propietario de los animales, tal y como ocurre actualmente en cada uno de los Estados del país con su ley estatal de ganadería, donde se prevé el uso y empleo de estos signos de identificación. Ahora bien, si tal ganado es tomado como mercancía para traficar con él y si para tal efecto se utiliza la misma contraseña, entonces, dicha - marca tendrá la acepción mercantil que actualmente se le otorga.

MARCAS DE FUEGO EN LOS ESCLAVOS DEL MEXICO COLONIAL.

A principios del período Colonial se dió la práctica aberrante de marcar a los esclavos, mismos que se dividían en los llamados de guerra y de rescate. Los primeros eran - áquellos indígenas que no se sometían a la autoridad de Hernán Cortés y que al ser vencidos en batalla se les sometía a la esclavitud herrándoseles la cara con una "G". Los segundos, eran indígenas sacados de la esclavitud en que los tenían los antiguos caciques, pues por disposición del Rey de España se concedió el derecho de rescatarlos de esa condición y tomarlos como tales por el tiempo que fuese voluntad del soberano. A éstos se les marcaba en la cara una "R". (16)

(15) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 23-26.

(16) Ibídem. Pág. 15-16.

Obviamente que este signo no constituye un antecedente de nuestro actual concepto de marca, ya que ésta no puede ser aplicada en los seres humanos. Sin embargo, se vuelve necesaria su mención como una nota ilustrativa.

III. ETAPA INDEPENDIENTE.

Una vez independizado nuestro país de España, continuaron aplicándose en materia comercial y mercantil las disposiciones que se emplearon durante el régimen colonial.

Sin embargo, aparecen disposiciones de carácter punitivo sobre aquellos actos que pudieran afectar al Derecho de las MARCAS. Estas normas comprendían parte del Código Penal y Códigos de Comercio promulgados en este tenor.

CODIGO DE COMERCIO DE 16 DE MAYO DE 1854.

Este Código no contemplaba ninguna disposición o apartado especial que reglamentara el uso de marcas y sólo hacía referencia de ellas de manera excepcional. Consideraba a éstas como instrumentos de prueba de propiedad para los dueños, o bien, medios de control y garantía en la circulación de productos. No obstante lo anterior, son estas peculiaridades las que demuestran su existencia y función esencial, esto es, su terea distintiva.

En su artículo 189, entre los requisitos que se establecía para las cartas de porte o conocimiento que podían exigirse mutuamente el cargador de las mercancías y el porteador de ellas, ordenaba la designación de las mercaderías, ha-

ciendo mención de su calidad g^énerica, peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos que les contenían. (17)

Por otra parte, el uso exclusivo de una marca se obtenía a través de lo señalado por la Legislación de Propiedad Literaria y Artística, dada la analogía existente entre ambas materias.

CODIGO CIVIL DE 1870.

Al amparo de las disposiciones de este Código, se llegó a dar una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, cuando menos en lo que atañe a las figurativas. Asimismo, en su Título Octavo, bajo el rubro de "Del Trabajo", reglamentaba en forma completa las instituciones que actualmente conocemos como Derecho de Autor, en sus tres ramas: Propiedad Literaria, Propiedad Drámatica y Propiedad Artística. (18)

CODIGO PENAL DE 1871.

Este ordenamiento, que también se le conoce como Código de Martínez de Castro, en su título genérico de falsedad, estableció sanciones para los delitos de falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y MARCAS. La aceptación en que estaban mencionadas estas últimas, es respecto a la contraseña utilizada por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de al

(17) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 13.

(18) *Ibíd*em.

gún impuesto, o bien, para señalar el peso o medida sobre los instrumentos de medición, entre otros. (19)

No obstante lo anterior, este Código contenía disposiciones que reprimían la falsificación de marcas industriales y comerciales, las cuales estuvieron vigentes hasta el año de 1903.

CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

Este Código, en su capítulo titulado " De la Propiedad Mercantil ", reguló por primera vez la utilización de las marcas de fábrica, tarea que plasmó en sus artículos 1418 y - 1420.

" ART. 1418.- Todo fabricante tiene derecho de - poner a sus productos, para distin-
guirlos de otros, una marca espe-
cial. Esta puede constituirse por el
nombre del fabricante o el de su
razón social, por el nombre de su
establecimiento, de la Ciudad o localidad
en que se haga la fabri-
cación, o en iniciales, cifras, le-
tras, dibujos, cubiertas, con-
trase ñas o envases.

ART. 1420.- Que las marcas deben estar precis-
amente en los productos o mercan-
cias y en aquellos en que estén en

(19) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 15-16.

la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierre no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca. " (20)

La propiedad de una marca se obtenía mediante su depósito ante la Secretaría de Fomento, quien concedía la titularidad solo si ésta no se hubiese usado o adoptado por otra persona y no fuese semejante a otra marca, evitando con esto la defraudación de intereses ajenos.

La regulación que contemplaba este ordenamiento no se refería exclusivamente a las marcas de fábrica, sino que también a las de comerciantes e instituyéndose en ambos casos el derecho a su propiedad. Asimismo, consideró que el nombre comercial, muestras, privilegios de invención y títulos de obra, eran de naturaleza mercantil y su regulación correspondía al Código de Comercio. Enumeró los supuestos que configuraban la usurpación de marcas y otorgó acción para exigir el pago de daños y perjuicios cuando el titular de ésta se veía afectado por la falsificación de su signo distintivo.

Como puede apreciarse, el presente Código se basa en el sistema atributivo o constitutivo para otorgar la titularidad de este signo distintivo de carácter mercantil que es la marca.

LEY DE 11 DE DICIEMBRE DE 1885.

Por medio de esta Ley se modificaron las disposiciones

(20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 46-47.

nes anteriores y se creó el Registro de Comercio en el que debían matricularse los comerciantes. Sus artículos segundo y tercero, establecían la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado sus títulos de propiedad industrial, patentes de invención o marcas de fábrica, los cuales producían sus efectos desde la fecha de su inscripción; su omisión impedía al comerciante ejercer sus derechos con relación a terceros.

Estas reformas son el más remoto antecedente de nuestro actual registro de Marcas en su función de medio para acreditar el uso exclusivo sobre las mismas. Su vigencia fue hasta el año de 1903, fecha en que se promulgaron las leyes de patentes y marcas.

CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Este nuevo ordenamiento deroga las leyes mercantiles antes aludidas, pero conserva la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marca de fábrica. Y, en caso de no realizarse el registro de los documentos que conforme al mismo deba hacerse, los mismos no producirán perjuicio a terceros y sí en cambio éstos podrán aprovecharlos en lo que les fuere favorable.

Este Código no incluye disposiciones específicas sobre las marcas, toda vez que el mismo tiempo entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica de 1889. (21)

A partir del año de 1889 y hasta 1942, surgieron unas series de disposiciones concernientes directamente a la materia de marcas, sobresaliendo las siguientes:

(21) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 48.

LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Promulgada bajo la presidencia de Don Porfirio Díaz, esta ley constituye el primer ordenamiento que de modo específico y directo reguló el derecho sobre las marcas, comprendiendo las utilizadas por fabricantes y comerciantes.

Sus diecinueve artículos reflejan un serio empeño por garantizar el interés del productor y el interés social. Consideró como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. Estableció que no podían constituir esta figura la forma, color, locuciones o designaciones que no integren por sí solas el signo determinante de la especialidad de la mercancía, o bien, que fuese contrario a la moral.

De igual manera, el primero que hubiese hecho uso legal de una marca podía pretender adquirir su propiedad. Esta se lograba en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos; la duración de este dominio era por tiempo indefinido. (22)

Otra disposición importante de este Cuerpo Legislativo, es la relativa a que las marcas sólo se transmitían con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio servían de distinción. Dicha conducta no estaba sujeta a ninguna formalidad especial y se verificaba conforme a las reglas del derecho común.

A pesar de lo trascendental de este ordenamiento fueron suscitándose una serie de casos que cuestionaron su

(22) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 22-23.

idoneidad para ser aplicada en la práctica. Sin embargo, esto no le resta importancia para representar el punto que señala la transición entre la reglamentación deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial casi autónomo.

DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 1896 SOBRE DEPOSITO DE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.

De acuerdo a su artículo 14, los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia, es decir, Puertos Fronterizos, que dieran apariencia extranjera a sus productos sin que ello constituyera una verdadera falsificación, estaban obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas demarcaciones, las MARCAS de fábrica y demás distintivos de que hicieran uso en la expedición de sus productos a fin de que, mediante este requisito, pudiesen ser aceptados como nacionales.

DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.

Este decreto fijó los requisitos a que debían sujetarse los industriales que pretendían dar apariencia extranjera a sus manufactures.

Según su artículo 1o., "Todos los industriales del país que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas con que merquen la mercancía o su envase, y siempre que ese procedimiento no importe falsificación, lo cual calificará la autoridad competente, quedan obligados a registrar oportunamente en la Secretaría de Hacienda

el número de ejemplares que ésta les fije de las marcas, etiquetas y demás distintivos usados en los productos que elaboran, para que mediante este requisito sean aceptados como nacionales."

Este depósito de marcas ante la Secretaría de Hacienda, sólo procedía si con anterioridad se había hecho el registro de las mismas en la Secretaría de Fomento. (23)

DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA LEGISLAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este decreto surge a consecuencia de la iniciativa presentada por la Secretaría de Fomento de fecha 25 de abril de 1903, mismo en el que se autorizó al ejecutivo para reformar la Legislación vigente sobre patentes de invención, marcas de fábrica y demás figuras de la Propiedad Industrial con arreglo a diversas bases, de entre las cuales destacan:

- " a).-- Las marcas de fábrica se registraron sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expidieron sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;
- b).-- La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que

(23) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 25.

aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, será progresivo;

- c).- Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal.
- d).- La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario;
- e).- Se publicará un periódico, que con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas. " (24)

En base a los lineamientos generales de este decreto, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.

Esta Ley perfeccionó la legislación sobre propiedad industrial e inició su labor dando una definición de marca, -

(24) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 27.

consistiendo ésta en: el signo o denominación característica y peculiar utilizada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o exhibe, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia. Asimismo, menciona los medios materiales que pueden constituir este signo, como son: los nombres bajo forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes cubiertas envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, etc., enumeración que sólo era enunciativa y no limitativa.

Por primera vez el registro de una marca se tramitó en una oficina especialmente creada para ello: Oficina de Patentes y Marcas. Dicho acto se realizaba sin ningún examen de novedad y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de terceros y aplicándose un examen puramente administrativo. Este registro surtía sus efectos desde la fecha de su presentación ante tales oficinas y tenía una vigencia de veinte años.

Genéricamente se dispone que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la propia ley y como única causal específica se consigna la relativa a que dicho signo ya se hubiese registrado con anterioridad por otra persona.

Esta ley introduce el sistema de la sección libre de una marca registrada, la cual podía transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho. Para que dicho traspaso produzca efectos contra terceros, era obligatorio su registro en la oficina de patentes y marcas. También se reconoce una prioridad a las marcas cuyo registro se pidan en México dentro de los cuatro meses de haber sido solicitado en otro país, siempre que haya reciprocidad al respecto para los ciudadanos mexicanos.

Impuso la obligación a fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas esta-

ban registradas. (25)

Esta ley reglamentó, por primera vez, el nombre y -
aviso comercial; signos distintivos de la hacienda mercantil -
que guardan estrecho vínculo con las marcas, lo cual explica -
que sin perjuicio de las normas relativas a tales elementos -
de la empresa, la misma ley disponga que les son aplicables -
múltiples preceptos marcarios a los mismos. (26)

LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO
DE 1928.

Esta legislación sobre propiedad industrial supera -
en mucho a la anterior, ya que resulta de una compilación de -
legislaciones Marcarias de diversos países, de material doc- -
trinario y experiencias prácticas.

Se adopta el sistema mixto atributivo declarativo, -
mismo que otorga el derecho exclusivo de uso de una marca a -
su registrante, además reconoce las prerrogativas adquiridas -
por el usuario extraregistraral, siempre y cuando haya explota- -
do dicho signo con más de tres años de anterioridad a la fe- -
cha legal del mencionado registro.

Por otra parte, no define lo que es una marca y só-
lo la conceptualiza como el signo o medio material distintivo
que está usando o quiera usar un comerciante, industrial o -
agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los ar-
tículos que expende, fabrique o produzca. Asimismo, establece
los objetos que puedan constituir este signo, comprendiendo -
a: los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones -
y en general cualquier medio material que sea susceptible, -

(25) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 27-29.

(26) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 60-67.

por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase. También las razones sociales de los comerciantes, le-- yendas, muestras y enseñas de sus establecimientos aplicadas a las mercancías que venden, podían constituir una marca.

Se fijan con mayor precisión y claridad los requisitos y formalidades que debe cumplir el solicitante de un registro mercario, se implanta el examen de novedad y se crea el procedimiento de oposición para terceros que se consideran afectados.

El derecho de ejercicio de acciones civiles y penales en contra de las personas que lesionaran el uso exclusivo de una marca, siguió los mismos lineamientos de la ley de 1903, pero exigió para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o utilización ilegal de marcas, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

Plasma como exigencia para la transmisión de una marca a un tercero, practicar sobre la misma un examen previo de novedad y sólo en el caso de existir anterioridad alguna u oposición, se registrará la transmisión en el Departamento de la Propiedad Industrial.

Introduce la extinción de las marcas por falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, a menos que antes del vencimiento de dicho período el registro fuese renovado, manifestando su titular la imposibilidad de efectuar su aprovechamiento.

DECRETO DE 2 DE ENERO DE 1935 QUE REFORMA Y ADICIONA EN MATERIA PENAL A LA LEY DE 1928.

Durante el régimen del Presidente Cárdenas, se reformó la Ley de Marcas de 1928 en su aspecto relativo a las penas de prisión por la comisión de delitos. Así, se reduce al mínimo las penas de prisión y pecunieras para los delitos de imitación de marcas, de usar marcas que puedan inducir al público a error sobre la procedencia de las mercancías y del delito de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza y constitución de los productos. En la ley original la pena corporal se fijaba de uno a dos años; en la reforma podía fluctuar entre tres días a dos años.

Para los comerciantes que vendían dolosamente o hacían circular los artículos marcados en la forma penada por las disposiciones legales referidas, las penas de prisión y multa fueron aumentadas. Otra reforma se refiere a la penalidad señalada para los impresores, litógrafos, etc., remitiéndose para la calificación de su responsabilidad a los principios establecidos por el Código Penal.

Por último, fue necesario que el dueño de una marca, para pedir al Juez el aseguramiento de los objetos ilegalmente marcados, comprobara por cualquier medio legal el cuerpo del delito, entre otros requisitos.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

La vigencia de este ordenamiento se inicia el 1.º de enero de 1943. Su nota característica es la codificación que hace de todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal, así como la inclusión de los principios universalmente admitidos por la Convención de Unión de París.

de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial.

De entre las innovaciones más importantes que introduce esta ley, destacan las siguientes:

- a) Se determina las denominaciones o signos susceptibles de registrarse como marcas, así como aquellos que no pueden serlo por impedirlo consideraciones de orden público (art. 105, frac. XI). Se establecen reglas más estrictas que impidan el registro de marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.
- b) Se reduce a diez años el término de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes, otorgándose un plazo de gracia de dos años; si no se presentaba la solicitud o se efectúa el pago caducaba la marca.
- c) Se establecen sanciones específicas para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México" en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas registradas o no. De igual manera, se consignan medidas que tienden a impedir que industriales y comerciantes empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país y traten de darles apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía nacional, pues productos mexicanos de buena calidad se hacían pasar como extranjeros en detrimento del público y de la industria nacional.

- d) En la transmisión de marcas registradas, se consig--nan diversas reglas para evitar que se disponga de - éstas en forma tal que llegue a existir multiplici--dad de propietarios de marcas idénticas o semejan---tes, en grado tal que se confundan e induzcan a - error al público consumidor.
- e) Se establecieron normas que regularon el procedimien to para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsifica ción, de imitación y uso ilegal de marcas. Asimismo, se reglamentó la notificación de la demanda, dando - oportunidad para que el propietario del signo regis trado o el presunto falsificador, imitador, usuario ilegal o desleal competidor formulara su defensa por escrito y presentara pruebas.
- f) Se suprimieron los medios ordinarios para impugnar - las resoluciones administrativas que contemplaba la ley de 1928, quedando como único medio impugnativo - el juicio de amparo. (27)

Esta ley significó un adelanto considerable dentro de la Propiedad Industrial, como lo demuestra su vigencia de más de tres décadas; representa los criterios doctrinales más autorizados y jurisprudenciales al respecto, así como las experiencias obtenidas de las conferencias de revisión del Convenio de París.

(27) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 43-47.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1975.*

El día 23 de octubre de 1975, el Secretario de Industria y Comercio en turno, compareció ante la Cámara de Senadores para explicar y fundamentar la Iniciativa de Ley que regulaba los derechos de inventores y el uso de signos marcarios, indicando que la misma perseguía los siguientes objetivos:

- " a) Concede un rango dominante al interés público;
- b) Estimula a la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno e impulsa la actividad inventiva de los mexicanos;
- c) A reducir las importaciones y a establecer disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;
- d) Apoya las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales;
- e) Da protección a la colectividad consumidora, y
- f) Robustece la independencia económica de México. " (28)

(*) Vigente a partir del 11 de febrero de 1976.

(28) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 537.

En materia de marcas introduce las siguientes innovaciones:

- 1.- Se determina las denominaciones o signos susceptibles de registrarse como marcas, así como las que no pueden serlo por impedirlo consideraciones de orden público.
- 2.- Se autoriza a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a imponer el uso de una sola marca en aquellos productos sustancialmente iguales y fabricados por una misma persona. El establecimiento de esta medida está condicionada a que los productos elaborados o servicios prestados tengan un mismo fin, provengan de la misma persona y sean sustancialmente iguales en tanto que sólo difieran en características accidentales.
- 3.- Se implanta el uso obligatorio de la marca. Esta Ley exigió el uso efectivo de este signo para conservar los derechos derivados de su registro, añadiendo que de no comprobarse dicha utilización dentro de los tres años siguientes a su registro o cuando se efectúa la renovación, la marca se extinguirá (art. 117 y 140).
- 4.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es investida de amplias facultades para prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica cuando existan razones de orden público. Para realizar esta conducta, la ley requería que fuesen oídos los organismos de los sectores interesados, se expidiera una declaratoria y se publicara en el Diario Oficial.
- 5.- Otra innovación, sin duda la más importante, fue la contenida en los artículos 127 y 128, calificados de

cruciales por la prensa internacional, donde se estableció la obligación de vincular marcas extranjeras con las nacionales. Con esta disposición quedaban obligados a tal supuesto los titulares de marcas solicitadas y registradas en un país extranjero, las personas físicas o jurídicas extranjeras, las uniones económicas extranjeras sin personalidad jurídica y las empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero.

En cuanto al licenciatario, podía serlo cualquier persona física o jurídica nacional e incluso las subsidiarias o filiales mexicanas de empresas extranjeras, siempre y cuando hubiesen elaborado, producido o prestado sus servicios exclusivamente en el país.

- 6.- Introduce por primera vez en nuestro derecho la figura jurídica de la licencia obligatoria en materia de marcas, indicándose que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por causa de utilidad pública podrá decretar dicha situación (art. 132). Esta figura surgió de una copia del derecho de patentes.
- 7.- También introduce, como un caso de extinción de la marca, que el titular de la misma haya provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la marca que correspondía a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique (art. 149).
- 8.- Otra innovación de la Ley de Invenciones y Marcas, es la cancelación de oficio de una marca. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá cancelar el

registro de este signo distintivo de carácter mercantil cuando su titular especule, haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por el mismo y vaya en detrimento del público o de la economía del país.

- 9.- Asimismo, esta Ley en su precepto 211, enuncia una serie de supuestos que considera como delitos en materia marcaria con una severidad que no poseían antes.
- 10.- Por último, esta ley introduce por primera vez las marcas de servicio. (29)

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS DEL 8 DE OCTUBRE DE 1976.

El 8 de octubre de 1976 se promulgó este reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 del mismo mes y año, entrando en vigencia tres días después de su publicación.

Su objetivo fue regular la aplicación del artículo 27 de la Ley de Invenciones y Marcas únicamente. A pesar de su vigencia, la realidad es que nunca se aplicó ninguno de sus 13 artículos que lo configuraban.

(29) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 539-557.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES DE MARCAS DEL 4 DE FEBRERO DE 1981.

Este reglamento fue publicado el día 20 de febrero de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación.

Lo peculiar de este ordenamiento es que entró en función a 5 años después de la vigencia de la Ley de Inveniones y Marcas, aplicándose por lo mientras el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Lo anterior resulta contradictorio, pues la nueva Ley de la Materia contemplaba una serie de cambios que no podían ser realizados mediante el auxilio de un reglamento que resultaba insuficiente, lo cual sin embargo se hizo.

De entre sus 68 artículos, el número 56 señalaba que la solicitud de registro de una marca debía especificar los artículos, productos o servicios que pretendía amparar, de acuerdo a una clasificación que el mismo contenía, donde establecía el género de la actividad para la que se requería la marca. Declaró que los registros de marcas otorgadas en base al reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, deberían, al solicitar su renovación, se les adecuara a la clasificación de productos y servicios que establecía, siendo indispensable para obtener su renovación.

Asimismo, no observó nada relativo a procedimiento administrativo, vigilancia, inspección o recursos; situaciones que contemplaba ya la Ley de Inveniones y Marcas.

En conclusión, este reglamento se caracteriza por la falta de disposiciones referentes a situaciones que de hecho y de derecho existían y de las cuales era omiso.

REGIAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 24 DE AGOSTO DE 1988.

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de agosto del mismo año, entrando en vigencia a los 30 días naturales siguientes a su publicación.

Se caracteriza por poseer una mayor amplitud en cuanto a su ámbito de aplicación, es decir, trata de ser acorde con la Ley de Invenciones y Marcas; para tal efecto se le anexaron 60 artículos más.

Entre sus innovaciones concede un capítulo por separado a las marcas, denominaciones de origen, avisos comerciales, nombres comerciales, procedimientos administrativos, inspecciones y vigilancia y sanciones y recursos.

Su artículo 74 representa un intento por frenar la introducción de mercancías falsas a nuestro país, esto es, de aquellos productos que ostentan ilícitamente una marca registrada en México, ya sea nacional o extranjera.

Finalmente, al igual que la Ley de Invenciones y Marcas, incurre en una serie de omisiones sobre situaciones de hecho que no fueron contempladas; por ejemplo, en lo referente a licencias obligatorias de uso de marcas, se aprecia la falta de procedimiento que regule dicha figura. Estas inobservancias originan que se tergiverse el espíritu de la Ley con interpretaciones erróneas. Por lo demás, las innovaciones que contempla son las mismas que introduce la Ley de Invenciones y Marcas y de las cuales va hemos hecho referencia.

IV. ETAPA ACTUAL.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Esta ley rige actualmente en materia de propiedad industrial y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1991, iniciando su vigencia al día siguiente de su publicación.

El presente ordenamiento reconoce seis puntos esenciales a salvaguardar con su aplicación, mismos que plasma en su artículo segundo.

- " Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:
- I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
 - II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
 - III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Los aspectos más sobresalientes en materia de marcas que incluye la presente ley, son:

- Se abroga la Ley de Invenciones y Marcas, la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y el Reglamento de esta última, publicados en el Diario Oficial el 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990 respectivamente.
- En tanto que el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se seguirá aplicando en lo que no se oponga a la misma el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.
- Crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado que será órgano de con-

sulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de Propiedad Industrial y difusión, asesoría y servicio al público en esta materia.

- Bajo un sólo título (IV) comprende a las marcas, avisos y nombres comerciales. Este se integra por siete capítulos, de los cuales cinco de ellos se refieren a materia marcaría. El capítulo I se titula "De las Marcas" y define lo que debe entenderse por la misma. El capítulo II se titula "De las Marcas Colectivas" y establece quienes podrán solicitar el registro de la misma. El capítulo V se titula "Del Registro de Marcas", refiriéndose a los trámites para presentar las solicitudes de registro de una marca. El capítulo VI se denomina "De las Licencias y Transmisión de Derechos", y determina la concesión de licencias, su inscripción en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su cancelación y transmisión de los derechos a terceros. El capítulo VII se titula "De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro" y especifica los casos en que se considera la nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca.
- Los efectos producidos por el registro de una marca tiene la vigencia de diez años, pudiéndose renovar por períodos sucesivos de la misma duración, en lugar de la vigencia de cinco años que contempla la anterior ley.
- Para la renovación del registro bastará la manifestación de uso ininterrumpido bajo protesta de decir verdad, en lugar de ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad pruebas de que la marca registrada se usa. Es interés del particular ofrecer una declaración fidedigna al respecto, ya que de lo contrario cualquier tercero puede demandar la caducidad de la

marca por falta de uso, si ésta ha estado inactiva por un período de tres años dentro de la vigencia.

- Se amplía el plazo que la anterior ley concedía a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros marcarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México.
- La autoridad está facultada para negar el registro en cualquier clase de productos o servicios de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas, así como para recibir simultáneamente en México solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros, siempre que exista reciprocidad.
- En su artículo 227 señala que son competentes los tribunales de la federación para conocer de los delitos a que se refiere esta ley, así como de las controversias mercantiles y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de este ordenamiento. Y, que cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellos, a elección del actor, los tribunales del orden común.
- Se precisan los tipos penales ya determinados por la ley anterior y se adicionan otros más relativos a la violación de secretos industriales, uso no autorizado de una denominación de origen o de marcas previamente registradas en denominaciones o razones sociales de personas morales que realicen actividades iguales o similares a las que se aplica la marca.
- Refuerza la persecución de los delitos al permitir que el Ministerio Público requiera a la autoridad administrativa un dictámen técnico sobre la comisión del ilícito.
- Además de las sanciones que se imponga a los infractores, se podrá demandar la reparación de los daños y perjuicios sufridos.

V. LAS MARCAS EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT).

Al amparo del presente título expondré los aspectos legislativos mercarios más sobresalientes respecto a la participación de México en el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT), que por su importancia actual merece ser incluido su análisis en el presente numeral de este capítulo.

Sin ahondar en antecedentes históricos, aspectos político o económico, diremos que los orígenes de este organismo se remontan a la época de la Pos-guerra, donde los participantes a las juntas de Bretton Woods reconocieron la necesidad de reducir los obstáculos del comercio mediante la liberación de éste. (30)

En el año de 1947, en Ginebra Suiza, se reunieron - 22 países que acordaron un documento titulado Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Las normas del GATT rigen el comercio de los países miembros y sus relaciones entre ellos, previa la aceptación - de los derechos y obligaciones que se señalan en el Acuerdo. La vigilancia de su cumplimiento es una actividad importante y permanente del mismo.

Durante 40 años ha fungido como el principal organismo internacional encargado de negociar la reducción y eliminación de los obstáculos que entorpecen el libre comercio, así como las relaciones comerciales internacionales.

(30) Naranjos Osorio, José Alberto. "Las Marcas y el GATT". Dirección de Desarrollo Tecnológico, Departamento de Titulación, Transmisión y Conservación de Marcas/Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México. 1991. - Pág. 1 - 26.

De lo expresado, se concluye que el GATT es un conjunto de normas, por un lado y un foro por el otro, en donde los países pueden planear, negociar y resolver sus problemas comerciales internacionales.

El 19 de enero de 1979, México envió un comunicado al Director General del GATT, informando su intención de iniciar negociaciones para su eventual adhesión al Acuerdo General; su participación se condicionó al reconocimiento de México como un país en desarrollo. Este deseo de formar parte de dicho órgano se manifestó a través del Proyecto de Protocolo de Adhesión, documento en el que se estableció el marco jurídico y económico de aplicación del Acuerdo General, consignándose los derechos y obligaciones que se derivan para México.

En el Protocolo referido se estableció que los deberes de México ante el GATT no se regirían por la letra exacta del Acuerdo General, sino por la aplicación de éste en base al Protocolo de México y los acuerdos contenidos en el informe del grupo de trabajo.

Los principios que México consideró para su eventual adhesión al Acuerdo General en su negociación, fueron:

1. México es un país en desarrollo;
2. México seguiría aplicando sus políticas de desarrollo económico y social;
3. México debería tener flexibilidad en la regulación de sus importaciones.
4. Necesidad de proteger el sector agrícola;
5. Proteger y promover el sector industrial conforme a las políticas internas del país;
6. Plena vigencia de los ordenamientos políticos internos de México.

Como resultado de su negociación, México ofreció - concesiones en el alrededor de 300 fracciones arancelarias.

La inclusión de México en el GATT, y con ello la -- apertura comercial, demanda que el mismo tenga acceso a tecnología modernas, lo cual sólo se logra si se cuentan con una adecuada protección de Propiedad Intelectual.

De los acuerdos a que ha llegado este organismo en materia de marcas, se encuentra lo expresado por su artículo IX, que a la letra dice:

1. En lo que concierne a la reglamentación relati va a las marcas, cada parte contratante concederá a los productos de los territorios de las demás partes contratantes un trato no menos fa vorable que el concedido a los productos simi lares de un tercer país.
2. Las partes contratantes reconocen que, al esta blecer y aplicar las leyes y reglamentos relati vos a las marcas de origen, convendría redu cir al mínimo las dificultades y los inconve nientes que dichas medidas podrían ocasionar - al comercio y a la producción de los países ex portadores, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger a los consumidores con tra las indicaciones fraudulentas o que puedan inducir a error.
3. Siempre que administrativamente fuera factible, las partes contratantes deberían permitir que las marcas de origen fueran colocadas en el mo mento de la importación.
4. En lo que concierne a la fijación de marcas en los productos importados, las leyes y reglame ntos de las partes contratantes serán tales que

sea posible ajustarse a ellos sin ocasionar un perjuicio grave a los productos, reducir substancialmente su valor, ni aumentar indebidamente su precio de costo.

5. Por regla general, ninguna parte contratante - debería imponer derechos o sanciones especiales por la inobservancia de las prescripciones relativas a la fijación de marcas antes de la importación, a menos que la rectificación de las marcas haya sido demorada indebidamente, - se hayan fijado marcas que puedan inducir a error o se haya omitido intencionalmente la fijación de dichas marcas.

6. Las partes contratantes colaboraran entre sí - para impedir el uso de las marcas comerciales de manera que tienda a inducir a error con respecto al verdadero origen de un producto en detrimento de los nombres de origen regionales o geográficos distintivos de los productos del territorio de una parte contratante, protegidos por su legislación. Cada parte contratante prestará completa y benévola consideración a las peticiones o representaciones que pueda formular otra parte contratante con respecto a abusos como los mencionados en este párrafo - que le hayan sido señalados esta otra parte contratante sobre los nombres de los productos que ésta haya comunicado a la primera parte contratante.

De lo transcrito se desprenden varias hipótesis que afectan a nuestro país en lo que a propiedad industrial se refiere, más particularmente en lo concerniente a marcas. En efecto, el punto número 2 señala que las partes contratantes reconocen que en lo relativo a marcas de origen, convendría reducir al mínimo las dificultades y los inconvenientes que -

dichas medidas podían ocasionar el comercio y, por otro lado, establece la necesidad de proteger a los consumidores contra las indicaciones fraudulentas.

La anterior aseveración, a mi juicio, resulta contradictoria en cuanto a que si se reduce al mínimo las dificultades en las mercancías que se introduzca al país implica darles libre acceso, independientemente de que esto es lo que ocurre en la realidad, pues nuestro sistema nacional de aduanas no cuenta con personal capacitado que pueda aplicar los reglamentos, en forma especial los relativos a marcas, a la mercancía que transita o ingresa a la nación por una aduana específica. En consecuencia, no se analiza en forma particular cada artículo que se importa para ver si contiene indicaciones fraudulentas que puedan engañar al público consumidor.

Esto lleva a particularizar los problemas que hasta el día de hoy se han presentado con motivo del ingreso de nuestro país al GATT.

A nuestra manera de ver, los mismos se presentan de dos formas diferentes:

1. Los ocasionados por la importación de mercancías que son fabricadas en un país miembro del GATT pero que se elaboraron por un licenciatario legítimo del titular de la marca, quien exporta a otras naciones a pesar de que su territorio autorizado en el contrato de licencia es uno en específico, y
2. Los originados por la importación de mercancía que ostenta una marca registrada en México por una persona distinta al que introduce la mercancía, es decir, se trata de artículos falsificados y que constituya un acto ilícito que se tipifica como delito en los términos del precepto 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En el primer supuesto, existe una auténtica impotencia para actuar frente a los casos en que ingresan a nuestro país bienes fabricados por un licenciatario del titular original de la marca en otro país miembro. Debemos entender que para efectos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no se está incumpliendo en un uso ilegal de la misma, ya que quien los elaboró tenía autorización para hacerlos, pero quizá no lo tenía para exportarlo a otros países en donde el titular original de la marca ya había otorgado licencias adicionales, lo que de acuerdo a nuestra ley no es delito.

Esto derive en un problema de estricto cumplimiento de contrato, que es de carácter civil y debe reglamentarse en base a la legislación de cada uno de los países que son internacionalmente conocidos como maquiladores; por ejemplo, Taiwan, Corea, China, entre otros.

Cada día es mayor el número de problemas que enfrentan las empresas mexicanas subsidiarias de transnacionales por causa de la importación de los productos que ellas fabrican en forma exclusiva para el mercado nacional, con márgenes de utilidad elevadísimos, y los cuales se venden a menor precio que el costo de producción local. Esta importación desmedida se realiza no solo de objetos de primera necesidad, sino de artículos superfluos, vulgarmente denominados "chatarra".

Algunos aspectos que pueden tomarse en cuenta para solucionar esta situación, son:

- Las empresas mexicanas tienen la ventaja del costo de mano de obra, por lo que deben ajustar sus precios para ser competitivos internacionalmente.
- Reducir sus márgenes de utilidad.
- Cuando las casas matrices firmen un contrato de licencia, debe asegurarse el licenciatario que se incluya -

una cláusula que impida la exportación a países en don de exista otra licencia de uso de marca exclusiva previamente otorgada.

- Mientras se logra lo anterior, la empresa mexicana debe importar productos con objeto de ser competitiva lo calmente en precios y calidad.

El único supuesto que podría configurar una conducta delictiva, de acuerdo al artículo 223 de la actual Ley de la Materia, es que la persona importadora de un producto que ostenta una marca cuya distribución le corresponde al licenciatario mexicano en forma exclusiva, la ofrezca en venta. En este caso, podría ser aplicable la fracción VII de este artículo. Sin embargo, es muy difícil desvirtuar este delito que se funda en poner en venta dichas mercaderías, pues las fracciones VI y VII del precepto referido están íntimamente relacionadas y al no existir uso ilegal de la marca en estricto derecho, tampoco puede surtir el delito relativo a poner en venta y circulación tales productos.

" Artículo 223.- Son delitos:

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, e sa--- biendas de que se usó ésta en los mis--- mos sin consentimiento de su titular. "

En el segundo aspecto, de les mercancías falsas, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ofrece una mayor seguridad jurídica a los titulares de una marca registrada en contra de los terceros que introducen ilícitamente mercancías falsas a nuestro país. La fracción VI del artículo 223 del citado Ordenamiento, señala que la persona que -

use una marca registrada sin contar con el consentimiento del titular o de la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a aquellos que distingue dicho signo, será acreedor de una pena corporal que varía de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La fracción VII del mismo Ordenamiento complementa la anterior medida e indica que aquella persona que ofrezca en venta o ponga en circulación un producto igual o similar a los que se aplique una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular, será acreedor de las mismas sanciones que se mencionan para la fracción anterior.

Como se observa, la actual Ley de la Materia protege al titular de una marca registrada o al licenciatario de ella contra la usurpación que de la misma se haga para identificar productos o servicios iguales o similares a los que distingue. Esta tutela se extiende contra aquellos que realizan el uso ilegítimo del signo y contra los que ponen en venta o circulación dichas mercancías o servicios a sabiendas de que son falsos.

Debo aclarar que estas medidas son recientes, aparecen con la vigencia de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pues anteriormente sólo existían las fracciones IV y V del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, que no eran tan claras como las actuales disposiciones.

Por otra parte, el artículo 74 del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente hasta mientras no se expida el correspondiente a la actual Ley de la Materia, faculta al titular de una marca o usuario autorizado para solicitar la verificación de la legitimidad de la marca que ostenta un producto que pretende ser importado al país por un tercero.

" ART. 74.- Las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección en los términos - del registro de las mismas.

Quando se pretende importar por un tercero mercancía que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las mismas - podrán solicitar, cuando tenga motivo suficiente para ello, que previa a la operación de importación se verifique, en la aduana en que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostente. Si para dicha verificación se requiere un lapso mayor de tres días hábiles, no se permitirá la internación de la mercancía si quien solicitó la verificación de la legitimidad de la marca otorga fianza para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionaren al importador por la demora en la importación.

En ningún caso se detendrá la importación, ni se sujetará la operación respectiva a investigación sobre la legitimidad de la marca, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, siempre y cuando en ese país se conceda el mismo tratamiento a la mercancía de origen nacional.

La Secretaría, con la participación de las demás autoridades competentes expedirá el instructivo para la -

aplicación de lo dispuesto en este artículo. " (31)

Otra disposición que sirve para frenar la introducción de mercancías falsas, es lo dispuesto por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en " Acuerdo Que Prohíbe la Importación de Mercancía que Ostenta Ilícitamente Marcas Registradas en México " de 17 de marzo de 1987, mismo que en sus artículos primero y segundo señala:

Artículo Primero.- Se prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México.

Las personas físicas o morales que deseen realizar importaciones de mercancías amparadas por marcas registradas en México, sólo podrán hacerlo previa comprobación, ante la Aduana correspondiente, de que el uso de la marca que ostente dichas mercancías es legítimo.

Artículo Segundo.- Se presume que es legítimo el uso de una marca en los siguientes casos:

(31). Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. México. Editorial Porrúa. 1990. Pág. 112-113.

- a) Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o ésta tiene derecho a su uso por ser licenciatario.
- b) Cuando el importador actúa en representación del titular o licenciatario de la marca que ostenten las mercancías.
- c) Cuando el exportador extranjero es titular o licenciatario de la marca que ostenta la mercancía - que se pretende importar.
- d) Cuando el titular o licenciatsario de la marca y el importador constituyen empresa matriz y subsidiaria, respectivamente.
- e) Cuando se trate de mercancías - que de conformidad con los artículos 46 fracción IV de la Ley - Aduanera y 107 de su reglamento, integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales.

En todos los casos mencionados no se requerirá que el importador acredite el uso legítimo - de la marca que ostente la mercancía a importar, pero sí debe demonstrar que se encuentra en - cualquiera de dichos casos.

Como se observa, las disposiciones tendientes a impedir la penetración de productos que ostenten ilícitamente -

una marca registrada son escasas y las más viables son de reciente creación.

En conclusión, el ingreso de México al GATT se hizo sin ninguna planeación jurídica en lo referente a propiedad - intelectual, principalmente en el ámbito marcario. En consecuencia, se vuelve necesario modificar las leyes que se involucran en esta temática como son el Código Aduanero, el Código Penal, el de Procedimientos Penales, Reglamento de la Actual Ley de Invenciones y Marcas, así como ampliar la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

C A P I T U L O I I

I. CONCEPTO Y DEFINICION DE MARCA.

No es fácil dar una explicación de lo que constituye una marca, pues cada autor o tratadista que proporciona una respuesta lo hace en base a su tendencia ideológica. Ante tal encrucijada, haré referencia a los principales conceptos y definiciones que sobre ésta se han elaborado.

La Enciclopedia Jurídica Omeba al conceptualizar lo que es una marca, nos dice:

" Señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales e igualmente los agricultores a sus productos, para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros; la marca es el símbolo que identifica en la universalidad del mercado la cualidad o circunstancias diferenciales de las distintas mercancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta y demanda". Como destacan los especialistas contemporáneos, es "el pabellón de la mercadería con los atributos y garantías que como tal representa", bien sea referidos al comerciante e industrial por una parte, al consumidor en otra o al estado donde ocurre el hecho de su fabricación o venta, por la responsabilidad de tutelar el patrimonio moral y material de los individuos que en su territorio actúan en función de la comunidad jurídica internacional que integran. " (1)

(1) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Argentina. Ed. Bibliografía Argentina S.R.L. Tomo XIX. Pág. 91-92.

Del concepto citado se aprecia: la Marca tiene una función de identificación, misma que sirve para reconocer la procedencia y divergencia de los productos entre sí. Asimismo, ésta es símbolo que resalta las cualidades de los diferentes productos que concurren a un mercado, representando los atributos y garantías de una mercadería.

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, proporciona un concepto de marca que, desde mi punto de vista, es muy amplio y por consiguiente ambiguo.

" Todo lo que hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples aplicaciones. Acción o acto de marcar o señalar materialmente. " (2)

Un concepto más de marca, nos dice:

" La Marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas. " (3)

Este concepto considera a la marca como el signo distintivo de productos o servicios que proporciona una empresa. Observándose, además, un carácter mercantil en dicho planteamiento.

- (2) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Argentina. Ed. Heliasta S.R.L. 1964. Tomo II. Pág. 638.
- (3) De Sola Caffizares, Felipe. Tratado de Derecho Comercial - Comparado. Barcelona. Ed. Montaner y Simón. 1962. Tomo II. Pág. 253.

Por último, haré referencia al concepto de marca -- que proporciona el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, -- quien señala:

" La marca es un signo destinado a individualizar -- los productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado -- por el público consumidor. No identifica un producto o servicio, considerados en su individualidad, sino en cuanto ejemplares de una serie. Lleva, pues, a cabo una identificación general, viniendo a decir que el designado es uno más de todos los productos o todos los servicios que se -- distinguen con la misma marca." (4)

Sin lugar a dudas, este autor proporciona un concepto de marca más específico, dándonos a conocer sus rasgos fundamentales. Ahora bien, la intención del presente trabajo no consiste en exponer todos los conceptos que de marca existan, sino únicamente adquirir el conocimiento general de dicha figura, pues partiendo de tal base podremos avocarnos fácilmente al objetivo que nos hemos trazado. En consecuencia, y después de haber estudiado y analizado los diversos conceptos de la misma, considero más apropiado el siguiente:

" La marca, jurídicamente hablando, es la señal o signo distintivo que identifica y diferencia los productos que concurren a un mercado, denotando al fabricante o industrial que los elabora, al comerciante que trafica con ellos o bien al estado donde se realiza su fabricación. Igualmente, la marca sirve para identificar los atributos y cualidades de un producto, distinguiéndolos a su vez, de otros similares o parecidos. "

(4) Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid. Ed. Civitas. 1978. Pág. 838-839

Concluido lo anterior, es necesario poseer elementos más técnicos y precisos sobre la naturaleza de este signo distintivo. Para tal efecto nos avocaremos al estudio de las principales definiciones que existen respecto a la marca.

El Diccionario Jurídico Mexicano proporciona una definición técnica de marca, señalando que ésta es el:

- " Signo utilizado por los industriales o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie. Su registro y uso traen como consecuencia, la protección de las mercancías y servicios prestados, pues se evita la competencia desleal y por tanto, el industrial o comerciante conservan en lo posible su crédito. Por otra parte, se garantiza a los consumidores la obtención de la calidad que la experiencia les reporta con la adquisición de los servicios y mercancías a través de las marcas; e igualmente el conjunto de marcas en un país es en el extranjero una garantía del comercio de explotación, lo que les otorga importancia particular. " (5)

El texto transcrito, además de confirmar nuestro concepto de marca, aporta nuevos elementos. Tenemos que ésta, aparte de industriales y comerciantes, es utilizada por los prestadores de servicios y puede usarse tanto en las mercan-

(5) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas/U.N.A.M. México. Ed. Porrúa/UNAM. 1987.

cías como en los establecimientos industriales o mercantiles donde se realiza la actividad generadora o distribuidora de productos, siendo sus funciones las ya citadas en el apartado precedente. Asimismo, el registro de la misma otorga a su titular la exclusividad de su uso y protección de sus mercancías o servicios frente a la competencia desleal. Por último, la marca es el medio que garantiza a los consumidores la calidad de un producto.

El tratadista Jorge Barrera Graff, proporciona una definición de marca, indicando que:

" Por marca, en Derecho Industrial, entendemos el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendan. " (6)

Esta definición, que tal pareciera tratarse de un concepto, sitúa a la marca como signo distintivo de mercancías, bien se trate de las que produce una empresa o las que vende un establecimiento comercial. Por consiguiente, este autor distingue dos clases de marcas: las de fábrica y las de comercio.

Otra definición de marca nos dice:

" La marca es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto ma

(6) Barrera Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. México. Ed. Porrúa. 1957. Vól. I. Pág. 238.

yor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere aquella para su titular o simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues que es fácilmente recordada por la clientela. " (7)

Esta definición se integra por elementos que ya conocemos, agregando que la función de la marca es la de difundir y hacer que sea aceptado un producto, el cual será identificado y recordado por la clientela a través de ésta. En consecuencia, la marca es el instrumento que identifica, distingue y difunde un producto.

Una definición de marca que es muy acertada, aunque extensa, es la que proporciona César Sepúlveda en su obra titulada "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", que textualmente dice:

" La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios, poniendo los al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan. Cumpliendo un doble propósito las marcas. El primero que según ya se dijo permite distinguir los productos o los servicios de un competidor y por tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del -

(7) Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. Ed. Robies. 1946. Pág. 31-32.

público hacia los artículos que elabora o expende. Por otro constituye la marca una garantía para los consumidores que puedan obtener el tipo y calidad de mercancías y servicios que desean obtener y que les merece confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y su prestigio, y a los servicios y su eficacia. Las marcas aportan a la mercancía una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos. Puede decirse también que el sistema jurídico de las marcas protege contra el expoliador y por otra parte que el conjunto de marcas de un país es, en el extranjero, una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular. " (8)

Esta definición de marca, que desde mi punto de vista sistematiza los elementos constitutivos de las anteriores, señala que ésta es un signo distintivo aportador de una individualidad que hace posible distinguir un producto de fábrica, mercancías o servicios de otros iguales o análogos. Y, que la marca constituye un instrumento de defensa contra la competencia desleal, así como un medio de garantía para el público consumidor; adquirir lo deseado. Asimismo, las marcas de un país son en el extranjero símbolos de calidad y seguridad en el tráfico internacional de mercaderías.

El maestro Rangel Medina, en su Tratado de Derecho Marcario, realiza una clasificación de las diferentes definiciones que de la marca se han dado, la cual me parece correc-

(8) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México. Ed. Porrúa, 1981. Pág. 113.

ta pero más que técnicamente, pedagógicamente. En efecto, esta división realizada en base a la evolución histórica y tendencias ideológicas, facilita nuestra investigación sin necesidad de recurrir a otras fuentes bibliográficas. Este planteamiento lo realiza en cuatro grupos:

La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela. " (9)

Díaz Velasco (10), define a la marca como el "distintivo aplicable a productos para que éstos puedan ser diferenciados de sus similares en el mercado."

Finalmente, la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 26 de junio de 1991, en su Título Cuarto De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo I De las Marcas, define a ésta como:

" ART. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. " (11)

(9) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 153-154.

(10) Díaz Velasco, Manuel. Concesión y Nulidad de Patentes de Invención. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado. 1946. Vól. IX. Pág. 25-26.

(11) Diario Oficial de la Federación. 27 de junio de 1991. No. 20. Tomo CDLIII. Pág. 14.

Como se advierte, dicho ordenamiento define a la -
marca como el signo que distingue a un producto o servicio de
otro de su misma clase o especie.

En base a las pesquisas realizadas, considero que -
una definición más apropiada de marca es la siguiente:

" La marca es un signo distintivo de productos de
fábrica, mercaderías y servicios; su fin es el
de identificar al fabricante, comerciante o em-
presa prestadora de servicios, otorgando a su -
legítimo poseedor el amparo de las leyes, así -
como la garantía de conservar una clientela a -
través de la misma, representando local o inter-
nacionalmente seguridad para el público consumi-
dor. "

La anterior conclusión obedece a lo siguiente: la -
marca identifica los productos elaborados por un fabricante; -
distingue al comerciante que únicamente vende productos o a -
la empresa que presta un servicio determinado; representa se-
guridad jurídica para quien la registra, dado que otorga el -
derecho exclusivo de su uso.

II. DIVERSAS TEORIAS.

En el presente apartado expondré las diversas teo-
rías que explican la naturaleza jurídica del derecho de mar-
cas, aclarando que el esquema utilizado para tal fin no cons-
tituye el único, pues hay tantos como autores existen.

Estamos ante la presencia de un derecho no previsto en las clasificaciones tradicionales, pues sus características tan especiales originan que no pueda incluirse en ninguna de las ya existentes. Tiene la peculiaridad de recaer sobre bienes inmateriales, de poseer notas propias del derecho de propiedad, de producir los efectos de un monopolio temporal y la función de obtener una clientela, entre otros.

Así, la evolución del pensamiento jurídico y el advenimiento de nuevas concepciones que explican la naturaleza de nuestro objeto de estudio, ha dado lugar al planteamiento de numerosas teorías que pretenden aclarar su origen y correcto encuadramiento en el orden jurídico.

DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO.

La primera gran clasificación del Derecho es la que lo divide en derecho público y derecho privado. El maestro Bravo González, en relación a este punto señala:

" Derecho público es aquel que trata del gobierno de los romanos; y el derecho privado es el que se refiere a la utilidad de los particulares. " (12)

Aplicando estos conceptos a nuestro tiempo y práctica, diremos que el derecho público se presenta en las relaciones del Estado con los particulares y el derecho privado es el existente entre estos últimos.

(12) Bravo González, Agustín. Derecho Romano. México. Ed. -
Pax - México, 1981. Primer Curso. Pág. 26.

La actual doctrina determina que es difícil establecer una división precisa entre las diversas ramas del derecho, ya que los puntos de contacto son numerosos y por tanto las dificultades de una clasificación se multiplican, por esta razón se ha señalado:

" Ja división de Derecho Público y Derecho Privado no es descriptiva en su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien, de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia. " (13)

Sin ahondar más en el tema, nos adherimos plenamente a la anterior postura, pues efectivamente resulta laborioso e infructuoso establecer una división del derecho en atención al tipo de relaciones que regula, ya sea las existentes entre particulares o las del Estado como ente soberano con estos últimos. Además, los puntos de contacto entre ambas ramas son numerosos y no en contadas ocasiones una relación jurídica que se inicia como privada se vuelve pública, o viceversa.

Por lo que respecta al Derecho de Marcas los autores no se ponen de acuerdo. Para algunos cabe dentro del derecho privado, ya que se establecen relaciones entre particulares en donde se tiene que respetar el uso privado de una marca que tiene un particular frente a los demás. Otros lo sitúan al lado del derecho público, alegando que es el Estado quien regula el registro y uso de ésta, o bien, que se trata de un derecho de carácter mixto donde participan normas de ambas ramas.

(13) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 121.

En México, las disposiciones marcarias pertenecen - por mandato de ley al derecho público (en particular al derecho administrativo), pues la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial dispone que sus normas son de orden público y que su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, es decir, el Estado actúa como ente soberano frente a los particulares que pretenden adquirir el derecho exclusivo de una marca..

" ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. " (14)

En mi opinión, el derecho marcario no pertenece a ninguna de las dos ramas que integran esta clásica división del derecho, no es privado ni es público. Lo anterior se basa en los siguientes presupuestos:

Primero. La existencia de estas dos categorías resulta - absoluta, pues no existe una relación privada o pública que se mantenga siempre igual, aunque - así se pretenda, sino que en muchas ocasiones - convergen en una sola situación intereses privados, públicos o sociales, originando una mezcla de normas jurídicas de diversa naturaleza.

(14) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 4.

Segundo. Se observa que el Derecho Marcario no regula - una relación total entre particulares, razón - que lo excluye de pertenecer a la categoría del Derecho Privado.

Tercero. A pesar de que el Estado considera a las normas marcarias de orden público, éstas poseen una na - turaleza privada, proveniente del uso que los - primeros fabricantes y comerciantes hacían de - este signo. Esto demuestra la existencia de una relación mercantil que perdura hasta la fecha, - y que bien puede remitirlas al campo del Dere-- cho Privado.

Concluyendo, estamos en presencia de un derecho di- ferente que no compagina con ninguna de las clasificaciones - existentes, pues en él configuran normas de diverso tipo que - le otorgan una composición ecléctica.

TEORIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

Esta teoría es la que mayor aceptación ha tenido y - correlativamente defendida más ardorosamente. Consiste en a-- firmar que el autor, inventor y titular de signos distintivos de carácter mercantil poseen sobre sus obras y signos distin- tivos un derecho que debe ser conceptualizado como una verda- dera propiedad. Es la primera interpretación formal relativa a la naturaleza jurídica del derecho de los creadores, nota - con la cual éste hubo de incorporarse a los ordenamientos mo- dernos. Asimismo, el uso que hace de la institución de la - propiedad, como arquetipo jurídico para determinar la clase - de prerrogativas que tienen éstos, lo realiza a través de la -

aplicación literal e íntegra del esquema de esta figura, llegando a sostener que en estos derechos también cabe un ius abutendi, un derecho de uso y uno de disfrute. (15)

Por otra parte, la ampliación para significar cualquier género de señorío inmediato sobre un bien que encierra el concepto de propiedad, origina que esta tesis se manifieste como la relación de pertenencia que une al creador con su obra, es decir, éste disfruta sobre aquella un derecho idéntico al de propiedad .

Es dentro del marco de la revolución francesa donde se aprecia con mayor claridad la influencia de este concepto, pues se declara que la propiedad constituye un derecho natural y fundamental del hombre no sujeto a ninguna restricción, y que el dominio que gozan los creadores sobre sus obras presenta una manifestación particular del ejercicio de este derecho. De esta manera, llega a afirmarse "que la obra es propiedad de su creador, en tales términos que protegerla es respetar uno de los derechos del hombre de origen natural --- preexistente en toda ley, sagrado e inviolable " (16). Por --- consiguiente, la relación de señorío entre el autor y su obra es considerada como un derecho natural de propiedad que tienen los creadores.

Por lo que respecta a los comerciantes, se declara que tampoco habrán de condicionar el uso de sus signos al cumplimiento de normas dirigidas a regular la fabricación, venta o control de calidad de sus productos, pues en lo sucesivo se considerará una función exclusivamente suya.

(15) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 387

(16) *Ibidem*. Pág. 401

La idea era que la invención, creación o titularidad de signos distintivos de carácter mercantil, constituían la propiedad más inatacable, legítima y personal existente -- por encima de toda regulación jurídica. De esta manera, el -- pensamiento de filósofos y juristas de fines del siglo XVIII -- encuentro su más larga y terminante expresión en el preámbulo de la ley francesa de 7 de enero de 1791, cuando se afirmó: -- "toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece originalmente al que la concibió y se atacarían los derechos del hombre en su esencia, de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor." (17)

El maestro Nava Negrete, al referirse a esta misma teoría, señala que "durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas no era sino una manifestación del derecho de propiedad" (18) y que dicha tesis era ya antigua, dado que en la Edad Media va se invocaba a propósito de ella las acciones rei vindicatio y uti possideitis. Continuando en su explicación, indica que el principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encontraba en la naturaleza misma de las cosas; era consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabricaban o vendían.

De la reseña hecha por este autor, se observa que el propietario de un producto lo será también del signo distintivo que ampara dicho bien, originando un solo derecho de

(17) Amor Fernández, Antonio. Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Barcelona, España. Ed. Ediciones Nau-ta, 1965. Pág. 13

(18) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 123

propiedad que implicaba el disfrute de todos los beneficios - que pudiera otorgar dicha titularidad.

Otros autores sostienen que la doctrina de la propiedad no es la correcta para explicar la naturaleza jurídica del derecho de los creadores, principalmente por:

- " I. Que cualquier clase de propiedad se adquiere sin la intervención del poder público, - lo que aquí sí es requisito " sine qua non " puesto que la administración pública hace una concesión.
- II. El ser derecho temporal frente a la perpetuidad de la propiedad y el dominio.
- III. La imposibilidad del señorío directo, así como de la situación excluyente de los demás siendo ambas características de la propiedad. " (19)

Las objeciones a la tesis de la propiedad son antiguas, numerosas y graves. Todas ellas se basan en afirmar que se altera o violenta el concepto de dominio al pretender aplicarlo a una zona de intereses y objetos tan peculiares como son los que corresponden al derecho de los creadores. Y, que no puede esta doctrina ser el medio idóneo para caracterizar este tipo de facultades por el gran número de diferencias que existe entre ambas figuras, destacando de entre ellas las siguientes:

- a) Que la propiedad recae sobre una cosa individual; el derecho de los creadores se refiere a toda una categoría de bienes.

(19) Amor Fernández, Antonio. Op. Cit. Pág. 20.

- b) Que el derecho de propiedad se resuelve en facultades de disfrute; el de los creadores en la posibilidad de impedir a otros una actividad determinada.
- c) El derecho de propiedad impide a todo tercero la realización de actos idénticos a los que efectúa el propietario; por lo contrario, el derecho de los creadores impide la realización de actos semejantes.
- d) El derecho de los creadores impone a los demás - la obligación de no hacer lo que realiza otro; - el derecho de propiedad solo les obliga a no - atentar a la cosa ajena.
- e) El derecho de los creadores no es susceptible de posesión en el mismo sentido que las cosas materiales.
- f) Los separa, también, la temporalidad de la protección brindada.
- g) En el derecho de los creadores se da la intervención de la autoridad administrativa pública para lograr su adquisición.
- h) En el caso de los creadores no se está en presencia del disfrute de un bien, sino del ejercicio de una actividad mercantil.
- i) Los creadores tienen la facultad de impedir, -- cuando la creación ha salido de su dominio, su reproducción, es decir, limitar a otro propietario el disfrute total de la cosa.
- j) La propiedad expresa el disfrute total de una cosa; el de los creadores se limita a determinadas facultades.

A todas estas objeciones, la teoría de la propiedad ha replicado con argumentos invariables: que se trata de nuevas formas de apropiación que han de ser consideradas como propiedades especiales, o bien, que constituye una adaptación del dominio a nuevas zonas de valores no reconocidas anteriormente.

Este alegato, que parece enfrentar todo este conjunto de críticas, tiene la desventaja de que si el concepto de propiedad se hace más extenso no quedará nada dentro de él. Tampoco es aceptable la postura de que el derecho de los creadores constituye un tipo de "propiedad especial", pues tal aseveración nunca explica qué debe entenderse por la misma.

He de señalar que la construcción del derecho de los creadores, como un derecho de propiedad, ha servido a un movimiento general de protección al autor, inventor y titular de signos mercantiles. Asimismo, representa un instrumento de tutela jurídica en la que todavía realizan una función ilustrativa los conceptos de ocupación, reivindicación, etc.

Actualmente esta teoría ha sido superada, y si alguien pretende utilizarla lo hace después de una serie de aclaraciones y limitaciones a su uso. También puede afirmarse que el derecho que tiene el creador sobre su obra, el inventor sobre su invención o el que tiene el titular de un signo distintivo de carácter mercantil sobre el mismo, es totalmente distinto del que se tiene sobre el bien que encierra la creación, del instrumento que refleja la invención o del producto o servicio que ostenta un signo mercantil, como lo es la marca.

Con lo anterior queda demostrado que el derecho de marcas es diferente de aquel que se posee sobre el producto o servicio que la ostenta y que el enajenamiento de un determinado bien no implica su transmisión, pues ambas instituciones tienen una regulación jurídica independiente entre sí.

TEORIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

En el año de 1874, el jurista Belga Edmond Picard - dió a conocer una nueva categoría de derechos: Los Derechos -
Intelectuales, tesis que completó con estudios aparecidos en
1877 y 1879, dándole un nuevo desarrollo en el año de 1883 en
su estudio de " Embriología Jurídica."

La doctrina de Picard pone de manifiesto la insufi-
ciencia de la clásica división Romanista tripartita y su nece-
sidad de ampliarla, pues la misma resultaba insuficiente para
encuadrar el derecho de los creadores, el cual se incluía en
el grupo de los derechos reales sólo con el fin de respetar -
la sacrosanta clasificación de los Romanos.

" Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo
había tres categorías; y dicha división tripartita
detaba desde los romanos:

- a) Derechos personales: (Jura in persona propria),
patria potestad, matrimonio, mayoría, interdic-
ción, etc.
- b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), com-
praventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c) Derechos reales: (Jura in re materiali), pro-
piedad, usufructo, servidumbre, etc." (20)

Los inconvenientes que resultaban de esa postura -
conservadora, era que se esforzaba en aplicar a este nuevo ti-
po de facultades las reglas propias de los derechos reales or-
dinarios, así como asimilarlos al clásico concepto de propie-
dad. De ahí los mal entendidos y repetidas equivocaciones que
únicamente demostraban la necesidad de un nuevo régimen jurí-

(20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 127.

dico para definirlos. Ante esta insuficiencia, Picard estableció la categoría de los derechos intelectuales (jura in re intellectuali), los cuales según él son: 1) Los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2) Los inventos; 3) Los modelos y dibujos industriales; 4) Las marcas de fábrica y 5) - Las enseñas comerciales. " (21)

Considera Picard que el objeto jurídico constituye lo más importante para una correcta clasificación de los derechos, toda vez que de los elementos que integran todo derecho subjetivo: sujeto, objeto y relación jurídica no todos tienen la misma trascendencia y sólo en base al segundo puede surgir una división suficientemente matizada de tipos de derecho diversos. Por consiguiente, se da a la tarea de realizar un estudio ontológico de dichos componentes, los cuales describe y analiza de la siguiente manera:

- I. El Sujeto o Elemento Activo. Es aquel que se constituye por la persona a quien corresponde la titularidad del derecho, es decir, aquel a quien pertenece y favorece; situación que le otorga un carácter invariable, pues siempre será el mismo en todos los casos.

La designación y caracterización de este elemento - me parece acertada, pues en toda relación jurídica hay un sujeto activo, ya sea una persona física o jurídica.

- II. El Objeto o Elemento Pasivo. Se constituye por las cosas sobre las cuales el titular del derecho puede ejercer sus prerrogativas jurídicas. Agregando, que toda variedad del mismo puede ser reducida a cuatro grupos.

(21) Mouchet y Redaelli. Derechos Intelectuales sobre las Obras Literarias y Artísticas. Buenos Aires. 1948. Pág. 21.

Antes de mencionar las características de cada uno de ellos, debo indicar que los estudiosos de esta materia no se ponen de acuerdo sobre su número; por ejemplo, para Nava Negrete (22) son cinco las categorías del objeto jurídico a que se refiere esta tesis; afirmación con la que no estoy de acuerdo, pues en principio Picard sólo menciona cuatro categorías de derechos con sus respectivos objetos jurídicos. La quinta clasificación a que se alude resulta posterior al planteamiento inicial, es decir, no fue incluida originalmente en la teoría de los derechos intelectuales.

Para el tratadista Baylos Corroza (23), toda la variedad de objetos jurídicos existentes puede ser reducida a tres grupos: el que se compone por las cosas del mundo material y que integra los derechos reales; el que se forma por las acciones positivas o negativas de otra persona y que constituye los derechos personales y obligacionales y aquel que se origina por cosas incorpóreas, productos intelectuales - propiamente dicho, y que integra la categoría de los derechos intelectuales. Igualmente, no acepto esta división, pues una misma categoría de derechos (los personales y obligacionales) se valen de un solo objeto jurídico para constituirse como tales, lo cual no puede ser.

Pascual Di Guglielmo (24), únicamente menciona tres categorías de objetos jurídicos, los cuales integran los derechos reales, obligacionales y personales. Sin embargo, indirectamente reconoce la existencia de otra división, pues señala que en las anteriores no cabe el objeto del derecho de los creadores.

- (22) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 126.
- (23) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 429.
- (24) Di Guglielmo, Pascual. Tratado de Derecho Industrial. Buenos Aires. Ed. TEA. 1951. Tomo II. Pág. 4.

Desde mi punto de vista, son cuatro los grupos en - que Picard clasifica el objeto jurídico de los derechos. Primeramente se refiere a cada uno de los tres que componen la - clásica división tripartita, para luego mencionar a áquel sobre el que recaen los derechos intelectuales.

Primer Grupo: El objeto jurídico se integra por una calidad jurídica que ha sido conferida al sujeto por la ley; sirve de base a la configuración de los derechos personales (minoría de edad, tutela, matrimonio, etc.)

Segundo Grupo: Aquí el objeto jurídico lo constituyen -- las cosas del mundo material, mismas que -- sirven de fundamento a los derechos rea--les.

Al referirse a esta misma clasificación, Pascual Di Guglielmo señala que "el objeto de los derechos reales, es - una res, esto es, un ser orgánico o inorgánico, viviente o - inerte, con exclusión del ser humano." (25)

Tercer Grupo: En este grupo el objeto jurídico se encuentra representado por los hechos del hombre que se obliga a dar o hacer algo, es decir, versa sobre las acciones positivas o negativas de otros; da nacimiento a los dere--chos obligacionales.

Cuarto Grupo: Aquí el objeto jurídico se constituye por cosas incorpóreas, productos de la intelligencia propiamente dicho, o bien, por los valores representados en los signos distingu

(25) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pág. 4.

tivos de carácter mercantil, que no son cosas corpóreas, ni prestaciones de otra persona, pero cuya utilización representa un valor patrimonial.

Como resultado de esta última clasificación, Picard añade la categoría de los derechos intelectuales, los cuales se hallan integrados por dos elementos: uno personal, intelectual o moral y otro de tipo patrimonial; ambos de naturaleza distinta pero unidos en una síntesis propia y recíproca.

" El derecho moral está integrado por la prerrogativa de disponer la divulgación de la obra, el derecho a que se reconozca su paternidad, el derecho de velar por la integridad de la obra y a introducir en ella modificaciones y el llamado derecho de arrepentimiento, el derecho patrimonial, por su parte, consiste en una exclusiva de explotación económica de la misma, que comprende su copia, reproducción y ejecución en cualquier modalidad que proporcione una ganancia económica. " (26)

III. Por una relación entre el Sujeto y el Objeto. Considera Picard, que este elemento no sirve de base para una correcta clasificación de los derechos por ser infinitamente variable; designa la forma en que el sujeto puede beneficiarse del objeto.

(26) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 394.

- IV. Por la Protección o Coerción Jurídica. Este elemento se manifiesta como la aplicación de la fuerza gubernamental para proteger cualquier derecho que se viola, para hacerlo respetar o restablecer su uso.

Debo aclarar que algunos autores, entre ellos Nava Negrete, consideran que Picard alude a este cuarto elemento. En mi opinión, esta inclusión no es esencial porque su aceptación o rechazo no altera el planteamiento original de esta construcción dogmática; más aún, debe recordarse que una de las características de toda norma jurídica es, precisamente, la coercibilidad.

Las objeciones a la teoría de los derechos intelectuales no se deben esperar; verbigracia, se dice que el nombre con que se le ha designado en la doctrina es poco afortunado, ya que únicamente alude a las creaciones del autor e inventor, razón por la que no puede ser extensivo al derecho marcario y demás signos distintivos de carácter mercantil, pues éstos poseen una naturaleza y contenido diverso que está muy lejos de constituir una obra de la inteligencia.

" Sí es exacto, en efecto, que la inteligencia humana constituye título bastante para la protección de las obras literarias, científicas y artísticas esto no sucede con nombres comerciales y marcas, pues mal puede sostenerse que sean el resultado de la actividad psíquica las formadas y denominaciones del dominio público o anteriormente usadas en otras industrias. " (27)

Georges de Ro, citado por Nava Negrete, indica que gramaticalmente la denominación de "derechos intelectuales" no es exacta, dado que no tiene sentido llamar de esta manera

(27) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pág. 5.

al derecho sobre la marca, que consiste ordinariamente en un signo de símbolos vulgares que todo mundo puede imaginar o formar y que una distinción nueva únicamente complicaría la división de los derechos, reconocidos y usada hasta nuestros días.

Otros autores que también se han dado a la tarea de señalar los inconvenientes de esta teoría, coinciden con lo ya apuntado, es decir, que la expresión "derechos intelectuales" no es la adecuada para referirse al derecho de marcas, al del nombre comercial, etc., ya que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio. De entre ellos podemos mencionar a Paul Roubier y Moisse Amar.

Considero que las objeciones a la doctrina de Edmond Picard no son exactas. Si bien es cierto que la marca, como signo, no es una obra de la inteligencia del hombre, sí representa la función intelectual de organización y dirección de los elementos de la empresa, lo que se refleja en los productos que elabora o servicios que presta. Esta tarea es la que el derecho marcario protege y representa, con lo cual su inclusión en la categoría de los derechos creados por Picard está justificada. Además, esta nueva categoría de derechos resulta necesaria por las características tan especiales que revisten los mismos y que origine que no puedan ser enmarcados en ninguna otra clase.

TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.

Esta teoría tiene como exponente al insigne jurista Francesco Carnelutti, quien en su obra "Usucapion de la Propiedad Industrial", presenta un estudio penetrante de lo que es la Propiedad Inmaterial, misma que coloca al lado del antiguo concepto de Propiedad Romana como una nueva categoría de derechos absolutos de un contenido más amplio.

" Sin embargo, hoy todos saben que existe, de lado del antiguo, un nuevo tipo de propiedad, al cual podemos dar, desde luego, el nombre de Propiedad Inmaterial; de ésta no se conoce todavía ni el objeto ni el contenido, pero se tiene la comunicación, o al menos hay la intuición común, de que tiene la estructura del derecho absoluto, es decir, del derecho primario, pero no del relativo y menos del derecho de crédito. " (28)

Este nuevo tipo de propiedad comprende las obras hechas no tanto con inteligencia, sino de inteligencia, distinguiéndose del concepto clásico de propiedad por el bien que constituye su objeto, que no es otra cosa sino la idea, entendiéndose por ésta como el pensamiento separado de su fuente e incorporado en una cosa. Por lo consiguiente, el derecho de Propiedad Inmaterial es aquel que se ejercita sobre las obras de la inteligencia, cuyo contenido es proteger el goce exclusivo de la idea; es la creación misma, la obra de la inteligencia, la forma originaria de este nuevo derecho de propiedad.

Para Carnelutti, la propiedad inmaterial debe incluir los derechos de autor y de patente y no así el mercarío o el correspondiente a las demás denominaciones industriales, pues cuando esto sucede el concepto de la misma se torna nebuloso.

La anterior impresión se debe, según este autor, a la inexacta distinción entre bien e interés, que constituyen respectivamente el objeto y el contenido del derecho o de una situación jurídica en general. Agrega, que el primero de

(28) Carnelutti, Francesco. Usucapion de la Propiedad Industrial. México. Ed. Porrúa, 1945. Pág. 30.

éstos lo constituye una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad. El segundo representa una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto que asegura la exclusividad de su goce. (29)

Sostiene Carnelutti que la identificación, la reputación y el secreto son intereses, pues permiten al público conocer las cualidades de un hombre, de una hacienda o saber qué hechos o productos provienen de aquél o de ésta, es decir, son una posición favorable que facilita y garantiza el goce de un bien.

Como puede observarse, la "idea" es el bien inmaterial que configura el objeto del derecho del autor e inventor. Por lo contrario, el derecho a la marca y demás denominaciones industriales deben ser vistos por el lado de su contenido, tomando en cuenta el interés que representan.

Para Carnelutti, la Propiedad Inmaterial, se divide en dos clases: Propiedad Artística y Propiedad Industrial, indicando que para saber sobre esta última es necesario conocer primeramente el concepto de "Hacienda". Al respecto, señala que la misma se constituye por el agregado de personas y cosas que forman parte de la realidad económica, donde los colaboradores poseen la calidad de objetos, de bienes y no de sujetos. Y, que el derecho que se posee sobre ella tiene la función y estructura de un derecho real o cuando menos el de un absoluto, ya que pertenece al titular frente a cualquiera e impone la obligación de no gozar el bien que es su objeto.

Sin duda, que cuando este autor habla de hacienda lo hace refiriéndose a la empresa, pues los textos especializados así lo confirman:

(29) Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 31.

" Según la finalidad de la creación de la hacienda, ésta puede ser de "producción", de "inversión" o de "consumo". Las primeras son las que se originan como consecuencia de la intención del o de los propietarios de aumentar su caudal. En esta categoría está comprendida toda la inmensa serie de tipos de empresas privadas y también muchas creadas por el Estado, ya sea con patrimonio propio o combinado con los particulares. " (30)

Añade, que de la existencia y combinación de los elementos que integran la anterior figura, existe otra más: El Aviamiento, el cual no es otra cosa sino la energía del autor de la hacienda. Y, que dicho elemento reúne las características necesarias para ser considerado un bien inmaterial, ya que constituye un producto de la inteligencia.

" ¿qué cosa puede ser esta energía, sino pensamiento; y qué cosa es el pensamiento desprendido de su fuente, qué es el hombre, sino la idea? Sin duda alguna, también el aviamiento se encuentra colocado en el genus de las obras de la inteligencia. " (31)

En este momento es cuando más cobre trascendencia la obra de Carnelutti, pues de afirmar que dentro de la propiedad inmaterial sólo caben los derechos del autor e inventor, pasa a sostener que existe uno más cuyo objeto lo configura el aviamiento: El Derecho Sobre el Aviamiento de la Ha--

(30) Enciclopedia OMEBA de Contabilidad, Finanzas-Economía y Dirección de Empresas. Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. 1967. Vól. 3.

(31) Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 54-55.

cienda, agregando que el mismo debe ser considerado por el lado de su contenido más que por el de su objeto, siendo su caso más representativo el derecho de marcas, al cual sólo considera parte o especie de esta tercera categoría.

Esta inclusión permite conocer el criterio de este autor en relación al derecho de marcas, pudiéndose resumir de la siguiente manera:

- a) La marca constituye un interés y no un bien, en cuanto que no satisface ninguna necesidad.
- b) El derecho de marcas debe ser visto por el lado de su contenido, mismo que se compone por un interés.
- c) Es un derecho que forma parte de otro; es de tipo accesorio.

Sea suficiente con la mención de estas características para señalar que no estoy de acuerdo con la teoría de Francesco Carnelutti, pues la misma incurre en un planteamiento elaborado de manera inversa.

Sostiene este tratadista, que el derecho sobre la marca debe ser visto desde el lado de su contenido, lo cual en una primera instancia es cierto, pues la realización de un signo marcario tiene muy poco de constituir una obra de la intelectualidad. Sin embargo, esta situación en ningún momento es suficiente para indicar que la marca, al igual que las demás denominaciones industriales, constituyan un mero interés, un instrumento o medio para identificar las cualidades de un producto o servicio únicamente, ya que ésta tutela un bien inmaterial; el aviamiento, como el propio Carnelutti lo señala.

" La verdad es que también la marca, como la patente, tutela un bien inmaterial, y precisamente, - una idea; aquella es la idea inventiva, esta es el aviamiento, que también se resuelve en fuerza psíquica acumulada en la hacienda. " (32)

Como se observa, el derecho de marcas posee una amplitud más extensa, por lo que permite establecer que Carnelutti planteó al revés su derecho, es decir, debió enunciar la existencia de un Derecho Sobre la Marca de la Hacienda y no sobre el aviamiento de la misma, ya que la función del primero va más allá de ser un simple instrumento diferenciador, - pues tutela a su vez la actividad intelectual que se desarrolla en el interior de la empresa, la cual se ve reflejada en la elaboración de los bienes o servicios que produce y que la marca protege; ya para que no sea imitada o disminuida por - terceros, todo en función de esa actividad creadora.

Nava Negrete, al referirse a esta teoría, indica - que no es posible considerar al derecho sobre la marca como - parte del existente sobre el aviamiento de la empresa, principalmente para el Derecho Mexicano, pues en principio el aviamiento representa una cualidad y no un elemento de la hacienda, siendo cuestionable su protección jurídica. En cambio, la marca sí tiene una tutela jurídica propia e independiente. Y, que "la marca no está en función de la empresa, sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca que la trasmita lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa." (33)

La teoría de la Propiedad Inmaterial de Francesco - Carnelutti, tiene, en mi opinión, el mérito de señalar la - existencia de un derecho que puede ser visto desde el lado de su contenido, o bien, desde el objeto que lo constituye.

(32) Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 70.

(33) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 133.

TEORIA DEL DERECHO SOBRE BIENES INMATERIALES.

En el año de 1875, el tratadista alemán Joseph Kolher creó la teoría de "Los Derechos Sobre Bienes Inmateriales", misma que representa la negativa a admitir que el derecho de los creadores haya de conceptualizarse como un derecho de propiedad. Asimismo, constituye la primera posición doctrinaria que caracteriza y define al objeto jurídico del derecho que tienen el autor e inventor sobre sus obras; es la tesis que inicia el estudio de esta figura como tema que precisa ser examinado separadamente.

El estudio de Kolher parte de la comparación realizada entre dos clases de objetos jurídicos: el que se constituye por las cosas sobre las que recae la propiedad y aquel que se configura con las creaciones intelectuales que protegen el derecho de los creadores. En el primer caso, las "cosas" son entes materiales sobre las que puede organizarse un tipo de señorío que reviste una tonalidad casi física, en la posibilidad de una apropiación excluyente de todo sujeto que no sea el titular. Por lo contrario, las obras intelectuales oponen su inmaterialidad a cualquier género de protección que el derecho organice para asegurar su disfrute. Pero, en unas y otras, son entes autónomos sobre los que se refleja un poder jurídico de disposición que ha de ajustarse a las características propias del objeto. (34)

En consecuencia, el objeto jurídico del derecho de los creadores se constituye por la propia creación intelectual, que es un ente exterior al sujeto, una realidad objetiva apta para que recaiga sobre ella un poder jurídico que tiene como característica el de atribuir una facultad de goce de la creación misma; confiere un poder de exclusión de la gene-

(34) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 420.

relidad de asociados con el correlativo deber de abstención - de todos ellos, poniendo a disposición del titular ese bien - sobre el que el derecho recae sin que tenga que procurárselo a través de una actividad de terceros.

El tratadista Baylos Corroza, al explicar este mismo punto de la teoría de Kolher, indica que la creación intelectual al separarse de su fuente adquiere una autonomía que la hace ser objeto de relaciones jurídicas: "Es que la creación intelectual, en cuanto se separa del sujeto y no se reduce a un solo pensamiento, adquiere una individualidad propia y presenta la autonomía precisa para constituirse en objeto de relaciones jurídicas." (35)

Para Kolher, el conjunto de facultades que poseen los creadores sobre su obra es un derecho de carácter absoluto, en cuanto que otorga al titular el poder de excluir a terceros del disfrute de la creación intelectual en todo aquello que la ley no limite ese señorío mediante excepciones. Así, - la manera en que el derecho asegura los intereses de un creador, es reconociéndole un señorío jurídico sobre su obra; este poder no da lugar a un verdadero derecho de propiedad, por lo que es más apropiado, según Kolher, llamarlo "Derecho Sobre Bienes Inmateriales."

La doctrina de este autor tiene el mérito de lograr la armonía entre el señorío dominical que se tiene sobre un bien intelectual y el goce que la generalidad puede hacer de su contenido, es decir, hacer conciliables la difusión y conocimiento de la idea incluida en el bien con el disfrute económico que proporciona su expansión, el cual corresponde exclusivamente al titular mediante la atribución de un derecho absoluto.

Asimismo, las teorías posteriores a esta doctrina - ven en ella el origen del dualismo teórico que ha fragmentado

(35) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 421.

el derecho de los creadores en dos clases de prerrogativas: - las de carácter patrimonial y las de índole moral. Debe aclararse que este autor únicamente toma en consideración a la primera de ellas, pues indica que el aspecto moral no es derecho que corresponda al creador específicamente como autor, si no que le es conferido como hombre y, en consecuencia, ubicado en otro derecho distinto.

" En efecto las construcciones unitarias del derecho de autor ven en ella el origen de ese dualismo teórico que ha fragmentado esta figura en dos tipos de derechos, uno de carácter patrimonial y otro de índole moral o personal." (36)

Para Kolher, el objeto del derecho de los creadores no es un cuerpo físico, no es nada que pueda tocarse o percibirse, sino que es un bien inmaterial. Ante esto, hace la distinción entre el derecho de que es susceptible el ejemplar material de una creación y aquel que posee el creador sobre la obra misma, ya que se trata de dos regímenes diferentes. En el primer caso, el bien material que sirve de recipiente a la creación intelectual cae dentro del derecho de propiedad y - aquél que versa sobre la propia creación se centra en el derecho sobre bienes inmateriales.

Las objeciones a la tesis de Kolher provienen de diversos sectores doctrinarios, principalmente de aquél que forman los partidarios de la teoría de los derechos de monopolio. Así, se dice que carece de finura y de profundidad de análisis y que sólo es una bella y simple construcción, aunque formada de metáforas no siempre inocuas; que no es más que una generalización verbal para expresar derechos parciales. (37)

(36) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 417.

(37) *Ibidem*. Pág. 424.

Se señala que recurre innecesariamente a la categoría de "bien inmaterial" para explicar la naturaleza de la "cosa" sobre la que dice recae el derecho, pues su construcción no es la apropiada. También, se le critica la afirmación de que el objeto jurídico del derecho de los creadores sea una cosa inmaterial, ya que el ordenamiento jurídico no puede regir directamente una cosa de tal naturaleza, un fenómeno puramente psíquico, una idea o pensamiento, sino que sólo les brinda protección cuando se han exteriorizado en una materia.

" naturalmente que lo que trata de protegerse no son cosas materiales, sino productos del espíritu, pero si ese es el fin, en cambio, el medio empleado no es el idóneo, pues la ley tiene que dar un rodeo y dirigirse a los medios de expresión, suspendiendo la actividad imitadora de los demás, es decir, prohibiendo un acto perceptible por los sentidos. La teoría, pues confunde el fin perseguido por la ley con el medio empleado. " (38)

Entre las críticas más recientes de que es objeto la teoría de los derechos sobre bienes inmateriales, se encuentra la de Remo Franceschelli, para quien la noción de bien inmaterial carece de un contenido propio, por lo que no es válido como concepto utilizable. Agrega, que la determinación del mismo se hace en la doctrina negativamente: inmaterial es lo no material, lo no perceptible sensiblemente; cosa inmaterial es la que sólo puede ser percibida con el intelecto, con la mente. Y, que mantener tal postura es desconocer que el hombre percibe con la mente, con el espíritu, no sólo las creaciones de que se habla, sino cualquier otra clase de cosas existentes, incluso las materiales y el hombre mismo. Igualmente, menciona que en la realidad no existe producción

(38) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 425

inmaterial que no tenga un asiento en elementos sensibles y corpóreos, aunque sean fugaces, y que todo lo que realiza el hombre presenta siempre un carácter mixto de operación intelectual y de modificación corpórea. En consecuencia, tal distinción carece de fundamento ontológico. Por último, menciona que en el concepto de bien inmaterial están comprendidas cosas totalmente heterogéneas, como las aptitudes, la habilidad adquirida, los servicios, etc., siendo imposible unificarlos en una construcción unitaria, demostrando que las creaciones intelectuales se protegen sólo en hipótesis típicas. (39)

La utilización de un concepto, que en este caso es el de "bien inmaterial", implica su conocimiento de fondo, pues de no ser así se corre el riesgo de caer en una serie de imprecisiones al momento de su uso; más aún si se emplea como premisa de una construcción dogmática. Por esta razón, me parece acertada la idea de Remo Franceschelli, en el sentido de que el concepto de "bien inmaterial" representa una serie de acepciones y cuestiones filosóficas que no fueron valoradas al momento de su aplicación. Sin embargo, un acierto muy importante es que Kolher emplea por primera vez una denominación diferente para identificar el conjunto de prerrogativas que poseen los creadores sobre sus obras, es decir, no recurrir al auxilio de concepto de "propiedad" para distinguir el derecho de los creadores y lo hace, precisamente, porque éste reviste una serie de características especiales que lo distinguen de cualquier otro derecho.

Mencionados los puntos esenciales, objeciones y méritos de esta teoría, el siguiente paso es determinar la importancia que puede tener en relación al derecho marcario. Joseph Kolher, denota que el análisis de las marcas, al igual que el de los demás signos distintivos de carácter mercantil,

(39) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 425-427.

corresponde al ámbito del derecho de la personalidad. Agregando, que la propiedad que se tiene sobre el nombre, la marca o el patrimonio son expresiones alusivas a la existencia de ese derecho de la personalidad que ha de ser defendido contra las actuaciones desleales. En definitiva, este autor no vió en el signo distintivo de la marca un objeto autónomo, un bien inmaterial, sino el ejercicio de una actividad empresarial destinada a diferenciarse de las empresas rivales.

Desde mi punto de vista, esta afirmación no es correcta, pues la marca no puede ser parte de una actividad empresarial, que exista en función de la hacienda. Lo que ha sucedido es una incorrecta determinación del objeto jurídicamente protegido por el derecho de marcas; éste protege y representa una creación espiritual: la Empresa, y al prohibirse la reproducción o imitación de una marca, se impide la apropiación de los valores de esta obra intelectual.

El tratadista Baylos Corroza, al abordar este tema, manifiesta que la idea o el hallazgo de la expresión formal - utilizada como signo no constituye una obra intelectual y que dicha actividad de creación, cualquiera que fuese, es un factor irrelevante por completo para la tutela jurídica, pues lo protegido no es el valor artístico que puedan poseer las palabras o dibujos que constituyen este signo, por lo muy original y significativo que sea; lo único que lo hará valioso es la actividad creadora que se está generando en el interior de la empresa, la cual representa y protege. De este modo, los valores de la creación empresarial se incorporan al signo que ésta ha decidido utilizar para distinguir su actuación y presencia en el mercado. (40)

La anterior hipótesis me parece correcta, pues la empresa no es algo concluído, cuya reproducción se obtenga me

(40) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 582-585.

dante la actuación de unos elementos normativos implícitos - en una realidad material, como en las obras literarias o artísticas. Esta creación es un proceso en marcha, algo que está haciendo todavía su creador; no una obra acabada dotada de elementos propios que permitan su repetición y multiplicación idéntica a sí misma. Por consiguiente, la marca permite a la empresa, que es algo en formación, manifestarse ante el público como un resultado obtenido.

Así, podemos afirmar que el derecho marcario queda incluido dentro de la teoría de los derechos sobre bienes inmateriales, aunque Kolher no lo mencione, pues éste representa y tutela una obra del espíritu o de la inteligencia.

Por último, el tratadista Baylos Corroza sostiene - que "al protegerse el signo, protege el derecho a una creación intelectual propiamente dicha: La empresa mercantil. Ello justifica la inclusión de la tutela de los signos mercantiles dentro del tratado de los derechos intelectuales." (41)

TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD O DE LOS DERECHOS DE LA INDIVIDUALIDAD.

Esta teoría es defendida por Joseph Kolher, para quien el estudio de los signos distintivos de carácter mercantil, entre ellos la marca, corresponde al ámbito del derecho de la personalidad. Por tal razón expondré los puntos más

(41) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 584-585.

esenciales de esta categoría de derechos, mismos que nos servirán para determinar si este autor está o no en lo correcto.

Como premisa, considero necesario conocer el concepto de Derecho de la Personalidad o también llamado Derecho Sobre la Propia Persona, Individuales o Personalísimos, entendiéndose que los mismos "Constituyen un tipo singular de facultades reconocidas a las personas físicas sobre el aprovechamiento legal de diversos bienes derivados de su propia naturaleza somática, de sus cualidades espirituales y en general de las proyecciones integrantes de su categoría humana." (42)

Además de lo anterior, se distinguen por:

- El ser originarios, porque nacen con su sujeto activo.
- Ser subjetivos privados, porque garantizan el goce de las facultades del individuo.
- Son absolutos, porque pueden oponerse a las demás personas.
- Son personalísimos, porque sólo su titular puede ejercerlos.
- Son variables, porque su contenido obedece a las circunstancias en que se desarrollan.
- Son irrenunciables, porque no pueden desaparecer por la voluntad.

(42) Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit. Tomo III.
Pág. 216.

- Son imprescriptibles, porque el transcurso del tiempo no los altera.

Para Kolher, la marca es el signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, el medio de manifestación del creador, la expresión de su actividad productora y las relaciones existentes entre éste y aquél son de derecho personal. Por consiguiente, este signo no constituye un bien autónomo, no es disociable del individuo y sólo es un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa; es un elemento inseparable de la personalidad jurídica del fabricante, como la libertad y el honor.

La marca, el nombre y la enseña no configuran para Kolher un derecho autónomo, careciendo de todo valor cuando se abstiene o separan de la persona a que pertenecen.

- " De ahí se colige que el nombre, la enseña, la marca, etc., no constituyen derechos autónomos, sino simples medios con que se hace valer el individualrecht*, cuya violación siempre constituye un atentado a la personalidad. " (43)

Señaladas las características esenciales del derecho de la personalidad, así como el criterio de Kolher con respecto al derecho de marcas, el siguiente paso es determinar si existe entre ambas figuras algún vínculo. Para lo anterior señalaré sus diferencias y semejanzas.

- Los derechos de la personalidad no son susceptibles de enajenación, pues nacen con el sujeto y mueren con él. La marca, en cambio, está destinada a identificar los resultados de determinada actividad laboral y pueden ser objeto de cambios por actos entre vivos o de últi-

(*) Literalmente esta palabra significa "derecho individual".
(43) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo I. Pág. 44.

ma voluntad, con una total omisión que se establece -
con la persona de su titularidad.

- Los derechos de la personalidad rebasan los cuadros -
del derecho privado e invaden las esferas del derecho
Constitucional.
- Los derechos personales son irrenunciables, inaliena--
bles, imprescriptibles e intransmisibles. Por lo con--
trario, las marcas pueden ser renunciables, trasmisi--
bles y enajenables.
- Los derechos de la personalidad son aquellos destina--
dos a proteger el reconocimiento, la integridad y el -
libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto
en el aspecto físico, moral e intelectual. Evidente
mente, estos derechos no tienen un carácter patrimo--
nial, en cambio, el derecho de marcas sí participa en
esa peculiaridad, pues el mismo está en el comercio -
humano.

Breuer Moreno, al referirse a esta teoría, indica -
que para Kolher "el crédito de la marca, la marca misma, la -
clientela, deben protegerse por el valor económico que repre-
sentan aunque no sean obra de la inteligencia." (44)

Puede concluirse que la naturaleza de la marca, des-
de la perspectiva del autor a estudio, deriva de la idea de -
que cualquier creación es una emanación de la personalidad.
Por consiguiente, la afirmación de que los signos distintivos
de carácter mercantil están íntimamente vinculados a la perso-
nalidad del sujeto y que su usurpación lejos de constituir -
una lesión patrimonial injusta, ofende a la persona del títu-
lar, es algo que no puede concebirse actualmente.

(44) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pág. 22.

Sin embargo, el gran mérito de la doctrina de Joseph Kolher consiste en haber puesto de relieve el fundamento de la protección dispensada a la marca, pues si las producciones del espíritu tienen derecho a la tutela jurídica por ser emanaciones directas de la actividad creadora del inventor o del autor, es la función distintiva de este signo lo que justifica su amparo legal.

Fuere de lo anterior, la concepción del ilustre tradista alemán no concuerda con los resultados empíricos que arroja la observación y sólo constituye una abstracción más de la filosofía jurídica alemana.

TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO.

Ernest Roguin, en sus obras de "La Regla de Derecho" de 1889 y "La Ciencia Jurídica Para" de 1928, dió a conocer una categoría especial de derechos en la que incluía a las figuras de la propiedad intelectual e industrial: "Los Monopolios de Derecho Privado".

Esta concepción representa un robustecimiento del dominio sobre las cosas mediante una red general de deberes de inacción. Asimismo, niega a admitir que la obra intelectual constituya el objeto jurídico del derecho de los creadores.

Para Roguin, un monopolio no consiste en la posibilidad jurídica de poseer con carácter exclusivo un determinado objeto, sino en la de impedir a otros que detenten un bien semejante o análogo a los del monopolizador. En otras palabras, es un compuesto de obligaciones ordinarias de no hacer.

que poseen del lado pasivo una obligación de no imitación y - por la parte activa la facultad de impedir dicha actividad. Y, esto es lo que sucede con el derecho de los creadores, con el derivado de la propiedad intelectual, literaria y artística, con el que posee el inventor y usuario de nombres y marcas. (45) En todos ellos, el fondo del derecho está constituido por el poder jurídico que se atribuye al titular para impedir la "imitación" y la posesión de objetos semejantes, aunque corporalmente diversos. En consecuencia, estos derechos son "monopolios privados", pues en ellos concurre la nota esencial de este figura en cuanto que la misma no es otra cosa que un "derecho a la no imitación", entendiéndose por esta última, no sólo la ejecución de una cierta actividad o trabajo encaminado a fabricar cosas semejantes a las del monopolizador, sino también la posesión de dichos bienes.

Considera, que el autor o inventor no tienen la facultad de crear, multiplicar o reproducir su obra por virtud de algún derecho especial, sino por razón de otras instituciones del orden común. Agregando, que el derecho de los creadores se constituye por la prohibición a la libertad que tienen todos de apropiarse de las ideas ajenas, hecho que sólo será posible a través de una protección especial. Esta tutela tiene el efecto de impedir la imitación de las obras artísticas, literarias, inventivas o de una marca. Por consiguiente, los artistas, autores, industriales o comerciantes sin una protección específica quedan abandonados a los efectos del derecho común, el cual sí permite esta actividad.

En base a las anteriores consideraciones, Roguin sostiene que el objeto del derecho de monopolio es la obligación de abstenerse a ejercer una actividad reservada y el contenido la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa obligación.

(45) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 434.

ción. Asimismo, niega que la creación intelectual constituya el objeto jurídico del derecho de los creadores, ya que sólo puede serlo del interés pero no del derecho.

Calixto Valverde y Valverde (46), al explicar la naturaleza del derecho que poseen los creadores sobre sus obras, se adhiere a la teoría de Roguin e indica que la propiedad intelectual, tal como la contemplan los ordenamientos modernos, no puede configurar un derecho de cosa inmaterial, pues tal doctrina confunde el Fin que consiste en asegurar el goce exclusivo de ciertas concepciones del espíritu o de la invención con el Medio que es la prohibición impuesta a las demás personas jurídicas de poseer o crear objetos materiales que expresen las mismas o parecidas cosas. Añade, que la esencia de esta propiedad consiste en reservar al autor el derecho exclusivo de producir sus obras e imponer a todos el deber pasivo de no imitarlas ni producirlas. Esto no es un derecho de propiedad, sino un monopolio de derecho privado que se rige por una legislación especial cuya finalidad es evitar esta actividad que el derecho común no limita.

Octavio Bunge, citado por Nava Negrete, en su obra "El Derecho" censura la denominación con que ha sido identificada esta categoría de derechos, ya que encierra dos expresiones opuestas: las de "Monopolio", propia del derecho público y la de "Derecho Privado" que por definición se contraponen a la primera. (47)

A pesar de que Bunge no acepta el nombre con que Roguin llama a las facultades que poseen los creadores sobre sus obras, lo cierto es que cuando clasifica los derechos sub

(46) Valverde y Valverde, Calixto. Tratado de Derecho Civil - Español. Valladolid España. Editorial "Cuesta". 1920. - Tomo II Parte Especial - Derechos Reales. Pág. 119.

(47) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 137.

jetivos agrega en el sexto y último lugar lo que él llama "De
rechos Intelectuales", los monopolios de derecho privado.

Para Nava Negrete, resulta insostenible decir que -
el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado
sobre la misma, pues ésta puede ser empleada por otra persona
para designar un producto o servicio diferente, por lo que se
hace incompatible la palabra Monopolio. (48)

En términos generales, podemos afirmar que las ob--
servaciones hechas a esta doctrina son correctas, pues si -
bien es cierto que la ley confiere al titular de una marca re-
gistrada un tipo de monopolio, esto no le da la exclusividad
para realizar una actividad económica determinada. Lo ante---
rior obedece a que diferentes personas pueden llevar a cabo -
esa misma función productiva amparados con otra marca, o -
bien, utilizar el mismo signo para designar un producto o ser-
vicio diferente, con lo que pierde su carácter de instrumento
monopolizador.

A través de esta teoría se plantea una serie de he-
chos que tienen vigencia en materia de propiedad industrial;
por ejemplo, la asseveración de que mediante el prestigio y di-
fusión de una marca, que logra su usuario a base de esfuerzo
y promoción comercial, conduce indirectamente a un monopolio
de clientes adictos para el producto o servicio que distin---
gue. También, el análisis de este autor muestra los fenómenos
que se originan con la concurrencia de productos semejantes o
análogos en su mercado común, como es la imitación o reproduc-
ción ilícita de que pueden ser objeto determinados bienes le-
galmente protegidos por un signo distintivo de carácter mer-
cantil.

(48) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 137.

TEORIA DE LOS DERECHOS DE CLIENTELA.

Basándose en la utilidad económica y contenido patrimonial que desempeñan las figuras de la propiedad industrial, el jurista francés Paul Roubier cree una nueva categoría de derechos: "Los Derechos de Clientela".

Esta doctrina centra su atención en llamar las cosas por su nombre, es decir, utilizar conceptos precisos que establecen una adecuación correcta entre la teoría y las normas propias del hecho o fenómeno; no se quiere para el derecho otra denominación, sino aquella que recibe el acontecimiento o suceso real. Asimismo, se caracteriza por la exaltación de la función económica de las instituciones, la cual podrá determinarse conociendo la utilidad que proporcionan e identificando su contenido patrimonial.

Para Roubier, la utilidad económica de estos derechos es la conquista de la clientela, ya sea a través de un bien inmaterial como la invención u obra de arte o con la ayuda de otros de igual naturaleza como lo son la marca, nombre o rótulo. En cambio, el contenido patrimonial de los mismos se traduce en la obtención de beneficios en la concurrencia económica.

Señala Roubier, que el interés por conseguir un número reservado de clientes es protegido por un conjunto de normas jurídicas e las que conviene esa misma denominación: "derechos de clientela."

" Si se busca cuál es la utilidad económica de los derechos intelectuales resulta que tienden todos a la conquista de la clientela, ya sea para un bien inmaterial - invención, obra de arte -, ya sea con la ayuda de un bien inmaterial - marca, nombre, enseña -, y al mismo tiempo se descubre_

el contenido patrimonial de tales derechos, pues se trata gracias a una acción económica sobre la clientela, de obtener beneficios en la competencia económica. " (49)

Estos derechos no hubiesen podido ser reconocidos - en otra sociedad que no fuese la nuestra, basada en una economía comercial e industrial donde la competencia produce valores económicos desconocidos en otras épocas y el régimen de libertad de mercado alumbra una riqueza nueva derivada de la captación de clientes, descubriendo en éstos un verdadero valor.

Por otra parte, este conjunto de prerrogativas no se constituyen ante el público consumidor o frente a la clientela, sino que la acción que emana de ellos ha de dirigirse a las casas rivales, a los concurrentes en el mundo de la fabricación o de la venta. En estas condiciones, el conglomerado de compradores aparece como el objeto más que como uno de los sujetos de derecho.

De esta manera, la teoría de Paul Roubier plantea la lucha organizada entre casas industriales o comerciales en torno a la conquista de la clientela, donde los derechos de propiedad intelectual e industrial fijan ciertas posiciones en provecho de sus titulares que las casas comerciales deben respetar.

La clientela constituye, para este autor, un valor sujeto a todas las fluctuaciones de la situación económica y quien la tiene no goza de derecho alguno para mantener su volumen y forma de manera estable, por cuanto se vive dentro de un régimen de competencia y libertad económica. Sin embargo, a fin de sostener una competencia leal se han creado ciertas

(49) De Sola Cañizares, Felipe. Op. Cit. Tomo II. Pág. 259.

prerrogativas, que en el caso de las marcas consiste en reservar en propiedad de una persona el derecho exclusivo de reproducir tal o cual signo distintivo para que le sirva como medio colector de una determinada clientela.

Por último, señala que los derechos privativos de la propiedad intelectual e industrial nacen al momento en que la libertad general es reemplazada por una prerrogativa definida: una exclusiva, misma que reserva a un sujeto la facultad de reproducir una creación nueva con exclusión de todo concurrente, o bien, un cierto signo distintivo que servirá para fijar una clientela, la cual constituye el valor económico más importante de la empresa mercantil.

" Estas posiciones privilegiadas, que rueden invocarse para excluir a los demás de tal actividad económica, es lo que podríamos denominar los derechos privativos del autor, y del inventor y del comerciante que utiliza signos distintivos en su actividad mercantil. " (50)

Las objeciones que ha recibido esta teoría son muchas, principalmente: que no puede hablarse de una propiedad de clientela puesto que ésta representa sólo la esperanza de que los clientes continuen manifestándose en favor de un determinado establecimiento; que la clientela, como el propio Roubier señala, es un valor inestable sobre la que no puede fundarse derecho alguno, de donde se desprende que su posición sólo posee un carácter descriptivo; no existe en ella ningún esfuerzo de técnica jurídica ni el intento siquiera de una construcción dogmática de sus pretendidos derechos de clientela; no determina cuál es el objeto de estos nuevos derechos que crea, pues si por una parte los concibe como recayendo directamente sobre la clientela, en cuanto valor econó-

(50) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 437.

mico, en otros aspectos no parece llegar a admitir esta es---
tructuración, toda vez que él mismo reconoce que la clientela
es un valor que no puede ser asegurado por ninguna institu---
ción jurídica; que existe en la misma la idea de una coinci---
dencia total entre el fenómeno económico y la institución ju---
rídica, en cuanto que llega a concebir que la simple menció---
n de monopolio es suficientemente caracterizadora desde el pun---
to de vista jurídico para que ya no se agregue ningún otro da---
to que defina el derecho subjetivo de que se trata.

Gómez Segade, en su texto de "El Secreto Indus---
trial", crítica la tesis de Roubier e indica que una manera -
de debatirla definitivamente es la existencia de las marcas -
de reserva, pues en ellas no existe ninguna explotación como -
tampoco la posibilidad de adquirir una clientela. Sin embar---
go, nadie se atrevería a decir que el derecho sobre la misma -
es de tipo eventual. (51)

Desde mi punto de vista, esta teoría se caracteri---
za por el tono descriptivo que utiliza para explicar el hecho
o fenómeno de que se trata, así como la gran exaltación de la
función económica del mismo, pero únicamente eso. Por otra -
parte, refleja una escasa técnica jurídica para explicar su -
tema de estudio, como lo demuestra la impresión de su obje---
to jurídico. Además, la idea de establecer una coincidencia -
total entre el suceso económico y la institución jurídica no
puede ser, pues ambas ramas del saber son totalmente distin---
tas a pesar de que en determinado momento puedan estar fuerte
mente vinculadas; no basta la simple mención del concepto de
monopolio para explicar la naturaleza y estructura del dere---
cho de los creadores.

(51) Gómez Segade, José Antonio. "El Secreto Industrial" Con
cepto y Protección. Madrid. Editorial Tecnos. 1974. -
Pág. 82.

TEORIA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIO.

Para los italianos Remo Franceschelli, Landi, Gu--- glielmetti, entre otros, la mejor denominación para llamar al conjunto de prerrogativas que integran la propiedad intelectual e industrial es la de "Derechos de Monopolio".

Esta teoría pretende resolver la naturaleza jurídica de los derechos que integran la propiedad industrial e intelectual a través de la figura económica del monopolio y - constituir con la misma una cuarta posición dentro de la división clásica de los derechos, ya que ésta resulta insuficiente para encuadrar las facultades del autor, inventor, titular de marcas, etc. Por consiguiente, alberga en este concepto todas las notas necesarias para considerarlo como rector de la realidad jurídica; empeño con el cual llega con todo un aparato construccionista no menos complejo ni conceptual que el adoptado por cualquiera de las doctrinas ya examinadas.

Agrega, que la designación de este concepto no es - arbitraria, dado que refleja lo característico del derecho de los creadores. Y, que la simple utilización de términos económicos no es suficiente para tener por constituidas nociones jurídicas aplicables. Esta situación hace necesaria la inmediata construcción dogmática de tales prerrogativas.

He señalado que esta tesis es profesada por diversos autores, sin embargo cada uno de ellos aborda el tema de su particular punto de vista. Por tal razón, es necesario proceder a una exposición separada de tan distintas formulaciones.

Para Remo Franceschelli, el estudio del monopolio - que tienen los creadores sobre sus obras ha de plantearse como materia con la cual se determine una nueva categoría jurídica, dejando a un lado la concepción clásica del mismo que sólo habla de posesión de cosas parecidas a las del monopolizador o de actividades semejantes a las que se le ha reservado.

La justificación de esta postura, según Praceschelli, se confirma en base a cuatro razones:

- La historia de este concepto.
- El estudio de su función económica.
- La consideración de la naturaleza del poder jurídico que tienen los creadores.
- El análisis de la estructura del derecho.

Desde el punto de vista histórico, el derecho del autor e inventor es la versión actual de los viejos privilegios de edición y de las antiguas patentes cuyo contenido era un facere en relación con una cosa. Los derechos actuales poseen las mismas características de aquellas instituciones sin más modificación que la de no ser hoy conceptuados como concesiones gratuitas y sí como derechos establecidos por la ley, lo que no afecta en absoluto su naturaleza. De esta manera, Monopolio se llamaban todas aquellas figuras y manifestaciones precedentes a las actuales facultades de los creadores y por tal razón deben ser llamados hoy de igual manera.

Ahora bien, si desde el punto de vista histórico resulta obligatorio calificar al derecho de los creadores como monopolio, la misma denominación merecen en base a su función económica. Para entender lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la economía moderna tiene como base una concurrencia monopolística. Así, cada empresa constituye un monopolio parcial; para cada vendedor hay un grupo de clientes que tratan con él a pesar de la existencia de diferencias de precios respecto a otros comerciantes, en consideración a una serie de preferencias, de datos que favorecen la elección, en virtud de todas las cuales dicho sujeto es un monopolista. Y, es que todo elemento que diferencia los productos unos de otros o que se constituye en factor que origina la preferencia de un empresario determinado, configura ya un medio monopolístico. Por consiguiente, las distintas modalidades del derecho de autor y -

de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos industriales, etc.) cumplen esta misma función, dado que constituyen monopolios legales sobre los productos que comprenden.(53)

Al lado de esta función, Franceschelli coloca una más: la función concurrencial. Agrega, que para comprender esta característica debe tenerse presente que un monopolio no existe en forma absoluta, ya por el ambiente en que opera o por la posible presencia de productos sucedáneos. Es el uso de marcas, afirma, quien mejor ilustra esta peculiaridad, ya que ésta se traduce en el instrumento para competir con otros, aunque no por ello deja de cumplir su función monopolística - que se deduce de su tarea diferenciadora.

Lo anterior ratifica la elección que este tratadista hace de la expresión "monopolio" para describir las peculiaridades del derecho de los creadores, pues señala que ésta "lleva en sí misma la huella al menos del elemento funcional, es decir, el hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia." (54)

Dentro del tercer aspecto, Franceschelli menciona - que a la anterior conclusión se puede llegar también tomando en cuenta la naturaleza del poder jurídico que poseen los creadores sobre sus obras. Este dominio, señala, es de una peculiaridad muy especial y totalmente diverso del que corresponde al propietario de una cosa o al titular de otro derecho, dado que el mismo se manifiesta como la potestad que se reserva el creador de una obra cuando ésta ha sido adquirida, por otro, esto es, la facultad de impedir a su nuevo propieta

(53) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 441.

(54) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 137.

rio destinarla al uso que estime oportuno; es una extensión - de las prerrogativas del titular sobre la cosa ya enajenada.

Menciona, que esta situación obedece a que tanto la propiedad industrial como la intelectual no tienen por contenido una res, sino un facere en relación con esta última. Esto demuestra que el poder jurídico que compete al titular consiste en impedir, excluir o prohibir a los extraños el ejercicio de la actividad que a él únicamente ha quedado reservada.

Al referirse al cuarto aspecto, indica que la anterior aseveración demuestra, desde el punto de vista estructural, que estos derechos son figuras monopolísticas. En efecto, lo que les caracteriza es que no consisten en facultades positivas, sino en derechos de exclusión; no proporciona disfrute ni goce de modo directo, el titular es el único que puede aprovecharlos.

En base a estos estudios, Franceschelli determina - que el conjunto de prerrogativas que tienen los autores y las que derivan de la propiedad industrial, guardan la estructura típica de los derechos de monopolio; es a saber que su contenido es un ius excludendi alios, un ius prohibendi que brinda un poder para impedir que otros realicen lo mismo y no para permitir la realización de determinada conducta. Igualmente, lo que se trata de aplicar es un tipo de monopolio con todas las posibilidades de concurrencia que ofrece la sustitución y subrogación de productos y la libertad de las empresas para expender productos similares o de imitación. Y, la imagen que hay que tener presente para construir esta figura, no es la de monopolio fiscal ni el de grupo, sino de aquel que se posee sobre un producto de patente, de marca o de arte, - que se caracterizan por encerrar en sí mismos también posibilidades de concurrencia.

" Esta última consecuencia, constituye un auténtico y verdadero ius excludendi o prohibendi alios, - que significa en otros términos: el derecho de -

exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto. " (55)

Finalmente, este autor indica que el monopolio no se reduce a prohibir la posesión o el goce del bien que constituye su objeto; su finalidad es controlar la venta sin impedirla, pues cuanto más compren, posean o disfruten de la cosa monopolizada, más eficiente y remunerativo es éste. Agrega, - que los derechos de monopolio son los únicos que pueden definir completamente el conjunto de prerrogativas que integran la propiedad intelectual e industrial, los cuales se distinguen por:

- a) Poseer un contenido patrimonial. Este consiste en proporcionar al titular una fuente de ganancias a través de la exclusión de la concurrencia.
- b) Tener la naturaleza de los derechos absolutos, pues crean una obligación general de abstención que se dirige erga omnes.
- c) Guardar en su estructura la nota esencial de la exclusión. Esta consiste en impedir a todos el ejercicio de una determinada industria, comercio o actividad determinada de carácter económico; verbigracia, la impresión de un libro, la fabricación de un producto, etc.

(55) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 138.

Otro partidario de esta teoría es Guido Lendi, - quien en su obra "Las Concesiones Administrativas con cláusula de exclusión", realice un esfuerzo por configurar la tesis de los derechos de monopolio.

Sostiene que esta figura ha sido valorada incorrectamente por la doctrina, ya que no solamente representa una posición económica, sino una institución jurídica con características propias que pueden resumirse en tres aspectos:

- Representa una limitación a la libertad industrial, es decir, un afecto suspensivo de la concurrencia.
- Reserva una actividad económica de producción o de cambio al monopolista, prohibiéndosela a todo tercero.
- Que el objeto del monopolio es un genus entero, en cuanto que comprende todos los individuos de una clase; no es un bien determinado sino una clase de éstos. (56)

Sobre la última de estas observaciones, agrega que el objeto del monopolio no puede ser una cosa singular, dado que se volvería indivisible y no se daría la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad del producto que lo constituye, que de originarse se contrapondría a su naturaleza y fundamento.

Al abordar el tema de la concurrencia, señala que ésta se da mediante la oferta no de un bien determinado, sino de uno del mismo género capaz de realizar la misma función económica. Asimismo, cuando ésta verse sobre un producto per-

(56) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 447.

titular, esta actividad se verá imposibilitada por la institución de la propiedad. En cambio, lo que el monopolio interfiere es la concurrencia de cosas materialmente diversas, pero que realizan la misma tarea económica y pertenecen a la misma clase de cosas que el monopolizador ofrece.

Refiere, que cuando se habla de monopolio, en términos generales, se alude al Estado, al poder público, pero no hay ninguna dificultad conceptual en que existan éstos a favor de los particulares. Añade que en razón al objeto se forman dos clases de esta misma figura. En el primer caso, el genus constituye el objeto del mismo, refiriéndose a cuerpos singulares. Un segundo tipo, donde el genus se refiere a actos singulares, es decir, a servicios. Esto en definitiva, -- lleva al conocimiento de la dualidad de esta figura: el monopolio de cosas y el de servicios. (57)

Otro autor cuya aportación reviste gran trascendencia, es IL Marchio Guglielmetti, quien en su obra "Oggetto e - Contenuto", se da a la tarea de plantear una construcción jurídica de los derechos de monopolio que sirva para incluir en ella las exclusivas de los creadores.

Su estudio se centra en la naturaleza, objeto y contenido de la marca, para luego determinar, en base a sus peculiaridades, si es posible o no su inclusión en la categoría de los derechos de monopolio.

Para Guglielmetti, la märke no constituye un genus, ya que lo reproducido es siempre la misma entidad y no productos iguales. En consecuencia, el sujeto activo sólo es titular de un signo único y no de varios de ellos pertenecientes a un mismo género. De este modo, el derecho que versa sobre ésta es también un monopolio que concibe su existencia en relación a un bien específico y no respecto a una actividad ge-

(57) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 447-448

neral. Lo anterior demuestra que el objeto del monopolio puede referirse a una cosa singular, como también la necesidad de rectificar el concepto que de esta figura ha venido utilizándose tradicionalmente. (58)

Por otra parte, conceptualiza a la marca como una entidad inmateral creada a través de un procedimiento intelectual y reproducible al infinito que proporciona una utilidad determinada, la cual sólo se explica recurriendo a la doctrina económica de los bienes complementarios, es decir, aquellos que deben ser combinados con otros para satisfacer una necesidad. Esto es lo que sucede con dicho signo distintivo de carácter mercantil, necesita acompañarse de otro bien para satisfacer una utilidad: la cosa material, con la cual no se identifica por ser objetos de diversa naturaleza.

La imposibilidad a esta confusión se deduce del hecho de que la destrucción del ejemplar contraseñalado con una marca, no implica la desaparición de ésta. Además, cuando una mercancía, después de haber sido enajenada, el nuevo adquirente, quien puede ejercer una actividad de reventa sobre ella, no puede transferir dicho signo a otro. Esto demuestra que lo relevante en este derecho no es la cosa material en sí misma.

Sostiene Guglielmetti, que sin recurrir a una entidad inmateral es imposible justificar el fenómeno admitido en el campo de las marcas llamado goce por multiplicación, esto es, la posibilidad de disfrute a través de la reproducción de la misma sobre un número indeterminado de ejemplares de mercancías.

En el derecho de marcas, concluye este autor, deben distinguirse dos clases de objetos: uno inmediato y otro mediato. El primero lo constituye la entidad inmateral; es la

(58) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 449.

prestación del deudor. El segundo, es cualquier palabra, figura o signo reproducido en concreto sobre un ejemplar del producto y que constituye el instrumento material de satisfacción de la necesidad de distinguir; es aquel que se vuelve necesario para la construcción de la relación misma, hasta el punto de que en defecto de un ejemplar por lo menos de marca, no podría hipotetizarse la entidad inmaterial que representa. (59)

Las críticas que recibe la Teoría de los Derechos de Monopolio son muchas y están planteadas desde diversas perspectivas, destacando principalmente:

- a) La que señala que el método utilizado por esta doctrina no es el adecuado, pues emplea las mismas figuras y conceptos para encuadrar situaciones de monopolio en que puede encontrarse el Estado como consecuencia de sus prerrogativas de poder, o bien, señalar las facultades que tiene el autor o inventor por efecto de un derecho subjetivo privado de fisonomía propia. Por consiguiente, se enmarca en una misma denominación a instituciones jurídicamente desiguales.
- b) Aquella que le censura la utilización de conceptos iguales para identificar figuras diferentes, pues si desde el punto de vista económico las prerrogativas que posee el creador de una obra, el inventor o titular de un signo distintivo de carácter mercantil, constituyen un monopolio, esto no implica que deban ser considerados como un derecho de la misma naturaleza. En consecuencia, no define una situación jurídica y únicamente describe con lenguaje jurídico un acontecer de carácter económico.

(59) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 450.

- c) La de no considerar a los derechos de monopolio como una nueva categoría de derechos subjetivos. Lo anterior obedece a que estos últimos representan un señoría sobre un bien que se encuentra en relación de pertenencia con respecto a su titular; su acción es siempre positiva, de disfrute, de posesión, apropiación y no de prohibición, exclusión o exigencia a extraños que es en lo que consisten las facultades de los creadores. Además, de que no existe ninguna identidad entre las estructuras de los derechos de monopolio y la de los derechos subjetivos, razón por la cual no es factible la integración de una nueva categoría de estos últimos. Y, que la tarea de señalar lo que a los ciudadanos se les exige o prohíbe es una función que cumple el sistema de deberes, obligaciones y limitaciones legales que contiene todo ordenamiento jurídico, cuyo fin es salvaguardar los intereses públicos y privados por medios distintos del de atribuir a una persona un poder jurídico sobre un bien para la defensa de un interés propio, que es lo característico de un derecho subjetivo. (60)
- d) Que sus apreciaciones son perfectas mientras discurren en el campo de los datos económicos, las cuales se vuelven insuficientes o artificiosas cuando se pretende definir ese derecho de manera más estructural, más técnicamente.
- e) Finalmente, que cualquier solución que pretenda explicar el derecho de los creadores como monopolio jurídico resulta insuficiente, pues lo único que se logra es la utilización formal de la estructura de los dere

(60) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 452.

chos subjetivos, acarreadose o allegándose sólo una apariencia formal, que se resuelve en un ius prohibendi.

Concluyendo, he de indicar que no estoy de acuerdo con la objeción que recibe esta doctrina en el sentido de que no puede constituir una nueva categoría de derechos subjetivos. Se alega que éstos no pueden integrarse por acciones negativas; ha de quedar claro que los sostenedores de esta crítica nunca indican quien o quienes realizan una conducta negativa, si el titular del signo distintivo de carácter mercantil, por ejemplo, o la sociedad en general como sujeto pasivo de la relación jurídica que puede implicar el derecho de monopolio.

Al prohibirsele a un conglomerado de hombres la utilización de un determinado signo, se entiende que quien realiza una facultad de hacer (acción positiva) es el titular del mismo. Ahora bien, remitiéndonos a la doctrina jurídica y penetrándose en el estudio de los derechos subjetivos, observamos que la división de los mismos obedece "a la propia conducta" y "a la conducta ajena". Cuando en el primer caso la conducta es de hacer algo llámense Facultas Agendi; cuando es de no hacer, denominense Facultas Omitendi y el derecho a la conducta ajena recibe, por su parte, la denominación de Facultas Exigendi. Agregando, que los derechos subjetivos implican la facultad de cierta conducta, ya sea positiva o negativa.(61)

Considero que el derecho de los creadores posee los requisitos suficientes para ser considerado un derecho subjetivo, incluido en la división doctrinaria de "a la propia conducta", concretamente, de los derivados de una Facultas Agendi. Esta aseveración deriva de la potestad que el titular de

(61) García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México. Ed. Porrúa. 1980. Pág. 198.

un bien tiene para usarlo, enajenarlo, arrendarlo, etc., y de la existencia correlativa de una obligación negativa impuesta a la universalidad de personas para guardar una abstención o prohibición del disfrute de dicho objeto. Estas dos situaciones, una positiva y otra negativa, se dan simultáneamente e integran la esencia del derecho subjetivo; éste no puede ser visto como una sola conducta positiva, sino como la interrelación de ésta con una negativa.

Corroborando lo expresado, el maestro García Maynez ha declarado:

" En cuanto posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, el derecho subjetivo implica siempre la autorización o facultamiento de cierta conducta, positiva o negativa del titular; pero como los Derechos Subjetivos implican la existencia de un deber impuesto a otra persona, el titular no sólo está autorizado para proceder de cierto modo, sino para exigir de los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones." (62)

Por otra parte, me parece acertada la objeción hecha respecto de que el conjunto de prerrogativas que posee el titular de una obra intelectual, no han de traducirse necesariamente en un derecho de monopolio, aunque tal observación no es suficiente para negar que se está en presencia de una nueva categoría de derechos subjetivos diferentes a los ya existentes. El hecho de que esta corriente sólo haga hincapié a una serie de prohibiciones a terceros o el señalamiento de facultades de exclusión, configurando restricciones negativas, no es suficiente para considerar al derecho de los creadores como meras limitaciones legales.

Por último, esta tesis revela la influencia de la economía en todo lo referente a Propiedad Industrial, fenómeno actual en todos los campos del haber humano.

(62) García Maynez, Eduardo. Op. Cit. Pág. 199.

TEORIA DEL DERECHO MARCARIO EN SU FUNCION SOCIAL.

Esta teoría enmarca un pensamiento distinto de aquel que identifica a las doctrinas que la anteceden. No se empeña en hallar tenazmente una explicación de la naturaleza jurídica del derecho de los creadores en general, sino que su atención se centra en la función que cumplen las marcas dentro del contexto social.

Como antecedente de la misma, existe la actitud limitadora del Estado moderno hacia las formas de expansión y organización del sistema capitalista, pues la esencia de éste descansa sobre la noción de propiedad individual y absoluta que permite disponer de las riquezas al soplo de los vaivenes del capricho y conveniencias. Mas cuando el Estado no reconoce libertad que atente contra ella misma, cuando declara que la propiedad debe tener una función social y pone el capital al servicio de la economía nacional y del bienestar social, subordina sus diversas formas de explotación a los de beneficio común. Así, el derecho de comerciar y ejercer toda industria es reconocido por las leyes y no puede ser alterado por meras disposiciones reglamentarias que vigilen su ejercicio.

Esta doctrina sostiene que el concepto clásico de propiedad, fundado en principios individualistas, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, dado que el Estado le interesa la satisfacción de las necesidades colectivas por encima de las individuales. Por consiguiente, las marcas tienen el deber de colaborar con estos fines sociales y cuando algún conflicto tenga lugar entre los intereses de sus titulares y los más legítimos de la colectividad, es obligación del Estado trazar un límite al señorío del propietario para subordinarlo al bienestar de la colectividad.

Pascual Di Guglielmo (63), al referirse a la función social que desempeña la marca, considera que ésta tutela no sólo los intereses de industriales, comerciantes y agricultores, sino los del público consumidor, quien tiene derecho a no ser engañado con productos de apariencia análoga o similares a los deseados. Agrega, que cuando signos iguales o semejantes son aplicados a mercancías de la misma naturaleza y especie, la confusión sustituye, y la marca, instrumento de protección, se transforma en medio ilícito de explotación. También tiene por objeto garantizar la salud e higiene del público en general, lo que no significa que ejerza funciones de vigilancia.

Para el argentino Breuer Moreno (64), la intervención del Estado en la protección de las marcas se justifica por el interés que poseen los titulares de las mismas, a quienes habría que defenderles el valor económico que representa su clientela; por el interés que tiene la sociedad, pues la surpación de una marca altera el orden público. Y, por el interés económico del consumidor, puesto que el usurpador le da productos de inferior calidad a los suplentados, originando una estafa en perjuicio de aquél.

He de indicar que algunos Estados consideren que la marca constituye una entidad normativa con características y peculiaridades propias, que representa un valor económico y que tiene vital importancia en los fines que persigue.

Nava Negrete (65), hace notar que la tutela que asume el Estado Mexicano en materia mercantils, obedece a la preocupación de éste porque el orden público e interés social están por encima de las aspiraciones individuales, así como evi

(63) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pág. 14

(64) Breuer Moreno, Pedro G. Op. Cit. Pág. 18

(65) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 140-141

tar toda actividad monopolística y por ende reprender la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue. En consecuencia, el derecho de marcas es un derecho de propiedad en su función social y no una concepción meramente privatista.

En este sentido nos adherimos parcialmente a la postura sostenida por dicho autor. Efectivamente, cuando un derecho de propiedad, de marcas, etc., se consagra como absoluto, perpetuo y transmisible se torna medio de codicia, de ambición, lo cual se incrementa si se deja que los hombres decidan de manera libre sobre él, pues en ese caso se transforma en abusos individuales. Así, el titular de una marca tendrá el derecho de usar, gozar y disponer de ella en la medida y con las modalidades que el interés social y orden público le impongan. Estos principios los recoge la Ley Mexicana del ramo que faculta al Estado para que por medio de la Secretaría correspondiente niegue el registro de una marca, o bien, decrete su obligatoriedad; siempre en vigilancia y salvaguarda de los intereses de la sociedad y titulares de dichos signos. Como ejemplo de lo anterior, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala:

" Art. 90.- No se registrarán como marca:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y

vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, - si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Art. 129.- La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

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

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Art. 150.- La Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La Secretaría deberá fundar y motivar debidamente la resolución por -

la que niegue la inscripción solicitada. Tampoco procederá la inscripción de la licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto. " (66)

Por último, he de indicar que no estoy de acuerdo con la afirmación que realiza el maestro Nava Negrete al señalar que el derecho de marcas es un derecho de propiedad en su función social. El Estado, al reglamentar a través de las leyes marcarías el registro y uso de las mismas, salvaguarda los intereses de la colectividad, lo que sin duda le imprime la característica de tener una función social, pero esta peculiaridad sólo constituye una característica más de este tipo de derecho, lo cual no lo define plenamente.

III. TEORIAS MONISTAS.

Del estudio hecho en páginas anteriores sobre las doctrinas que buscan una explicación a la naturaleza jurídica del derecho de los creadores, surge una nueva concepción del mismo que pretende unificar en una sola figura al tipo de facultades que poseen aquellos, es decir, las prerrogativas de índole económico y las de carácter espiritual o moral, unidas bajo una denominación única: Derecho Monista o Unitario de los Creadores.

(66) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 14-15, - 19-20.

Algunos partidarios de esta corriente consideran - que la mejor denominación para llamarla es la de Teoría Dualista, dado las dos clases de prerrogativas que se han señalado. Otros prefieren llamarle Monista o Unitaria. En mi opinión, el nombre que más ilustra sus características es este último, pues las sílabas que lo comprenden dan una mayor idea de unidad, lo que pretende demostrar. En el caso contrario, dualista, su sola mención induce a pensar que se está en presencia de una figura integrada por elementos independientes, lo cual no es su propósito. En ambas posiciones, el derecho de los creadores está constituido por las prerrogativas de índole económico y espiritual o moral y todo lo que existe a su alrededor no dejan de ser meras derivaciones, manifestaciones o modificaciones del mismo, entendido como una figura única.

Estas doctrinas se consolidan a partir de 1950 en Alemania e Italia y afirman que las facultades de los creadores integran un derecho único, pues la obra del autor representa un bien apreciable económicamente y una criatura de su espíritu. Asimismo, resalta la insuficiencia de la sistemática tradicional de los derechos privados y la necesidad de dejar un espacio en ella para el reconocimiento de otro tipo de derechos que no pueden ser incluidos en la categoría de los personales ni en la de los patrimoniales.

Dentro del marco teórico monista o unitario, destacan las siguientes tesis:

- Teoría del Derecho de la Personalidad.

Según esta postura, las facultades de un autor son derivadas de la protección a su personalidad, exteriorizada y extendida a la obra misma. De igual manera, exalta y da primacía al aspecto personal del derecho de autor, es decir, no contemple la totalidad de prerrogativas contenidas en el mismo como manifestaciones de un derecho único, sino que de todas ellas hace resaltar el aspecto moral al cual se vinculan.

las restantes que solamente son derivadas y secundarias.

El precursor de esta teoría es Kant (67), para quien las facultades que detenta un autor son una manifestación del derecho de la personalidad, consistentes en la posibilidad de impedir que otro le haga hablar en público sin su consentimiento; para él, el libro representa un producto material y a su vez una conversación del autor con el público.

Otro partidario de esta corriente es Gierke, quien considera que el autor de una obra intelectual tiene un señorío sobre la misma por cuanto se encuentra dentro de su esfera personal. En consecuencia, el ámbito del derecho de autor se extiende hasta donde termina la esfera de la personalidad del autor y se extingue más allá de ese límite, cuando la obra se ha hecho una entidad independiente de él sobre la que no sería justo que se ejerciese dominio alguno.

Este autor distingue tres formas diferentes de extensión del derecho de la personalidad, según se trate del autor, inventor o titular de signos distintivos de carácter mercantil. En cada uno de ellos la relación en que se encuentra la creación con respecto a su autor es distinta, pero lo protegido es siempre la personalidad del creador o autor, aunque ésta se manifieste de manera diversa en cada uno de ellos. Cuando se refiere al derecho de marcas, manifiesta que el mismo queda incluido en el derecho de la personalidad sin ahondar más al respecto.

Otros autores coinciden en señalar que el derecho de autor es una manifestación de la protección general a la libertad y persona del hombre, reconociendo en el aspecto económico sólo una derivación del elemento moral de dicho derecho, aceptación ésta que los sitúa en el ámbito de la concepción monista del derecho de los creadores.

(67) Bsylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 461.

Las críticas a esta doctrina son abundantes y verídicas. Así, ignora el carácter autónomo de una obra intelectual cuando ésta se ha separado por completo de la personalidad de su autor y éste ha tomado la decisión de publicarla y difundirla. A partir de este momento, cualquier derecho que corresponda al creador no puede alcanzar las características que corresponden al de la personalidad, donde lo tutelado es únicamente la propia persona; aquí se encuentra frente al derecho un objeto de entidad propia, la obra creada, cuya protección no puede interpretarse como una tutela de carácter puramente personal.

- Teoría del Derecho del Trabajo.

Esta concepción monista del derecho de los creadores se registra en Italia e indica que el derecho de autor y de Propiedad Industrial son una manifestación de la protección general al trabajo humano, en cuanto que atribuyen al autor compensaciones determinadas en consideración a su trabajo y esfuerzo.

Esta posición es secundada por un movimiento de socialización del derecho de autor, en virtud del cual éste empieza a ser considerado como uno más de los que intervienen en la obra junto a actores, intérpretes, montadores, directores escénicos, etc.

En realidad se trata de acentuar el aspecto social y carácter unitario del derecho de autor, señalando que no puede constituirse el derecho moral de este último como un derecho subjetivo diferente de aquellas facultades que le co-

responden de carácter patrimonial, sino como un elemento más que afecta o integra a un todo y no sólo a un sector determinado. En definitiva, esta posición pondera y destaca, junto a la fundamentación personalista y moral, la base social de la protección otorgada a autores e inventores.

Las objeciones a esta teoría son variadas; por ejemplo: que el derecho de los acreedores no recae en su persona, sino sobre una entidad exterior que es la obra intelectual; que el autor es el creador de una obra y no un mero trabajador, por lo que resulta imposible brindarle una protección - considerándolo como un trabajador más a quien hay que retribuir por su esfuerzo.

Estas críticas me parecen acertadas, añadiendo que la utilización de principios y conceptos sociológicos no son suficientes para explicar la naturaleza jurídica de un derecho tan especial como el que nos ocupa. De igual manera, la "vinculación social" a que alude sólo representa el conocimiento de una nota característica que posee sin que ello sea suficiente para definirlo totalmente.

Además de las teorías señaladas, existen otras más que pertenecen a esta corriente Monista o Unitaria, coinciden todas en afirmar que el derecho de los creadores es único y se encuentra integrado por dos tipos de facultades: las de índole moral o espiritual y las de carácter económico o patrimonial.

En definitiva, todas las corrientes doctrinarias - monistas o unitarias se orientan por la construcción unívoca del derecho de los creadores; porque la obra representa, simultáneamente, un bien apreciable económicamente y una criatura del espíritu humano.

IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO MARCARIO.

En el desarrollo del presente trabajo se ha analizado la naturaleza jurídica del derecho marcario. Acorde con esta línea de estudio, considero conveniente aludir a la fundamentación Constitucional del Derecho Marcario Mexicano, toda vez que ello complementa el objetivo trazado en este primer capítulo y permite ubicarnos en los consecuentes.

El silencio de los artículos 28 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a una expresa garantía de exclusividad del uso de una marca, no debe tomarse como conclusión para indicar que la propiedad sobre la misma no está protegida constitucionalmente y mucho menos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no tenga un apoyo en la Carta Magna.

La respuesta al planteamiento anterior se encuentra, aunque de manera indirecta, en los preceptos constitucionales a que hemos aludido.

Es de conocimiento general que la propiedad industrial incluye en su ámbito de protección a las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, secreto industrial, marcas, aviso comercial, nombres comerciales y denominaciones de origen. Ahora bien, la Constitución Federal, en sus artículos 28 párrafo séptimo y 89 fracción XV, mismos que a la letra señalan:

" Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos que dan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título -

de protección a la industria.

Tampoco constituye monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. " (70)

se refieren a los privilegios legales que concede el Estado - al autor e inventor sobre sus obras.

Es claro que no se menciona el régimen jurídico del uso de marcas, sin embargo, debe tenerse presente que ésta, - como la invención misma, pertenecen a un mismo género: la Propiedad Industrial. De ahí, que pueda concluirse que los principios generales aplicados a una de estas figuras lo sean también para las otras de la misma especie. Esto, acredita, desde mi punto de vista, la fundamentación constitucional de este signo distintivo de carácter mercantil, que es la marca.

La anterior aseveración se confirma con la significación de la palabra "privilegio" que utilizan en su redac---

(70) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ed. PAC. 1991. Pág. 20, 21, 53 y 54.

ción dichos preceptos, pues atendiendo a lo expuesto en la exposición de motivos de la Constitución de 1857, donde Mariano Coronado y Eduardo Ruiz, quienes basándose en la definición - de Hugo Grocio, señalaron que la misma debe entenderse como - el permiso para hacer, fabricar o usar algún objeto en forma exclusiva y aprovechar de sus productos por tiempo limita- do. (71)

Como puede apreciarse, los principios contenidos en el anterior concepto son aplicables en materia marcaria, principalmente en lo referente al uso de un bien por tiempo limitado y de manera exclusiva. Por consiguiente, es de entenderse que estos preceptos de la Carta Magna contemplan y regulan, a través de la ley respectiva, los derechos que engloba la propiedad industrial, aunque únicamente haga referencia a uno de ellos.

En opinión contraria a nuestro razonamiento, Rangel Medina afirma que las bases constitucionales del derecho marcarío se haya en los artículos 5o., 14 y 16 de la Constitución Federal, y no así en los preceptos 28 y 89 del citado ordenamiento. Señala que el primero de estos dos últimos sólo - alude a los privilegios o monopolios que se otorga a autores, artistas y los que versan sobre los derechos de propiedad industrial relativos a creaciones nuevas: patentes de inven- ción, modelos de utilidad, dibujos industriales y demás, sin referirse a la segunda clase de objetos que integra dicha propiedad, como son el nombre comercial, aviso comercial, denominación de origen y MARCAS. Respecto al artículo 89 fracción XV, indica que el mismo se limita únicamente al otorgamiento de los títulos que acreditan los derechos de propiedad industrial sobre creaciones nuevas.

Manifiesta que los derechos y prerrogativas concernientes a marcas son objetos de la propiedad industrial y ésta a su vez de la propiedad inmaterial, lo que significa que

(71) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 1985. Pág. 80.

los derechos exclusivos que la legislación marcera confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad. Agrega, que este derecho, en su expresión más amplia, comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio, incluida la propiedad industrial relativa a marcas, y el cual se encuentra amparado por el artículo 14 constitucional en su parte relativa de que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Al referirse al artículo 16 de este mismo ordenamiento, menciona que éste es aplicable en su parte conducente a que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Esta medida asegura el goce tranquilo de la propiedad, su libre uso y aprovechamiento, ya consista en cosas, acciones, derechos o el ejercicio de alguna profesión o industria que le hubiere garantizado la ley.

Finalmente, señala que el artículo 50. constitucional, es aplicable en cuanto que asegura la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

Del conjunto de estos principios consagrados en la Ley Fundamental, surge lógica y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial concernientes a los signos distintivos de carácter marcario.

De las ideas de este autor, diferimos en parte. So tener que la propiedad industrial, junto con todas las figuras que incluye la misma como es el derecho de marcas, por el hecho de pertenecer a la propiedad inmaterial deba ser considerada un derecho de propiedad, no es exacto. El derecho de

los creadores no es idéntico o igual al derecho de propiedad y sólo tiene peculiaridades de éste, como las tiene de otros derechos más. También debe tenerse presente que la expresión "propiedad inmaterial" es una denominación de las tantas con que se identifica a los derechos de autor y de la propiedad industrial en su conjunto.

Respecto al artículo 50., no puede ser base constitucional del derecho de marcas porque únicamente alude a la actividad, profesión, industria, comercio, etc. a que puede dedicarse una persona siendo lícitos, sin referirse a los privilegios o monopolios que involucran la propiedad industrial y la propiedad artística y literaria. Ahora bien, si en estas actividades se desea usar una marca, esta situación será regulada por otro ordenamiento distinto.

En conclusión, Rangel Medina vió en los artículos 50., 14 y 16 de la Carta Magna, la alternativa más viable para considerarlos base constitucional de derecho marcario, lo cual es aceptable pero no en el sentido que pretende hacerlos valer y únicamente recurriendo a los dos últimos, pues efectivamente los artículos 14 y 16 constitucionales garantizan el disfrute de la propiedad, posesión, derechos, papeles, la libertad, la vida, etc., de que es titular un sujeto y entre los cuales válidamente puede incluirse al derecho de marcas. Sin embargo, esta tutela jurídica es consecuencia de la garantía de Seguridad Jurídica que consagran dichos preceptos a cualquier derecho de propiedad, posesión, etc., de manera general sin referirse a un bien en particular.

En consecuencia, los artículos que mejor sirven de fundamento constitucional para el derecho marcario, son los preceptos 28 y 89 fracción XV de dicho Cuerpo Legislativo. Los argumentos para sostener esta postura son los señalados al principio de este análisis. Asimismo, es necesario reformar estos preceptos para efecto de anexar en ellos, de manera expresa, el conjunto de facultades que poseen los usuarios de signos distintivos de carácter mercantil que contempla la propiedad industrial y entre los cuales se haya la marca.

C A P I T U L O I I I

REGIMEN LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS.

Se ha precisado el concepto y definición de marca, su naturaleza jurídica y desarrollo histórico. Toca ahora avocarnos al análisis de la Legislación vigente mercatoria para determinar quién, bajo qué condiciones y modalidades puede realizar el uso de una marca. Este estudio en ningún momento agota el total de las figuras que contempla la actual ley que rige la materia, pero sí enuncia las más representativas del mundo normativo que implica el derecho de marcas.

Para iniciar nuestro tema, es necesario aclarar que la utilización de la palabra USO está dada en la primera acepción que de la misma consigna el Diccionario de la Academia Española, esto es: "como la acción y efecto de usar" (1). Si se considera que usar significa hacer servir una cosa para algo, disfrutar de ella, sea el dueño o no de la misma, concluimos que la función de este signo distintivo de carácter mercantil consiste en la "acción y efecto de servirse de él para los fines a que está destinado".

Se ha discutido mucho doctrinariamente respecto de si el fin de las marcas es sólo el de brindar protección a su propietario, llámese éste fabricante, agricultor, comerciante, prestador de servicios, etc. Lo cierto es que para el Derecho Marcario Mexicano son dos los objetivos perseguidos con

(1) Diccionario de la Lengua Española. Madrid. Ed. Real Academia Española. 1970. Tomo V. Pág. 1326.

el empleo de las mismas. El primero de ellos lo constituye la tutela universalmente reconocida que se brinda al titular del signo. El segundo lo configura el fin social, reflejo de la necesidad de otorgar una protección a los consumidores de productos identificados con una marca.

Como ejemplo de este último es lo señalado por el artículo 115, parte primera, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que establece: "En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público." (2) También se encuentran en este supuesto los preceptos 129 y 150 de la ley de referencia (aludidos en el capítulo primero), pues existen productos que son motivo de especulación en el mercado interno y externo, principalmente de aquellos que son considerados básicos para la subsistencia de la colectividad.

La protección dispensada al titular de una marca y público consumidor, sólo puede realizarse mediante el uso que de la misma se haga. En consecuencia, es tarea indispensable determinar las peculiaridades de esta conducta.

I. EL USO ADHERENTE O INDIRECTO DE LAS MARCAS.

Existe la unanimidad de criterios respecto de que la marca no necesariamente ha de estar colocada sobre las mercancías que distingue. Entre los autores que adoptan esta postura se encuentra Barrera Graff (3), para quien la marca, signo distintivo de una mercancía, es empleada también fuera de és-

(2) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 17.

(3) Barrera Graff, Jorge. Op. Cit. Pág. 308.

ta como medio de defensa y propaganda del producto mediante - recursos que hacen llegar al público el conocimiento de los - artículos amparados por la misma. Y, que la tutela concedida - a la marca permite a su titular el uso exclusivo de ella a - través de cualquier instrumento de publicidad, sea ésta pro-- gramada, escrita, oral o por imágenes. En rigor, la función - específica de este signo se amplía para convertirse en elemento de publicidad.

Rangel Medina (4), sostiene que no es necesario estampar materialmente la marca sobre la mercancía, pues la evolución de la industria, del comercio, el progreso de los sistemas de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los medios de publicidad han determinado un gradual cambio en la - concepción de este signo, desde sostener que el mismo debe esta adherido físicamente al producto que identifica hasta considerar como marca al signo que no está puesto sobre el bien. Añade, que de exigirse tal situación se excluirían de los beneficios que la ley dispensa a no pocos de los artículos que circulan en el mercado en los cuales se presenta la imposibilidad de aplicar directamente este signo, sea por la naturalza misma del producto (cremas, líquidos, gas, polvos, alambre, hilo, objetos de adorno, etc) o por sus reducidas dimensiones, sin hablar de aquellos para los cuales la moda o el gusto no tolerarían ningún signo extraño sobre la cosa que se pretende hacer distinguir. De esta manera, se admitió que la marca cumplía su misión aplicándola a los envases, cajas o en volturas.

Así, la transformación económica y técnica de nuestros días ha originado un paso más adelante en lo que steffe - al criterio para interpretar la función y concepto de este - signo distintivo de carácter mercantil, ya que "no es una relación física de coexistencia entre productos y marcas lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley le asigna---

(4) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 201-202.

na." Por consiguiente, lo que la ley ha querido establecer - es una relación de identificación entre los bienes y la marca, siendo suficiente con que el signo se refiera a los satis factores.

Nava Negrete (5), considera que la marca posee un carácter relativo de ubicación, es decir, no necesariamente - debe ser adherente o aparente. Esta aserción ha sido manifiesta desde antaño por la doctrina clásica francesa, italiana, belga y suiza e incluso por la misma jurisprudencia, presentándose también en los tiempos actuales con pocas excepciones. Indica, que la relatividad de la adherencia se explica - por el hecho de que es imposible fijar la marca sobre un gran número de productos, tales como: líquidos, ciertos alimentos, alfileres, agujas, etc. En consecuencia, se otorga a fabricantes y comerciantes la facultad de fijar sus signos distintivos en los emblemas o envolturas en general.

En igual sentido se declara Breuer Moreno (6), señalando que los primeros tratadistas franceses sostuvieron que la marca debía estar adherida al producto, pero que la Ley de 1857 no exigió ya tal condición. Así, la tutela jurídica dispensada al uso de las marcas tiene por objetivo establecer - una relación de identificación entre los bienes y dicho signo. Por consiguiente, no es forzoso que éste se aplique a las mercancías directamente o se adhiera a sus envases, pues - équel no deja de cumplir sus funciones aunque se utilice en - volantes, folletos, avisos, propaganda oral, etc., siendo suficiente que se refiera a los productos.

Para Pascual Di Guglielmo (7), la marca es el signo que distingue los artefactos de una fábrica, los objetos de - un comercio, los productos de la tierra y de las industrias - agrícolas, no siendo necesario que la misma se encuentre adhe

(5) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 194.

(6) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pág. 43.

(7) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Pág. 22.

rida. Lo anterior obedece a la existencia de mercancías que - por su naturaleza (líquidos, polvos, etc.) o por sus reducidas dimensiones (agujas) no admiten tal posibilidad de identificación, originando que los envases y envolturas se transforman en depositarios de este signo; situación por demás propicia para sustituir el producto contenido en dichos medios de protección en perjuicio del titular de la marca y del público consumidor.

Considera este autor, que si la marca es de empleo facultativo y que si fabricantes y comerciantes pueden abstenerse de su uso, nada impide que siguiendo su criterio y conveniencia la coloquen sobre el producto mismo, o bien, en la envoltura o envase que contiene a aquél, dado que el Estado puede reglamentar su empleo cuando por razones de orden público así se requiera.

Como se aprecia, la doctrina se manifiesta acorde - en señalar que el uso de la marca no necesariamente debe ser adherente, es decir, estar sobre el producto mismo, ya que la naturaleza de los bienes o servicios distinguidos con ésta no es la misma en todos los casos. Esta conclusión demuestra que el empleo de una marca puede realizarse de manera indirecta, pues lo importante es la relación de identificación entre la cosa y el signo.

II. EL USO APARENTE U OCULTO DE LAS MARCAS.

Señala Breuer Moreno (8), que siendo la función de la marca el de identificar un producto, pareciera que debiera estar siempre colocada en sitio visible, ser aparente, pues -

(8) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pág. 44-45.

no podría servir a sus fines si el público no estuviera en condiciones de verla inmediatamente. Sin embargo, al examinar la cuestión más detenidamente debe admitirse que no es necesario tal supuesto, bastando únicamente que la misma siga como elemento de identificación. Agregó, que en la práctica son muchos los productos que llevan marcas no aparentes; como los vinos, los cuales tienen su signo distintivo en la parte interna del tapón, los artículos que se venden envueltos, etc. Y, que en la vida diaria las marcas ocultas sirven de mejor guía para establecer la existencia de una falsificación, pues por lo general el usurpador las descuida.

Rangel Medina (9), declara que si la adherencia no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo a cerca de su apariencia, peculiaridad que debe considerarse comprendida en la función misma de este signo. Se afirma que no es necesario que dicho signo vaya fijado en el exterior del objeto, bastando que sirva como elemento de identificación para que se tenga como acreditada su función. Sin embargo, existen marcas que no son perceptibles de meners inmediata, como las colocadas en los tapones de los vinos, las cuales responden a la denominación de OCULTAS por contraposición a las aparentes de aplicación externa. Sobre éstas, agrega, la doctrina ha restringido su validez, pues el ser de aplicación interna y en consecuencia no aparecer en el producto cuando éste se compra, las mismas no pueden constituir un signo de conservación de clientela.

En opinión de este autor, la marca sí debe ser aparente y en todo caso debe tenerse como simple excepción la posibilidad de su uso interno. Para reafirmar esta idea, dicho tratadista señala que a pesar de que la Legislación Mexicana marcaría nada dice al respecto, tal silencio puede suplirse con la interpretación extensiva de sus disposiciones concer--

(9) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 206-207.

niente al empleo de leyendas obligatorias en las marcas, pues to que se obliga a los propietarios de estos signos a usar de terminadas menciones que deben de aparecer de manera clara y visible en los productos que las marcas amperan o distinguen. Por tanto, si las leyendas aludidas deben llevarse en forma ostensible y distinguida, es evidente que tal exigencia debe entenderse aplicada a la marca misma. Esta es, por elemental sentido común, la base para considerar como requisito de este signo distintivo su carácter aparente, en oposición a su aplicación oculta.

Por otra parte, el propio Rangel Medina considera - la existencia de las marcas ocultas, siempre que aplicadas ya en forma externa sobre las envolturas, cajas, envases, etc., se permita su aplicación de un modo interno, como el caso de los cigarrillos o jabones.

Para Nava Negrete (10), la apariencia de las marcas es relativa, pues dicha situación derive de la posibilidad - del fabricante, comerciante y aún más del prestador de servicios para que el distinguir sus bienes o servicios lo haga empleando este signo de manera oculta o no visible, auxiliándose de los diversos medios de publicidad para darlo a conocer.

Recapitulando las presentes ideas, he de señalar - que no estoy completamente de acuerdo con ellas. Por ejemplo, no me parece acertado lo dicho por Breuer Moreno en el sentido de que el uso de una marca OCULTA sea un medio idóneo para evitar la alteración de la misma y mucho menos que signifique una forma auténtica de su utilización, pues es difícil que esta medida limite la usurpación de una marca. Ahora bien, de realizarse el uso de este signo en tales condiciones, el mismo no podría cumplir cabalmente su función identificadora, ya que su colocación implicaría un examen detallado que está muy lejos de llevar a cabo la gran masa de consumidores.

(10) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 194.

Lo sostenido por Rangel Medina, de que no puede - aceptarse en México el uso válido de las marcas ocultas, sin - que esto implique su prohibición, me parece acertado. Por - otra parte, la afirmación de que las disposiciones aplicables al uso de "Leyendas Obligatorias" pueden ser extensivas a los bienes distinguidos con una marca no es correcta, pues la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, - en su artículo 131, considera que el uso de la leyenda "marca registrada" o sus abreviaturas sólo podrá hacerse en los productos o servicios que una marca registrada ampara, pero sin - referirse al sitio donde deba estar colocada ésta y mucho menos el que debe ocupar una marca.

Desafortunadamente, la ley no es explícita al respecto y se tiene que recurrir a interpretaciones que pueden - tergiversar su verdadero espíritu. Por consiguiente, se vuelve necesario corregir dichas fallas.

III. COMO DEBE REALIZARSE EL USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS.

Por lo que concierne a nuestro régimen marcario vigente, este problema se resuelve con el uso ininterrumpido de la marca en los productos o servicios a que se aplica. Esta aseveración tiene su fundamento en el artículo 134 de la actual Ley de la Materia, el cual establece que "La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de -

esta Ley." (11)

Lo dispuesto por el precepto 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se registró procedera su caducidad, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría.

Como se observa, estos preceptos coinciden en señalar que la utilización de una marca registrada debe ser ININTERRUMPIDAMENTE en un plazo de tres años consecutivos o más; en caso contrario, procederá la caducidad del registro con la consecutiva pérdida del derecho exclusivo que sobre aquella - se posee.

La anterior medida, indica Nava Negrete, obedece a "la prevención del Gobierno Federal para evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizan." (12)

Asimismo, el artículo 152 fracción II de la Ley en cuestión, menciona que el registro de una marca caducará cuando ésta haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

En conclusión, el uso de una marca registrada y con ello la conservación del derecho exclusivo de la misma, tiene como presupuesto su empleo ininterrumpido por tres años consecutivos como mínimo.

Analizado lo anterior, es necesario establecer las condiciones en que puede justificarse la falta de utilización

(11) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19.

(12) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 540.

de una marca registrada. Para Nava Negrete, esta omisión es irrelevante jurídicamente ya que no existe obstáculo alguno para que el propietario de la misma alegue, con fundamento en el Convenio de París, artículo 5, apartado C, número 1, alguna causa de justificación por falta de uso; precepto que a la letra dice:

" Art. 5. C.-1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. " (13)

Lo anterior resulta cierto porque México es unionista de este Ordenamiento.

Según Nava Negrete, la doctrina y jurisprudencia han establecido como causas de justificación por falta de uso de una marca a la fuerza mayor (guerra, catástrofes naturales como el fuego, inundación, etc.) y por disposición legal (cierre de la empresa titular de la marca o bien se prohíbe la fabricación o venta de los artículos de la marca.) (14)

En mi opinión, las observaciones de este autor son correctas dado que los artículos 130 y 150 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conceden una total facultad de decisión a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para determinar las causas de justificación por

(13) Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Op. Cit. Pág. 146-147.

(14) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 545.

no uso de una marca registrada, lo cual puede ser motivo de -
arbitrariedades.

IV. EL USO DE LA MARCA REGISTRADA POR PARTE DE UN TERCERO AUTORIZADO.

Para avocarnos al presente tema, es indispensable -
conocer el criterio doctrinario respecto a esta modalidad del
uso de una marca registrada.

César Sepúlveda, en su estudio intitulado "Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano" (15), considera que las licencias de uso de marcas son dispositivos de gran importancia en el moderno derecho de la propiedad industrial y del intercambio comercial internacional, puesto que por ellas se abren mercados nuevos a los manufactureros de otros países, se permite al fabricante local producir artículos que lo favorecen en la competencia mercantil a través de la ayuda técnica y la experiencia del dueño de la marca; superan los problemas de las barreras a la importación, acreditan y dan a conocer las marcas foráneas en los mercados internos; intensifican las operaciones comerciales transnacionales y acentúan la circulación de productos en los centros de distribución, entre otros.

Son estas características las que a juicio de este autor justifican su estudio analítico. Agregando, que la inmaterialidad de este tipo de derechos dificulta la tarea de es-

(15) Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Septiembre-Diciembre. 1961. Núm. 42.

tablar el carácter legal de dichas licencias, máxime que no existe jurisprudencia nacional al respecto y la doctrina extranjera ha sido poco explícita.

Ante esta situación, Sepúlveda delimita la naturaleza de esta figura e indica que el contrato de licencia es un pacto por el cual el titular de un monopolio de una explotación concede a otra persona, en todo o en parte y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación, caracterizándose por ser un derecho relativo, oponible entre partes, revocable, oneroso, personal, intransferible y de trato sucesivo. Por último, señala que este contrato viene a ser de un tipo sui generis, un compromiso reconocido y controlado por la ley.

Las ideas de este autor me parecen acertadas, con la única observación de que dicho contrato no siempre ha de ser oneroso e intransmisible. Considero que en lugar de onerosidad debe hablarse de unilateralidad, pues según el contenido del artículo 139, parte primera, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se genera una serie de obligaciones para una de las partes y derechos para la contraparte.

" ART. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presenten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. " (16)

Como puede observarse, dicho precepto impone al licenciataria la obligación de producir los bienes o servicios en las mismas condiciones que las realiza el titular de la

(16) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19.

marca. Tampoco es cierta la afirmación de que este acuerdo de voluntades sea intransmisible, es decir, que el usuario autorizado de una marca registrada no puede permitir a su vez el empleo de la misma a otra persona, pues dicho supuesto puede estipularse en las cláusulas del convenio por no existir disposición contraria en la ley.

En mi opinión, una definición que mejor ilustra esta figura, es que: "el contrato de licencia de una marca registrada es aquel por virtud del cual el titular de ésta concede a otra persona el derecho de usarla durante un tiempo de terminado con respecto a todos o alguno de los productos o servicios amparados conforme a su registro, con carácter exclusivo o no, quedando el usuario autorizado a fabricar los bienes o servicios que se presten en la misma forma, calidad y naturaleza equivalentes a los otorgados por el licenciente".

La anterior construcción dogmática tiene como base lo señalado por los artículos 136 y 139 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

" ART. 136.- El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplica dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

ART. 139.- Los productos que se venden o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos pro--

ductos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley. " (17)

En base a la legislación vigente marcaría, puede su ceder que además de concederse la autorización de explotación de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que el licenciatario produzca, venda o preste servicios en iguales condiciones que el licenciante. Ante esta situación, dicho contrato recibe el nombre de Acuerdo de Franquicia.

" ART. 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. " (18)

Para que el convenio de licencia de uso de una marca registrada produzca efectos en perjuicio de terceros, es necesario su inscripción ante la Secretaría del ramo, como lo confirma el artículo 136, segunda parte, del Ordenamiento en

(17) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19

(18) Ibídem. Pág. 20.

cuestión. "La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría - para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros." (19)

La inscripción de esta concesión, como todo acto - que es objeto de registro público, otorga al propietario y - usuario autorizado del signo, la facultad expresa de perse- - guir a los infractores del derecho de exclusividad que el re- registro de la marca otorga. Esta prerrogativa está consagrada - en el artículo 140 de la actual Ley de la materia. "El usua- - rio a que se le haya concedido una licencia que se encuentre - inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, - tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendien- - tes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la - marca, como si fuera su propio titular." (20)

En consecuencia, el uso realizado por el tercero au- - torizado y el del propio titular de la marca es considerado - uno mismo. Por consiguiente, se entiende que dicho empleo pue- - de evitar la caducidad del registro de la marca por no uso o - producir la cancelación del mismo si se provoca o tolera que - se transforme en denominación genérica de acuerdo al conteni- - do de los artículos 152 y 153 de la Ley respectivamente.

Un caso que viene a la par con lo anterior, es cuan- - do el titular de una marca registrada otorga una licencia de - uso sin registrar dicho convenio, este problema representa - una cuestión de debate. La ley vigente sobre Propiedad Indus- - trial nada dice al respecto y sólo podemos atenernos a lo dis- - puesto por sus artículos 136, parte final, 140 y 141, que in- - terpretados a contrario sensu, permiten concluir que un con- - trato de licencia en tales condiciones no produce efecto con- - tra terceros y sólo afecta a las partes del mismo; que el li- - cenciatario no puede ejercitar ninguna acción legal tendiente

(19) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19.

(20) *Ibidem*. Pág. 19-20.

a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, ni podrá considerarse el uso que realiza el licenciatarario como si lo hiciese el propio titular de la marca, es decir, - procederá la caducidad de ésta por no uso de su propietario.

Lo anterior, permite establecer que la obligatoriedad del contrato de licencia de uso de una marca registrada reside en su registro. Esto no debe confundirse con su forma o requisitos de validez, lo cual estará regulado por las reglas generales del derecho común. Asimismo, permite afirmar que un usuario registrado está exento de sufrir perjuicios en sus derechos cuando por razón de algún acto se lesione la titularidad de este signo; por ejemplo, el embargo realizado a una marca registrada y aún su adjudicación en remate público como consecuencia de un juicio seguido ante los tribunales ordinarios. Es obvio que el propietario de la misma será sustituido en sus prerrogativas por el nuevo titular sin que la situación del usuario autorizado se afecte o merme, sólo en tanto subsistan las condiciones que sirvieron de base a la inscripción del registro.

La inscripción de una licencia de uso de una marca registrada puede cancelarse cuando:

" ART. 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

- I.- Cuando la soliciten conjuntamente - el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca, y -

III.- Por orden judicial. " (21)

Ahora bien, no procederá la inscripción de licencia de uso de una marca registrada cuando se lesione el interés público o si en el convenio respectivo se excluye la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitrio internacional en caso de conflicto.

Finalmente, no me parece acertado que al contrato de franquicia le sean aplicables las mismas disposiciones de la licencia de uso de una marca (art. 142 parte última), pues tal medida equipara a ambas figuras como iguales, lo cual no es cierto; es necesario la creación de normas que regulen específicamente esta modalidad.

V. TRANSMISION DE UNA MARCA REGISTRADA.

Al igual que el anterior, este tópico es trascendental para identificar la naturaleza y régimen jurídico del derecho de marcas. Su regulación se encuentra plasmada en los artículos 143 al 150 de la Ley de la materia, siendo los dos primeros de éstos los que contienen las reglas generales de la misma.

Quando se menciona que los derechos de una marca registrada o los que derivan de la solicitud para tal efecto,

(21) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19.

puede transmitirse " a una o varias personas en los térmi-- nos y con las formalidades que establece la legislación co-- mún " (22), se reconoce que el titular de este signo puede - transmitir en todo o en parte por acto entre vivos o por vía sucesoria sus derechos sobre el goce exclusivo del mismo. Pa-- ra que este acto produzca efectos en perjuicio de terceros de berá inscribirse ante la Secretaría de Comercio y Fomento In-- dustrial, según lo dispone el artículo 143, parte segunda, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En lo concerniente a la transmisión de los derechos sobre marcas registradas entre personas jurídico-colectivas, la actual Ley de Propiedad Industrial señala que "cuando se - dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo - estipulación en contrario" (23). Esta medida es acertada dado que anteriormente nada se decía al respecto. Además, evite el esparcimiento de los productos elaborados por la empresa fu-- sionada, pues al transmitir ésta sus bienes distinguidos con una marca a la nueva persona moral, existe la presunción de - que tales mercancías seguirán conservando la misma calidad y garantía. Pero, se otorge al titular fusionado el derecho de conservar sus marcas si lo desea, aunque la práctica demues-- tra que esto no sucede con frecuencia.

La anterior idea se confirma con lo dispuesto por - el artículo 147, al indicar que "sólo se registrará la trans-- misión de alguna marca ligada, cuando se transfieren todas - ellas a una misma persona". Se garantiza así que los produc-- tos distinguidos por marcas iguales o semejantes en grado de confusión aplicables a productos idénticos o similares, sigan elaborándose con el mismo esmero; tarea que se facilita si a una misma persona le son transmitidos en conjunto dichos sig-

(22) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 20.

(23) *Ibidem*.

nos. De ahí, que lo enunciado por el artículo 146, parte última, en el sentido de ser la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial quien decida sobre la procedencia de la disolución de marcas ligadas sea acertado, ya que así se consolida la protección dispensada a los consumidores.

Lo que resulta contradictorio en relación a este tema, es que la ley disponga en su precepto 146, parte primera, que los derechos de una marca ligada pueden transmitirse si su titular considera que no existe confusión para que ésta sea utilizada por otra persona para los productos o servicios a que se aplica, pues el artículo 147 indica que sólo se registrará la transferencia de alguna marca ligada cuando se transfieran todas ellas a una misma persona.

A pesar de que el primero de estos artículos en su parte última mencione que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial decidirá en definitiva sobre la procedencia de esta transmisión, el segundo de estos preceptos (147) es tajante en decir que sólo procederá en su conjunto. Así, además de resultar contradictorio puede decirse que el primero de estos preceptos resulta innecesario.

Asimismo, al negarse la inscripción de la transmisión de los derechos de una marca registrada por razones de interés público (art. 150) o por considerar nulo el registro de la misma, se protege al público consumidor que se guía por una marca en la adquisición de un determinado bien.

Por último, la Legislación Marcario menciona que cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marcas registradas sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, deberán manifestarse las intermedias (art. 148). Es clara aquí la intención de proteger al destinatario o beneficiario de la transmisión de una marca registrada contra posibles defraudadores que ostentan la titularidad de un signo marcario sin poseer tal calidad.

VI. EL USO DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS.

La actual Ley de la Materia, junto con su Reglamento provisional, no regulan ampliamente esta situación, aunque sí hacen mención de ella; su aceptación y lo concerniente a su uso se encuentra plasmado en dos artículos del primero de estos Ordenamientos.

El artículo 87, al expresar que "los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que prestan. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría", reconoce de manera amplia, sin limitación o condición el uso de las marcas para distinguir un producto o servicio. Esto no debe confundirse con lo contenido en su segunda parte, al decir que el derecho al uso exclusivo de la misma se obtiene mediante su registro en la Secretaría, pues lo importante es notar que este precepto reconoce el uso de marcas, estén o no registradas.

Esta situación se confirma con lo dispuesto por el artículo 92, fracción I, que a la letra dice:

" ART. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

- I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional 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, de manera inin-

terrumpida, antes de la fecha de -
presentación de la solicitud de re-
gistro o del primer uso declarado
en ésta. El tercero tendrá derecho
a solicitar el registro de la mar-
ca, dentro del año siguiente al -
día en que fue publicado el regis-
tro, en cuyo caso deberá tramitar
y obtener previamente la declara-
ción de nulidad de éste. " (24)

La importancia de este artículo reside en reconocer la existencia de marcas no registradas, es decir, acepta el - hecho de que una persona adopte una marca para distinguir sus productos o servicios sin necesidad de registrarla ante la Se- cretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ahora bien, esta - modalidad origina un conflicto y es cuando un tercero regis- tra el mismo signo u otro semejante en grado de confusión pa- ra productos o servicios iguales. Por consiguiente, se crean - diversas situaciones. Primeramente, la ley dispensa al titu- lar no registrado de cualquier consecuencia jurídica en su - contra por tal utilización, siempre y cuando ese uso haya si- do de buena fe e ininterrumpidamente hasta antes de la presen- tación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de la marca promovida por el tercero. Pero, la ley se extien- de y ante esa circunstancia otorga al titular no registrado - el beneficio de adquirir el derecho exclusivo sobre su marca, el cual logrará a través del registro que promueva ante la Se- cretaría de Comercio y Fomento Industrial (art. 87), siendo - necesaria la tramitación y obtención previa de la declaración de nulidad del registro ya existente. Para tal efecto dispo- ndrá del término de un año, contado a partir del día siguiente en que fuese publicado dicho registro.

(24) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 15-16.

La aplicación literal de esta disposición se ve limitada por lo dispuesto en el artículo 151, fracción II, el cual señala que el registro de una marca es nulo cuando "la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró." (25)

Este mismo precepto, en su parte final, menciona que las acciones de nulidad que deriven del mismo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la gaceta, excepto sus fracciones I, VI y VII; las dos primeras podrán hacerse valer en cualquier tiempo y la última de ellas dentro del plazo de un año.

Aunque este artículo no se refiere expresamente al uso de las marcas no registradas, sí resulta aplicable como se aprecia de su contenido. Lo cuestionable del caso, es que este precepto concede al titular no registrado un plazo de cinco años para iniciar su acción de nulidad en contra del registro existente, mientras que el artículo 92 únicamente le otorga un año para solicitar el registro de la marca, entendiéndose que en caso de no hacerlo caducará su derecho.

Así, cuando el titular de una marca no registrada obtiene una resolución favorable de nulidad sobre el registro impugnado, las cuales tardan más de un año en darse, resulta que el término para solicitar el registro de su marca ha fenecido.

(25) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 20.

Analizando este mismo problema por su lado adverso, surge la necesidad de saber qué sucede cuando el titular de la marca no registrada no ejercita el derecho que le otorga la ley para solicitar el registro de su marca y con ello obtener la exclusividad de su uso. El propio artículo 92, a mi juicio, resuelve el problema de la siguiente manera:

- a) Durante un año el titular registrado y el no registrado podrán emplear la misma marca para identificar sus iguales o similares productos, por lo que el mercado se verá concurrido por dos productos idénticos.

Esta situación afectaría a los consumidores de dos maneras: al momento de adquirir dicho bien no sabrían distinguir el de su predilección, comprando aquel que no cubre sus necesidades, o bien, pueden verse agraciados con la existencia de dos mercancías o servicios de la misma calidad. Ahora bien, si los fabricantes se esfuerzan en reducir sus costos, el beneficio será mayor.

- b) Transcurrido el plazo del año que menciona la ley, el titular registrado puede pedir la no utilización del signo no registrado y ejercitar todas las garantías que le concede la legislación marcaria vigente.
- c) Ante estas circunstancias puede suceder que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial decida que se afecta el interés público y decreta la prohibición o restricción del uso de dichos signos, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

C A P I T U L O I V

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCARIO.

Es de conocido derecho que el Poder Ejecutivo para cumplir sus funciones administrativas se auxilie de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y demás Organismos según lo establecido en los artículos 90 de la Carta Magna y 20., 26 y 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como ente que sirve a esos fines, es una autoridad administrativa y el conjunto de normas que señalan las formalidades y requisitos que han de reunir las solicitudes, promociones, pedimentos e interposición de recursos que hace valer un particular frente a la misma, en lo concerniente al uso de marcas, - constituyen un procedimiento de igual naturaleza.

I. EL PROCESO Y PROCEDIMIENTO.

Antes de avocarnos a nuestro objeto de estudio, es preciso hacer una distinción entre lo que significa proceso y procedimiento.

La doctrina y la ley no han establecido una diferencia exacta entre estos conceptos, lo que propicia su utilización como sinónimos. Sin embargo, algunos autores sostienen -

que no pueden tener un mismo uso, pues en cada uno de ellos - existe rasgos fundamentales que les impide tener la misma - aplicación.

El proceso, afirma Clemente Soto (1), significa en general un conjunto de fenómenos, de actos o de acontecimientos que se suceden en el tiempo y que mantienen entre sí determinadas relaciones de solidaridad o vinculación. Este conjunto de actos en derecho deben estar regulados por la ley y realizados con el fin de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión de juez competente. Agregando, que proceso es sinónimo de juicio.

Procedimiento, indica el mismo autor, es el conjunto de normas que regulan el desarrollo de las distintas fases y trámites del proceso. Y, que la suma de estas normas forman un código de procedimientos que puede ser civil, penal, administrativo, etc.

Para Acosta Romero, el proceso en general constituye un conjunto de actos, acontecimientos, realizaciones del ser que se suceden a través del tiempo y mantiene entre sí de terminadas relaciones que les dan unidad. Así, puede hablarse de proceso químico, proceso industrial, proceso biológico, etc. Procedimiento es el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto. (2)

En materia penal, el maestro Colín Sánchez afirma -

- (1) Soto Alvarez, Clemente. Selección de Términos Jurídicos, Políticos, Económicos y Sociológicos. México. Editorial - Limusa. 1985. Pág. 232.
- (2) Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. México. Ed. Porrúa. 1984. Pág. 455-456.

que entre ambos conceptos existe una clara diferencia, dado - que el procedimiento se inicia con la averiguación previa y - finaliza con el período procedimental en que se dicta sentencia (fin de la estancia), es decir, constituye el todo. El - proceso, tiene lugar cuando se dicta el auto de formal pri- sión o el de sujeción a proceso. Por lo tanto, puede existir el procedimiento sin que surja el proceso, pero nunca a la in- versa ya que el segundo es una consecuencia del primero. (3)

El proceso, según Dorantes Tamayo (4), es el conjun- to de actos jurídicos relacionados entre sí que se realizan - ante o por un órgano jurisdiccional con el fin de resolver un litigio. En cambio, el procedimiento tiene un significado más amplio y constituye el conjunto de actos relacionados entre - sí que tienden a la realización de un fin determinado. Y, que "todo proceso implica un procedimiento, pero no todo procedi- miento es un proceso."

Cipriano Gómez Lara (5), sostiene que ambos concep- tos son distintos; el proceso se caracteriza por su función - jurisdiccional compositiva de litigio, mientras que el proce- dimiento (que puede manifestarse fuera del campo procesal, - cual sucede en el orden administrativo o legislativo) se redu- ce a ser una coordinación de actos en marcha relacionados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un procedimiento incidental o impugnativo.

En opinión de Briseño Sierra, el proceso es una ing titución cuya propiedad particular consiste en su naturaleza

- (3) Colín Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimien- tos Penales. México. Ed. Porrúa. 1986. Pág. 59, 60, 63.
- (4) Dorantes Tamayo, Luis. Elementos de Teoría General del - Proceso. México. Ed. Porrúa. 1983. Pág. 178-179.
- (5) Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1980. Pág. 245.

dinámica de serie de actos que se proyectan a través de tres sujetos, formando grados sucesivos que progresan sin regresar a su origen. (6)

Como se observa, los conceptos proceso y procedimiento poseen un significado diferente; a pesar de existir una estrecha vinculación entre ambos. En consecuencia, podemos definirlos de la siguiente manera.

PROCEDIMIENTO. Es el conjunto de actos sistematizados tendientes a la realización de un fin de terminado.

PROCESO. Es el conjunto de actos debidamente sistematizados en los que concurre el Estado como soberano, las partes y terceros que tiene por objeto resolver un conflicto de trascendencia jurídica.

II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Al igual que la problemática anterior, sucede algo similar en cuanto a lo que debe entenderse por procedimiento administrativo. La razón es obvia, existen tantos de ellos como derechos sustantivos hay. Sin embargo, los diferentes conceptos que se han elaborado al respecto sirven para ilustrar sus características fundamentales.

(6) Briseño Sierra, Humberto. Derecho Procesal Fiscal. México. Ed. A. L. R. 1964. Pág. 297-298.

Según Acosta Romero (7), el procedimiento administrativo es todo el conjunto de actos señalados en la ley para la producción del acto administrativo, así como la ejecución voluntaria o forzosa de éste, ya sea interna o externa.

Gabino Fraga, externa que el procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo.

El procedimiento administrativo, indica García Ovie do, lo constituyen los trámites y formalidades que debe observar la administración para resolver las reclamaciones que los particulares le formulen.

A pesar de esta diversidad de opiniones, los autores coinciden en indicar que el procedimiento administrativo es un conjunto de actos que realiza la administración, ya para producir otro acto administrativo o bien para lograr la ejecución de uno ya existente.

Independientemente de esta pluralidad de criterios, existe el acuerdo general de que debe manifestarse una voluntad administrativa para la configuración del procedimiento administrativo. Ahora bien, esta voluntad ha de manifestarse e imponerse a través de una serie de actos formulados bajo estrictos principios de legalidad, vigilando siempre que su resultado sea una resolución que se apegue a Derecho y justifique plenamente su ejecución. Por tal motivo, el procedimiento administrativo debe reunir los elementos esenciales contenidos en nuestra Carta Magna para todo acto emanado de Autoridad.

Tenemos entonces, que debe respetarse la Garantía de Audiencia contenida en el artículo 14 de nuestra Constitución

(7) Acosta Romero, Miguel. Op. Cit. Pág. 456

Federal, va que la misma se hace extensiva a todo procedimiento judicial o administrativo que pueda culminar con la privación a alguien de sus derechos o posesiones; criterio sostenido por nuestro más alto Tribunal en el sentido de que la autoridad administrativa tiene la obligación directa de proporcionar la oportunidad de defensa a los afectados.

AUDIENCIA, GARANTIA DE. La garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución - Federal, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo contenga, tiene la obligación de dar oportunidad a los agraviados para que expongan lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses. Lo anterior implica que se otorgue a los afectados un término razonable para que conozcan las pretensiones de la autoridad y aporten las pruebas legales que consideren pertinentes para defender sus derechos.
Séptima época. Tercera Parte. Vols. 115 - 120. - Pág. 71. A. R. 1084/77. Oscar Mendivil Usuna y otros.

También ha de estar a lo dispuesto por el artículo 80. Constitucional que consagra la Garantía del Derecho de Petición, consiste en la facultad del gobernado para formular - de manera respetuosa, pacífica y por escrito petición a cualquier autoridad; ésta deberá emitir respuesta en breve término, constituyendo una obligación para la misma.

El procedimiento administrativo, o de cualquier índole, implica en mucho una petición a una autoridad, por lo que ésta debe emitir una respuesta al solicitante que se traduce en una RESOLUCION, como sucede en el caso del procedi---

miento administrativo. Nuestra Constitución establece que dicha resolución debe emitirse en breve término. Aquí surge la interrogante ¿ qué tiempo es considerado breve término ?

La Carta Magna no establece el tiempo en que la autoridad debe emitir sus respuestas, sin embargo, este defecto se subsana con el criterio que la Corte ha emitido al respecto:

PETICION, DERECHO DE. Atento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo Constitucional.

JURISPRUDENCIA 128 (Quinta época) pág. 226, Primera Sección Volúmen 2a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965.

Que, interpretada a contrario sensu, indica que por breve término debe considerarse un plazo máximo de cuatro meses. Pero, el hecho de que emita la resolución en cuatro meses no significa que la autoridad esté cumpliendo fielmente sus obligaciones, cuestión también sostenida por nuestro máximo Tribunal.

En el artículo 17 de nuestra Constitución, se establece que la impartición de justicia, entre otras, debe ser expedita, gerantía que va íntimamente relacionada con nuestro objeto de estudio.

La autoridad administrativa también imparte justicia, pues las resoluciones que emite son prácticamente una sentencia, misma que debe realizarse conforme a Derecho y regpetando lo establecido en el artículo 8o. y 17 de nuestra

Constitución Federal.

Además de los requisitos esenciales para todo acto de autoridad, el procedimiento administrativo debe tener las siguientes características:

1. **ACTUACION DE OFICIO.**- Debe ser inquisitivo. La autoridad encargada de su aplicación debe, en ciertos casos, iniciar el procedimiento y allegarse todos los medios necesarios para dirimir controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Administrativa.
2. **FORMA ESCRITA.**- Todas las actuaciones deben constar en actas que conformen un expediente.
3. **ACTUACION BAJO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.**- Todos los actos procedimentales y las resoluciones que éstos originen, deben formularse de acuerdo a lo que establece la Ley de la materia.
4. **RAFIDEZ DE LAS RESOLUCIONES.**- Tiene que ajustarse a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Federal, es decir, solucionar de manera expedita las controversias que lo originen.

III. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La actual ley de Propiedad Industrial dispone en sus artículos 179 a 202 todo lo concerniente al procedimiento

administrativo. Enuncia las "Reglas Generales del Procedimiento" en las cuales incluye todos los requisitos que han de cubrir las promociones o solicitudes que se dirige a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con motivo de la tramitación de patentes, marcas y demás actos regulados por la misma; "Del Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad y Cancelación", cuyo contenido es lo concerniente al procedimiento administrativo para obtener Declaraciones Administrativas que procedan conforme a dicho ordenamiento. Y, lo referente al "Procedimiento de Reconsideración", en donde realizaremos un estudio más detenido sobre este tema, dado que la ley es ambigua al respecto.

a) Reglas Generales del Procedimiento.

Respecto a este primer punto, sus medidas regulan la figura de la representación, notificaciones y plazos. Así, de los 8 artículos que integran este apartado (de los artículos 179 a 186), sus medidas son iguales en esencia a las realizadas en cualquier otro procedimiento administrativo o proceso judicial. Por consiguiente, cualquier trámite realizado ante la autoridad debe de ser por escrito, redactado en español (art. 179), firmadas por el interesado, el pago previo de los derechos correspondientes, entre otros (artículos 179 y 180).

Una innovación que introduce esta ley, es lo concerniente a la acreditación de la personalidad de un mandatario de persona moral extranjera, para que en vez de otorgar poder en su domicilio pueda hacerlo en cualquier sitio, atendiendo a que dicha facultad sea conforme a la Legislación del lugar donde se confiere la representación, presumiéndose la validez del poder otorgado (si no existe prueba en contrario) cuando en el documento correspondiente se dé fe de la existencia de la persona moral extranjera y del derecho que tiene el otorgante para conferir el mandato.

" ART. 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad mediante:

III.- Poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder salvo prueba en contrario. " (8)

Fuera de lo anterior, las medidas establecidas dentro de este apartado son de aplicación clara y sencilla, no variando en esencia respecto al anterior cuerpo legislativo - marcario.

b) Del Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad y Cancelación.

Nuestra ley establece diversas hipótesis para solicitar una declaración administrativa. Este pedimento debe reunir los requisitos que señalan el artículo 189, es decir:

(8) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 24.

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos, y
- VI.- Los fundamentos de derecho. " (9)

Este procedimiento podrá iniciarlo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de manera oficiosa, el particular afectado o quienes tengan interés jurídico y funden su pretensión (art. 188), siendo aplicable en la solución de las mismas lo dispuesto en el Capítulo II del Título Sexto de la presente Ley, así como las demás formalidades relativas a ello. También, y en lo que no se oponga, supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

A esta solicitud de declaración administrativa deberán acompañarla los documentos, constancias y probanzas que acrediten la acción, fuera de este período sólo se admitirán pruebas supervinientes (art. 190). En el caso de que el solicitante no cumpla con estos requisitos, se le requerirá una sola vez para que subsane dichas fallas, gozando de un plazo de ocho días para tal efecto; en caso de no cumplir se desechará la solicitud.

Admitida la solicitud de declaración administrativa, la Secretaría notificará al titular afectado dicha situa-

ción, otorgándosele un plazo de un mes para que conteste lo que a su derecho convenga (art. 193). El escrito en que éste formule su contestación deberá tener su nombre o el de su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, las excepciones y defensas y los fundamentos de derecho (artículo 197).

De acuerdo al contenido de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su Reglamento provisional (el mismo de la Ley de Invenciones y Marcas mientras se expida el nuevo o no se contraonga a la Ley vigente) las acciones que tienen los particulares para promover una declaración administrativa en materia de marcas son:

- 1.- Acción de extinción de los registros de marcas.
- 2.- Acción de persecución para impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca.
- 3.- Acción de nulidad del registro de una marca registrada.
- 4.- Acción de cancelación del registro de una marca.
- 5.- Acción de caducidad de un registro.
- 6.- Acción para obtener el pago de daños y perjuicios.
- 7.- Acción para denunciar algún hecho que pudiera resultar constitutivo de algún delito.
- 8.- Acción genérica de competencia desleal, es decir, de protección por una parte de los tenedores de derechos de marcas e invenciones, y por otro lado, al público en general.

Un ejemplo del tipo de acción mencionado en el primer punto, es lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley, pues de no solicitar la renovación del registro de una marca en los plazos respectivos, éste caducará de pleno derecho. Refiriéndonos al segundo numeral, existe el consenso general de que la falsificación se da con la reproducción total y plena de la marca registrada que emplea un industrial o comerciante para distinguir su producto. Se habla también de falsificación parcial, presentándose cuando una fracción del signo distintivo se copia íntegramente, en tanto que los rasgos secundarios de la marca falsa se integra de elementos diferentes.

La imitación se diferencia de la anterior figura en algunos aspectos y se identifica en otros. Aquí, se pretende la obtención de las características o aspectos de una marca original sin que una o todas las partes del signo imitador sean necesariamente idénticas al verdadero. Así, el imitador pretende que ambas marca - la imitada y original - sean consideradas en su conjunto por el público consumidor; que puedan confundirse una con otra.

Hay uso ilegal de una marca registrada, cuando se altera, sustituye o suprime total o parcialmente a ésta y además se venda, ponga en venta o circulación productos iguales o similares a los que distingue el signo registrado sin consentimiento del titular. Cabe agregar, que no existe una diferenciación exacta entre falsificación y uso ilegal de una marca, ocasionando que en muchos casos ambos conceptos sean utilizados como sinónimos. Un ejemplo de esta última modalidad, es cuando alguien emplea envases donde consta una marca registrada y las llena de un producto igual o similar al amparado por el signo registrado sin ninguna autorización.

El caso más ilustrativo del numeral tres, es cuando una persona de buena fe e ininterrumpidamente usa una marca - sin registrarla para distinguir sus productos y la cual es posteriormente registrada por un tercero. En este caso la ley confiere al titular no registrado el derecho de promover la -

mulidad del registro y solicitarlo a su vez en su provecho, -
previa obtención de la nulidad del registro ya existente (ar-
tículo 92, fracción II).

Como dato alusivo del numeral cuatro, existe la can-
celación solicitada por el titular de una marca registrada -
(art. 154).

Un prototipo del número cinco, es lo dispuesto en -
los artículos 155 y 188 de la ley que nos ocupa, es decir, -
que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (de manera
oficiosa), un particular o el Ministerio Público Federal po-
drán solicitar una Declaración Administrativa de Caducidad de
una marca registrada.

Respecto a la acción para obtener el pago de daños_
y perjuicios, la práctica demuestra que a pesar de estar con-
templada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Ind
ustrial como garantía para una persona afectada, no se em-
plea y cuando sucede debe realizarse a través de la vía ci-
vil.

Dentro de la clasificación séptima, la acción que -
se invoque por la comisión de un delito o sanción administra-
tiva, se hará aludiendo a la fracción o supuesto que la ley -
señala como delito o sanción administrativa y que el sujeto -
afectado considera aplicables. En otras palabras, el ejerci-
cio de esta acción se hará invocando cualquiera de las frac-
ciones que contienen los artículos 213 y 223.

Por último, la acción contemplada en el numeral oc-
tavo puede llevarse a cabo si un afectado considera verse da-
ñado por alguna conducta desleal que contemplan los artículos
213 y 223.

Algunos autores, refiriéndose a estas acciones las_
dividen en dos clases: las que corresponden a los titulares -
de marcas registradas y las que competen a quienes no poseen_
-

un derecho derivado de la ley, lo cual me parece acertado dado que la Legislación Marcaria vigente comprende este último supuesto.

El resultado de todas las acciones mencionadas, se plasma en una resolución que posee las características de una sentencia, ya sea condenada o absolviendo al afectado. Su importancia radica en la necesidad de proteger los derechos relativos a la propiedad industrial, pues de no existir ningún procedimiento administrativo para reclamar la violación de los mismos, la tutela dispensada a las marcas y demás figuras que contempla esta propiedad quedaría sólo en el campo teórico, originando una grave anarquía.

c) Del Recurso de Reconsideración.

Para efectos de lograr un entendimiento total del presente tema, es necesario conocer aquellos medios con los que cuenta todo gobernado para refutar un acto de la autoridad administrativa que ha sido emitido con error.

La forma para lograr el apego a Derecho de esas resoluciones, son los recursos o medios de impugnación. El tratadista Cipriano Gómez Lara, señala que existe diferencia entre los medios de impugnación y los recursos, ya que "todo recurso es un medio de impugnación, más no todo medio de impugnación es un recurso." Agrega, que los medios de impugnación son todos aquellos que tienen su régimen procesal autónomo y vida fuera del proceso. Por el contrario, los recursos tienen su origen dentro del proceso mismo, es decir, son medios de impugnación intraprocesales. (10)

(10) Gómez Lara, Cipriano. Op. Cit. Pág. 137.

De lo anterior, se colige que los medios de impugnación son el género y los recursos son la especie. Así, los medios de impugnación integran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia.

Es pertinente contemplar la clasificación de los medios de impugnación que establece el Diccionario Jurídico Mexicano, pues la misma nos proporcionará una visión más amplia de ellos; dicho texto jurídico los divide de la siguiente manera:

- a) **REMEDIOS PROCESALES.**- Son los medios que pretenden - la corrección de los actos y resoluciones judiciales - ante el mismo Juez que los ha dictado.

Resulta difícil trazar una delimitación clara entre éstos y algunos recursos procesales, aunque esta misma fuente señala como ejemplo de los remedios procesales: la aclaración de sentencia, la revocación, - la excitativa de justicia.

1. La aclaración de sentencia no tiene regulación en la mayoría de nuestros Códigos, sin embargo en la práctica judicial encuentra plena aplicación, constituyendo un medio por el cual el afectado por una resolución, en un término no específico en la legislación pero generalmente de tres días, puede señalar con toda claridad la contradicción, obscuridad o ambigüedad del fallo, cuyo sentido no puede variarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles.
2. La revocación, estimada como la impugnación que la parte afectada puede plantear ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución procedimental, cuando ésta no puede ser combatida a través de un recurso, con el propósito de lograr su modificación o sus-

titución.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, la califica como reposición cuando se trata de resolución proveniente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

3. Considerada también dentro de esta categoría y únicamente aplicable en materia fiscal federal, tenemos a la excitativa de justicia regulada por el Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al cual las partes en un proceso que se tramite ante una de las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, puede presentar la citada excitativa ante la sala superior del propio Tribunal cuando los magistrados instructores no elaboren los proyectos respectivos dentro de los plazos señalados por el propio Código Fiscal. Se le puede estimar como una queja o reclamación.
- b) RECURSOS.- Son los instrumentos que se pueden interponer dentro del mismo procedimiento, pero ante un órgano judicial superior por violaciones cometidas en el procedimiento o en las resoluciones judiciales correspondientes. La doctrina los divide en: ordinarios, extraordinarios y excepcionales.
1. Ordinarios. En estos se encuentra el recurso universal por excelencia que es la apelación, la cual tiene lugar cuando una persona agraviada por una resolución judicial formula petición al Tribunal de segundo grado, generalmente colegiado, el cual examinará todo el material del proceso, así como las violaciones al procedimiento y de fondo, dando como resultado de esta actividad la confirmación, modificación o revocación de la resolución, sustituyéndose al juez de primera instancia u ordenando la reposición del procedimiento cuando existan motivos graves de nulidad.

Otros recursos ordinarios son la apelación extraordinaria que según los doctrinarios es una mezcla de medios de impugnación. También tenemos el recurso calificado como la Revisión, mismo que en materia fiscal lo interponen las autoridades afectadas por una resolución de una sala regional, cuando a juicio de ellas se afecten los intereses nacionales; si esta impugnación se resuelve desfavorablemente a las propias autoridades por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, éstas pueden acudir ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a través de la llamada revisión fiscal, que no es sino una segunda apelación federal.

También recibe el nombre de revisión, el recurso que se interpone contra las resoluciones de los Jueces de Distrito en el Juicio de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, denominación que tiene su origen en las leyes de Amparo del siglo anterior y los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908.

Existen otros recursos ordinarios como son: la reclamación y la queja. Se puede afirmar que la queja procede contra resoluciones de trámite respecto de las cuales no se admite el recurso de apelación, en tanto que la reclamación se otorga a los afectados para impugnar las resoluciones pronunciadas por los jueces o magistrados instructores, presidentes de sala o del tribunal respectivo con motivo de sus facultades de admitir o rechazar demandas y recursos o poner asuntos en estado de resolución; se interpone ante el colegio judicial correspondiente.

- c) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.- Son denominados así en virtud de que sólo pueden interponerse por los motivos específicamente señalados por las leyes procesales. Y, únicamente implican el examen de la legalidad del procedimiento o de las resoluciones judiciales im

pugnadas, es decir, comprende "cuestiones jurídicas, en virtud de que la apreciación de los hechos, por regla general, se conserva en la esfera del tribunal que pronunció el fallo combatido.

El recurso extraordinario por excelencia es el de casación, que si bien ha desaparecido de nuestras legislaciones Civil y Penal, subsiste en la figura del Juicio de Garantías contra resoluciones judiciales, particularmente en el de una sola instancia contra sentencias definitivas, donde asume las características esenciales de esa institución.

- d) RECURSOS EXCEPCIONALES.- Se interponen contra resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. En numerosas legislaciones reciben el nombre genérico de revisión, pudiéndose incluir dentro de éstos a la apelación extraordinaria, siendo sin embargo discutible su encuadramiento dentro de esta categoría.

El medio de impugnación que resulta claramente inserto en ella, es el regulado por el proceso penal, tanto en materia local como federal, y que de manera impropia había recibido el nombre de indulto necesario, denominación que fue sustituida por la de reconocimiento de la inocencia del sentenciado.

Dicho medio puede interponerse cuando alguna persona que ha sido condenada obtiene o aparecen documentos públicos que invaliden las pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia condenatoria; cuando se presentare prueba irrefutable de la existencia de la persona cuya desaparición hubiera sido atribuida al sentenciado; cuando el reo hubiese sido juzgado por el mismo hecho a que el fallo se refiere, en otro juicio en el cual hubiese recaído sentencia firme.

- e) PROCESOS IMPUGNATIVOS.- Sirven para combatir los actos o resoluciones de una autoridad a través de un proceso autónomo en el cual se inicia una relación jurídica procesal diversa.

En nuestro ordenamiento procesal podemos señalar como tales, al juicio seguido ante los tribunales administrativos, particularmente el Tribunal Fiscal de la Federación, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y otros similares. También se incluye al Juicio de Amparo de doble instancia, que debe considerarse como un verdadero proceso, ya que en ambos supuestos existe una separación entre el procedimiento administrativo o legislativo en el cual se creó el acto o se dictó la resolución a las disposiciones impugnadas, y el proceso judicial a través del cual se combaten. (11)

Ahora bien, la anterior clasificación a que se ha aludido constituye información previa al tema que nos ocupa, es decir, a los recursos administrativos.

El tratadista Gabino Fraga, define a éstos como los medios legales de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa, una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. (12)

(11) Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit. Pág. 2105-2108.

(12) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. México. Editorial Porrúa. 1962.

El maestro Sierra Rojas, señala que el recurso administrativo es una defensa legal que tiene el particular afectado para impugnar un acto administrativo ante la propia autoridad que lo dictó, el superior jerárquico u otro órgano administrativo para que lo revoque, anule o lo reforme una vez comprobada la ilegalidad o inoportunidad del acto. (13).

La doctrina está de acuerdo en que recurrir es acudir ante el Juez u otra autoridad con alguna demanda o petición para que sea resuelta; y que recurso es la acción o efecto de recurrir, o más preciso, la conducta por medio de la cual se reclaman las resoluciones dictadas por las autoridades, en este caso, administrativas.

Los elementos característicos del recurso administrativo son:

- a) La existencia de una resolución que afecte un derecho;
- b) La determinación por la ley de la autoridad ante quien deba presentarse;
- c) El plazo para ello;
- d) Que se interponga por escrito;
- e) Que exista un procedimiento para su tramitación y que la autoridad ante la que se interponga esté obligada a resolver.
- f) Que haya interés jurídico, es decir, la intención de impugnar y posibilidad de obtener resolución favorable.

(13) Briseño Sierra, Andrés. Derecho Administrativo. México. Ed. Porrúa. Tomo II. Pág. 557.

ble.

Existen dos tipos de recursos administrativos:

- Obligatorios y,
- Optativos.

Los primeros son aquellos que el particular debe agotar previamente a la interposición de cualquier otro medio de defensa. En los segundos, el particular puede optar entre hacerlos valer o impugnar el procedimiento, resolución o acto que le afecte sus intereses, a través de otro medio de defensa.

La regla es que los recursos administrativos son obligatorios, por lo que la optatividad de los mismos debe estar prevista expresamente en la ley.

Por otra parte, es necesario hacer la distinción entre recursos procesales y procedimentales. Respecto a los primeros, la autoridad que decide sobre los mismos es siempre un juzgador. En cambio, los recursos procedimentales se ven resueltos por un funcionario de la Administración Pública.

En el recurso procesal la Administración y el particular son sometidos a la potestad o soberanía del órgano juzgador; la relación es entre las partes y el órgano jurisdiccional. En los recursos procedimentales no hay partes, únicamente existe el recurrente y la autoridad que va a resolver el recurso, esto es, se trata de una relación directa y línea entre el particular y la administración pública.

Por otra parte, la Función que se ejerce para decidir sobre un recurso jurisdiccional es una función jurisdic--

cional; en el ámbito administrativo será una función administrativa. Y, la Naturaleza del Acto que decide el recurso puede ser de dos maneras: en el primer caso será una sentencia; en el otro, un acto administrativo, "la ley en cada caso, determinará su denominación, procedencia y procedimiento." (14)

Volviendo nuestra atención sobre la legislación marcaría, la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley en estudio, como acto humano, da origen a una serie de fallas que son en perjuicio de los particulares, motivo - por el que se les concede el derecho de oponerse a tales fallos o resoluciones, refiriéndonos a los medios de impugnación o recursos que se establecen en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o supletoriamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Este ordenamiento únicamente contempla como recursos el de Reconsideración Administrativa y el de Revisión, - aunque no se refiera expresamente a este último. El primero de ellos lo establece en su artículo 200, Capítulo III del Título Sexto, complementando lo señalado por el precepto 56 de la misma ley, cuyos textos dicen:

" ART. 56.- En caso que la Secretaría niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

ART. 200.- Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que

(14) Gordillo, Héctor. Procedimiento y Recursos Administrativos. Buenos Aires. Ed. Plus Ultra. 1964. Pág. 88.

niegue una patente, el cual se pre
sentará por escrito ante la propia
Secretaría en un plazo de treinta_
días, contados a partir de la fe--
cha de notificación de la resolu--
ción respectiva. Al recurso se -
acompañará la documentación que -
acredite su procedencia. " (15)

Es claro que el recurso de Reconsideración Adminis-
trativa sólo procede en contra de las resoluciones que niegan
el otorgamiento de una patente; en contra de las demás resolu-
ciones que impongan una sanción o que se deriven de la ley en
estudio, procederá el Recurso de Revisión.

Respecto a la sustanciación del primero de estos re-
cursos, los numerales 200 a 202 del multicitado Ordenamiento,
señalan los requisitos para su utilización, es decir, deberá_
solicitarse por medio de un escrito ante la Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial dentro de un término de treinta -
días, contados a partir de la notificación de la resolución -
que causa agravios al particular. Y, exhibir la documentación
que acredite su procedencia. Analizados los argumentos, la Se-
cretaría dictará la resolución correspondiente, misma que de-
berá ser notificada por escrito al recurrente (art. 201). Si
la Secretaría niega el recurso, además de comunicarlo por es-
crito al recurrente, debe publicarlo en la gaceta (art. 202).

Sin duda alguna, el actual cuerpo legislativo sobre
Propiedad Industrial intenta dar mayor agilidad y rapidez al
procedimiento contencioso administrativo, en este caso a la -
interposición de los recursos. Esto representa una buena in-
tención, sin embargo esta política incurre en algunas omisio-
nes; por ejemplo, al ampliar el término para interponer el re

(15) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 11, 25-26.

curso en cuestión de quince días hábiles a treinta, no dice - si son naturales o hábiles; no señala el tipo de pruebas que puedan ofrecerse, dado que la ley prohíbe en algunos casos la prueba confesional y testimonial; no habla de términos para el desahogo de las mismas, entre otras.

Esta falta de contenido, en mi opinión, debe ser - subsanada con una mejor redacción y técnica jurídica, como po seía en parte la abrogada Ley de Invenciones y Marcas.

El Recurso de Revisión no es mencionado expresamente por la Legislación Marcaria vigente, pero del estudio minucioso de la misma, del análisis sobre las características del recurso administrativo en general y del estudio comparativo - entre la obrogada Ley de Invenciones y Marcas y la actual Ley de la Materia, podemos afirmar su existencia.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su Capítulo III de su Título Séptimo " De las Infracciones y Sanciones Administrativas ", artículo 216, menciona que "En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, la Secretaría deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, CONCEDIENDOLE UN PLAZO DE CINCO DIAS PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y PRESENTE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES." (16)

Con lo señalado y los elementos teóricos que hemos acumulado, podemos sostener en relación a este recurso lo siguiente:

- Que la garantía que tiene una persona para inconfor-

(16) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 2ª.

marse en contra de una Sanción Administrativa, según lo establece la propia ley, constituye un medio de impugnación administrativo, pues a través del mismo se refuta una resolución que emite una autoridad administrativa.

- Que dicho medio de defensa reúne las características del recurso administrativo, es decir, la determinación por la ley de la autoridad ante quien debe presentarse, la existencia de un plazo para su tramitación, el procedimiento para su gestión, la obligación de la autoridad para resolver, un interés jurídico, entre otros.
- Que a pesar de no estar mencionado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo que constituye una grave omisión, este recurso sí está contemplado por la misma.

En consecuencia, el Recurso de Revisión procederá en contra de la imposición de una sanción administrativa que lesione los intereses de un particular, pero además podrá hacerse valer contra cualquier otro acto que se derive de la aplicación de la ley y perjudique los intereses de los gobernados.

El fundamento de esta aseveración reside en que el Recurso de Reconsideración procede únicamente contra la negativa del otorgamiento de una patente, en consecuencia y por exclusión, cualquier otro acto o resolución que afecte los intereses de un particular, podrá impugnarse a través del Recurso de Revisión.

El criterio que tomamos para denominar de esta manera a dicho medio de impugnación, además de lo ya indicado, es que el anterior Cuerpo Legislativo que regía en materia marcaría (en su artículo 231), establecía que "Las personas afecta

des por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva. " (17)

El silencio que guarda la actual ley de la materia respecto a este recurso, demuestre la falta de claridad y técnica jurídica en que ha incurrido dicho ordenamiento sobre algunos aspectos, lo cual puede dar motivo a interpretaciones erróneas que afecte directamente los intereses de particulares que se hayan inmiscuidos en una relación jurídico-administrativa marcería.

Como se observa, nuestro procedimiento administrativo marcerío adolece de un gran defecto: reúne en una sola autoridad la calidad de instructora de procedimientos, de dictaminadora de resoluciones, de ser parte en algunos casos y constituirse a la vez en tribunal de alzada para intervenir en la resolución de los medios de impugnación, originando que el procedimiento administrativo se alargue por años en perjuicio de los administrados y terceros involucrados en el mismo.

Además, existe el inconveniente de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de cualquiera de sus dependencias, actúa como tribunal de primera y segunda instancia; cualquier conflicto que se suscite en una entidad federal, sea la más próxima o la más lejana, tendrán que venir los afectados al Distrito Federal para ejercer sus derechos, como consecuencia de una inoperante centralización de poderes.

(17) Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Op. Cit. Pág. 79-80.

En conclusión, podemos decir que existe una necesidad urgente de crear un tribunal administrativo donde se ventilen en forma correcta y ordenada los procedimientos que revisten este carácter; por ejemplo, como el Tribunal Fiscal de la Federación. Aunque, lo más idóneo es que fuera un verdadero procedimiento judicial seguido ante los Tribunales Generales. Así, el Juez de Distrito en Materia Administrativa sería el órgano indicado para conocer la substanciación de los mismos, pues posee todos los recursos que establece la ley adjetiva de la Materia; un Tribunal de Alzada, distinto al que emitió el primer fallo, sería el Tribunal Unitario de Circuito y por último, el Juicio de Garantías ante el Tribunal Colegiado de Circuito que correspondiera.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El derecho de marcas reúne en su estructura características de diversos derechos, tiene peculiaridades de un derecho de propiedad, de un derecho de monopolio, de un derecho de clientela, de un derecho patrimonial, de un derecho del trabajo, etc. Estas peculiaridades lo hacen ser de un tipo polifacético.

SEGUNDA.- La doctrina ha estudiado los derechos de Propiedad Artística y Literaria así como de la Propiedad Industrial en su conjunto, por lo que al dictar sus conclusiones sobre la naturaleza jurídica del derecho marcario, lo hace de manera general sin referirse detenidamente a esta última. Por lo mismo, esta situación ha creado confusión respecto a cuáles características en especial son aplicables al derecho materia de este trabajo, dejándolo a interpretaciones que tergiversan la verdadera naturaleza de esta institución. En consecuencia, es necesario que las futuras investigaciones que se elaboren sobre este tema, dediquen un apartado especial a los signos distintivos de carácter mercantil que integra la propiedad industrial y señalen los principios que le son aplicables.

TERCERA.- La doctrina no ha justificado el uso de la denominación "Propiedad Industrial". Esta omisión origina que se recurra a las expresiones "Derechos de -

Propiedad Industrial" o "Derechos Industriales" para designar al conjunto de derechos que tradicionalmente se engloba bajo el nombre de propiedad industrial.

Considero que la mejor forma de llamar al derecho de los inventores y del que gozan los titulares de signos distintivos, es la que actualmente reciben: Propiedad Industrial, pero para que tal denominación sea válida, debe señalarse dentro de los futuros trabajos sobre la materia, que el término "propiedad" está utilizado en su sentido más amplio, es decir, como el dominio que se ejerce sobre una cosa poseída, sin confundirlo con el concepto de "derecho de propiedad". Y, que el concepto "industrial" alude a toda la gama del trabajo humano, pues no puede hablarse de Derechos de Propiedad Industrial, porque tal designación alude a una institución jurídica autónoma: Derecho de Propiedad, la cual tiene una singularidad propia y diferente de los diversos derechos que enmarca la propiedad industrial. Tampoco puede llamarse "Derechos Industriales" porque tal acepción, en nuestro caso, dejaría al margen a las marcas de comercio y de servicio, razón que la hace inconveniente.

CUARTA.-

Propongo que se modifique el párrafo séptimo del artículo 28 Constitucional y la fracción XV del precepto 89 del mismo ordenamiento, para mencionar en ellos los privilegios concernientes al uso de los signos distintivos que comprende la propiedad industrial y así dar fundamento constitucional al derecho marcario.

Actualmente el párrafo séptimo del primero de los artículos aludidos menciona:

" Tampoco constituyen monopolios los privile-

gios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. "

Ante esta situación, propongo la siguiente redacción:

" Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceda a los autores y artistas para la producción de sus obras, los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a inventores y perfeccionadores de alguna mejora o aquellos que se dispense a los usuarios de los signos distintivos que comprenden de la propiedad industrial. "

La actual fracción XV del artículo 89 Constitucional señala:

" Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. "

Considero que un mejor texto para esta fracción sería el siguiente:

" Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, o bien, a quienes hagan uso de signos distintivos para desarrollar una actividad industrial, comercial o de servicios. "

QUINTA.-

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, adolece de apreciación jurídica sobre situaciones de hecho y de derecho que requieren una mejor regulación normativa. Si bien tiene la intención de simplificar sus disposiciones relativas al uso de marcas y demás figuras de la Propiedad Industrial, lo cierto es que ha omitido o dejado incompleto diversos aspectos. Así, traslada medidas aplicables a un caso concreto a otro hecho de características diferentes, como sucede con el Acuerdo de Franquicia, donde señala que a éste le son aplicables las disposiciones relativas a la licencia de uso de una marca registrada. A pesar de la similitud entre estas figuras, no son iguales y por consiguiente no pueden recibir el mismo tratamiento. La ley pretende solucionar estas circunstancias con el apoyo de su reglamento, dado que cuando alguna situación no es clara o resulta incompleta, menciona que deberá estarse a lo dispuesto por su reglamento. Esto no es exacto, pues un reglamento, por bien elaborado que esté, únicamente debe especificar o detallar la aplicación de una ley y no suplirla o sustituirla en sus funciones reguladoras fundamentales. En consecuencia, es necesario que se corrija la redacción de dicho cuerpo legislativo en general, para efecto de regular más ampliamente las instituciones jurídicas que contempla y no dejar que dichas situaciones las remedie un ordenamiento secundario, es decir, su reglamento.

SEXTA.-

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no denomina con ningún nombre al derecho que otorga a los gobernados para combatir las resoluciones que dicta la autoridad administrativa a causa de una Sanción Administrativa, ya que sólo -

alude al Recurso de Reconsideración como el medio para combatir la resolución de la autoridad que niega el otorgamiento de una patente. Por consiguiente, proponemos que esta omisión sea corregida con la reimplantación del Recurso de Revisión, tal y como lo contemplaba la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 231, mismo que a la letra señalaba:

" ART. 231.- Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince días hábiles a la fecha de notificación de la resolución respectiva. "

SEPTIMA.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no otorga Recurso alguno contra los actos que se originan a consecuencia del uso de una marca y que no encuadren dentro de los supuestos que se señalan como "Infracciones Administrativas" o como "Delitos"; verbigracia: la anulación del registro de una marca, la resolución que niega el registro de dicho signo, la negativa a renovar una marca, etc., es decir, tales supuestos no son recurribles. Ante esta situación, propongo que tales hipótesis sean comprendidas, siempre y cuando sólo se refieren a la titulación, transmisión y conservación de una marca, en el Recurso de Reconsideración.

OCTAVA.- Actualmente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es la autoridad administrativa encargada de resolver sobre los Recursos administrativos que se interponen ante la misma con motivo de los su-
puestos que para tal efecto señala la ley, como -
también para resolver sobre cualquier controversia que se suscite con motivo de la usurpación, suplan-
tación, falsificación, invasión, etc. de una mar-
ca. Esto no es correcto, pues tal situación origina que esta autoridad sea Parte y Juzgador a la -
vez, así como una enorme demora para resolver so-
bre dichos procedimientos. Por tal razón, propongo que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial únicamente conozca y resuelva acerca del otorga-
miento de la titularidad de una marca y no de los Recursos o demás actos que se originen con motivo del uso de este signo distintivo. Y, que para la -
ventilación de ambos casos sea creado un Tribunal Administrativo Uninstancial que conozca y resuelva de tales actos y recursos, quedando como última -
instancia el Juicio de Garantías; o en su defecto, se otorgue a los Juzgados de Distrito competencia para conocer de dichos actos. Estos nuevos tribunales administrativos o Juzgado de Distrito, deberán sustanciar su procedimiento en general de acuerdo a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o en su defecto crear un nuevo -
Cuerpo Legislativo para tal fin.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- AMOR FERNANDEZ, Antonio. Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Barcelona España. Editorial Ediciones Nauta. 1965.
- 2.- ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. México. Ed. Porrúa. 1984.
- 3.- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid. Ed. Civitas. 1978
- 4.- BARRERA GRAFF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. México. Ed. Porrúa. 1957. Vól. I.
- 5.- Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Septiembre - Diciembre. 1961. No. 42.
- 6.- BRAVO GONZALEZ, Agustín. Derecho Romano. Ed. Pax - México. 1981. Primer Curso.
- 7.- BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. Ed. Robies. 1946.
- 8.- BRISIÑO SIERRA, Andrés. Derecho Administrativo. México. Ed. Porrúa. Tomo II.
- 9.- BRISIÑO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal Fiscal. México. Ed. A.L.R. 1964.
- 10.- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. - Argentina. Ed. Heliasta S.R.L. 1964. Tomo II.
- 11.- CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de la Propiedad Industrial. México. Ed. Porrúa. 1945.

- 12.- COLIN SANCHEZ, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. México. Ed. Porrúa. 1986.
- 13.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. PAC. 1991.
- 14.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Comentada. U.N.A.M./Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1985.
- 15.- Código de Procedimientos Civiles. México. Ed. Porrúa. 1991.
- 16.- DE SOLA CAÑIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Barcelona. Ed. Montaner y Simón. 1962. Tomo II.
- 17.- DIAZ VELASCO, Manuel. Concesión y Nulidad de Patentes de Invención. Madrid. Ed. Revista de Derecho Privado. - 1946. Vol. IX.
- 18.- DI GUGLIELMO, Pascual. Tratado de Derecho Industrial. Buenos Aires. Ed. TEA. 1951. Tomo I y II.
- 19.- Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas/U.N.A.M. México. Ed. Porrúa/UNAM. - 1987.
- 20.- Diccionario de la Lengua Española. Madrid. Ed. Real Academia Española. 1970. Tomo V.
- 21.- Diario Oficial de la Federación. No. 20. 27 de junio de 1991. Tomo DCLIII.
- 22.- DORANTES TAMAYO, Luis. Elementos de Teoría General del Proceso. México. Ed. Porrúa. 1983.
- 23.- Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Argentina. - Ed. Bibliográfica Argentina S.R.L. 1959. Tomo XIX.

- 24.- Enciclopedia Omeba de Contabilidad, Finanzas - Economía y Dirección de Empresas. Ed. Bibliográfica Argentina. S.R.L. 1967. Vól. 3.
- 25.- FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México. Ed. Porrúa. 1962.
- 26.- GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del - Derecho Mexicano. Ed. Porrúa. 1980.
- 27.- GORDILLO, Héctor. Procedimiento y Recursos Administra- tivos. Buenos Aires. Ed. Plus Ultra. 1964.
- 28.- GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Méxi- co. Universidad Nacional Autónoma de México. 1980.
- 29.- GOMEZ SEGADE, José Antonio. "El Secreto Industrial". - Concepto y Protección. Madrid. Ed. Tecnos. 1974.
- 30.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Méxi- co. Ed. Porrúa. 1991.
- 31.- Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia - de Tecnología e Inversiones Extranjeras. México. Ed. Po- rrúa. 1990.
- 32.- MOUCHET y RADANELLI. Derechos Intelectuales sobre las - Obras Literarias y Artísticas. Buenos Aires. 1948.
- 33.- NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. México. - Ed. Porrúa. 1985.
- 34.- NARANJOS OSORIO, José Alberto. "Las Marcas y el GATT". Dirección de Desarrollo Tecnológico, Departamento de Ti- tulación, Transmisión y Conservación de Marcas/Secreta- ría de Comercio y Fomento Industrial. México. 1991.

- 35.- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México. Ed. Libro de México. 1960.
- 36.- SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México. Ed. Porrúa. 1981.
- 37.- SOTO ALVAREZ, Clemente. Selección de Términos Jurídicos. México. Ed. Limusa. 1985.
- 38.- VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. Tratado de Derecho Civil Español. Valladolid España. Ed. Cuesta. 1920. Tomo II - Parte Especial - Derechos Reales.