

300609

48

EJ2



UNIVERSIDAD LA SALLE

**ESCUELA DE DERECHO
INCORPORADA A LA U.N.A.M.**

**“LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS
COMO DERECHO DE PROPIEDAD
SUI GENERIS”**

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
REBECA MISCHNE BASS

Director de Tesis: Lic. Jaime Vela Moreno

MEXICO, D. F.

1993

**TESIS CON
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.

INDICE

LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS COMO DERECHO DE PROPIEDAD SUI GENERIS

Página

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO

1

ANTECEDENTES HISTORICOS

1

I. INTRODUCCION

1

II. EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS

2

II.1 ETAPA PREHISPANICA

2

II.2 ETAPA COLONIAL

2

II.3 ETAPA INDEPENDIENTE

5

II.3.1 CODIGO DE COMERCIO DE 1854

6

III. DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS SOBRE MARCAS DESDE 1884 EN NUESTRA LEGISLACION

7

III.1 CODIGO DE COMERCIO DEL 20 DE JULIO DE 1884

7

III.2 LEY DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885 SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL

8

III.3 CODIGO DE COMERCIO DEL 1o. DE ENERO DE 1890

8

III.4 LEY DE MARCAS DE FABRICA DE NOVIEMBRE DE 1889

9

III.5 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903 Y SU REGLAMENTO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO

10

III.6 LEY DE MARCAS, AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES DEL 28 DE JUNIO DE 1928 Y SU REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO

11

III.7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942 Y SU REGLAMENTO

11

III.8 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976

13

III.9 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 27 DE JUNIO DE 1991

14

| | |
|---|---------------|
| IV. REGULACION INTERNACIONAL SOBRE MARCAS | 15 |
| IV.1 INTRODUCCION | 15 |
| IV.2 CONVENIO DE LA UNION DE PARIS | 15 |
| IV.3 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 17 |
| IV.4 LAS MARCAS EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) | 18 |
| CAPITULO SEGUNDO | 23 |
| PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA | 23 |
| I. DIVERSOS CONCEPTOS SOBRE LA MARCA | 23 |
| I.1 INTRODUCCION | 23 |
| I.2 CONCEPTOS DOCTRINALES | 24 |
| I.3 DEFINICIONES LEGALES | 27 |
| I.4 CONCEPTO ECONOMICO DE LA MARCA | 28 |
| II. FUNCIONES DE LA MARCA | 29 |
| II.1 FUNCIONES TRADICIONALES DE LA MARCA | 29 |
| II.2 FUNCION DE IDENTIFICACION DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS O FUNCION DE PROCEDENCIA | 30 |
| II.3 FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD | 30 |
| II.4 FUNCION PUBLICITARIA | 31 |
| II.5 FUNCION DISTINTIVA Y DE PROTECCION DE LA MARCA | 32 |
| III. LA DISTINTIVIDAD Y LA NOVEDAD COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA | 33 |
| III.1 DIVERSAS OPINIONES SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y NOVEDAD DE LA MARCA COMO REQUISITOS DE VALIDEZ | 33 |
| III.2 LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA Y LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU EFICACIA | 34 |
| IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO MARCARIO | 39 |

| | |
|---|---------------|
| CAPITULO TERCERO | 43 |
| ANALISIS DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACION A LAS MARCAS | 43 |
| I. EL USO DE LAS MARCAS | 43 |
| I.1 EL USO ADHERENTE DE LAS MARCAS | 43 |
| I.2 EL USO APARENTE DE LAS MARCAS | 46 |
| I.3 EL USO PRACTICO DE LAS MARCAS | 48 |
| II. LA LICENCIA DE USO DE MARCAS | 49 |
| III. TRANSMISION DE DERECHOS DE LAS MARCAS REGISTRADAS | 53 |
| IV. EL USO DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS | 55 |
| V. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCARIO | 57 |
| V.1 REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO | 58 |
| V.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION | 59 |
| VI. INFRACCIONES Y DELITOS CON RESPECTO A LAS MARCAS | 60 |
| CAPITULO CUARTO | 66 |
| DERECHOS QUE CONTIENEN LAS MARCAS REGISTRADAS | 66 |
| I. TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS | 66 |
| I.1 DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO | 66 |
| I.2 TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 68 |
| I.3 TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD | 70 |
| I.4 TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO | 72 |
| I.5 TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE EXPLOTACION | 74 |
| I.6 TEORIA DE LOS DERECHOS DE LA CLIENTELA | 82 |

| | |
|--|-----------|
| II. LA MARCA COMO DERECHO DE TITULARIDAD | 84 |
| III. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD | 87 |
| III.1 PROPIEDAD, DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES | 87 |
| III.2 TEORIAS QUE SUSTENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS | 89 |
| IV. EL DERECHO DE LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD SUI GENERIS | 95 |
| | |
| CAPITULO QUINTO | 99 |
| | |
| LA PROTECCION DE LA MARCA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO | 99 |
| | |
| CONCLUSIONES | |
| | |
| BIBLIOGRAFIA | |

INTRODUCCION.

LAS MARCAS JUEGAN UN IMPORTANTE PAPEL DE PROTECCION A SUS TITULARES Y AL CONSUMIDOR, TANTO EN NUESTRO PAIS COMO EN TODO EL MUNDO, DE AHI QUE DICHO CONCEPTO REQUIERA SER REGULADO POR NORMAS JURIDICAS.

EN EL MOMENTO DE REGULAR LAS MARCAS, SE CREAN ALREDEDOR DE ESTAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES, POR LO QUE LLEGAMOS AL PUNTO EN EL CUAL SE DEBE DETERMINAR QUE CLASE DE DERECHOS OTORGAN ESTAS A SUS TITULARES Y DE QUE MANERA SE PROTEGE AL CONSUMIDOR CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

LA FINALIDAD DEL PRESENTE TRABAJO, ES DEMOSTRAR QUE LA MARCA CONSTITUYE UN DERECHO DE PROPIEDAD LO QUE CONLLEVA TAMBIEN A UNA FUNCION SOCIAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

PRELIMINARMENTE, ESTUDIAREMOS LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS, CON LO QUE NOS DAREMOS CUENTA DE QUE LAS MISMAS HAN EXISTIDO DESDE EPOCAS MUY ANTIGUAS Y SE HA PRETENDIDO SU REGULACION DESDE ENTONCES; POSTERIORMENTE ANALIZAREMOS ALGUNOS PUNTOS DE LAS LEGISLACIONES MARCARIAS QUE HAN EXISTIDO EN NUESTRO PAIS.

EN EL SIGUIENTE CAPITULO EXPLICAREMOS LO QUE ES UNA MARCA, LAS FUNCIONES QUE LA MISMA TIENE Y EN GENERAL LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, PARA ASI PODER ENTENDER LA IMPORTANCIA DE REGULARLOS Y DE DETERMINAR SU NATURALEZA JURIDICA.

EN EL CAPITULO TERCERO, HAREMOS UN ANALISIS DETALLADO DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE ACTUALMENTE NOS RIGE, CON RESPECTO A LAS MARCAS, INCLUYENDO LAS ACCIONES QUE LOS TITULARES DE ESTAS TIENEN PARA DEFENDER SUS DERECHOS, CON LO QUE PODREMOS COMPRENDER MEJOR EL PORQUE LA MARCA CONTIENE UN DERECHO DE PROPIEDAD.

DADA LA MULTIPLICIDAD DE TEORIAS QUE EXISTEN EN CUANTO A LOS DERECHOS QUE OTORGAN LOS SIGNOS DISTINTIVOS, HEMOS INCLUIDO UN CAPITULO EN EL CUAL ESTABLECEMOS TODAS LAS TEORIAS EXISTENTES Y CUALES SON A NUESTRO JUICIO LAS QUE MEJOR DEFINEN LA

NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS. EN ESTE MISMO CAPITULO HACEMOS MENCION DE LO QUE IMPLICAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD ORDINARIA, CON LO CUAL DEMOSTRAMOS QUE LAS MARCAS SE PUEDEN CONSIDERAR DENTRO DE ESTA CLASE DE DERECHOS.

FINALMENTE HACEMOS UN BREVE RESUMEN DE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, CANADA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CON RESPECTO AL CAPITULO QUE TRATA DE LAS MARCAS.

CABE SEÑALAR QUE AL FINAL DEL PRESENTE ESTUDIO, PRESENTAMOS UNA SERIE DE CONCLUSIONES A LAS CUALES NOS LLEVA TODO LO ANTERIOR, INCLUYENDO TAMBIEN ALGUNAS PROPUESTAS QUE A NUESTRO JUICIO ES NECESARIO ESTABLECER EN NUESTRA LEGISLACION MARCARIA.

CONSIDERAMOS QUE ESTE TRABAJO PLANTEA UN TEMA DEL CUAL NO SE HA ESCRITO MUCHO Y DADA LA IMPORTANCIA QUE ACTUALMENTE TIENE LA MARCA, SOBRE TODO POR EL GRAN DESARROLLO COMERCIAL E INDUSTRIAL QUE SE ESTA DANDO, ES NECESARIO PROFUNDIZAR EN EL ASPECTO LEGAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

CAPITULO PRIMERO.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

I. INTRODUCCION.

La gran competencia industrial y comercial que se da en la actualidad y la multiplicidad de productos existentes en esta época, nos orillan a la creación de las marcas para su diferenciación y por consiguiente a la regulación de las mismas; la existencia de las marcas se remonta a épocas antiguas tal y como lo veremos más adelante.

Las marcas producen determinados efectos en la sociedad, los cuales deben ser regulados y limitados por un cuerpo legal especial, dichos efectos se pueden enfocar desde dos puntos de vista:

a) Desde un punto de vista colectivo.

Se tiende a asegurar el orden público que rige y que ha sido adoptado por una sociedad, por lo que el Estado toma una actitud de vigilancia y regulación respecto a las marcas; también adopta una actitud proteccionista en cuanto a los consumidores para asegurar a estos la calidad y procedencia de los productos que adquieren.

b) Desde un punto de vista individual.

El Estado debe proteger al propietario de la marca, para asegurarle a este el uso exclusivo de la misma, así como imponer las medidas necesarias para evitar y sancionar la competencia desleal.

Nace así el derecho de las marcas, disciplina jurídica de reciente reglamentación en nuestro sistema legal que por la rapidez con la que se dan los cambios a nivel internacional en cuanto al comercio y a la industria, es necesario adaptarla continuamente.

Las marcas son derechos patrimoniales que se pueden negociar bajo ciertas condiciones y que también pueden perecer en el transcurso de los tiempos; por tanto, trataremos en este capítulo de determinar donde nació el derecho de las marcas y como se ha regulado a través del tiempo en nuestro país.

Al efecto, haremos algunas referencias históricas del tema con el objeto de situarnos y así poder comprender mejor la evolución de este derecho de marcas dentro del marco histórico de México.

II. EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS.

II.1 ETAPA PREHISPANICA

Los indígenas poseían una tecnología que cubría sus necesidades económicas, tenían un alto grado de perfección en sus artes e industrias, por lo que a la llegada de los españoles, estos encontraron un campo propicio para ejercer sus industrias. Existía gran variedad de mercadería y el comercio era muy importante, por lo que ya se daba en esa época el uso de la marca.

La mayoría de las transacciones en aquella época se realizaban por permutación, pero no se individualizaba la mercancía, es decir, no se distinguían unas de otras ya que se clasificaban por medio de géneros; pero si se sabe de signos que utilizaban para distinguir la clase social o la condición de la persona; al respecto, Nava Negrete dice: "Los habitantes de Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, por ejemplo, la collera que servía para identificar al mal esclavo, que además le impedía huir entre la gente y penetrar por lugares estrechos". (1)

En la Huasteca existieron varias clases sociales, que se distinguían a través de diversos medios, que aunque rudimentarios, servían como medios de identificación o como los conocemos ahora, como "marcas". También existían los sellos o pintaderas con los cuales decoraban la piel humana e incluso para estampar relieves en cerámica; Bernal Díaz del Castillo, nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su sello y señal que lo identificaban. (2)

II.2 ETAPA COLONIAL

Después de la conquista, España tomó diversas medidas para ejercer un control del comercio en las colonias, así pues se creó la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de todo lo relativo al comercio y a vigilar el cumplimiento de las leyes que lo regulaban, había prohibiciones para que las Colonias comerciaran entre sí.

(1) Nava Negrete, Justo.- Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. pag. 4

(2) Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Editorial Porrúa. México, 1968. Tomo I pág. 321

Entre otras medidas tomadas por España, en el Reglamento y Aranceles Reales para el comercio a Indias del 12 de octubre de 1778, en su artículo 30 que se titula: "Penas de los que falsificaren marcas o despachos", se establecía que: "Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van predefinidas en el citado artículo 18 de este reglamento..."(3)

Esta y otras medidas tienen como antecedente, la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para poder así saber su procedencia y en dado caso la imposición de penas. Por lo que hemos comentado, podemos confirmar que la regulación del comercio trajo como consecuencia el empleo de las marcas.

Los primeros antecedentes que tenemos en la Nueva España sobre el empleo de marcas son: las marcas transparentes de agua o filigrana hispana y las marcas de fuego impresas con el hierro; las primeras se utilizaban en el papel, ya que este se fabricaba por medio de una sucesión de hilos metálicos en la cual se vaciaba la pasta del papel y ante la necesidad de los fabricantes de diferenciar unos de otros, utilizaban el mismo procedimiento, solo que al caer la pasta lo hacía sobre la marca la cual era casi transparente; por lo que respecta a las marcas de fuego, estas se utilizaban entre otras cosas para marcar a los esclavos de guerra, por lo que no podemos tomarlo propiamente como antecedente de las marcas actuales ya que no son productos sino personas, pero lo cierto es que en aquella época se contrataban y se vendían a los esclavos como cualquier mercancía y sus marcas probaban la legítima posesión de los mismos por sus propietarios.

Cuando nació la imprenta, desde el siglo XV, comenzó a adquirir una gran importancia el acreditar la propiedad de los libros, por lo que en un principio estampaban la firma en sus libros o pintaban su escudo; para el siglo XVII se crean trozos de papel o cédulas que se adhieren a la parte posterior de los libros los cuales llevaban el nombre o escudo del dueño; estas cédulas recibieron el nombre de ex-libris (de los libros, libros de, procedente de los libros de...). Algunos emplearon también las marcas de fuego en sus libros para dejar una huella indeleble y de esta forma evitar el extravío y facilitar la recuperación de los mismos.

(3) Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias del 12 de octubre de 1778. Imprenta de Pedro Marín, Madrid, 1979. págs. 9 y 10

Dice Rafael Salas: "Algunos conventos, como por ejemplo el de San Francisco de México, usaron simultáneamente para distinguir sus libros, ex-libris y marcas de fuego; marcas que en algunas veces, para asegurar todavía más a los libros los quemaban no solo en los cortes, sino también en las cubiertas y en algunas páginas, con gran detrimento para los libros, que siempre salían maltrechos por este abuso" (4); cabe hacer notar que en aquella época había fabricantes y comerciantes de libros que los distinguían mediante las marcas, lo cual constituye un antecedente de las marcas de productos como las conocemos actualmente.

Sonia Mendieta comenta que los antecedentes de las marcas se remontan a la prehistoria, ya que se han encontrado en las pinturas rupestres, marcas en los animales pintados y en los restos de cuernos, en su opinión, éstas servían para identificar a su propietario(5).

También se marcaba el ganado para diferenciar a su propietario, y estas marcas se tenían que registrar; se publicaron varias ordenanzas para regular las marcas del ganado, la obligación de registrar las mismas debiéndola renovar cada año, o en su caso cancelarla, existiendo castigos para los delitos y fraudes que se cometían en relación al ganado marcado. Ferrara dice respecto de las marcas del ganado, que las mismas son marcas de propiedad ya que el fin de éstas es asegurar el derecho de propiedad a sus dueños. (6)

Barrera Graf señala, que dichas marcas no son distintivas de mercaderías, sino simplemente son signos de derecho de propiedad por lo que no encuadra en el derecho mercantil, sino en el derecho civil (7), pero las mismas se contemplaban en el artículo 1o. de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 y en el Reglamento de la Ley de la propiedad Industrial, comprendía a los animales vivos como productos que podían ser amparados por una marca, esto siempre y cuando sean objeto de tráfico mercantil.

(4) Salas, Rafael. Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas Mexicanas del siglo XVII. México, 1925, pág. XIII.

(5) Mendieta, Sonia. Evolución Histórica de las Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año 1, enero-junio. México, 1963. Núm. 1. Pág. 67.

(6) Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1950. págs. 221 y 222.

(7) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. México, 1967. pág. 27.

Con base en lo anterior, podemos hablar de una doble protección, por una parte un derecho de propiedad y por otra parte un reconocimiento de propiedad para efectos de comercialización.

En los países europeos, desde el siglo XVI ya existía regulación sobre marcas, mediante la cual se castigaba con sanciones penales y pecuniarias a los que las falsificaban.

"En la edad media, en un principio las marcas se esfuerzan por proclamar el crédito y prestigio de una ciudad, después el de la clase de producción y por último son así absorbidas por las instituciones gremiales que las incorpora en sus instrumentos legales"(8). España introduce en la Nueva España toda esta serie de ordenanzas, por la cantidad tan vasta y la variedad de oficios que existían; por ejemplo, la figura del maestro el cual debía acreditar un examen y en su título se anotaba su marca o señal a que plasmaba en todos sus trabajos; al crearse los gremios se jerarquizaron dividiéndose en maestros, aprendices, oficiales y veedores.

Las ordenanzas que se crearon para la regulación de los gremios, fueron minuciosamente elaboradas para evitar la competencia desleal, dentro de dichas ordenanzas había algunas que se referían al uso de marcas como lo son las de herreros y las de panaderos a quienes se les obligaba a marcar sus productos y de no hacerlo se les imponían penas de tipo pecuniario.

Refiriéndonos a la etapa colonial, hay autores que aseguran que no había regulación sobre las marcas, pero si existían disposiciones al respecto en la Curia Filipica, en el libro 1, comercio terrestre, capítulo VII y en la Ley 2, título 7, partida 5; si bien es cierto que no había un cuerpo jurídico uniforme sobre la regulación de la propiedad industrial, también lo es que existía pero en forma aislada como en las siete partidas y en la Recopilación de los Reinos de las Indias.

II.3 ETAPA INDEPENDIENTE

Las marcas en nuestro país se regulan dentro de la materia mercantil, primero porque existe una estrecha relación entre las mercaderías, el comercio y las marcas, y segundo porque la primera regulación jurídica especial que se hizo sobre las mismas fue en el Código de Comercio de 1884; existió una regulación anterior llamada Ley sobre derechos de propiedad de los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, de mayo de 1832, pero el mismo fue considerado como muy primitivo y

(8)Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 27

simple ya que solo contenía unas cuantas prescripciones sobre la protección a cierto tipo de ideas o inventos; no significa ningún antecedente técnico serio, pero es importante mencionarlo, para que se sepa como desde entonces ha existido preocupación por regular esta materia.

Al llegar la etapa independiente, continuaron aplicando los mismos ordenamientos que en la etapa colonial en cuanto a materia de comercio se refiere, en especial las Ordenanzas de Bilbao y la Curia Filipica, hasta el 18 de mayo de 1854, fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, que tuvo una vigencia de 2 años, posteriormente se promulgó el segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió hasta el 1o. de enero de 1890; es importante señalar, que durante el período en el cual ya no se aplicó el Código de Comercio de 1854 hasta la promulgación del siguiente, rigieron de nuevo las Ordenanzas de Bilbao en las cuales se hace referencia de forma ambigua a las marcas.

II.3.1 CODIGO DE COMERCIO DE 1854

En el Código de Comercio de 1854, realmente no hubo regulación muy profunda en cuanto a marcas, en dicho Código la marca significaba un medio de propiedad para los dueños de las mercancías y también un medio de control y garantía. Los propietarios de las mismas se presentaban en la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria a depositar sus marcas, aún cuando no había ordenamiento que lo prescribiera, por lo que la Secretaría estableció un procedimiento para ello; pero este registro no daba a su propietario ningún derecho, esto se demuestra con una sentencia de la segunda sala del Tribunal Superior del Distrito del 19 de febrero de 1884 en la cual se resuelve que no hay falsificación de marcas aún cuando ésta sea depositada en la Secretaría, ya que no hay legislación al respecto. Según el Tribunal, al no existir legislación específica, las marcas y su registro se debían regir por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística, y acreditar esta propiedad con el procedimiento de registro que se establecía en los artículos 1351 y 1357 del Código Civil; pero el regular las marcas por dicho ordenamiento constituía una aberración para la práctica de fabricantes e industriales, porque aún existiendo de cierta forma una relación entre éstas, son muy diferentes tipos de derechos los que se protegen.

En el Código Penal de 1871 para el Distrito Federal y la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República para delitos federales, se prevenían penas relativas a la falsificación de marcas en su artículo 700. Estas disposiciones fueron derogadas por la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

III. DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS SOBRE MARCAS DESDE 1884 EN NUESTRA LEGISLACION

III.1 CODIGO DE COMERCIO DEL 20 DE JULIO DE 1884

La Constitución de 1857 otorgaba a los Estados la facultad de legislar en materia de comercio, pero mediante reforma del 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se concedieron al Congreso de la Unión facultades para expedir un Código de Comercio, por lo que la materia mercantil adquirió el carácter de federal.

El Código de Comercio de 1884, se expidió el 15 de abril y entró en vigor el 20 de julio del mismo año; reguló muchas materias que no se establecían en el Código de 1854, pero Tomás Islas dice al respecto: "Según estudio de hombres competentes y sometido al juicio de la prensa, encierra principios no adecuados a las costumbres de México. Su falta de unidad de las materias que contiene, queriendo hacer todos los actos de la vida comerciales y otros motivos que largo sería referir, lo han hecho impracticable".(9)

En este Código se incluyen las pocas disposiciones relativas a marcas que contenía el Código de Comercio de 1854 y también introduce nuevas disposiciones al respecto; una de las más importantes fue el capítulo denominado "De la propiedad mercantil", en el cual se regulan las marcas de fábrica. En este capítulo se le otorga el derecho a los fabricantes de distinguir sus mercancías mediante marcas que podían ser conformadas por el nombre del fabricante, razón social, nombre del establecimiento, ciudad o localidad en donde se hagan, iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases; lo anterior se establecía en el artículo 1418 del Código y en su artículo 1420 señalaba que la marca debía estar en los productos y en los que no sea posible bastaría con poner la marca en los envases; en los artículos 1421 y 1422, ya se establecía que para adquirir la propiedad de la marca, ésta se debía depositar en la Secretaría de Fomento y la propiedad se concedía siempre y cuando la marca en cuestión no se usara o fuera propiedad de otra persona, o fuera tan similar a otra que se entendiera la intención de fraude. El artículo 1423 sancionaba la falsificación de marcas con la acción del pago de daños y perjuicios, además de las penas que señalaba el Código respectivo.

(9) Islas, Tomás. Historia y juicio crítico del derecho mercantil en México. (Tesis). Tipografía Escalerillas. México, 1899. pág. 12

En el artículo 1441, se establecían los casos en que existía usurpación de marcas, que a la letra dice:

1. Cuando se use una marca enteramente igual a otra.
2. Cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente.
3. Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra.
4. Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y,
5. Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

En el título quinto, "De los términos para reclamar la propiedad mercantil", en el artículo 1442 señalaba que se tenía un año a partir de la usurpación y en el artículo 1444 establecía el término de dos meses para reclamar la acción penal.

III.2 LEY DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885 SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL

Esta Ley deroga el Reglamento de Registro de Comercio del 20 de junio de 1884. En la Ley en cuestión se establecía la obligación a los comerciantes de matricularse, y en esta matrícula entre otros actos jurídicos, se anotaban los títulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invención y Marcas de fábrica; estos títulos producían sus efectos desde su inscripción, si no se inscribían se perdía el ejercicio del derecho frente a terceros.

III.3 CODIGO DE COMERCIO DEL 1o. DE ENERO DE 1890

En este Código, no se regulan de manera especial las marcas ya que al mismo tiempo entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica de 1889; sin embargo contemplaba la obligación de registrar los títulos de propiedad industrial en el Registro Público de Comercio; esta obligación quedó sin efecto al entrar en vigor la Ley de Patentes y Marcas de 1903.

III.4 LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889

El modelo que se tomó para la creación de la Ley en cuestión fue la Ley francesa de 1857.

El artículo 1o. de la Ley de 1889 define a las marcas como: "Cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial"; también establecía que cualquier propietario de una marca de fábrica, tanto nacional como extranjero, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República sujetándose a las formalidades de dicha Ley. En su artículo 7o. establecía que los extranjeros que no residan en el país, podían registrar su marca en la República, previo registro en su país de origen.

El artículo 8o. señalaba que el primero que hubiese hecho uso legal de una marca, era el único que podía pretender adquirir su propiedad; en caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecería al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiese comprobarse, al primer solicitante; por otra parte, el artículo 9o. disponía que la propiedad de una marca no podía ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos después de haber cumplido con todos los requisitos legales.

En cuanto a los derechos del Titular de la marca, estos se establecían en los artículos 4o., 9o. y 11o., que consistían en: el derecho de uso exclusivo, el derecho a ejercitar las acciones civiles y penales que la Ley prevé contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo y el derecho del Titular de transmitirla.

Con la entrada en vigor de la Ley en cuestión, las solicitudes de marca se multiplicaron y tuvo muy buena acogida en el comercio y la industria, pero a pesar de esto, fue una Ley muy deficiente y no protegía ampliamente el derecho de propiedad de los Titulares.

En la doctrina de esa época, predominó la siguiente tesis: "La propiedad de las marcas es de derecho natural; y por lo tanto, el depósito o registro de marca, debe ser declarativo de la propiedad, además de que la omisión del registro, debe privar al propietario solamente de las acciones penales, dejándole incólumnes las civiles.(10)

(10) Vega, Fernando. "Cuál es la Naturaleza Jurídica de la propiedad de las marcas? Cuáles son los principios de Derecho Internacional que deben informar las legislaciones sobre marcas?". Conferencia dada en la Academia Central Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. De Huerta P. Herrera, Estudio de Marcas de Fábrica. Marín José N.. Filosofía del Derecho. publicado en la Revista de Legislación y Jurisprudencia. México, julio-diciembre, 1901. págs. 371 a 388.

III.5 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903 Y SU REGLAMENTO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO

Por las relaciones industriales y comerciales a nivel internacional y por las diferencias en la legislación de los diversos países, fue necesario sustituir nuestra legislación sobre Propiedad Industrial, ya que ésta era incompleta y deficiente; en su parte sustantiva incluía principios rudimentarios y en su parte adjetiva dejaba en el procedimiento varios huecos, por lo que la Secretaría de Fomento presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa del 25 de abril de 1903 para reformar dicha legislación. Es importante destacar que la Ley que analizaremos en este punto fue influida por la corriente internacional de la propiedad industrial.

En la Ley en cuestión se define a la marca como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia; esta definición a diferencia de la establecida en la Ley anterior es un poco más amplia y a la vez más específica, la ley de 1889, solo se refiere a las marcas de fábrica y a que éstas serán signos determinantes de la especialidad para el comercio de un producto industrial, y en la Ley de 1903 se establecía que las marcas servirán para identificar la procedencia del producto así como para distinguirlos por virtud de su singularización.

Según lo que establecía esta Ley, para adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca, ésta se tenía que registrar en la Oficina de Patentes y Marcas llenando las formalidades que la propia Ley y su reglamento establecían, por lo que el Estado era el que reconocía y otorgaba este derecho; también disponía que toda persona física o moral, nacional o extranjera podía adquirir este derecho que consistía en el uso exclusivo de un signo o medio material que constituya una marca, el cual era amparado por un certificado que junto con los documentos anexos constituía el Título; aunado a este, adquirirían los Titulares el derecho de ejercitar las acciones civiles y penales contra los que lesionaren sus derechos; y se establecía un procedimiento para los juicios civiles y otro para los juicios penales en sus artículos 47 a 72; y en los artículos del 18 al 27, se contemplaban los delitos relativos a marcas y sus penas. Se establecía también el derecho de transmitir la marca registrada junto con el derecho de explotar los productos amparados por la misma.

Ya se contemplaba la obligación por parte del Titular de la marca de incluir en ésta leyendas que indiquen que ha sido registrada. Se incluyó el derecho de prioridad, y a este respecto decía que, las marcas que hayan sido registradas en el extranjero dentro de los cuatro meses anteriores al registro en el país, se les tomará como fecha de registro la del país extranjero.

La duración de la marca era indefinida pero tenía que renovarse cada 20 años. Por último, cabe señalar que por medio de esta Ley se suprime la obligación de registrar los Títulos de propiedad industrial en el Registro de Comercio, y se derogan las disposiciones del Código Penal en relación a las marcas.

III.6 LEY DE MARCAS, AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES DEL 28 DE JUNIO DE 1928 Y SU REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO

Esta Ley supera por mucho a la de 1903, ya que se basó en toda la experiencia que se tenía con las Leyes anteriores, así como también en material doctrinario que ya existía en abundancia y en las legislaciones marcarias de otros países.

La adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca, se daba de dos formas: el registro de la misma por su propietario en el Departamento de la Propiedad Industrial, y se reconocían los derechos adquiridos por un usuario extraregistraral que haya explotado su marca por más de tres años. Se contemplaba el exámen previo y se establecía el recurso de revocación a las resoluciones administrativas, para el caso de la negativa de una marca.

Al igual que en la Ley anterior, se reconocía el derecho al uso exclusivo de la marca y a las acciones civiles y penales en contra de las personas que lesionen dicho derecho; en cuanto a los delitos relativos a las marcas, sus penas y la transmisión del derecho de propiedad de la marca, eran similares a lo establecido en la Ley anterior, pero antes de transmitir una marca se le realizaba un exámen de novedad. También subsistió la obligación del empleo de leyendas ostensibles que indiquen que la marca había sido registrada legalmente, sin lo cual el registro no produciría efecto alguno. El derecho de prioridad se amplía a seis meses, y la duración del registro era indefinido, pero se tenía que renovar cada 10 años a partir de los 20 años de su registro; en caso de transcurrir tres años del plazo en que se debía renovar sin haberlo hecho, la marca caducaba y pasaba al dominio público. Introduce la figura de la extinción de la marca, cuando ésta no haya sido explotada por más de cinco años y no se haya presentado la manifestación de dicha circunstancia.

III.7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 Y SU REGLAMENTO

En la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, se dice que las disposiciones relativas a la propiedad industrial, protegen y defienden las

concepciones o creaciones intelectuales de los inventores, y aún cuando en el caso de las marcas, los nombres y avisos comerciales no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos signos tienden en la realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo confusiones; en esta Ley se cuenta con los principios universalmente admitidos de la Convención de Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial.

Esta Ley, se considera moderna ya que concede una protección amplia a los Titulares de los derechos, además es el antecedente a la Ley de 1976, que en su mayoría tomó como base a la anterior; César Sepúlveda comenta al respecto: "que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o innovar en ella.(11)

Por lo que se refiere a la definición de la marca, adquisición del derecho de la marca y lo que puede constituir una marca, estos artículos son casi idénticos a los de la Ley de 1928 (sistema atributivo-declarativo). Por lo que respecta al procedimiento de registro, era similar al anterior y se establecía un exámen previo de novedad entre las marcas registradas y la que se presentaba a registro; en el momento en que terminaba el procedimiento de registro, y este había cumplido con todos los requisitos, la marca constaba en un Título de registro de marca, que otorgaba el derecho al uso exclusivo de la misma.

En esta Ley se reglamentaba el empleo de las marcas por usuarios autorizados y se preveía al igual que en la anterior Ley, la figura de la transmisión de marcas. Se reduce el plazo de vigencia inicial a 10 años.

La promulgación de la Ley de 1942, significó un gran adelanto, como ya lo mencionamos, mantuvo su vigencia por más de tres décadas, en la cual se hizo acopio de la experiencia, la doctrina, la jurisprudencia y algo muy importante, las conferencias de revisión del Convenio de París.

Antes de la expedición de la Ley de marcas de 1976, hubo varios decretos en relación a la materia, por ejemplo:

Decretos por medio de los cuales se declara el uso obligatorio de las marcas cuando amparen ciertos productos; esto con el fin de poder determinar su procedencia, así como para evitar los precios altos.

(11) Sepúlveda, César. El sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, segunda edición. México, 1981. pág.1

III.8 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976

La creación de la Ley de 1976 se dió ya que era necesario hacer congruente la legislación de propiedad industrial con la de transferencia de tecnología e inversiones extranjeras.

En esta Ley se define a la marca como signos que distinguen un producto o servicio de la misma clase o especie de otra; aquí ya se clasificaban las marcas de productos y de servicios; el derecho al uso exclusivo de la misma, se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previo cumplimiento de los requisitos que para ello se establecen.

La Ley de 1976, al igual que la Ley de 1928, señalaba que en caso de existir un propietario de una marca extraregstral que la haya explotado, se le reconocería ese derecho de propiedad.

En cuanto a la caducidad, nulidad y extinción de la marca, a diferencia de las anteriores leyes, ésta se podía volver a solicitar por cualquier persona transcurrido un año y en ningún momento caían al dominio público.

La vigencia de las marcas se redujo a 5 años, siendo este plazo renovable indefinidamente; establecía también el derecho de prioridad de seis meses al igual que la anterior Ley.

Para la comprobación fehaciente del uso de la marca, se establecía la obligación de presentar los datos correspondientes al uso de la misma dentro de los 3 años siguientes a la fecha de su concesión, y posteriormente en cada solicitud de renovación.

Señalaba, como en leyes anteriores, que la marca deberá llevar leyendas ostensibles en las que conste que está registrada; y preveía la posibilidad de declarar la obligatoriedad del uso del registro de marca en los casos que las autoridades así lo establezcan; y por otra parte también establecía la facultad de prohibir el uso de marcas en algunos casos como lo son:

- a) Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.
- b) Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y

c) Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

En general es muy parecida a la Ley de 1942, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, los legisladores se basaron en la Ley anterior para la creación de ésta; de las innovaciones de la Ley de 1976 más importantes en cuanto a marcas tenemos las siguientes:

- a) Se protege a las marcas de servicios
- b) Introduce la licencia obligatoria del uso de marcas
- c) Establece la vinculación de las marcas de origen extranjero con marcas mexicanas.

Posteriormente, se reformó la Ley en 1978, en 1981 y en 1986 mediante las cuales desaparece la obligación de vinculación de marcas y la licencia obligatoria de marcas entre otras cosas.

III.9 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 27 DE JUNIO DE 1991

La Ley vigente se crea por la necesidad cada vez mayor de unificar el cuerpo legal al ámbito internacional y proteger en mayor medida al propietario de la marca.

Sobre esta Ley hablaremos más adelante, por lo que no profundizaremos ahora en ella, lo que si es importante señalar es que al abrogarse la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas y su reglamento, la Ley actual asume todo lo relacionado con la materia de Transferencia de Tecnología.

En cuanto al reglamento de la Ley de Invenciones y marcas, este sigue vigente ya que es aplicable lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la nueva Ley , donde se establece que en tanto el Ejecutivo Federal no expida el nuevo reglamento, se aplicará el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

IV. REGULACION INTERNACIONAL SOBRE MARCAS

IV.1 INTRODUCCION

Aún cuando está regulación se remonta a mucho tiempo atrás, nos parece importante comentarla después de haber analizado los antecedentes históricos y la legislación de nuestro país respecto a las marcas para que no se conundieran estos puntos.

"En materia internacional el origen de las marcas se remonta, merced al incesante incremento de las relaciones recíprocas entre los diversos Estados, a través de su protección concedida mediante cláusulas que se insertaban en convenios y tratados bilaterales por lo general sobre Amistad, Comercio y Navegación".(12)

A pesar de que se fueron celebrando convenios y tratados bilaterales sobre la materia de propiedad industrial, esa protección fue insuficiente, no solo por la ausencia de uniformidad sino que, por las denuncias constantes de dichos instrumentos internacionales, dieron origen a una inestabilidad para los propietarios de los derechos adquiridos, por lo que surgió la necesidad de constituir un instrumento internacional con una tendencia a la unidad de protección.

Después de varias conferencias y Congresos se vió finalmente plasmada en la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883; por lo que a México se refiere, su adhesión al Convenio fue el 7 de septiembre de 1903.

IV. 1 CONVENIO DE LA UNION DE PARIS

El Convenio de París, preveía en su artículo 14 las revisiones periódicas del mismo con el objeto de mejorarlo; México suscribió el texto de Bruselas en 1903 (al adherirse al Convenio) y posteriormente suscribió las revisiones de La Haya(1930), Lisboa(1962) y Estocolmo(1976).

(12) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 199

En cuanto a las normas del Convenio, se puede hacer una distinción de cuatro categorías, clasificación adoptada por César Sepúlveda:

- a) Disposiciones de derecho internacional público, que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión creados por el Convenio, así como disposiciones de carácter administrativo;
- b) Disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar dentro del campo de la Propiedad Industrial;
- c) Disposiciones referentes a la legislación sustantiva en el campo de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los Derechos y Obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la Ley Interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes; y
- d) Normas de Derecho Sustantivo relativas a los derechos de las partes privadas, normas que sin embargo no se refieren únicamente a la aplicación de las Leyes internas, puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión⁽¹³⁾.

En dicho Convenio, y en relación a las marcas se establecen las siguientes disposiciones:

- a) Independencia de la protección de la marca en diferentes países,
- b) Invalidación del registro o prohibición del uso de la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida,
- c) Prohibición de conceder el registro de marca de escudos, banderas y otros emblemas de Estado de los Países de la Unión,
- d) Transferencia de la marca,
- e) Protección de la marca "tal cual es" en los diversos países de la Unión,
- f) Marcas de servicio,
- g) Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización,
- h) Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca,

(13) Sepúlveda, César. Ob. Cit., págs. 10 a 16

i) Marcas Colectivas,

j) indicaciones falsas, competencia desleal y recursos legales.

Se han celebrado diversas reuniones para la revisión del Convenio desde 1974, a la fecha no se ha realizado dicha revisión que se considera necesaria.

IV.3 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

La OMPI, fue establecida desde que se creó el Convenio de París en 1883, no con este nombre pero si con los mismos fines, desde 1970 es un Organismo Administrativo Internacional que tiene por objeto fomentar la protección de la propiedad intelectual y asegurar la cooperación administrativa entre los países de las Uniones de propiedad intelectual; México forma parte de la OMPI desde 1975.

Para explicar mejor cuales son los fines de la OMPI, a continuación se transcribe el prefacio del Convenio que establece la misma Organización:

"Las partes contratantes,

Animadas del deseo de contribuir a una mejor comprensión y colaboración entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del respeto a su soberanía e igualdad, Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual.

Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonomía de cada una de las Uniones,

Han convenido lo siguiente:..."(14)

Para ser miembro de la OMPI, se necesita ser parte de cualquiera de las Uniones, también se aceptan países que no cumplen este requisito siempre y cuando sean miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos vinculados con ésta, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y que sea invitado por la Asamblea General a ser parte del Convenio.

(14) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Prefacio.

IV.4 LAS MARCAS EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT)

En este punto, expondremos los aspectos legislativos marcarios más sobresalientes respecto a la participación de México en el GATT.

En el año de 1947, en Ginebra, Suiza se reunieron 22 países que acordaron este documento; las normas del mismo rigen el comercio de los países miembros y las relaciones entre ellos.

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.

La inclusión de México en el GATT, y con ello la apertura comercial, demanda que el mismo tenga acceso a tecnologías modernas, lo cual solo se logra si se cuenta con una adecuada protección de propiedad industrial e 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 relativa a las marcas, cada parte contratante concederá a los productos de los territorios de las demás partes contratantes un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares de un tercer país.
2. Las partes contratantes reconocen que, al establecer y aplicar las Leyes y reglamentos relativos a las marcas de origen, convendría reducir al mínimo las dificultades e inconvenientes que dichas medidas podrían ocasionar al comercio y a la producción de los países exportadores, teniendo debidamente en cuenta la necesidad, de proteger a los consumidores contra 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 momento de la importación.
4. En lo que concierne a la fijación de marcas en los productos importados, las leyes y reglamentos de las partes contratantes serán tales que sea posible ajustarse a ellos sin ocasionar un perjuicio grave a los productos, reducir sustancialmente 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 colaborarán 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 por otra parte contratante sobre los nombres de los productos que ésta haya comunicado a la primera parte contratante.

De lo transcrito se derivan varias hipótesis que afectan a nuestro país en lo que a marcas se refiere. El punto número 2 señala que las partes contratantes reconocen que en lo relativo a las marcas de origen, convendría reducir al mínimo las dificultades y los inconvenientes que dichas medidas podían ocasionar al comercio y, por otro lado, establece la necesidad de proteger a los consumidores contra las indicaciones fraudulentas.

La anterior aseveración, a nuestro juicio resulta contradictoria, ya que si se reduce al mínimo las dificultades en las mercancías que se introduzcan al país, traduciéndose esto en un libre acceso, no se analizaría en forma particular cada artículo para determinar si contiene o no 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.

En nuestra opinión, estos problemas son los siguientes:

a) 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

b) 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 constituye un acto ilícito y 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 incurriendo en un uso ilegal de la misma, ya que quien los elaboró tenía autorización para hacerlo, pero quizá no lo tenía para exportarlo a otros países en donde el titular original de la marca ya había otorgado licencias adicionales.

Esto deriva en un problema de estricto cumplimiento de contrato, que es de carácter civil y debe reglamentarse con base en la legislación de cada uno de los países que son internacionalmente conocidos como maquiladores: Taiwán, Corea, China, etc.

Cada día es mayor el problema que enfrentan las empresas nacionales 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 cuáles se venden a menor precio que el costo de producción local.

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

- a) Las empresas mexicanas tienen la ventaja del costo de mano de obra, por lo que deben ajustar sus precios para ser competitivos internacionalmente.
- b) Reducir su margen de utilidad.
- c) 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 donde exista otra licencia de uso de marca exclusiva.

El único supuesto que podría configurar una conducta delictiva, de acuerdo al artículo 223 de la Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 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 esto es muy difícil ya que la fracción VII está íntimamente ligada a la fracción VI y al no existir uso ilegal de la marca en estricto derecho, tampoco sería condenable la venta y distribución de los productos.

En el segundo caso, sobre las mercancías falsas, la Ley ofrece una mayor protección a los titulares de una marca en contra de terceros que introduzcan al país mercancía falsa. La fracción VI del artículo 223 del citado ordenamiento, señala que la persona que use una marca registrada sin contar con el consentimiento de su titular o

de la licencia respectiva, en productos o servicios 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 para el Distrito Federal.

Por otra parte el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, faculta al titular de una marca o a su 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.

Otra disposición que sirve para frenar la introducción de mercancías falsas, es el Acuerdo que prohíbe la importación de mercancía que ostenta ilícitamente marcas registradas en México del 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, solo podrán hacerlo previa comprobación, ante la aduana correspondiente, de que el uso de la marca que ostentan dichas mercancías es legítimo.

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

- a) Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o ésta tiene derecho a su uso 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 licenciatario 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 si debe demostrar 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 las marcas.

Después de lo que se ha comentado sobre la legislación marcaria y su evolución histórica en nuestro país, incluyendo la legislación internacional que es aplicable a México, notamos que todas ellas han seguido los mismos lineamientos y que cada vez son más completas y existen menos lagunas en la Ley.

Es importante señalar que dicha legislación aún tiene muchas deficiencias y el hecho de que México, incrementemente cada vez en mayor medida sus relaciones comerciales a nivel mundial, obliga a nuestro país a actualizarse y unificar cada vez más la legislación involucrada en este tipo de relaciones.

CAPITULO SEGUNDO.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS MARCAS.

I. DIVERSOS CONCEPTOS DE LA MARCA.

1.1 INTRODUCCION

Para comenzar a comentar los diversos conceptos que existen sobre las marcas, es importante hacer una diferencia de estos; tenemos los conceptos doctrinales, los legales y por último, los económicos.

No es fácil dar una explicación de lo que constituye una marca, pues cada autor o tratadista que proporciona una respuesta, lo hace con base en su tendencia ideológica; por lo que haremos referencia a los principales conceptos y definiciones que sobre la marca se han elaborado.

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

"Señal o distintivo que ponen los comerciante 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 o 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".(15)

Dentro 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 un símbolo que resalta las cualidades de los diferentes productos que concurren a un mercado, representando los atributos y garantías de una mercadería.

(15) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Argentina. Editorial Bibliografía Argentina S.R.L. Tomo XIX. págs. 91-92

El Diccionario Jurídico Mexicano, proporciona una definición técnica de la marca, señalando:

"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".(16)

En esta definición, notamos que aparte de industriales y comerciantes, señala que es utilizada por prestadores de servicios y puede usarse tanto en las mercancías como en los establecimientos.

1.2 CONCEPTOS DOCTRINALES

Comenzaremos con la definición que Yves Saint-Gal, quien es un tratadista francés, da a la marca: " La marca es un signo distintivo que permite a su titular distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesión de la clientela. En el plano económico la marca puede ser definida como, un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía" (17)

Con respecto a la definición anterior, es importante señalar que los conceptos que da, tanto jurídico y económico, no se contraponen, más bien se complementan. Esta definición se avoca a la función esencial de la marca, que es la diferenciación; también podemos concluir que existe una doble importancia en la marca; por una parte protege el derecho de propiedad de su titular y por otra, al consumidor del producto del que se trata.

(16) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas/U.N.A.M. México, 1987. Editorial Porrúa/U.N.A.M.

(17) Saint-Gal Yves. Política General de las empresas para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero. Publicado en el 11 cursillo sobre propiedad industrial. Grupo Español AIPPI. Barcelona, octubre- diciembre de 1969. pág. 68

Continuaremos exponiendo lo que la doctrina italiana dice con respecto a la marca, para ello, tomaremos la definición que da a ésta Renato Corrado: "Un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial, productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado". (18)

No hay mucho que comentar de la citada definición, ya que en esencia concluye lo mismo que la doctrina francesa, con la diferencia que, en este caso no habla de la protección al consumidor, únicamente se refiere al propietario de la misma.

Uno de los doctrinarios españoles, Baylos Corroza, dice que 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 un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie". (19)

Al respecto, consideramos que esta definición es muy completa, ya que habla de la marca con respecto a su titular, público consumidor, y también especifica el campo de acción de la marca en cuanto a productos o servicios de la misma serie, es decir, incluye el hecho de que la marca distingue en una misma clase de productos o servicios.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen a la marca como: "Un signo que tiene como fin distinguir mercancías de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela". (20)

Esta definición habla de una protección hacia el propietario y hacia el consumidor, como las anteriores; y le agrega la característica de la calidad que sería la razón por la cual se adquiere un producto de una marca determinada.

(18) Corrado, Renato. *I Marchi dei Prodotti e dei Servizi*. Unione Tipografico. Editrise-Torinese. Torino, 1972. pág. 34

(19) Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la competencia económica, Disciplina de la competencia desleal*. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978. pág. 838

(20) Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas, Francisco. *La propiedad industrial*. Editorial Temis, Bogotá, 1973. pág. 199

Hablando de tratadistas Mexicanos, transcribiremos a continuación la que al efecto señala César Sepúlveda, que aunque es muy extensa, es muy acertada:

"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, poniéndolos 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 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". (21)

Desde nuestro punto de vista, esta definición sistematiza los elementos constitutivos de las anteriores, señala que la marca 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.

Rangel Medina, realiza una clasificación de las diferentes definiciones que de la marca se han dado, la cual consideramos importante mencionar:

"La que señala a la marca un papel de signo indicador 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". (22)

(21) Sepúlveda César. Ob. Cit. pág. 113

(22) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarío. Editorial Libros de México. México, 1958. págs.153-154

Todas las definiciones que hemos transcrito, en esencia le dan los mismos elementos a la marca, lo que nos lleva a concluir que, a nivel internacional el concepto de marca es similar, lo que varía es lo que puede ser susceptible de protegerse como marca y la forma en que se protege.

Una definición que podría ser en resumen la marca es:

"La marca es un signo distintivo de productos o servicios de un mismo género cuyo fin es identificar la calidad de los mismos, aunado a la garantía que ésta otorga a su clientela, representando seguridad para el público consumidor, así como también protección al propietario de la misma con respecto a la competencia desleal".

1.3 DEFINICIONES LEGALES

En general, las definiciones que contienen las diversas legislaciones sobre marcas en el mundo, son similares; como ya lo hemos mencionado, varían en lo que puede ser susceptible de protegerse como marca y en los signos que pueden constituir la misma.

La definición que se establece en el Código Civil Italiano, nos parece muy interesante, ya que no solo contempla lo que puede o no ser susceptible de protegerse como marca, sino también explica el derecho que la misma otorga a su titular:

"Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las formas establecidas por la Ley una nueva marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercaderías u otros productos de la propia empresa, tiene derecho a valerse de ellas de un modo exclusivo para las cosas respecto de las cuales ha sido registrada".(23)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la marca como:

"Un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas". (24)

(23) Código Civil Italiano Aprobado por Real Decreto del 16 de marzo de 1942. En el libro V del Trabajo, título VIII de la Hacienda, Capítulo III de la marca.

(24) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo, aspectos jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos. Documento P/92, Ginebra, 1o. de junio de 1975. pág. 3

Y por último, señalaremos lo que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, en su artículo 88 dice sobre las marcas:

"Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". (25)

Tomando como base las anteriores definiciones, podemos afirmar que las diversas legislaciones no se ocupan de definir la marca, simplemente se limitan a reconocer los derechos marcarios, aún cuando este es el fin que se persigue al legislar sobre el tema sería importante que se estableciera en las legislaciones una definición; ya que sin ella es más complicado analizar que tipo de derechos se deben otorgar en cuanto a marcas se refiere.

1.4 CONCEPTO ECONOMICO DE LA MARCA

En referencia a este punto, es importante señalar como ya lo hemos hecho anteriormente, que la función primordial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro; pero debemos concientizar que, el concepto económico que envuelve a la misma es fundamental, ya que la marca es el vehículo por medio del cual las empresas capturan clientela ya que la misma imprime la calidad del productor o del prestador del servicio.

Un factor muy importante en la época actual, es el "consumismo", y con esto nos referimos a la creciente necesidad aparente de adquirir un sinúmero de productos que en la mayoría de los casos no son realmente indispensables, pero por la gran publicidad que los envuelve nos lleva a obtenerlos como lo veremos más adelante, dicho "consumismo" cada vez es mayor, lo que genera más productividad desencadenando esto una fuerte competencia; por consiguiente la marca juega un papel muy importante en el proceso de comercialización de la época moderna, ya que llega a ser determinante para la adquisición de los productos o servicios por parte de los consumidores; a este respecto, César Sepúlveda señala:

"La clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse; pero tiene un valor económico y se compra y se vende, por lo tanto puede representarse e identificarse por símbolos. El hombre comercial al igual que la marca o que el emblema, es uno de tales símbolos".(26)

Por otra parte, en la definición que Ives Saint-Gal da a la marca, la cual transcribimos en el título referente a definiciones doctrinales, también hace mención de el factor económico que la envuelve.

(26) Sepúlveda, César. Ob. Cit. pág. 99

La marca lleva implícita la clientela, es decir, el sector de aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto marcado, y esto obviamente representa un cierto valor económico; y debido a ese valor económico intrínseco, es acreedora a la protección del orden jurídico, tanto a nivel nacional como internacional.

II. FUNCIONES DE LA MARCA.

II.1 FUNCIONES TRADICIONALES DE LA MARCA

Debido a que son varias las funciones que podemos atribuir a un signo marcario, estas se derivan de su definición misma; Hildegart Rondón de Sansó dice que dichas funciones son: "la de distinción, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de indicación de proveniencia". (27)

A continuación, daremos una breve explicación referente a las anteriores funciones:

- a) Función de distinción; misma que obedeciendo a su propia definición, por cuanto que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.
- b) Función de protección; en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto que es por virtud de la marca que el comprador reclama el producto.
- c) Función de Garantía de Calidad; por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, sin importar la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.
- d) Función de Propaganda; por cuanto ella puede constituir un reclame del producto, siendo su fuerza de atracción.
- e) Función de indicación de proveniencia; considerada en un tiempo como la nota predominante de un signo distintivo, por virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia de la empresa.

Cabe señalar que aunque éstas son las funciones tradicionales de los signos marcarios, no siempre una marca las satisface todas, o no lo hace en el mismo grado.

(27) Rondón de Sansó, Hildegart. La cesión de la marca. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. año III, núm. 5. México, enero-junio de 1965. pág. 29

Hoy en día su principal función ya no es, como en la Edad Media, la identificación del productor, sino del producto mismo.

Conviene tener presente, el carácter instrumental de la marca en el análisis del contenido económico de las funciones que tradicionalmente cumplen los signos marcarios.

II.2 FUNCION DE IDENTIFICACION DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS O FUNCION DE PROCEDENCIA

La marca históricamente se origina para identificar el origen de los productos.

Esta función de la marca, como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos de consumo público, ha ido perdiendo poco a poco importancia, debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que existen miles de productos diferentes que pueden ser fabricados por la misma empresa, todos ellos con diferente marca.

La marca en la actualidad opera como un agente de ventas, más que como un signo que identifica el establecimiento productivo del bien o del servicio.

Al consumidor le interesa adquirir el producto y pocos saben el origen del mismo, a menos que sea una empresa con gran prestigio.

Lo anterior nos confirma que, la función de procedencia de la marca ya no es primordial en la actualidad como lo era en otras épocas.

II.3 FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD

La marca como signo que garantiza la calidad de un producto o servicio es cuestionable, sobre todo en esta época que como ya hemos comentado anteriormente, está poblada por una sociedad "consumista".

El ataque de publicidad constante que sufrimos por los medios de difusión masiva, es un factor determinante para la adquisición de productos o servicios; esto nos lleva a pensar que los productos o servicios que compramos, lo hacemos por la publicidad más que por la calidad; esto no implica que no existan marcas que garanticen la calidad, pero es importante destacar que no todas las marcas satisfacen esta función.

Por otra parte, el hecho de la existencia de licencias de uso de marca nos comprueba que la misma no nos garantiza necesariamente la calidad, ya que no siempre los licenciatarios logran la fabricación de productos o prestación de servicios al mismo nivel de calidad con la que lo realiza el titular de la marca, pero al ser ésta "notoriamente conocida", ya le da la seguridad de adquirir cierta clientela y este aspecto es reconocido por la legislación sobre la materia a nivel internacional.

Cabe señalar, que la publicidad a veces nos crea necesidades sobre productos o servicios superfluos y atribuye cualidades a los productos o servicios promovidos, que no siempre resultan ciertas.

II.4 FUNCION PUBLICITARIA

Esta función se engloba dentro de lo que se comentó en el punto anterior, pero cabe hacer mención de una decisión de la Corte de apelación de Estados Unidos de América, que es citada por Gabay cuando habla de la función publicitaria de la marca como "negativa":

"El interés principal de la marca moderna reside en la reflexión condicionada creada en la mente del comprador por una promoción original a menudo rutinaria de la marca misma. En la medida donde una publicidad de este tipo exitosa, confiere, parece ser, a la marca un potencial de venta independientemente de la calidad o del precio del producto al cual se asocia; elementos irracionales sobre el plan económico son por consiguiente introducidos en las elecciones del consumidor y el propietario de la marca escapa a la presión normal de la concurrencia en materia de precio y calidad. En consecuencia, el sistema de la concurrencia no desempeña su papel que consiste en repartir eficazmente los recursos disponibles". (28)

En conclusión, la propaganda masiva está tan bien manejada por las empresas, que con cada anuncio mandan ciertos mensajes que nos crean necesidades ficticias hacia artículos que como ya habíamos mencionado no son básicos.

(28) Gabay, M. Le Rôle de la Marque dans la protection de consommateur et le Développement des pays en Développement. Artículo publicado en la Revista de la propiedad industrial 97 años. No. 3 Mars, 1981, Genève, págs. 107 a 118. Ob. Cit. por Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág 155

II.5 FUNCION DE PROTECCION Y DISTINTIVA DE LA MARCA

Básicamente, la función primordial de la marca, es la de distinción. En principio, todos los propietarios de una marca, buscan esta titularidad con el fin de distinguir sus productos o servicios de otros; lo que conlleva a una "adhesión de clientela", y al crear este círculo de gente que se convierte en consumidor de una marca determinada aúna al incremento del prestigio de la marca por los motivos que ya hemos expuesto, eleva sus precios y en consecuencia su utilidad.

Como hemos visto en la diversidad de definiciones de la marca a nivel internacional, en todas ellas encontramos como inmediata la función de distinción de la marca; ésta es el objetivo de la misma.

En cuanto a la función de protección, la incluimos en este punto porque ésta está íntimamente ligada con la de distinción; ya que el hecho es crear un signo para distinguir un producto o servicio de otro de la misma clase, y el fin es la protección de dicho producto o servicio controlado por el signo anteriormente creado.

La marca tiene una doble función de protección, por un lado protege al consumidor para que este adquiera los productos que realmente desea y se evite un engaño adquiriendo productos erróneamente marcados; y por otro lado, concede una protección al titular para evitar posibles usurpaciones, las cuales podrían crear una pérdida de confianza en el producto por parte del cliente y esto repercutir en el patrimonio del propietario de la marca.

Después del análisis de las funciones de la marca, en nuestra opinión las más importante son la de distinción junto con la de protección, ya que las otras son meramente circunstanciales, porque la marca puede algunas veces cumplir una función u otra, influidas por el ambiente que las rodea; pero lo que si es innegable es que siempre van a diferenciarse unas de otras y se tiende a la protección de las mismas; respecto a la función de distinción de la marca como fundamental, hablaremos en el título siguiente.

III. LA DISTINTIVIDAD Y LA NOVEDAD COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

III.1 DIVERSAS OPINIONES DE LA DISTINTIVIDAD Y NOVEDAD DE LA MARCA COMO REQUISITOS DE VALIDEZ

A continuación transcribiremos algunos de los criterios existentes en la doctrina actual, sobre lo que se considera como requisitos de validez de la marca.

El autor francés, Saint-Gal, considera como requisitos de validez de la marca los siguientes:

- a) El carácter de novedad relativa;
- b) La marca debe ser arbitraria y distintiva;
- c) La marca no debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres; ni formar parte de un signo prohibido por la Ley, y
- d) La marca no debe ser deceptiva. (29)

En la doctrina italiana, tomando la opinión de Boutet, Sergio y Lodo, Lodi se afirma que dichos requisitos son:

1. Abstracta capacidad distintiva;
2. Novedad, y
3. Licitud. (30)

En relación al criterio español al respecto, comentaremos que para C.E. Mascareñas las condiciones que debe reunir un signo son:

- a) Ser distintivo, y
- b) Ser diferente de los otros signos usados como marca. (31)

(29) Saint-Gal, Yves. Ob. Cit., págs. E a E25.

(30) Boutet, Sergio y Lodo, Lodi. *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna. Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale*. UTET.Torino,1978. pág. 463.

(31) Mascareñas, C.E. *Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio*. Capítulo VIII de la obra de Felipe de Sola Cañizares intitulada *Tratado de Derecho Comercial Comparado*. Montaner y Simón, S.A. editor, Barcelona, 1962. págs. 426 a 428.

Pinzón Gabino, colombiano, considera que la marca debe ser:

1. Especial
2. Novedosa. (32)

Finalmente, en México, Rangel Medina, afirma lo siguiente:

A) Caracteres y condiciones esenciales de validez o de fondo:

1. La marca debe ser distintiva;
2. La marca debe ser especial;
3. La marca debe ser novedosa, y
4. La marca debe ser veraz. (33)

Analizando las anteriores opiniones dadas por tratadistas de la materia, podemos observar que el carácter de novedad y de distintividad son uniformes en todas éstas; cabe señalar que también es de suma importancia la licitud de la misma, pero esta característica no ha sido cuestionable ya que para el reconocimiento de cualquier derecho o adquisición de propiedad, está implícito el hecho de que el mismo sea lícito porque sin existir esta particularidad no sería posible reconocerlo legalmente.

III. 2 LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA Y LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU EFICACIA

La marca debe ser distintiva, ya que su fin es identificar un producto o servicio entre otros de su misma clase ofrecidos por la competencia; el hecho de que el consumidor pueda realizar su elección respecto al producto o servicio que va a adquirir, se debe a la capacidad de distinción de la marca, sin la cual los individuos no podrían obtener lo que prefieren.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente, reconoce este requisito indispensable de la marca al señalar en su artículo 90 lo siguiente:

" Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;..."

(32) Pinzón, Gabino. Introducción al Derecho Comercial. Editorial Temis. Bogotá, 1966. págs. 325 a 327.

(33) Rangel Medina, David. Ob. Cit., pág. 184

El Convenio de París, también hace referencia a este requisito en su artículo 6 quinquies:

"B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo..."

Con base en lo anterior, confirmamos que la distintividad debe estar entrelazada con la marca existiendo una indisolubilidad de éstas.

La distintividad, se rige por dos principios a saber:

" A) La marca debe ser distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir, que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, y

B) La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes." (34)

Resumiendo los dos incisos anteriores, la marca debe ser original y novedosa.

En cuanto a la originalidad de la marca, este principio se refiere al hecho de que el signo no debe contener ninguna relación directa con el producto o servicio que protege, es decir, la marca no debe ser descriptiva de las cualidades de los mismos. A este respecto Chavanne, Albert y Jaques Burst señalan:

" Ante todo es necesario que la marca elegida no esté constituida por un término, el cual por el uso aparezca prácticamente indispensable a los competidores para presentar sus productos o servicios al público. Su apropiación privada constituiría una traba muy grave en la actividad de aquéllos, y eso no sería tolerable. Es preciso por consiguiente que una marca presente un cierto carácter original." (35)

Este principio es aceptado e incluido en la legislación vigente sobre la materia en nuestro país, al excluir los signos carentes de originalidad de la posibilidad de registrarse como marca, por ser comunes, motivo por el cual no pueden ser objeto de apropiación individual, el artículo 90 de la Ley, en algunas de sus fracciones nos confirma este principio como básico para la registrabilidad de una marca:

(34) Rangel Medina, César. Ob. Cit. pág. 186

(35) Chavanne, Albert y Jaques Burst, Jean. Droit de la propriété industrielle. Précis Dalloz. Paris, 1976. pág. 269

"Artículo 90.- No se registrarán como marca:

...II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;...

...X. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;...

...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;..."(36)

(36) Diario Oficial de la Federación, publicado el 27 de junio de 1991. págs. 14 y 15

Respecto a estas prohibiciones, Nava Negrete señala:

"No obstante lo anterior, un signo o medio material constituirá válidamente una marca en la medida en que la combinación o disposición de sus elementos lo revista de una forma característica o en su caso, se aplique a productos o servicios distintos a los que normalmente se refiere o designa y para los cuales se rechaza su apropiación individual." (37)

En cuanto al principio de novedad, este se refiere a la inconfundibilidad con otras marcas existentes; en la creación de la marca es donde podemos encuadrar el principio de originalidad, mientras que el de novedad se da en el momento de su aplicación, es decir, la marca será novedosa en tanto no exista otra igual o similar en grado de confusión que impida su registro.

En el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, se establecen dos exámenes que se aplican a las marcas para determinar si es susceptible de registrarse o no; el primero se refiere a la originalidad de la marca, en éste es donde se analiza si la marca es registrable de acuerdo con las fracciones del artículo 90 de la Ley anteriormente citadas; el segundo se refiere a la novedad de la misma; aquí cabe hacer mención de que este examen está sujeto a la clasificación de los productos y servicios, ya que se hace un análisis de todas las marcas registradas en la misma clase de la que se pretende registrar para determinar si la marca solicitada no incurre en lo dispuesto por el artículo 90 en sus fracciones XV, XVI, XVII de la citada Ley; dicho precepto establece lo siguiente:

"Artículo 90. No son registrables como marca:

...XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime Notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

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 solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la

(37) Nava Nagrete, Justo. Ob. Cit. pág. 171

prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado".(38)

Debemos aclarar que, en el caso de la fracción XV del citado precepto aún cuando la marca notoria esté registrada en diferente clase a la que se pretende registrar, ésta última se debe negar, por ser la primera una marca de alto renombre.

Respecto del exámen de novedad que señalamos con anterioridad, Mascareñas afirma que:

"1o. La semejanza hay que apreciarla en su conjunto;

2o. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

3o. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y

4o. La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria". (39)

Estas reglas son realmente acertadas, se debe atender a la primera impresión que la marca causa, pues es realmente la situación del comprador, quién no va a analizar profundamente la marca para decidir la adquisición del producto o servicio y menos aún dividirla para cerciorarse de que no es similar a otra; la marca no se debe analizar junto a la otra puesto que en la práctica, el cliente al elegir un producto, lo hace en función de que en su mente tiene vagamente la imagen de dicho signo, se debe también avocar a sus semejanzas que resultan del conjunto y no por las diferencias de detalles aislados, y por último se debe analizar tomando en consideración que, por lo general el consumidor prestará una atención ordinaria a la marca sin ser realmente cuidadoso en el análisis de la misma.

(38) Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991. pág. 15.

(39) Mascareñas, C.E. Ob. Cit. pág. 427.

IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO MARCARIO.

Antes de pasar al capítulo en el que hablaremos de las marcas en nuestra Ley vigente, consideramos importante aludir a la fundamentación Constitucional del Derecho Marcario Mexicano.

Hay autores que afirman que el silencio de los artículos 28 y 29 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.

Agregan que es de conocimiento general que la propiedad industrial incluye en su ámbito de protección a las marcas. Ahora bien, la Constitución Federal, en sus artículos 28 párrafo séptimo y 89 fracción XV, se refieren a los privilegios legales que concede el Estado al autor o inventor de sus obras, mismos que a la letra señalan:

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 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". (29)

Continúan diciendo que no se menciona el régimen jurídico del uso de marcas, sin embargo, debe tenerse presente que éstas, 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. Sostienen que esto acredita, desde su punto de vista, la

(29) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial PAC. 1991. pág. 20, 21, 53 y 54.

fundamentación Constitucional de este signo distintivo de carácter mercantil, que es la marca.

La anterior aseveración la confirman con la significación de la palabra "privilegio" que utilizan en su redacción 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 limitado. (30)

Comentan que, 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 según estos autores 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 este razonamiento, Rangel Medina afirma que las bases Constitucionales del derecho marcario, se encuentran 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, solo alude a los privilegios o monopolios que se otorga a autores, artistas y los que versan sobre derechos de propiedad industrial relativos a creaciones nuevas, patentes de invención, 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 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 los derechos exclusivos que la legislación marcaria 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

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

encuentra amparado por el artículo 14 Constitucional en su parte relativa a 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 la 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 este 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 5o. 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 Constitución, surge lógica y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial concernientes a los signos distintivos de carácter marcario.

En nuestra opinión las ideas de este autor son válidas y convincentes; ya que sostiene que la propiedad industrial, junto con todas las figuras que incluye la misma, como es el derecho de las marcas, por el hecho de pertenecer a una propiedad inmaterial debe ser considerada como derecho de propiedad.

Rangel Medina, vió en los artículos 5o., 14 y 16 de la Carta Magna, la alternativa más viable para considerarlos base Constitucional del derecho marcario, lo cual es totalmente aceptable; en cuanto al artículo 5o. no estamos totalmente de acuerdo con él, ya que este establece la libertad de profesión y en un momento dado este artículo protegería al individuo con respecto a la posibilidad de crear libremente lo necesario como serían las marcas, para su industria etc. y también el hecho de dedicarse a la creación de estos conceptos, pero este derecho sería referido a la persona en cuanto a su libertad de trabajo y de dedicarse a lo que desee, siempre y cuando sea una actividad lícita pero no significa que proteja derechos derivados de las marcas. En relación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, estamos totalmente de acuerdo, en el sentido de que estos garantizan el disfrute de la propiedad, posesión, derechos etc. de los cuales es titular el individuo, y entre los cuales se pueden incluir válidamente las marcas, puesto que al ser registradas cumpliendo los requisitos que la Ley respectiva indica, el Estado reconoce al sujeto como el legítimo propietario de las mismas.

Comentando un poco acerca de los autores que afirman que las bases Constitucionales del derecho de marcas está plasmado en los artículos 28 y 89 fracción XV de la Carta Magna, también consideramos como válidas sus afirmaciones ya que la Constitución en su artículo 28 incluye a los creadores intelectuales y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora; y refiriéndonos a las marcas, éstas son creaciones que aunque no se dan con el mismo fin que las intelectuales, también son producto del esfuerzo del hombre de crear algo inmaterial fijado por algo material que no existía antes y que ahora existe en virtud del trabajo de un individuo de crear una obra cuyo fin es meramente comercial y económico.

En consecuencia, los artículos que mejor sirven para fundamentar el derecho marcario son, los preceptos 14 y 16 con respecto a la protección que se le da al propietario de la marca y por otra parte el 28 y 89 fracción XV refiriéndonos al derecho de titularidad que es potestativa del Estado; en relación a estos últimos, creemos importante reformarlos para 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 encuentra la marca.

CAPITULO TERCERO.

ANALISIS DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACION A LAS MARCAS.

I. EL USO DE LAS MARCAS.

Toca ahora avocarnos al análisis de la legislación marcaria vigente, para determinar quién, bajo que condiciones y modalidades puede realizar el uso de la marca ya que en el capítulo anterior comentamos los puntos relacionados con la registrabilidad de una marca y sus requisitos de validez. 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.

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 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 esto 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". (31)

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

II EL USO ADHERENTE DE LAS MARCAS

Existe unanimidad de criterios respecto a 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, para quién la marca, signo distintivo

(31) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 17

de una mercancía, es empleada también fuera de ésta 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 programada, escrita, oral o por imágenes. En rigor, la función específica de este signo se amplía para convertirse en elemento de publicidad. (32)

Rangel Medina, 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 de los medios de publicidad han determinado un gradual cambio en la concepción de este signo, desde sostener que el mismo debe estar 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 naturaleza 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 envolturas. (33)

Así, la transformación económica y técnica de nuestros días ha originado un paso más adelante en lo que atañe 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. Por consiguiente, lo que la Ley ha querido establecer es una relación de identificación entre los bienes y las marcas, siendo suficiente con que el signo se refiera a los satisfactores.

Nava Negrete considera, que la marca posee un carácter relativo de ubicación, es decir, no necesariamente debe ser adherente o aparente. Esta aseveración ha sido manifestada desde antaño por la doctrina clásica francesa, italiana, belga y suiza e incluso por la misma jurisprudencia, presentándose también en los tiempos

(32) Barrera Graf, Jorge. Ob Cit. pág. 308

(33) Rangel Medina, David. Ob. Cit. págs. 201-202

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. En consecuencia, se otorga a fabricantes y comerciantes la facultad de fijar sus signos distintivos en los embalajes o envolturas en general. (34)

En igual sentido se declara Breuer Moreno (35), 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 aquél 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 Gugliemo, 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 adherida. 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 transformen 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. (36)

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.

(34) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 194

(35) Breuer Moreno, Pedro. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robis. Buenos Aires, 1946. pág. 43

(36) Di Gugliemo, Pascual. Tratado de derecho industrial. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, 1948. pág. 22

1.2 EL USO APARENTE DE LAS MARCAS

Señala Breuer Moreno (37), que siendo la función de la marca el de identificar un producto, pareciera que debiera estar siempre colocada en sitio visible, ser aparente, pues 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. Agrega, 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 (38) declara, que si la adherencia no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo acerca 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 manera 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 al 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 Marcaria nada dice al respecto, tal silencio puede suplirse con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al empleo de leyendas obligatorias en las marcas, puesto que se obliga a los propietarios de estos signos a usar determinadas menciones que deben aparecer de manera clara y visible en los productos que las marcas amparan 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.

(37) Breuer Moreno, Pedro. Ob. Cit. págs. 44-45

(38) Rangel Medina, David. Ob. Cit. págs. 206-207

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 y jabones.

Para Nava Negrete (39), la apariencia de las marcas es relativa, pues dicha situación deriva de la posibilidad del fabricante, comerciante y aún más del prestador de servicios para que al distinguir sus bienes o servicios lo haga empleando estos signos de manera oculta o no visible, auxiliándose de los diversos medios de publicidad para darlo a conocer.

Recapitulando las presentes ideas, hemos de señalar que no estamos completamente de acuerdo con ellas. Por ejemplo, no nos parece acertado lo dicho por Breuer Moreno, en el sentido de que 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 exámen detallado que está muy lejos de llevar a cabo la gran masa de consumidores.

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, nos parece acertado; por otra parte, la afirmación de que las disposiciones aplicables al uso de leyendas obligatorias pueden ser extensivas a los bienes distinguidos, no es correcta, pues la actual Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial, en su artículo 131, considera que el uso de la leyenda "Marca Registrada" o sus abreviaturas, solo podrá hacerse en los productos o servicios que una marca registrada ampara pero sin referirse al sitio donde debe 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; y por otro lado, el artículo señalado habla de la posibilidad pero no lo impone como obligación y no establece, por lo mismo, sanciones en caso de no señalar las leyendas citadas. Por consiguiente, se vuelve necesario corregir dichas fallas.

(39) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 194

1.3 EL USO PRACTICO DE LA MARCA

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 Ley de la materia, el cual establece que "La renovación del registro de una marca solo 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". (40)

Lo dispuesto por el precepto 130 de la Ley, se refiere a que una marca que no es usada por tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se registró, procederá su caducidad, salvo que a juicio de la Secretaría existan causas justificadas para ello. Sobre estas causas podemos comentar que existen productos que por su naturaleza están sujetos a ciclos, por lo que en este caso el uso es interrumpido pero justificable; así también lo consideramos en el caso de productos que están sujetos por limitaciones arancelarias, a interrumpir su continuidad y así como estos ejemplos existen muchos más, por lo que debe existir flexibilidad en estos casos por parte de las autoridades.

La anterior medida se debe a la prevención del Gobierno para la proliferación de marcas que no se utilizan.

Asimismo, el artículo 152 fracción II de la Ley citada, referente a la caducidad de los registros, señala como causa para esto, lo mismo que se establece en el artículo anteriormente citado.

En conclusión, el uso de una marca registrada y con ello la conservación del derecho exclusivo de la misma, tiene como condición su uso efectivo y real, o en su defecto la justificación fehaciente de las razones de su no uso.

Es importante establecer las condiciones en que puede justificarse la falta de uso de la 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:

(40) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 19

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". (41)

Según Nava Negrete, la doctrina y la jurisprudencia han establecido como causas de justificación por falta de uso de la marca, 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).(42)

En nuestra 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 no uso de una marca registrada.

IV. LAS LICENCIAS DE USO DE MARCA.

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

César Sepúlveda, en su estudio intitulado "Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano" (43), considera que las licencias de uso de marca 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.

(41) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Editorial Porrúa. México, 1990. págs. 146-147

(42) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 545

(43) Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Septiembre- Diciembre. 1961. Número 42

Son estas características las que a juicio del autor, justifican su estudio analítico, agregando, que la inmaterialidad de este tipo de derechos dificulta la tarea de establecer 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 la concesiona, caracterizándose por ser un derecho relativo, oponible entre partes, revocable, oneroso, personal, intransferible y de tracto sucesivo. Por último, señala que este contrato viene a ser de tipo sui géneris, un compromiso reconocido y controlado por la Ley.

Las ideas de este autor nos parecen acertadas, con la única observación de que dicho contrato no siempre ha de ser oneroso e intransferible ya que muchas veces no existe un precio fijado como lo podemos notar en las licencias que otorgan las empresas transnacionales a sus subsidiarias. En cuanto a la afirmación de que este acuerdo de voluntades sea intransferible, es decir, que el usuario autorizado de una marca registrada no puede permitir a su vez el empleo de la misma a otra persona, no estamos de acuerdo pues dicho supuesto puede estipularse en las cláusulas del convenio por no existir disposición contraria en la Ley.

Por otra parte y según el contenido del artículo 139, parte primera, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se generan 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...(44)

Como puede observarse, dicho precepto impone al licenciatario la obligación de producir los bienes o servicios en las mismas condiciones que las realiza el titular de la marca, pero aún cuando la Ley no lo señale, en el contrato se establecen obligaciones también para el titular de la marca, como tenemos cuando el contrato es exclusivo para un solo licenciatario.

En nuestra opinión, una definición que mejor ilustra a la figura de licencia de uso de marca es: "El contrato de licencia de una marca registrada es áquel por virtud del cual el titular de ésta concede a otra persona el derecho de usarla durante un tiempo determinado con respecto a todos o a 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 equivalente a los otorgados por el licenciante".

(44) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 19

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 alguno de los productos o servicios a los que se aplica dicha marca.

Art. 139.- Los productos que se vendan 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 productos 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". (45)

Con base en la legislación vigente marcaria, puede suceder 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, mediante el cual se transmiten también conocimientos técnicos y/o asistencia técnica.

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 que éste distinga". (46)

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

Art. 136.-... La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros." (47)

La inscripción de esta concesión, como todo acto, es objeto de registro público; otorga al propietario y usuario autorizado del signo, la facultad expresa de perseguir a los infractores del derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga. Esta prerrogativa está consagrada en el artículo 140 de la Ley:

(45) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 19

(46) idem. pág. 20

(47) idem. pág. 19

Art. 140.- El usuario al que se le haya concedido una licencia que se encuentra inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejecutar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular". (48)

En consecuencia de lo anterior, el uso realizado por el tercero autorizado y el propio titular de la marca, es uno mismo. Por consiguiente se entiende que dicho empleo puede 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 la denominación en genérica de acuerdo al contenido de los artículos 152 y 153 de la Ley, respectivamente.

Un caso que viene a la par con lo anterior, es cuando 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 Industrial, nada dice al respecto y solo podemos atendernos a lo dispuesto por sus artículos 136, parte final, 140 y 141, que interpretados a contrario sensu, permiten concluir que un contrato de licencia en tales condiciones no produce efectos contra terceros y solo afecta a las partes del mismo; por lo que el licenciataria no puede ejercitar ninguna acción legal tendiente a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, ni podrá considerarse el uso que realiza el licenciataria como si lo hiciese el propio titular de la marca, es decir, producirá la caducidad de ésta por el no uso por parte de su propietario.

Lo anterior, permite establecer que la obligatoriedad del contrato de licencia de una marca registrada, reside en su inscripción. 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, solo en tanto subsistan las condiciones que sirvieron de base a la inscripción del registro.

La inscripción de un contrato de 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:

(48) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. págs. 19-20

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido licencia;

II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca, y

III. Por orden judicial". (49)

Ahora bien, no procederá la inscripción de licencia de uso de una marca 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, consideramos inapropiado aplicar al contrato de franquicia las mismas disposiciones de la licencia de uso de una marca (art. 142, parte última), ya que tal medida equipara a ambas figuras como una misma, ante esta situación se contempla la necesidad de crear normas reguladoras de esta modalidad puesto que aún cuando las dos figuras implican una licencia de marca, los contratos de franquicia referidos se componen de varios elementos, como ya lo hemos planteado y solo uno de ellos involucra a la marca en sí.

V. TRANSMISION DE DERECHOS DE LA MARCA REGISTRADA.

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

Cuando se menciona que los derechos de una marca registrada o los que derivan de la solicitud para tal efecto, puede transmitirse "a una o varias personas en los términos de la legislación común" (50), 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 de la misma. Para que este acto produzca efectos en contra de terceros, deberá inscribirse, al igual que la licencia de uso, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según lo dispone el artículo 143, parte segunda, de la citada Ley.

(49) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 19

(50) Idem. pág 20

En lo concerniente a la transmisión de derechos 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"(51). Esta medida es acertada dado que anteriormente nada se decía al respecto. Además evita el esparcimiento de los productos elaborados por la empresa fusionada 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 otorga al titular fusionado el derecho de conservar sus marcas si lo desea, aunque la práctica demuestra que esto no sucede con frecuencia.

La anterior idea se confirma con lo dispuesto por el artículo 147, al indicar que "solo se registrará la transmisión de alguna marca ligada, cuando se transfieran todas ellas a una misma persona". Se garantiza así, que los productos 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 signos. De ahí, que lo enunciado por el artículo 146, parte última, en el sentido de ser la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial quien decide 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 solicitando el titular la disolución de la liga, si éste 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 solo 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 será la que decidirá en definitiva, el segundo de estos preceptos es tajante al decir que solo procederá en su conjunto. Así, además de resultar contradictorio puede decirse que el artículo 146 resulta innecesario.

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

(51) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pag. 20

Por último, la legislación marcaria 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 ostenten 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 si hacen mención de ella; su aceptación y lo concerniente a su uso se encuentra plasmado en dos artículos de la ley.

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 presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría⁹, 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 las 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 fé 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 hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste". (52)

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

(52) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. págs. 15-16

para distinguir sus productos o servicios sin necesidad de registrarla ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ahora bien, ésta modalidad origina un conflicto y es cuando un tercero registra el mismo signo u otro semejante en grado de confusión para productos o servicios de la misma clase; esto crea diversas situaciones; Primeramente, la Ley dispensa al titular no registrado de cualquier consecuencia jurídica en su contra por tal utilización, siempre y cuando ese uso haya sido de buena fé e ininterrumpidamente hasta antes de la presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de la marca promovida por el tercero. Pero la ley se extiende 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 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (art. 92 fracción I), siendo necesaria la tramitación y obtención previa de la declaración de nulidad del registro ya existente. Para tal efecto dispondrá del término de un año, contado a partir del día siguiente en que fuese publicado dicho registro.

La aplicación literal de ésta disposición se ve complementada 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". (53)

Este mismo precepto, menciona en su parte final, que la acción de nulidad que deriva del mismo podrá 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.

Es importante aclarar con respecto a las anteriores disposiciones transcritas, que el plazo al que se refiere el artículo 92 fracción I, únicamente se limita a la presentación de la solicitud de marca; mientras que el plazo para solicitar la declaración de nulidad es de cinco años, esto significa que en el momento en que el propietario de la marca no registrada presenta su solicitud de registro, de cierta manera comienza su protección, en el sentido de que no pierde la acción legal en contra del titular de la marca registrada sino hasta después de cinco años y ya que ha presentado su solicitud de registro y de nulidad sólo queda esperar a la resolución final para que la autoridad decida si la primera es procedente o no.

(53) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 20

Surge la necesidad de saber que sucede cuando el titular de la marca no registrada no ejercita el derecho que le otorga la ley para solicitar el registro y con ello obtener la exclusividad de su uso. El propio artículo 92, a nuestro juicio, explica la situación 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. De la misma manera, en el caso de que si ejercita su derecho las marcas concurrirán en el mercado hasta en tanto no se resuelva quien será el legítimo titular.

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 marcaría vigente.

c) Ante estas circunstancias puede suceder que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial decida que se afecta el interés público y decrete la prohibición o restricción del uso de dichos signos, según lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

VII. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCARIO.

Es de conocido derecho que el Poder Ejecutivo para cumplir sus funciones administrativas se auxilie de las Secretarías de Estado y demás organismos según lo establecido en los artículos 90 de la Carta Magna y 2o., 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, constituye un procedimiento de igual naturaleza.

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 dirijan 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 que procedan conforme a dicho ordenamiento. Y lo referente al Procedimiento de Reconsideración, el cual no estudiaremos ya que se limita a las patentes.

VII.1 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 ser por escrito, redactado en español (art. 170), firmado por el interesado, el pago previo de los derechos correspondientes, entre otros (artículos 179 y 180).

En relación a la acreditación de personalidad de los mandatarios, con respecto a personas morales extranjeras el art. 181 señala:

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 de fé 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". (54)

Esto es importante ya que en la anterior legislación no se contemplaba de manera tan clara este punto.

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

(54) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. pág. 24

VII. 2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION

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

- 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". (55)

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 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 supervenientes (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 situación, 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 (art. 197).

(55) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. págs. 24-25

De acuerdo al contenido de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, las acciones que tienen los particulares para promover una declaración administrativa en materia de marcas son:

- 1.- Acción de nulidad del registro de una marca registrada.
- 2.- Acción de cancelación del registro de una marca.
- 3.- Acción de caducidad de un registro.

El caso más ilustrativo del numeral uno, es cuando una persona de buena fé 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 nulidad del registro y solicitarlo a su vez en su provecho, previa obtención de la nulidad del registro ya existente (art. 92, fracción I).

También queda contemplado en este supuesto el caso en que alguna marca haya sido otorgada en contravención a las disposiciones de la Ley y resulte ser semejante en grado de confusión a una anteriormente registrada.

Como dato alusivo del numeral 2, existe la cancelación solicitada por el titular de una marca registrada (art. 154), así como la cancelación por parte de la Secretaría en el caso de marcas que se transformen en denominaciones genéricas y en consecuencia pierdan su carácter distintivo; es importante señalar que para que se dé este supuesto debe ser provocado o tolerado por el titular de la marca.

Un prototipo del numeral 3, es lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley que nos ocupa y que se refiere a la falta de renovación de la marca o cuando ésta se haya dejado de usar por tres años consecutivos sin presentar causa justificada para ello.

El resultado de las acciones mencionadas, se plasma en una resolución que posee las características de una sentencia, ya sea condenando o absolviendo al afectado.

VII. INFRACCIONES Y DELITOS CON RESPECTO A LAS MARCAS.

Con respecto al presente lema, es importante diferenciar lo que la Ley considera como infracción y lo que es delito; para ello haremos una breve clasificación basándonos para ello en lo establecido por los artículos 213 y 223 de la Ley respectivamente, únicamente en lo que a materia de marcas concierne:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

...III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios protegidos por la registrada;

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

...VII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII. Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia;

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

...b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se presten servicios o venden productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y,

XI. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Artículo 223.- Son delitos:

...VI. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

VII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

VIII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

IX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

X. Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

XI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior. (56)

Es importante hacer mención de que las acciones legales correspondientes a la infracción corresponden tanto al titular de la marca y también la Secretaría puede proceder de oficio; y en el caso de los delitos, cualquier persona legalmente capaz puede hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos presuntamente delictivos.

A continuación, señalaremos cuales son las sanciones que se imponen a los infractores y a los que cometen los delitos, lo anterior está plasmado en los artículos 214 y 224 de la Ley, respectivamente:

Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

(56) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. págs. 27-28

III. Clausura temporal hasta por noventa días;

IV. Clausura definitiva

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. (57)

Refiriéndonos al hecho de reproducir una marca sin el consentimiento de su titular, lo cual constituye un delito, 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, la cual constituye solo una infracción 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. Este ha sido un aspecto muy controvertido, ya que el imitador pretende que ambas marcas, la imitada y original, sean consideradas en su conjunto por el público consumidor, que puedan confundirse una con otra existiendo dolo en dicha acción.

Al respecto Mauricio Jalife Daher, en su obra "Aspectos legales de las marcas en México", comenta:

" Siendo que las diferencias entre las sanciones previstas para el delito y la infracción son sumamente divergentes, en cuanto a su gravedad, implicando la primera pena de prisión y la segunda no, se ha observado reiteradamente que en muchas ocasiones los infractores más peligrosos, son los que cuentan con la asesoría necesaria para evitar incurrir en la comisión del delito" (58)

(57) Diario Oficial de la Federación. Ob. Cit. págs. 27-28-29

(58) Jalife Daher, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sista. México, 1992. pág. 106

Nos parece muy acertado el comentario del Lic. Jalife, ya que el alterar una marca no es muy difícil, tan solo modificándole algún elemento, pero esto no le quita la posibilidad de inducir al público al error; por lo que sería conveniente modificar la reglamentación sobre este rubro para que en estos casos se pueda valorar el dolo existente por parte del infractor.

Es importante mencionar, que dichas infracciones y delitos son aplicadas tanto a fabricantes como a comerciantes, en este último caso se deberá demostrar el dolo del comerciante que a sabiendas de que los productos están amparados por una marca que puede incurrir en una infracción o delito, distribuya y venda los productos como si no lo fuera, también se hace extensivo a las personas o empresas que continúan usando una marca una vez que concluye la vigencia de su licencia de uso.

En cuanto a las infracciones en general y el procedimiento para su aplicación, las reglas al respecto se establecen del artículo 215 a 222 de la Ley en cuestión, se realiza a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la cual realiza una visita de inspección en el momento en que es enterado de alguna presunta infracción, muchas veces el caso no amerita la inspección por lo que se corre traslado al presunto infractor, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes; posteriormente se dicta la resolución respectiva; cabe señalar que si del análisis del expediente respectivo, se advierte la realización de hechos que pudieran considerarse delictivos, la Secretaría deberá dar aviso al Ministerio Público.

En relación a los delitos, el procedimiento en estos casos es un procedimiento penal como cualquier otro, con la particularidad establecida en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que el Ministerio Público, antes del ejercicio de la acción penal deberá recabar el dictámen técnico correspondiente emitido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Este requisito es importante dada la complejidad de la materia por lo que es necesario recurrir a dictámenes realizados por gente especializada en estos asuntos. Sobre lo anterior es importante hacer mención que la citada Dirección no debe prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente de las acciones antes mencionadas, existe la posibilidad de ejercitar las acciones por vía civil con respecto al pago de daños y perjuicios; obviamente para iniciar dicha acción debe antes declararse la comisión de la infracción o del delito, según sea el caso; estas acciones, tanto las civiles y penales, deberán reclamarse ante los Tribunales Federales, pero la Ley establece la posibilidad de que en el caso de controversias que solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los Tribunales del orden común.

Cabe señalar que también existe la posibilidad de reclamar el daño moral aunque esto suene un poco extraño, ya que este tipo de daño solo resulta aplicable a personas físicas puesto que se refiere a la afectación que una persona sufre en sus creencias, afectos, sentimientos, decoro, honor, etc.; pero se ha hecho extensivo a las personas morales.

En el caso específico de las marcas este daño se hace notorio en el hecho del desprestigio que puede llegar a suceder por el uso ilegal de una marca registrada, lo que ocasiona que el titular del registro pierda ese círculo de clientela que ha recolectado gracias al prestigio que envuelve su marca; el monto del pago del daño moral, debe ser superior al que se solicita por concepto de daños y perjuicios, ya que esta última circunstancia puede llegar a afectar irreversiblemente a la marca.

El resultado de todas las acciones administrativas mencionadas, se plasma en una resolución que posee las características de una sentencia al igual que el procedimiento administrativo, ya sea condenando o absolviendo al afectado. También es importante el hecho de que la Ley da oportunidad al actor de recurrir a otro tipo de acciones como lo son las civiles y penales. Su importancia radica en la necesidad de proteger los derechos relativos a la propiedad industrial, pues de no existir ningún procedimiento para reclamar la violación de los mismos, la tutela dispensada a las marcas y demás figuras que contempla esta propiedad quedaría solo en el campo teórico y no tendría razón de ser el registro de las mismas. Lo más notable es, que cada vez se le otorga mayor protección a los titulares de las marcas y se convierten en procedimientos más completos y eficaces para la persecución de las infracciones y delitos derivados del uso no autorizado de las mismas.

CAPITULO CUARTO.

DERECHOS QUE CONTIENEN LAS MARCAS REGISTRADAS.

I. TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.

El conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, adquiere vital importancia, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de las marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico y por la otra, para poder entender el porque la marca constituye un derecho de propiedad.

En este orden de ideas, comenzaremos por dar la opinión de algunos tratadistas en relación a sus diversas teorías, mismas que fueron encaminadas a explicar la naturaleza jurídica de las marcas, por lo que continuamente en cada una de ellas expondremos nuestra opinión al respecto.

L1 DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO

Al respecto, primeramente diremos que los orígenes de esta clasificación datan desde el derecho romano y concretamente se debe al jurisconsulto romano Justiniano, quien en sus Instituciones divide el estudio del derecho Público y Privado; Derecho Público es el que trata del gobierno de los romanos y Derecho Privado es el que se refiere a la utilidad de los particulares. (59)

Por lo que a marcas se refiere, los profesores Alessandrei y Somarriva exponen que: "es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, ya que la división del derecho público y privado no es descriptiva de 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". (60)

(59) Justiniano. Citado por Bravo González, Agustín y Bravo Valdéz, Beatriz. Primer Curso de Derecho Romano. Editorial Pax. México, 1983. pág. 26

(60) Alessandrei R., Arturo, Somarriva V. Manuel. Curso de Derecho Civil. Editorial Nacimiento. Santiago, 1945. pág. 27

Existe una corriente de autores como Ferrara, Romella y Georges de Ro que sostienen que el derecho de la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público de las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, inscripción en los registros, represión penal de la falsificación, etc.

Hay quienes afirman, como es el caso de la opinión de Paul Roubier y Pedro G. de Medina, tratadistas de la materia, que "el derecho a las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, que se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado".(61)

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.

En lo particular, consideramos que el derecho marcario se englobaría en un derecho mixto, esto con base en lo siguiente:

La existencia de las dos grandes categorías de división del derecho resultan cada día más insuficientes y en este caso en particular en mayor grado, ya que 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 y sociales, originando una mezcla de normas jurídicas de diversa naturaleza.

Se observa que el Derecho Marcario no regula una relación total entre particulares, razón por la cual lo excluye de pertenecer a la categoría del Derecho Privado; y por otra parte, a pesar de que el Estado considera a las normas marcarias de orden público, éstas poseen una naturaleza privada proveniente del uso que los fabricantes y comerciantes hacen de este signo. Esto demuestra la existencia de una relación mercantil que corresponde al campo del derecho privado.

Concluyendo, y como ya lo habíamos mencionado, estamos en presencia de un derecho diferente que no compagina con ninguna de las clasificaciones tradicionales, pues en el convergen normas de diversos tipos.

(61) Roubier, Paul y Medina G., Pedro de. Citados por Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 122

I.2 TEORÍA 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 insuficiencia de la clásica división romanista tripartita y su necesidad 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 databa desde los Romanos:

- a) Derechos Personales: (Jura in persona propria), patria potestad, matrimonio, interdicción, etc.
- b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c) Derechos reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre, etc." (62)

Los inconvenientes que resultaban de esa postura conservadora, era que se esforzaba en aplicar a este nuevo tipo de facultades las reglas propias de los derechos reales ordinarios, así como asimilarlos al clásico concepto de propiedad. De ahí los malentendidos y repetidas equivocaciones que únicamente demostraban la necesidad de un nuevo régimen jurídico 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;
- 2) Los inventos;
- 3) Los modelos y dibujos industriales;
- 4) Las marcas de fábrica;
- 5) Las enseñas comerciales.

(62) Picard, Edmond citado por Mouchet y Radaelli. Derechos Intelectuales sobre las Obras Literarias y Artísticas. Buenos Aires, 1948. pág. 21

Considera Picard que el objeto jurídico constituye lo más importante para una correcta clasificación de los derechos, toda vez que los elementos que integran todo derecho subjetivo: sujeto, objeto y relación jurídica, no tienen éstos la misma trascendencia y solo con base en el 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.

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.

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 reales.

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 derechos obligacionales.

Cuarto grupo: Aquí el objeto jurídico se constituye por cosas incorpóreas, productos de la inteligencia propiamente dicho, o bien, por los valores representados en los signos distintivos 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 están 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.

Al respecto, Georges de Ro señala: "que Picard examina exclusivamente la idea que precede de toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas, indica que gramaticalmente la denominación derechos intelectuales no es exacta, pues no tendría ningún sentido

llamar de esta manera al derecho de marca, que consiste en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar: una estrella, una planta, un animal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos". (63)

Otros autores que también se han dado a la tarea de señalar los inconvenientes de esta teoría, coinciden en que la expresión "derechos intelectuales" no es la adecuada para referirse al derecho de las marcas, ya que no implica un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria y comercio; entre ellos se encuentran Paul Roubier y Moisse Amar.

En tal virtud y apeándonos a la opinión que sobre esta teoría exponen los tratadistas señalados, consideramos que no son aceptables del todo los derechos intelectuales en lo que a marcas se refiere, aunque si es cierto que es creación de la función intelectual de organización y dirección de los elementos de la empresa realizados por el hombre, también lo es que las marcas se crean con fines de asegurar las ventajas del ejercicio de la industria o comercio.

1.3 TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

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 expondremos los puntos más esenciales de esta categoría de derechos.

Como premisa, consideramos necesario conocer el concepto de Derecho de la Personalidad o también llamado Derecho Sobre la Propia persona, Individuales o Personalsimos, 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." (64)

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.

(63) Georges de Ro. Citado por Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 129

(64) Diccionario Jurídico Mexicano. Ob. Cit. Tomo III. pág. 216

- Son absolutos, porque pueden oponerse a las demás personas.
- Son personalísimos, porque solo 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.
- 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 solo 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.

"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". (65)

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 señalaremos 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 entre vivos o de última voluntad.

- Los derechos de la personalidad rebasan los cuadros del derecho privado e invaden las esferas del derecho constitucional.

- Los derechos personales son irrenunciables, imprescriptibles e intransmisibles; por lo contrario, las marcas sí pueden ser objeto de las acciones antes citadas.

(65) Di Guglielmo, Pascual. Ob. Cit. Tomo I. pág. 44

(*) Literalmente esta palabra significa "derecho individual"

- Los derechos de la personalidad son aquellos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en el aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente, estos derechos no tienen un carácter patrimonial, se apegan más a la materia de propiedad literaria y artística mientras que la marca si participa de esa peculiaridad puesto que se encuentra en el comercio y su fin está dirigido a la obtención de una utilidad mayor.

Podemos concluir, que la naturaleza de la marca desde la perspectiva de Kolher deriva de la idea de que cualquier creación es una emanación de la personalidad. Pero la afirmación de que los signos distintivos de carácter mercantil están íntimamente ligados a la personalidad del sujeto y que su usurpación lejos de constituir una lesión patrimonial injusta, ofende a la persona del titular, es algo que no puede concebirse actualmente.

Sin embargo, el gran mérito de 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 autor, es la función distintiva con mayor razón lo que justifica el amparo legal de las marcas. Fuera de esto último, la concepción del ilustre tratadista alemán no concuerda con los resultados empíricos que arroja la observación y solo constituye una abstracción más de la filosofía jurídica alemana.

LA TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO

Ernest Roguin, en sus obras de "La Regla de Derecho" de 1889 y "La Ciencia Jurídica Pura" 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".

Para este tratadista, un monopolio de esta índole no consiste en la posibilidad jurídica de poseer con carácter exclusivo un determinado objeto, sino en la de impedir a otros que detentan 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 las marcas, en el cual, el fondo del derecho está constituido por el poder jurídico que se atribuye al titular para impedir la "imitación" y posesión de objetos semejantes, aunque corporalmente diversos.

En consecuencia, estos derechos son monopolios privados, pues en ellos concurre la nota esencial de esta figura en cuanto que la misma no es otra cosa que un derecho de no imitación, entendiéndose por este último no solo la ejecución de cierta actividad o trabajo encaminado a fabricar cosas semejantes a las del monopolizador, sino también la posesión de dichos bienes. (66)

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 de 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 solo 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.

Con base en las anteriores aseveraciones, 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. Asimismo, niega que la creación intelectual constituya el objeto jurídico del derecho de los creadores, ya que solo puede serlo del interés pero no del derecho.

Calixto Valverde y Valverde (67), 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. Agrega que ésto 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.

(66) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. pág. 434

(67) Valverde y Valverde, Calixto. Tratado de Derecho Civil Español. Editorial Cuesta. Valladolid, España, 1920. Tomo II Parte especial- Derechos Reales. pág. 119

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: La de "monopolio", propia del derecho público y la de "Derecho Privado" que por definición se contraponen a la primera. (68)

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. (69)

En términos generales, podemos afirmar que las observaciones hechas a esta doctrina son correctas, pues si bien es cierto que la Ley confiere al titular de una marca registrada un uso exclusivo, esto no le da la exclusividad para realizar una actividad económica determinada. Lo anterior obedece a que diferentes personas pueden llevar a cabo esa misma función productiva amparados por otra marca, o bien, utilizar el mismo signo para designar un producto o servicio diferente, con lo que se pierde su carácter de instrumento monopolizador; por otra parte, la exclusiva referencia del derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, ya que se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y no tan solo un interés privatista. Todo ello, porque nuestra legislación contempla que el titular de una marca, tiene la propiedad de ésta pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.

1.5 TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE EXPLOTACION

Para los italianos Remo Franceschelli, Lendi, Gugliemetti, 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 aludidos a través de la figura económica del monopolio y constituir con la misma una cuarta posición en la división clásica de los derechos, ya que ésta resulta insuficiente para encuadrar las facultades del autor, inventor, titular de las 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 apartado constructorista no menos complejo ni conceptual que el adoptado por cualquiera de las doctrinas ya examinadas.

(68) Bunge, Octavio. Citado por Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 137

(69) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 137

Al respecto comentan, 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 dogmática de tales prerrogativas.

Hemos señalado que esta tesis es profesada por diversos autores, sin embargo cada uno de ellos aborda el tema desde 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 solo 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 Franceschelli, se confirma con base en 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 o 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 relación a una serie de preferencias, de datos que favorecen la elección, en virtud de las cuales dicho sujeto es un monopolista; y es que todo elemento que diferencia unos productos 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.(70)

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" (71)

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 propietario 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 ésta 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.

(70) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. pág. 441

(71) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 137

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.

Con base en 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 constituir 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". (72)

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 de carácter económico; verbigracia, la impresión de un libro, la fabricación de un producto de determinada marca, etc.

(72) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 138

Otro partidario de esta teoría es Guido Lendi, quien en su obra "Las concesiones administrativas con cláusulas de exclusión", realiza 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 efecto 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 categoría de estos. (73)

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 particular, 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 estos 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, refiriéndonos 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 servicios. (74)

(73) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. págs. 447

(74) Idem. págs. 447-448

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, con base en sus peculiaridades, si es posible o no su inclusión en la categoría de los derechos de monopolio.

Para Guglielmetti, la marca no constituye un "genus", ya que lo reproducido es siempre la misma entidad y no productos iguales. En consecuencia, el sujeto activo solo 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 general. Lo anterior demuestra que el objeto del monopolio puede referirse a una cosa singular, como también la necesidad de rectificar el concepto que de ésta figura a venido utilizándose tradicionalmente. (75)

Por otra parte, conceptualiza a la marca como una entidad inmaterial creada a través de un procedimiento intelectual y reproducible al infinito, que proporciona una utilidad determinada, la cual solo 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 contrasignado 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 inmaterial 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 inmaterial, es la prestación del deudor. El segundo es cualquier palabra, figura o signo reproducido en concreto sobre un ejemplar del producto y que constituye el instrumento

(75) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. pág 449

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 hipotizarse la entidad inmaterial que representa. (76)

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 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.

c) La de no considerar a los derechos del monopolio como una nueva categoría de derechos subjetivos. Lo anterior obedece a que estos últimos representan un señorío 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. (77)

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.

(76) Baylos Corroza, *Hermenegildo*. Ob. Cit. pág. 450

(77) *Idem*. pág. 452

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 derechos subjetivos, acarreado o allegándose solo una apariencia formal que se resuelve en un "ius prohibendi".

Concluyendo, hemos de indicar que no estamos 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 ésta 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 indicar el derecho de monopolio.

Al prohibirse 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 compenetrándonos 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 de no hacer, denominadas "facultas omitendi" y el derecho a la conducta ajena recibe la denominación de "facultas exigendi". Agregando, que los derechos subjetivos implican la facultad de cierta conducta ya sea positiva o negativa. (78)

Consideramos que el derecho de los creadores posee los requisitos suficientes para ser considerado como un derecho subjetivo junto con un derecho de propiedad, 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 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, García Maynez ha declarado:

"En cuanto a la 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 solo está autorizado para proceder de cierto modo, sino para exigir de los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones". (79)

(78) García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México, 1980. pág. 198

Por otra parte, me parece acertada la objeción de que el conjunto de prerrogativas que posee el titular de una obra intelectual, no han de traducirse necesariamente en un derecho de monopolio; el hecho de que esta corriente solo 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 la Propiedad Industrial, fenómeno actual en todos los campos del haber humano.

1.6 TEORIA DE LOS DERECHOS DE CLIENTELA

Basándose en la utilidad económica y el contenido patrimonial que desempeñan las figuras de la propiedad industrial, el jurista francés Paul Roubier crea 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 notas 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 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 a las que conviene esa misma denominación: "derechos de clientela".

"Si se busca cual 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". (80)

(80) De Sola Canizares, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Editorial Montaner y Simón. Barcelona, 1962. Tomo II. pág. 259

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, señalan que 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 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 pueden 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". (81)

Las objeciones que ha recibido esta teoría son muchas, principalmente: que no puede hablarse de una propiedad de clientela puesto que ésta representa solo la esperanza de que los clientes continúen 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

(81) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. pág. 437

posición solo 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 cual es el objeto de estos nuevos derechos que crea, pues si por una parte los concibe como cayendo directamente sobre la clientela, en cuanto valor económico, en otros aspectos no parece llegar a admitir esta estructuración, toda vez que el mismo reconoce que la clientela es un valor que no puede ser asegurado por ninguna institución jurídica; que existe en la misma la idea de una coincidencia total entre el fenómeno económico y la institución jurídica, en cuanto que llega a concebir que la simple mención de monopolio es suficientemente caracterizadora desde el punto de vista jurídico para que ya no se agregue ningún otro dato que defina el derecho subjetivo de que se trata.

Desde nuestro punto de vista, esta teoría se caracteriza 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 imprecisión de su objeto 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 distintas a pesar que en determinado momento pueden estar fuertemente vinculadas; no basta la simple mención del concepto de monopolio para explicar la naturaleza y estructura del derecho de los creadores.

Es importante mencionar que dentro del estudio de las teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas, no analizamos las referentes a la marca como derecho de propiedad y la marca en su función social, ya que estas últimas las veremos con más detenimiento en los puntos siguientes, y posteriormente haremos una recapitulación de todas las teorías cuando justifiquemos la aseveración de que la naturaleza jurídica de la marca constituye un derecho de propiedad sui generis.

II. LA MARCA COMO DERECHO DE TITULARIDAD.

Para explicar este derecho, plantearemos la teoría del derecho marcario en su función social, ésta enmarca un pensamiento distinto de aquel que identifica a las doctrinas que hemos señalado en el punto anterior; 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 convenciencias. Más 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 al 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 (82), al referirse a la función social que desempeña la marca, considera que ésta tutela, no solo 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 tienen 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 (83), 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 de defenderles el valor económico que representa su clientela; por el interés que tiene la sociedad, pues la usurpación 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 suplantados, originando una estafa en perjuicio de aquél.

Hemos de indicar que algunos Estados consideran 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.

(82) Di Guglielmo, Pascual. Ob. Cit. Tomo II. pág. 14

(83) Breuer Moreno, Pedro. Ob. Cit. pág. 18

Nava Negrete (84)), hace notar que la tutela que asume el Estado Mexicano en materia marcaria, obedece a la preocupación de éste porque el orden público e interés social estén por encima de las aspiraciones individuales, así como evitar toda actividad monopolística y por ende reprimir 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 abuso individual. 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, declare su obligatoriedad o cancele algún registro, siempre en vigilancia y salvaguarda de los intereses de la sociedad y titulares de dichos signos.

También, hemos de indicar que no estamos 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 Marcarias 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 solo constituye una característica más de este tipo de derecho, pero el derecho de propiedad que consagra la marca es totalmente independiente de lo que le rodea, es decir, la marca por sí sola ya constituye ese derecho de propiedad, es autónomo.

Por otra parte, podemos señalar que el derecho a la propiedad industrial y en específico a la propiedad marcaria, se obtiene, originalmente, por el hecho de su creación y posteriormente de su uso; por lo tanto, la Ley de la materia, en general, constituye la fuente de esta clase de propiedad, solo la reconoce ya que puede existir la marca con independencia de toda intervención del registro; su inscripción en él significa, aparte de la publicidad frente a la colectividad, la tutela de la Ley en la extensión y medida que señalan las disposiciones de la misma; el registro, como la Ley protegen la propiedad industrial más no la crean.

(84) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. págs. 140-141

Por último, cabe señalar lo que Julio Ledezma opina: "basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso de éste para tener un derecho exclusivo del mismo, más ello acontece solo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido. (85)

III. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD.

III.1 PROPIEDAD, DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES

Para poder entender la teoría de la naturaleza jurídica de la marca como derecho de propiedad, debemos antes avocarnos a lo que es un derecho real y su diferencia con el personal, ya que en nuestra opinión, la marca constituye el primero.

También haremos mención de las definiciones del derecho de propiedad para así poder entender más adelante el porque de considerar a la marca como un derecho de propiedad.

En cuanto a los derechos reales, Aubry & Rau nos dicen que los hay "cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata oponible a cualquiera otra". (86); esta definición implica una relación entre una persona y una cosa, relación en la cual no existen intermediarios; compara así Planiol la diferencia de situaciones en las que se encuentran respectivamente el usufructuario y el inquilino; el primero tiene derecho a ejercitar su mutilada propiedad, abstracción hecha de todos, posee un jus in re; el inquilino únicamente puede obligar al arrendador a proporcionarle el goce de la cosa, de no estar ligado con el propietario con un contrato, no tendría derecho alguno sobre la cosa: tiene un jus ad rem.

Las diferencias entre un derecho personal y un derecho real son las siguientes:

- El derecho personal es relativo, para hacerlo efectivo el acreedor tiene que pasar a través del deudor, no existe más que en contra de una sola persona; mientras que el derecho real es absoluto, oponible a todo el mundo, el titular de este derecho es puesto en contacto con la cosa inmediatamente y bajo tutela del poder social.

(85) Ledezma, Julio. Función Social de las marcas de fábrica y de comercio. Librería Jurídica. Buenos Aires, 1953. pág. 27

(86) Aubry & Rau, citados por Ibarrola, Antonio De. Cosas y Sucesiones. Editorial Porrúa. México, 1957. pág. 36

- El derecho real impone a todo el mundo una simple abstención; el derecho personal faculta para exigir una prestación.

- La abstención que exige el derecho real en nada disminuye las facultades legales, naturales o normales de otras personas; ellas deben respetar al propietario, las grava con una carga normal; la abstención en el derecho personal disminuye sobre un punto determinado las facultades legales del deudor, su obligación le impide hacer una cosa que le sería normalmente permitida por el derecho común.

- El derecho real no puede existir más que en relación con una cosa determinada individualmente; el derecho personal puede recaer sobre una cosa expresada por su número y su cantidad.

- Las acciones procesales que tutelan un derecho real no se sabe nunca de antemano contra quién van a tener que ejercitarse, ya que se desconoce el nombre del posible conculcador de nuestro derecho; las acciones derivadas de un derecho personal, de antemano se sabe que en caso de incumplimiento, la misma será dirigida contra el deudor.

- Aclaremos por último que tanto los derechos reales como los personales pueden perderse por prescripción.

En nuestra opinión la mejor definición para entender lo que un derecho real significa es la que dan Planiol y Ripert y que a la letra señala:

" El derecho real es un poder jurídico que de manera directa e inmediata ejerce una persona sobre un bien determinado para aprovecharlo total o parcialmente, siendo oponible dicho poder a un sujeto indeterminado que tiene la obligación de no perturbar al primero en el ejercicio de su derecho". (87)

Con respecto a la propiedad, Martínez del Campo la define como la facultad moral de una persona física (o moral) de exigir a otra lo que es suyo, según una proporción aritmética y con la carga de la restitución; Bonecasse dice que tres son los preceptos que en el Código Civil nos dan la idea de lo que es el derecho de propiedad, los artículos 830,831 y 886: El propietario de una cosa, dice el primero de ellos, puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes; la propiedad, estatuye el segundo, no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización; el tercero: la propiedad de los bienes da derecho a todos lo que ellos producen o se les une o incorpora natural

(87) Planiol y Ripert, citados por Ibarrola, Antonio De. Ob. Cit. pág. 42

o artificialmente. Este derecho se llama de *accesión*. El Código francés dice que el derecho de propiedad es el derecho de usar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. Por último, Bonecasse define al derecho de propiedad como el derecho real tipo, en virtud del cual en un medio social dado y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de apropiarse por actos materiales o por actos jurídicos todas las utilidades inherentes a una cosa. (88), esta última, a nuestra forma de ver, es la definición más acertada del derecho de propiedad.

En cuanto a lo anterior, podemos concluir que el derecho de propiedad le otorga a su titular un derecho de uso, un derecho de disfrute y un derecho de abuso el cual se entiende como el derecho de disponer de la cosa, es decir, enajenarla, abandonarla, consumir la cosa, etc.; lo cual es aplicable en toda su extensión a la marca.

III.2 TEORIAS QUE SUSTENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS

La teoría que habla sobre la naturaleza jurídica de la marca como derecho de propiedad es la que mayor aceptación ha tenido y correlativamente defendida más ardorosamente. Consiste en afirmar que el autor, inventor y titular de signos distintivos de carácter mercantil poseen sobre sus obras y signos distintivos un derecho que debe ser conceptualizado como una verdadera propiedad. Es la primera interpretación formal relativa a la naturaleza jurídica de los derechos de los creadores, nota con la cual éste hubo de incorporarse a los ordenamientos modernos. Asimismo, el uso que hace de la institución de la propiedad como arquetipo jurídico para determinar la clase de prerrogativa 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.

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 representa 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

(88) Ibarrola, Antonio De. Ob. Cit. pág. 148

derechos del hombre de origen natural preexistente en toda ley, sagrado e inviolable"(89). 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.

La idea era que la invención, creación o titularidad de signos distintivos de carácter mercantil, constituyan la propiedad más inatacable, legítima, personal y existente por encima de toda regulación jurídica. De esta manera el pensamiento de filósofos y juristas del siglo XVIII, encontró su más larga y terminante expresión en el preámbulo de la Ley Francesa del 7 de enero de 1791, cuando se afirma: "toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece originalmente al que la concibió y se atacaría los derechos del hombre en su esencia, de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor". (90)

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" (91) y que dicha tesis era ya antigua, dado que en la Edad Media ya 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 derecho de 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:

1."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";

(89) Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. pág. 401

(90) Amor Fernández, Antonio. Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Editorial Ediciones Nauta. Barcelona, España, 1965. pág. 13

(91) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 123

II. "El ser un 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".(92)

Las objeciones a la tesis de la propiedad son 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 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.
- 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 y 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.

(92) Amor Fernández, Antonio. Ob. Cit. pág. 20

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.

Hemos 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.; también puede afirmarse que el derecho que tiene el titular sobre un signo distintivo de carácter mercantil, es totalmente distinto del que se tiene sobre el bien que ostenta la marca; por consiguiente, la transmisión del bien que lleva la marca, no implica la enajenación de la misma, pues ambas instituciones tienen una regulación jurídica independiente entre sí.

Con respecto a la teoría de la propiedad inmaterial, tiene como exponente a Francesco Carnelutti, quien en su obra "Usucapión 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, del 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". (93)

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 la 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 marcario o el correspondiente a las demás denominaciones industriales, pues cuando esto sucede el concepto de la misma se torna nebuloso.

(93) Carnelutti, Francesco. Usucapión de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México, 1945. pág. 30

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

Sostiene Carneluti 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 que hechos o productos provienen de aquel o de ésta, es decir, son una posición favorable que facilita y garantiza el goce de un bien.

Como puede observarse, este autor señala que la idea es el bien inmaterial que configura el objeto del derecho de 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 se refiere a la empresa, pues los textos especializados así lo confirman: "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". (94)

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.

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

En este momento es cuando más cobra trascendencia la obra de Carnelutti, pues de afirmar que dentro de la propiedad inmaterial solo caben los derechos de autor e invenciones, pasa a sostener que existe uno más cuyo objeto lo configura el aviamiento: El derecho sobre el aviamiento de la Hacienda, 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 solo considera parte o especie de esta tercera categoría.

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

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

En nuestra opinión, esta situación en ningún momento es suficiente para indicar que la marca constituye un mero interés, ya que ésta tutela un bien inmaterial: el aviamiento, como el propio Carnelutti lo señala; por lo que nos parece que incurre en un planteamiento contradictorio.

"La verdad es que también la marca como la patente, tutela un bien inmaterial, y precisamente, una idea; aquella es la idea inventiva, ésta es el aviamiento, que también se resuelve en fuerza psíquica acumulada en la hacienda". (95)

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 al 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 por terceros, todo en función de esa actividad creadora.

Nava Negrete, al referirse a esta teoría, indica que no es posible considerar el derecho de 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

(95) Carnelutti, Francesco. Ob. Cit. pág. 70

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 transmita lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa". (96)

IV. EL DERECHO DE LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD SUI GENERIS.

Después de haber analizado todos los puntos que en este estudio se comentaron sobre las marcas, haremos una especie de recapitulación de las diversas teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca junto con la evolución histórica de la misma, así como sus funciones y características, y sus semejanzas y diferencias con el concepto clásico de la propiedad, para que de esta forma se comprenda el porque sostenemos que la naturaleza jurídica de la marca es un derecho de propiedad sui generis.

Hemos visto, que desde la antigüedad ya se utilizaba la marca para diferenciar cierta cosa de otra de su mismo género, ya que la idea de individualización que tenemos los humanos es muy fuerte, pero aún cuando este concepto de marca es muy viejo, la protección a la misma no ha sido eficaz ni completa y aún falta mucho por hacer al respecto; como ya hemos dicho anteriormente, el interés en legislar sobre las marcas y en encontrar su verdadera naturaleza jurídica se ha incrementado conforme van avanzando las relaciones comerciales entre los Estados, puesto que si hay algo que no está sujeto a discusión es que dicho signo tiene un enorme interés comercial y de cierta forma se puede decir que es el factor más importante del proceso de comercialización actual, sobre todo por el fenómeno de la publicidad y los medios masivos de información. Otro aspecto sobre la marca que no causa gran controversia es su función distintiva; los diversos conceptos que sobre dicho signo se da, incluyen esta cualidad en sus definiciones; todo esto nos lleva a analizar el contexto jurídico de la marca y que tipo de derecho constituye.

Para hablar sobre el carácter de propiedad de la marca, debemos tomar en cuenta que las clasificaciones que se han hecho respecto a la primera son muy antiguas y el derecho debe ser dinámico y cambiante ya que las relaciones jurídicas que existen actualmente, no eran las mismas de antes.

Como ya lo hemos comentado, en nuestra opinión, el derecho marcario no se puede considerar totalmente parte del derecho público ni del privado; si bien es cierto que para obtener el uso exclusivo de una marca, ésta debe ser registrada ante la Secretaría la cual regula el uso de la misma, también lo es que la propiedad de la marca crea relaciones entre particulares los cuales tienen la obligación de respetar el uso privado del signo distintivo por lo que lo consideramos parte de un derecho mixto.

(96) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 133

Hemos visto también que los derechos reales recaen sobre bienes materiales en estricto sentido, lo cual no impide que puedan constituirse sobre bienes inmateriales; evidentemente la marca es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas; la primera es un producto de la creatividad del intelecto, el cual debe ser protegido jurídicamente.

Existen muchas críticas, como ya lo vimos, a las teorías que consideran a la marca un derecho de propiedad, a continuación citaremos algunos puntos que sostienen dichas críticas y expondremos nuestra justificación a cada una de ellas:

- Se dice que el derecho marcario constituye derechos personales y no reales, sabemos que los derechos personales son inherentes al hombre y son intransmisibles, y la marca no lo es, ésta es un objeto inmaterial que se crea y por virtud de su nacimiento surge con la misma el derecho de propiedad el cual si se puede transmitir, es importante señalar que alrededor de la marca también existen derechos subjetivos que se derivan de la situación de propiedad de la misma, es decir, al titular del signo distintivo se le conceden acciones encaminadas a la protección y defensa de su derecho de propiedad pero la marca en sí no constituye derechos personales.

- Se habla también de un derecho de monopolio, con lo que no estamos de acuerdo ya que la marca sirve para distinguir productos o servicios de un mismo género lo cual no implica el monopolio de una actividad ni de una serie de productos pues en el mercado concurren productos similares de diferentes propietarios; por otra parte en estas teorías dicen que el monopolio al que se refieren es al de la prohibición del uso de determinado signo, pero esto no es válido ya que dicha prohibición cae en los derechos subjetivos y no monopolísticos. Cabe señalar que al ser la función primordial de la marca la identificación y distintividad resulta un beneficio para la libre competencia sin caer en la exclusividad de una rama determinada del comercio otorgada a una sola persona por lo que evita la creación del monopolio.

- Comentan, que la propiedad ordinaria se adquiere sin la intervención del poder público, y que en el caso de la marca es requisito indispensable; no estamos de acuerdo ya que el artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, reconoce la propiedad de la marca desde antes de su registro al considerar ciertas acciones otorgadas a los usuarios extraregistrales, por otra parte al registrar una marca, el Estado en ningún momento otorga una concesión, simplemente reconoce la existencia de un derecho de propiedad y también podemos señalar que dentro de la propiedad ordinaria, por ejemplo, los bienes inmuebles deben registrarse ante la autoridad, en este caso ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

- En relación al dicho de la temporalidad de la marca y la perpetuidad de la propiedad ordinaria hay que aclarar que la marca está sujeta a renovación cada diez años pero no se establece ninguna prohibición de que la misma pueda ser renovada

indefinidamente, solo dispone que en caso de no ser renovada en los plazos establecidos, la misma caducará, y en cuanto a la propiedad ordinaria, ésta también se puede perder por prescripción según lo establecido en el Código Civil, por lo que no se puede determinar que realmente la propiedad ordinaria sea perpetua y que la marca sea a su vez, invariablemente temporal.

- La facultad que otorga la propiedad ordinaria a su titular, es una facultad de disfrute mientras que la marca otorga la posibilidad de impedir a otros una actividad determinada; en cuanto a este punto, volvemos a la explicación que ya se ha mencionado de que la prohibición de uso hacia los demás es un derecho subjetivo derivado del derecho de propiedad y que lo que se limita no es la realización de determinada actividad, simplemente el uso de terceros de un signo que anteriormente ha sido adquirido por otra persona; y en cuanto a la facultad de disfrute, aún cuando la marca no se pueda disfrutar como se hace por ejemplo, con una casa o con un automóvil, la marca otorga a su titular un beneficio patrimonial que se convierte en una facultad de disfrute.

- Otro punto que se señala en contra de la teoría de propiedad de la marca, es el hecho de que la autoridad tiene facultad para cancelar la marca (cuando el titular de la misma provoque o tolere que el signo distintivo se convierta en una denominación genérica de manera que pierda su carácter distintivo) es decir, caería en el dominio público, mientras que en la propiedad ordinaria no existe ésta posibilidad; al respecto, recordemos que el Estado tiene la facultad de expropiar bienes cuando sea por causa de utilidad pública.

También, es importante señalar que la marca, así como la propiedad ordinaria, tiene un contenido patrimonial y puede ser valuada conforme a la utilidad que por la misma recibe el propietario, y tan es así, que se puede reclamar en caso de usurpación de la misma por un tercero, el pago de daños y perjuicios así como el pago de daño moral cuando este sea procedente.

Todo lo establecido anteriormente, nos demuestra que las aseveraciones hechas en contra de la marca como derecho de propiedad son ambiguas por lo que no certifiican completamente que la marca no pueda constituir un derecho de propiedad, al contrario, nos hacen ver que las mismas situaciones jurídicas que se presentan en la propiedad ordinaria, también se tienen en la propiedad industrial aún cuando a veces los conceptos no sean idénticos y que existen más similitudes que diferencias entre los dos tipos de propiedad.

El punto más importante, en nuestra opinión, en cuanto a la comparación de los derechos de propiedad ordinarios y los derechos de propiedad marcarios estriba en las características esenciales de la propiedad, que son las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa, ya que las marcas son objeto de dichas facultades; como ejemplos tenemos que, el propietario de las mismas puede explotarla por sí solo, otorgar licencias, transmitir la propiedad del signo distintivo, cancelarla, etc., es decir, disponer de la misma como mejor le convenga.

Pero a pesar de todo lo anteriormente expuesto, sabemos que la marca no es totalmente idéntica a los objetos de la propiedad ordinaria, por lo que consideramos válido el nombre de Derecho de Propiedad Sui generis, queriendo decir con esto que, sí es un derecho de propiedad pero con características muy especiales y propias como lo es el hecho de la regulación que se da en cuanto a su uso y registro; por otra parte por el hecho de que no cabe en la clasificación clásica de los bienes, puesto que según dicha clasificación los objetos susceptibles de propiedad son materiales y la marca es un bien inmaterial. También se diferencian en que la propiedad ordinaria es individual, por ejemplo, una casa es única y no se puede multiplicar, mientras que la marca se puede producir en serie ya que por su naturaleza debe ir en todos los productos o servicios que proteja. Por último la aseveración de que las marcas no son susceptibles de posesión como lo son los bienes materiales es correcta; pero insistimos en que hay más similitudes que diferencias entre las dos clases de propiedad ya señaladas.

Podemos concluir diciendo que, el derecho de las marcas es un derecho de propiedad sui generis puesto que se trata de un tipo de propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad.

CAPITULO QUINTO.

LA PROTECCION DE LA MARCA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

Como ya hemos comentado en múltiples ocasiones durante el análisis del presente trabajo, cada día es mayor la actividad intercomercial entre los Estados, por lo que creemos importante dar a conocer las disposiciones relativas a marcas que se establecen en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

En este último capítulo, analizaremos las implicaciones que tendrá el Tratado de Libre Comercio con respecto a las marcas. En la sexta parte, Capítulo XVII de dicho tratado se establecen las disposiciones referentes a la propiedad intelectual; haremos un breve resumen de las disposiciones referentes a marcas contenidas en dicho texto.

Pare efectos del presente resumen, cuando señalamos "Parte" o "Partes", nos referimos a los Estados involucrados en dicho tratado; y al decir "parte" o "partes", estamos hablando acerca de las partes en una controversia.

Los primeros artículos del capítulo en cuestión (arts. 1701 a 1704), tratan de la reciprocidad que debe existir entre las Partes otorgantes del Convenio; incluyendo la obligación para las mismas de proteger en su territorio a los nacionales de las otras Partes de una manera eficaz y adecuada para que se defiendan sus derechos sin obstaculizar el comercio legítimo; para llegar a este fin, las Partes deberán aplicar en cuanto a marcas se refiere, cuando menos, las disposiciones de este capítulo así como el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 1967.

Se establece la posibilidad que tiene cada Estado, de dar una protección mayor a la establecida en el Tratado, siempre que ésta no sea incompatible con este tratado.

El trato que deben dar las Partes a los nacionales de otra Parte debe ser, no menos favorable que el concedido a los propios nacionales con respecto a esta materia, por lo que ninguna Parte podrá exigir a los titulares de los derechos, requisitos o condiciones para el otorgamiento de trato nacional; por el simple hecho de la firma del presente convenio, se considerará a dichos titulares como nacionales; existe solo una excepción a esto, y será con respecto a los procedimientos administrativos o judiciales, como lo es el requisito de señalar un domicilio dentro del territorio de la Parte o nombrar un agente en territorio de la Parte.

Las Partes, podrán tipificar en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias, que en casos particulares puedan constituir un abuso de los derechos en cuestión, con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, por lo que cada Parte podrá establecer, conforme a las demás disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas.

El artículo 1708, se refiere a las marcas en cuanto a su registro y su uso; en este precepto se define a la marca como cualquier, signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive, nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o las formas de los bienes o las de su empaque.

El derecho que las Partes deberán otorgar a los titulares de dichos signos, será el de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular mencionado, el uso de signos idénticos o similares a la marca registrada, para bienes o servicios idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado, cuando dicho uso genere una confusión.

La solicitud de la marca propuesta a registro, no estará sujeta al uso efectivo de la misma y ninguna de las Partes podrá denegar una solicitud por el hecho de que la marca no se haya usado dentro de los tres años siguientes a la fecha de su solicitud.

El sistema para el registro de marcas que se deberá ser implementado por las Partes, contendrá:

- El exámen de las solicitudes;
- En su caso, la notificación al solicitante acerca de las razones que fundamentan la negativa del registro;
- La oportunidad al solicitante de responder a la notificación;
- La publicación de la marca; y
- La oportunidad razonable para que otras personas interesadas puedan solicitar la cancelación u oponerse al registro de una marca.

La marca se podrá registrar en cualquier tipo de bienes o servicios sin constituir obstáculo la naturaleza de los mismos y se aplicará el artículo 6 bis del Convenio de París con la modificación que corresponda, a los servicios, en el cual se establece la

obligación de rehusar o invalidar el registro de una marca que sea notoriamente conocida, otorgando un plazo de cinco años mínimo para reclamar la anulación de dicho registro.

El plazo mínimo de vigencia de una marca deberá ser de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud de la misma pudiendo ser renovada indefinidamente siempre y cuando sean satisfechos los requisitos para la misma, así también, cada una de las Partes exigirá el uso de la marca para conservar su registro; para evitar la cancelación del registro por falta de uso, se deberá comprobar éste con un uso ininterrumpido mínimo de dos años hechos por el titular o persona distinta, autorizada por el titular, o demostrar causas válidas a la falta de uso surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca como serían por ejemplo, restricciones a la importación. Este uso no podrá ser limitado por las Partes, estableciendo requisitos tales como indicación de procedencia o un uso vinculado con otra marca.

Para la licencia de uso y transmisión de las marcas registradas, las Partes podrán establecer condiciones, pero no podrán, ni condicionar la cesión de la marca a la cesión de la empresa, es decir, la marca debe ser autónoma, y tampoco podrán establecer licencias obligatorias.

Es obligación de las Partes, prohibir el registro como marca, de palabras, al menos en inglés, francés y español, que designen genéricamente o definan el tipo de los bienes o servicios que se pretenden proteger, tampoco deberán aceptar registros para marcas que contengan elementos inmorales o escandalosos, que induzcan al error, que denigren o sugieran falsamente relaciones con personas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes.

El artículo 1712 del multicitado tratado, se refiere a las indicaciones geográficas, en donde dispone que se deberán prever en las legislaciones internas de cada Parte los medios legales necesarios para que se impida el uso de cualquier medio que indique o sugiera que el producto del que se trata, proviene de un territorio distinto al verdadero origen de manera que pueda inducir al público a error, así como cualquier otro uso que implique competencia desleal según el artículo 10 bis del Convenio de París; la competencia desleal, según dicho convenio se constituye por todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial; en particular señala que deben prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El artículo 1714 del Tratado de Libre Comercio en cuestión, trata sobre la defensa de los derechos que se consagran en el capítulo referido; impone la obligación a las Partes, de garantizar que en su legislación interna se establezcan procedimientos de defensa expeditos, con medidas eficaces para prevenir las infracciones; dichos procedimientos deberán aplicarse de manera tal que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

Estos, deberán ser justos y equitativos y se deberá evitar que los mismos sean complicados y costosos con plazos irrazonables o demoras injustificadas; las Partes deberán garantizar también, que los involucrados en un procedimiento de esta índole tengan la oportunidad de obtener la revisión por una autoridad judicial, con la excepción de que ninguna de las Partes del tratado, estará obligada a otorgar la oportunidad de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales.

En el artículo 1715, se establecen aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos administrativos y civiles; como requisitos fundamentales que se deben otorgar a los titulares de derechos, se señala que:

- a) Los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;
- b) Se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;
- c) Los procedimientos no impongan requisitos de comparencias personales obligatorias;
- d) Todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y
- e) Los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

En el párrafo 2 del mismo artículo, se señalan las facultades a las autoridades judiciales que las Partes deberán prever, las cuales se refieren a: la posibilidad de que a pedimento de una de las partes, la autoridad solicite alguna prueba relevante, cuando dicha prueba este bajo el control de la parte contraria; dictar resoluciones preliminares y definitivas en el caso de la negativa de alguna de las partes a presentar pruebas u obstaculice el procedimiento; ordenar a una parte que se desista de una infracción e incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho establecido en este tratado, entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, señalando también la facultad de ser retiradas de los circuitos comerciales y hasta destruídas, en caso de afectar los derechos del titular; ordenar al infractor el pago al titular del derecho del resarcimiento como compensación del daño sufrido; para ordenar al infractor el pago de los gastos en que el titular hubiere incurrido por virtud de la infracción; ordenar a una parte el pago de una compensación por concepto de daño y gastos a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento.

En el artículo 1716, se prevén las medidas precautorias para la comisión de infracciones, consistentes en la posibilidad de evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales de su jurisdicción; para la aplicación de dichas medidas, se deberán prever las facultades para que la autoridad competente pueda exigir al solicitante que compruebe lo siguiente:

- a) que es el titular del derecho;
- b) que su derecho siendo infringido, o que dicha infracción es inminente;
- c) que cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar un daño incomparable al titular del derecho, o que existe un riesgo comprobable de que se estén destruyendo las pruebas.

Se deberá prever en las legislaciones de las Partes, para estos casos, facultades a las autoridades para: ordenar medidas precautorias en las que no se dé vista a alguna parte, cuando exista la probabilidad que cualquier retraso pueda causar un daño irreparable al titular del derecho, o cuando se compruebe que las pruebas se están destruyendo; dar aviso a la persona afectada, sin demora, después de tomada la medida y, el demandado podrá solicitar la revisión judicial de las medidas tomadas; en dado caso de que dichas medidas sean revocadas o caduquen o la resolución sea de manera favorable al demandado, la autoridad deberá ordenar al solicitante, a petición del demandado, una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas.

El artículo 1717, prevé lo referente a procedimientos y sanciones penales; y dispone, que las Partes deberán establecer multas y/o penas de prisión suficientes y compatibles con el nivel de las aplicadas a delitos de gravedad equiparable, en el caso de falsificación dolosa de marcas. Se deberá prever la facultad de las autoridades para ordenar la confiscación, el decomiso o destrucción de las mercancías infractoras y de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito. También prevé la posibilidad para las Partes de aplicar procedimientos y sanciones penales en casos de infracciones distintas a las establecidas en este artículo, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

El artículo 1718 señala lo procedente para la defensa en la frontera de los derechos establecidos en el tratado; se deberán adoptar los procedimientos que permitan al titular de un derecho solicitar a las autoridades administrativas o judiciales que a su vez solicite a la autoridad aduanera suspender la circulación de mercancías falsificadas relacionadas con una marca u otras infracciones previstas por la Parte; en estos casos se deberá prever que la autoridad tenga la facultad de exigir al solicitante, otorgar una fianza o garantía para proteger al demandado y para impedir abusos y se exigirá al solicitante, en caso de retención indebida, el pago de daños a la parte contraria.

Por último, el artículo 1720 señala la protección de la materia existente, contemplando que este no generará obligaciones ni otorgará derechos relativos a actos realizados antes de la aplicación del presente tratado.

Como lo hemos notado, varias de las disposiciones que se establecen en este capítulo, son análogas a las establecidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1991; por lo que no se crearía la necesidad de reformar o incluir de manera determinante modificaciones a dicho ordenamiento; si existen algunas disposiciones, sobre todo con respecto a los procedimientos, que varían en cierta medida, pero al momento de aplicación del Tratado de Libre Comercio, México se vería en la necesidad de incluir preceptos que no se tenían contemplados; y esto nos parece muy adecuado ya que se daría mayor seguridad a los propietarios de las marcas y se evitarían los abusos por parte de los infractores.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- La marca es un signo distintivo que envuelve diversas funciones, siendo la más importante la de identificación y diferenciación de productos o servicios de la misma clase, ya que las demás funciones se derivan de la primera y giran alrededor de ella. Su función económica es también de suma importancia porque el fin de la creación de la marca y su carácter distintivo es el de otorgar a su titular un beneficio valorable en dinero.

SEGUNDA.- La marca es un bien, ya que es algo susceptible de apropiación privada en beneficio de una persona y un elemento de fortuna apreciable en dinero por lo que es parte del patrimonio del titular de dicho signo; se considera, por lo tanto, como un derecho real autónomo, por virtud de que es oponible ante terceros y porque es independiente al producto o servicio que ampara.

TERCERA.- La marca cumple con una función social por lo que es un bien jurídicamente tutelado y el uso exclusivo de la misma se adquiere mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con base en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial; el fin de dicha regulación se puede dividir en dos: el primero es, dar al titular de la marca la protección necesaria para la conservación de sus derechos de propiedad; y el segundo, proteger a la colectividad de los abusos que se pueden originar por el mal uso de las marcas.

CUARTA.- El derecho de las marcas contiene un derecho de propiedad ya que cumple las características esenciales de dichos derechos, que son el poder usar, gozar y disponer de la cosa. Sería importante que se hicieran estudios doctrinales más profundos sobre la justificación de la marca como derecho de propiedad ya que la doctrina existente al respecto no es muy amplia y esto crea confusiones sobre la verdadera naturaleza jurídica de la marca.

QUINTA.- Es un derecho de propiedad sui generis porque aún cuando cumple con las características esenciales de la propiedad, tiene características propias que no son asimilables al concepto tradicional de la propiedad.

SEXTA.- La propiedad de la marca lleva consigo una serie de derechos subjetivos para su titular, mediante los cuales se hacen valer todas las acciones en contra de terceros que de mala fé utilicen los signos para crearse un beneficio, perjudicando así al propietario original.

SEPTIMA.- La forma de regular el derecho de las marcas en nuestro país en cuanto a su uso y los derechos que conlleva la marca es bueno, aunque es un poco insuficiente en relación a las acciones y procedimientos; cada día se va actualizando y tomando más importancia, incluyendo regulación a nivel internacional como lo es el Convenio de París y posiblemente en un futuro cercano el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

OCTAVA.- El uso de las marcas es determinante para su vigencia y se reconoce la propiedad de las mismas aún cuando no se registre, otorgando cierta protección y acciones a las personas que usen una marca de buena fé, para que en un momento dado puedan solicitar la nulidad de otra registrada que no tenga mejor derecho y proceder a su registro para así obtener el derecho al uso exclusivo de la misma y a una protección mayor.

NOVENA.- Propongo una modificación al artículo 28 constitucional en su párrafo séptimo para que se incluyan las marcas y así dar un fundamento constitucional expreso a las mismas.

DECIMA.- Propongo que en el capítulo referente a delitos, se amplie el campo de lo que puede constituir un delito tomando como base el dolo como elemento esencial de la conducta infractora, ya que al ser ampliamente diversas las sanciones previstas para el delito y para la infracción en cuanto a su gravedad, se ha observado que en muchas ocasiones los infractores más peligrosos cuantan con la asesoría para evitar incurrir en la comisión de un delito.

DECIMA PRIMERA.- Propongo que se incluyan en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial recursos en contra de los actos que se originan en consecuencia del uso de una marca y que no se encuadran en los supuestos que se señalan como Infracciones Administrativas o Delitos; por ejemplo, la nulidad de un registro de marca, la resolución que niegue el registro de una marca, la negativa a renovar una marca, etc.; ante esta situación, se deben comprender tales hipótesis, en el Recurso de Reconsideración.

DECIMA SEGUNDA.- Actualmente, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es la autoridad administrativa encargada de resolver sobre cualquier controversia que se suscite con motivo de la usurpación, imitación, nulidad, etc. de una marca; esto no debe ser así pues muchas veces tal situación origina que esta autoridad sea parte y juez a la vez ocasionando también muchas demoras en las resoluciones. Por tal razón, propongo que la Secretaría únicamente conozca y resuelva acerca del otorgamiento 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 este tipo de asuntos, sea creado un Tribunal Uninstancial, quedando como última instancia el Juicio de Amparo; Estos nuevos tribunales administrativos, 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.

BIBLIOGRAFIA.

- 1.- Alessandrei R., Arturo y Somarriva V., Manuel. Curso de Derecho Civil. Editorial Nacimiento. Santiago, 1945.
- 2.- Alvarez Soberanis, Jaime. Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979.
- 3.- Amor Fernández, Antonio. Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Editorial Ediciones Nauta. Barcelona, España, 1965.
- 4.- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A., México, 1967.
- 5.- Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la competencia económica, Disciplina de la competencia desleal. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978.
- 6.- Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. septiembre-diciembre, 1961, Número 42.
- 7.- Boutel, Sergio y Lodo, Lodi. Brevetti Industriali, marchio, ditta, insegna. Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale. UTET. Torino, 1978.
- 8.- Bravo González, Agustín y Bravo Valdéz, Beatriz. Primer curso de Derecho Romano. Editorial Pax. México, 1983.
- 9.- Breuer Moreno, Pedro. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robis. Buenos Aires, 1946.
- 10.- Carnelutti Francesco. Usucapión de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México, 1945.
- 11.- Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas, Francisco. La Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá, 1973.
- 12.- Chavanne, Albert y Jaques Burst, Jean. Droit de la Propriété industrielle. Précis Dalloz. París, 1976.
- 13.- Corrado, Renato. I Marchi dei Prodotti e dei Servizi. Unione Tipografico Editrise-Torinese. Torino, 1972.

- 14.- Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Editorial Porrúa, México, 1968.
- 15.- Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM. Editorial Porrúa/UNAM. México, 1987.
- 16.- Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Argentina. Editorial Bibliografía Argentina S.R.L.
- 17.- Enciclopedia Omeba de Contabilidad, Finanzas-Economía y Dirección de Empresas. Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.L., 1967.
- 18.- Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1950.
- 19.- García Maynez, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México, 1980.
- 20.- Gugliemo, Pascual Di. Tratado de Derecho Industrial. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, 1948.
- 21.- Ibarrola, Antonio De. Cosas y Sucesiones. Editorial Porrúa. México, 1957.
- 22.- Islas, Tomás. Historia y juicio crítico del Derecho Mercantil en México (Tesis). Tipografía Escalerillas. México, 1899.
- 23.- Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista. México, 1992.
- 24.- Ledezma, Julio. Función Social de las marcas de fábrica y de comercio. Librería Jurídica. Buenos Aires, 1953.
- 25.-López Sánchez, Cuauhtemoc. Las generalidades de la Propiedad Industrial. Editorial UNAM. México, 1985.
- 26.- Mendieta, Sonia. Evolución histórica de las Marcas. Artículo publicado en la Revista de la Propiedad Literaria y Artística. Año 1, Núm. 1, enero-junio. México, 1963.
- 27.- Mouchet y Radaelli. derechos Intelectuales sobre las obras literarias y artísticas. Buenos Aires, 1948.
- 28.- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.

- 29.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo, aspectos jurídicos de los Acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y conocimientos técnicos.* Documento P/92. Ginebra, 1o. de junio de 1975.
- 30.- Pinzón, Gabino. *Introducción al Derecho Comercial.* Editorial Temis. Bogotá, 1966.
- 31.- Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario.* Editorial Libros de México. México, 1958.
- 32.- Rojina Villegas, Rafael. *Compendio de Derecho Civil, Tomo II, Bienes Derechos Reales y Posesión.* Editorial Porrúa, séptima edición, México, 1991.
- 33.- Rondón de Sansó, Hildegart. *La cesión de la marca.* Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. año III, Núm. 5, enero-junio, 1965.
- 34.- Sain Gal, Yves. *Política General de las empresas para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero.* Publicado en el 11 Cursillo sobre Propiedad Industrial. Grupo español AIPPI. Barcelona, octubre-diciembre 1969.
- 35.- Salas, Rafael. *Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas Mexicanas del siglo XVII.* México, 1925.
- 36.- Sepúlveda, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.* Editorial Porrúa. segunda edición. México, 1981.
- 37.- Sola Cañizares, Felipe de. *Tratado de Derecho Comercial Comparado.* Editorial Montaner y Simón. Barcelona, 1962.
- 38.- Valverde y Valverde, Calixto. *Tratado de Derecho Civil Español, Tomo II, Parte especial-Derechos Reales.* Editorial Cuesta. Valladolid, España, 1920.
- 39.- Vega Fernando. *Cuál es la Naturaleza Jurídica de la Propiedad de las Marcas? Cuáles son los principios de Derecho Internacional que deben informar las Legislaciones sobre marcas.* Conferencia dada en la Academia Central Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. De Huerta P., Herrera. *Estudio de Marcas de fábrica.* Marín, José N. *Filosofía del Derecho.* Obras publicadas en la Revista de Legislación y Jurisprudencia. México, julio-diciembre, 1901.

LEGISLACION CONSULTADA

Código Civil Italiano aprobado por real decreto del 16 de marzo de 1942.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial PAC. 1991.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. UNAM/ Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1985.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Editorial Porrúa. México, 1990.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Reglamento y Aranceles para el comercio libre de España a Indias del 12 de octubre de 1778. Imprenta de Pedro Marín. Madrid, 1979.

Texto preliminar para consulta del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.