



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO
Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor

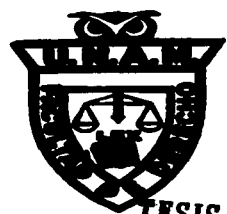
**EL DERECHO MARCARIO Y SU IMPORTANCIA
EN EL CONTEXTO ECONOMICO DE MEXICO**

TESIS

**Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO**

presenta

VLADIMIR TORRES BUENO



**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**MEXICO
1997**





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.



VEREDAS NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

10 DE FEBRERO DE 1997.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor **VLADIMIR TORRES BUENO**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del Dr. **DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**"EL DERECHO MARCARIO Y SU IMPORTANCIA EN EL
CONTEXTO ECONOMICO DE MEXICO".**

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"



DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

DRM*amr

INDICE

INTRODUCCIÓN.-

CAPÍTULO PRIMERO.-

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA Y DEL DERECHO MARCARIO.

| | |
|---|-----------|
| 1.- La marca. | 1 |
| a) Concepto legal de marca. | 4 |
| b) Concepto doctrinal de marca. | 6 |
| 2.- Funciones de la marca. | 7 |
| a) De distintividad. | 8 |
| b) De protección. | 8 |
| c) De procedencia y origen. | 9 |
| d) De garantía de calidad. | 14 |
| 3.- Conceptos del Derecho marcario. | 17 |
| a) Ubicación del Derecho marcario en el universo del Derecho. | 20 |
| b) Breves comentarios sobre las teorías que justifican la existencia del Derecho marcario. | 27 |

CAPÍTULO SEGUNDO.-

EL DERECHO MARCARIO Y EL PROCESO ECONÓMICO DE MÉXICO.

| | |
|---|-----------|
| 1.- El Derecho marcario dentro de la Propiedad Industrial como infraestructura en el ámbito económico y comercial. | 42 |
| 2.- Subestimación injustificable de la Propiedad Industrial y consecuentemente del Derecho marcario. | 52 |

| | |
|--|----|
| 3.- El Derecho de marcas como elemento indispensable para la celebración de acuerdos comerciales. | 62 |
| 4.- El Derecho de marcas dentro del capítulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos de América y Canadá. | 67 |
| 5.- El Derecho de Marcas en otros tratados de Libre Comercio, celebrados por México. | 82 |
| a) El Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela). | 83 |
| b) Costa Rica. | 93 |
| 6.- El Derecho marcario, una herramienta del trabajo empresarial. | 95 |
| 7.- Fin social del Derecho marcario. | 98 |

CAPÍTULO TERCERO.-

LA MARCA EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS, SUS CAUSAS Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA. 102

| | |
|--|-----|
| 1.- Concepto de importaciones paralelas. | 102 |
| 2.- Su regulación jurídica en México. | 104 |
| 3.- Impacto de la aceptación de las importaciones paralelas en México. | 107 |
| 4.- Repercusión de las importaciones paralelas en la empresa mexicana. El caso de los distribuidores y licenciatariaos exclusivos. | 112 |

| | |
|---|-----|
| 5.- Las importaciones paralelas, un problema de solución estrictamente contractual. | 119 |
|---|-----|

CAPÍTULO CUARTO.-

LAS MARCAS EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN MÉXICO.

| | |
|--|-----|
| 1.- Concepto de publicidad. | 122 |
| 2.- Regulación Jurídica de la publicidad en México. | 123 |
| - Ley Federal de Protección al Consumidor. | 124 |
| - Ley General de Salud. | 125 |
| - Ley de la Propiedad Industrial. | 127 |
| 3.- Causas y efectos de la publicidad comparativa en México. | 128 |
| 4.- La publicidad y la competencia desleal. | 131 |
| 5.- Necesidad de una regulación específica de la publicidad comparativa en México. | 144 |

| | |
|-----------------------|-----|
| CONCLUSIONES.- | 157 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| BIBLIOGRAFÍA.- | 162 |
|-----------------------|-----|

INTRODUCCIÓN

El mundo ha experimentado en los últimos años cambios vertiginosos en sus diferentes ámbitos, el económico, social y político, y como consecuencia de ello las estructuras jurídicas de cada país han debido modificarse para responder a los requerimientos que se presentan por dichos cambios.

Baste revisar los acontecimientos que se han presentado en la última década y podrá concluirse que son otros los intereses que mueven al mundo, es decir, son otros los factores y presupuestos que inciden en la interrelación primero, entre los miembros de la sociedad de cada país y después entre los propios países. Las ideologías que en su época sustentaban un cambio en un afán de igualdad se ven desquebrajadas y son otras las que van configurando el nuevo orden mundial.

Es pues el interés económico el que prevalece y el que determina las condiciones en que deben sustentarse las relaciones mundiales, y es aquí que como consecuencia inevitable todo se reduce a la adecuación de las estructuras de un país para enfrentar convenientemente dichos eventos.

Las distintas economías del mundo han determinado el camino a seguir, en particular las más fuertes, pero se presenta un fenómeno en el que éste se segmenta en grandes bloques, regiones comerciales, atendiendo, tal vez, al aspecto geopolítico, es decir, existen alianzas verdaderamente complejas que surgen como consecuencia de los mutuos intereses de las partes o en ocasiones, como en el caso del Continente Americano, ante la necesidad de soportar los embates de los bloques comerciales de Europa y Asia.

Estas nuevas y complejas relaciones comerciales, se caracterizan principalmente por el intento de implementar una liberalización de los mercados, lo cual conlleva por supuesto a ajustes en las condiciones internas de los países involucrados, ya que como debe suponerse no todos son iguales.

Por otro lado, se debe adicionar el hecho de que los países inmersos en estos cambios no entregan gratuitamente lo que unos consideran su soberanía y otros sus intereses, por lo que estos bloques deben formalizar y regular sus tantas veces citadas relaciones, surgiendo así distintos acuerdos de carácter primordialmente comercial, que traen consigo en mayor o menor grado cambios a las legislaciones de cada país.

México no ha quedado aislado de esos cambios y ha tratado de adecuar y conciliar tanto sus intereses internos como externos, a efecto de que al igual que los otros países, hacen fuerte a las nuevas condiciones y relaciones que prevalecen en el mundo.

Por muchos años, nuestro país fue considerado injustificadamente, desde mi punto de vista, como un país proteccionista y poco atractivo al exterior, su legislación en esa época tenía como fin único regular y otorgar seguridad jurídica a los mexicanos y de forma suplementaria a los extranjeros, no queriendo decir con esto que se diera un trato diferente o discriminatorio a los extranjeros, sino que simplemente se dejan prevalecer los intereses de la nación porque esa era la exigencia de nuestro país ante los hechos que se presentaban en el mundo.

A partir de los años ochentas y lo que ha transcurrido de esta última década del siglo XX, México ha iniciado sus cambios, convencido de que debe integrarse a este nuevo orden mundial.

Se debe advertir desde luego que dichos cambios desde mi punto de vista, son reacciones y no acciones ante dichos eventos, pero finalmente se toman las medidas.

Si aceptamos la afirmación de los gobiernos de que todo se reduce a una liberalización de los mercados y a un intercambio libre de productos y servicios, encontraremos en el terreno práctico del comercio que esto trae como consecuencia una interrelación directa entre competidores, es decir, un conocimiento directo y sin trabas de las estrategias implementadas por comerciantes e industriales para vender sus

productos y servicios al consumidor nacional, por lo que las leyes deben intentar prever e implementar las reglas del juego comercial y hacer prevalecer una sana competencia, cuyo fin único deberá ser la satisfacción de las necesidades de un pueblo y evitar de la mejor forma posible la existencia de posiciones ventajosas entre un competidor y otro.

Si al escenario planteado agregamos otro elemento, como lo es el desarrollo tecnológico, que si bien aporta grandes beneficios a la humanidad en contraposición también es impulsor de hechos devastadores, encontraremos una justificación relevante a la adaptación a los regímenes jurídicos existentes.

La economía como punto de decisión, la creación de bloques comerciales, el intercambio de productos y servicios, y el desarrollo tecnológico en sus múltiples facetas son, además de otros, elementos esenciales en ese nuevo plano de relaciones que enfrentamos, y dentro de su contexto jurídico, envuelven de forma determinante a la materia que en esta ocasión se pretende abordar, el Derecho marcario.

Al inicio de este capítulo introductorio se manifestó la inquietud de que aun siendo el derecho de la Propiedad Industrial una rama del derecho con un período de existencia formal de cuando menos un siglo, en mi opinión no se le ha otorgado aún la importancia que la misma reviste y la trascendencia que tendrá en el futuro desarrollo de las nuevas relaciones comerciales de México no sólo con sus contrapartes en los distintos acuerdos comerciales que ha celebrado en tiempos recientes, sino en general con todo el mundo.

Es pues la intención del presente trabajo advertir, confirmar la importancia del Derecho marcario dentro del contexto de las ya tan citadas relaciones que en la actualidad se presentan.

Difusión de la materia, es otro elemento y objetivo de la presente tesis, no sólo para abogados, sino para quien se vea necesariamente interesado y para quienes de una forma u otra se ven afectados por el desconocimiento de la materia.

Desde luego no se pide el conocimiento profundo y técnico de la misma, sólo aquello que sea de interés general y que deba necesariamente conocerse.

Otro elemento de gran relevancia, los estudiantes de derecho, debemos estar obligados a conocer de la materia, porque los requerimientos de los distintos sectores de nuestra sociedad, principalmente de la industria y el comercio, se verán dirigidos de manera importante a estos temas, que son, insistimos, de obligado conocimiento general.

Es de insistirse en la relevancia de esta materia y de la necesidad de su difusión y estudio, ya que mi modesta experiencia me ha demostrado que con quienes ahora integramos una región comercial, nuestros socios, principalmente los países de Norteamérica, tienen por práctica y tradición, particular preocupación por estos temas, porque es prioridad para poder llevar a buen fin cualquier negocio, principalmente aquellos que se vinculan al intercambio de productos y servicios, ya que comprenden la importancia de las marcas, que amparan e identifican a sus productos y servicios, protegiéndolos primero en sus países de origen y posteriormente en aquellos países con los que tienen o proyectan tener relaciones comerciales.

Otra nota relevante es que nuestras contrapartes norteamericanas, tienen ampliamente desarrollada una cultura sobre esta materia, todo esto debido a la fuerte competencia de carácter comercial y principalmente el desarrollo tecnológico que en dichos países se genera, lo que trae como consecuencia la necesidad de garantizar por todos los medios legales una certeza en la protección de los derechos de Propiedad Industrial, una competencia comercial sana y una seguridad en el público consumidor y en la sociedad en general, de que los productos y servicios que adquiere cumplen satisfaciendo sus necesidades.

De todo lo anterior están conscientes nuestros socios comerciales norteamericanos, pero es innegable que en nuestro país no se encuentra fomentada y mucho menos arraigada una cultura en Propiedad Industrial.

En este punto cabe advertir que no nos referimos a las grandes compañías mexicanas que obviamente son las menos y que de una forma u otra tienen ya implementados procedimientos tendientes a la protección de sus derechos de Propiedad Industrial, insistimos, no son éstas sino aquellas empresas que forman nuestra planta productiva y comercial del país, las micro, pequeñas y medianas empresas.

Queremos decir con lo anterior, que el industrial y el comerciante mexicano se encuentra aún bajo la falsa creencia de la competencia comercial tradicional, cuando que por el contrario, las expectativas son de una competencia bastante cerrada donde los elementos de ventaja, en ocasiones, tendrán que ver con aspectos no necesariamente comerciales, sino con aquellos elementos que, insistimos, son considerados como secundarios en la lucha diaria del comercio, como lo son los relativos al tema que ahora nos ocupa, que sin lugar a dudas, estoy convencido de ello, serán la diferencia entre un exitoso desarrollo empresarial mexicano o el fracaso de algunas empresas nacionales.

Las marcas de productos y servicios, los productos en sí mismos por su novedad y los procesos de fabricación de los mismos, las frases publicitarias para promover los productos y servicios, al ser introducidos en el mercado, el nombre de los establecimientos, son susceptibles de protección bajo las normas que regulan los derechos de Propiedad Industrial, y aunque parezca reiterativa nuestra afirmación, encontramos que en ocasiones existe un importante desconocimiento de esos derechos, lo que provoca grandes daños y perjuicios a quienes sin saberlo son legítimos titulares de dichos derechos, y lo que provocará consecuentemente una posición desventajosa ante los nuevos retos y circunstancias que enfrenta nuestro país.

Son todas estas reflexiones las que me han llevado a intentar explicar la importancia del Derecho marcario en el contexto económico de México.

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA Y DEL DERECHO MARCARIO

1.- La marca.

Desde mi punto de vista, para poder justificar el análisis de una figura del derecho debe en primer término intentar rastrearse su camino histórico. Si bien no pretendo repetir en este trabajo lo que los más experimentados tratadistas de esta materia han escrito sobre este particular, sí considero prudente que para poder dar una secuencia lógica, se repase aunque de forma muy general, a través de la historia, lo que la marca ha representado en los distintos momentos de la sociedad.

Si nos remontamos al origen del hombre encontramos que éste es por naturaleza un ser sociable, además de tener instintos tales como el de defensa y conservación. Lo anterior trae como consecuencia que conforme avanza el desarrollo de la humanidad se estructuran reglas de convivencia y de trabajo. Más adelante las aptitudes y condiciones geográficas y climáticas, permiten que ciertos grupos desarrollarán determinados productos y utensilios, de caza o para la agricultura, así como cultivos propiamente dichos, surgiendo así los primeros intercambios de productos entre los distintos grupos. Es así como encontramos las primeras expresiones del comercio.

México muestra un gran desarrollo social, cultural y por qué no, jurídico, desde sus primeras expresiones sociales. Así tenemos que en el período prehispánico, existían bien estructuradas reglamentaciones que regulaban la convivencia de aquella sociedad, centros de educación y una forma muy definida de hacer comercio.

Existían grandes conglomerados de comerciantes y artesanos lo que permite justificar el gran auge del quehacer comercial de esa época.

Aun cuando hemos visto en esta breve exposición la gran actividad comercial que existía en nuestro país, no se encuentra formalmente reconocido el uso de marcas, tal y

como las conocemos ahora.

La no existencia de marcas en el México prehispánico, se atribuye por los estudiosos, al hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba ni indicaba el origen de las mercaderías.

Ya en la etapa colonial encontramos algunos indicios más coincidentes con el uso de marcas. En la Nueva España se encuentra el uso de las denominadas marcas transparentes o de filigrana, y las marcas de fuego.

Las marcas de fuego eran utilizadas para marcar a los esclavos y al ganado, por su parte las marcas de filigrana eran utilizadas para identificar al fabricante de papel, también se encuentran indicios del uso de marcas para distinguir los metales preciosos.

Otro vestigio importante del uso de marcas en la época colonial son las denominada marcas de propiedad o Ex-libris e igualmente marcas de fuego para las antiguas bibliotecas, con cuyas marcas se tenía plenamente identificado a quién pertenecían los libros a que se les imponían, a una biblioteca o a un librero. Los propios libreros tenían sus marcas para los libros que ellos comercializaban.

Existen además de las constancias materiales del uso de las mencionadas marcas normas particulares que regulaban el uso de dichas marcas, y que en mi opinión bien vale la pena transcribirlas ya que nos permitirán encontrar gran similitud con las normas que ahora rigen a nuestra materia. La autoridad encargada de la emisión de las normas correspondientes se denominaba Tribunal de la Mesta, la norma se conocía formalmente como Ordenanza. Destacan por sus características las ordenanzas que nos permitimos transcribir a continuación:

- Ninguno tenga en su ganado la señal que otro tuviere y todos las pongan

diferentes para que mejor pueda ser conocido el dueño.

- Señal de tronca, que es la oreja u orejas cortadas, prohibimos a los ganaderos, que la tengan en su ganado, por la facilidad con que podrían hacer suyo el ajeno, pena que el que tal señal tuviere, pierda el ganado, que aplicamos al consejo y si alguno tuviera ésta por señal mandamos que la haga otra para quitar la duda y conocer la diferencia.

- Si los dueños de ganado tuvieran una señal, el consejo de cada uno la que pareciere que sea diferente, de suerte que dos o más no pueden usar de una misma. (1)

Ya finalmente para la etapa independiente si bien todavía se tenía cierta adherencia a la corona española, el comercio se liberalizó por llamarlo de alguna forma, se conformó entonces si, una expresión comercial mucho más cercana a la que en lo cotidiano conocemos y el propio intercambio comercial propició la necesidad de la identificación de las mercaderías, con signos que las distinguieran una de otra. Es más, de las obras consultadas podemos ver que la demanda por una mayor formalidad en la protección de las marcas vino de los propios interesados, es decir, del comerciante, ya a finales del siglo XIX, los distintos cuerpos legales ya fueran de carácter mercantil o penal empezaron a incluir normas concretas para las cuestiones marcarias.

Pareciera que en la actualidad estuviéramos repitiendo la historia. El fenómeno económico evoluciona, cambia, se impone, y hace constituir un nuevo contexto, al cual se deben incorporar las naciones que pretendan hacer permanente su presencia en el concierto de las naciones.

Como consecuencia de lo anterior, las expresiones comerciales se modifican e institutos como las marcas, si bien mantienen su esencia, adquieren un peso específico

(1).- Citado por Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, México, 1965, p. 24.

totalmente distinto, que más adelante intentaremos demostrar.

a) Concepto legal de marca.

Bien vale en este apartado, no limitarse sólo a explicar las razones del legislador para aportar el concepto que contiene nuestra legislación vigente de la marca, creo que esas razones y justificaciones las encontraremos si se repasa de forma general la historia de nuestra legislación sobre esta materia y el tratamiento que se ha dado a dicho concepto a través del tiempo.

Encontramos como un primer concepto el que se contiene en la Ley de Marcas de Fábrica de 10. de enero de 1890, cuerpo legal independiente sobre la materia, estableciendo que: "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, encontramos en su artículo 10. lo que se reputa como marca "Es el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia."

Es importante destacar que en el paso de diez años entre una ley u otra encontramos ya sustanciales diferencias y que a mi juicio fueron en su tiempo producto de los propios requerimientos del desarrollo industrial y comercial de la época, el concepto vertido en la ley de 1903, es más específico, más descriptivo.

Igualmente la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928, nos aporta un concepto de marca el cual incorpora la intención de uso sobre una marca, es decir, no se requería que estuviera en uso la marca para solicitar su registro, como puede deducirse de los conceptos antes transcritos:

"La marca es el signo o medio material distintivo que está usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor, para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca."

Por cuanto se refiere a la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, debemos decir que la misma adoptó en su concepto de marca los elementos vertidos en la ley de 1928 .

Aunque no es punto de análisis en este estudio el determinar el por qué no se habían incorporado al concepto de marca las correspondientes a los servicios, debemos decir que el concepto, si así se puede denominar, que nos aporta la Ley de Inveniones y Marcas de 10 de febrero de 1976, incorpora esta modalidad:

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

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991, después de 15 años de vigencia de la Ley de Inveniones y Marcas y en respuesta a un nuevo contexto económico, a la inserción de México a un nuevo orden mundial, de intenso intercambio comercial, proporciona nuevos elementos de acción intentando responder también, a los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá.

El concepto de marca que incorpora la ley antes mencionada es el que a la letra se transcribe:

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

De las reformas producidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de agosto de 1994, ahora Ley de la Propiedad Industrial, el concepto de marca no varía en nada del que originalmente proponía la ley reformada.

El concepto que proporciona la ley vigente, si bien de menor dimensión a otros transcritos, incorpora, desde mi punto de vista, lo que en esencia efectivamente es una marca.

b) Concepto doctrinal de marca.

Habiéndose ya analizado el concepto de marca en nuestra legislación marcaria a través del tiempo, siempre se hace necesario el revisar los conceptos propuestos por nuestros máximos exponentes en esta materia, quienes dedican su tiempo al estudio del fenómeno de la Propiedad Industrial, en particular del Derecho de marcas, ya que es incuestionable que aquellos que están en constante contacto y estudio de esta materia pueden, como consecuencia de dicha actividad, advertir cambios de importancia en el comportamiento y aplicación del derecho, proponiendo consecuentemente nuevos conceptos o definiciones que pueden ser incorporados a la legislación aplicable.

He intentado destacar en este apartado conceptos propuestos por distintos autores de variados países y épocas que también nos permiten obtener una idea más clara de la apreciación que estos juristas destacados tienen sobre el objeto directo de nuestra materia a estudio.

El autor francés Yves Saint-Gal, divide su concepto, atendiendo a dos supuestos, el jurídico y el económico, y expresa que en el plano jurídico la marca puede ser definida,

como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de clientela. En tanto que en el plano económico puede ser definida como un signo que tiende a promocionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía. (2)

Alfonso Giambrocono, italiano, considera que la marca es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, (por ejemplo sobre los contenidos del mismo), que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio. (3)

El español C.E. Mascareñas señala que "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas". (4)

Como podemos observar no existe gran diferencia entre las definiciones antes expuestas, todas sientan sus bases en la necesaria distintividad de la marca.

2.- Funciones de la marca.

Es claro que el punto de partida en el terreno práctico del estudio de las marcas, es el análisis de sus funciones, ya que desde mi punto de vista es ahí donde objetivamente puede encontrarse la esencia misma de los signos distintivos.

Es también importante agregar, que si bien existe consenso entre los tratadistas sobre las funciones desde su perspectiva doctrinal también lo es el que existen algunas

(2).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 143.

(3).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 145.

(4).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 145.

críticas de dichas funciones ya que se considera que algunas de éstas han caído en desuso por la complejidad de las relaciones comerciales entre países, por la globalización. Independientemente de lo dicho, considero importante el conocer y analizar todas estas funciones para tener un panorama más claro sobre el tema del presente estudio.

a) Función de distinción.

Se expresa que esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. Martín Achard, al respecto establece que "La marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro del mismo género, ya sea que éste último lleve otra marca o que no lleve ninguna..." (5)

A este respecto también el autor Nava Negrete propone que es precisamente mediante la función distintiva que la marca constituye con una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar, y aumentar clientela, así también, como un objetivo mediano, garantiza la calidad constante (por oposición a la buena o mala calidad) de los productos o servicios, en la elección de los mismos.

b) Función de protección.

Aquí para iniciar, cabría transcribir el texto del razonamiento planteado por el Dr. David Rangel Medina ya que explica con toda precisión los alcances de esta función. Así pues el maestro Rangel Medina expresa "Desde el punto de vista del Titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y pueda controlar su difusión." (6)

(5).- Citado por Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A., México, 1960, p. 172.

(6).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 172.

Por otro lado debe resaltarse que esta función tiene un doble efecto, es decir, en primer término la ya comentada y en un segundo término, esta función de protección se extiende inclusive al público consumidor, ya que a través de la marca como lo explica Martín Achard "El comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no por que la marca indique siempre el nombre de éste último, sino por que facilita por lo menos sus pesquisas." (7)

Es pues la función de protección la que une los extremos de la relación típicamente comercial, ya que ambas partes, productor, comerciante y consumidor, pueden libremente concurrir en el mundo de las relaciones comerciales. Además, cabe en este punto, por ser atinado y válido el razonamiento del maestro Nava, al insistir que el aspecto social de la marca y en particular en el hecho de que todo debe encaminarse al beneficio colectivo y no a los afanes privatistas. Durante todo el tiempo de estudio de la carrera he tenido la oportunidad de desarrollarme en la práctica de esta materia y puedo concluir que al igual que la función de distintividad, la de protección, tiene la misma importancia, ya que esta función integra los dos aspectos fundamentales del fin último de las marcas; evitar la competencia desleal entre productores y comerciantes y no generar confusión en el público consumidor. La función de protección permite pues ese transitar de ambos extremos de la relación comercial con una más o menos garantía de seguridad.

c) Función de procedencia y origen.

Es ésta, quizás una de las funciones más controvertidas en la actualidad, ya que depende necesariamente del desarrollo del mundo, de sus comunicaciones, en todos sus ámbitos, publicidad, el comercio propiamente dicho, y el consumidor. Todos estos elementos al confluir, traen como consecuencia que esta función provoque ciertas dudas sobre su justificación en la eficacia de las marcas.

(7).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 172.

Independientemente de lo anterior consideramos, al igual que los autores consultados, que esta función como las ya analizadas, son las que estructuran la columna vertebral de las marcas.

No cabe igualmente duda que existen razonamientos profundos que lúcidamente expresan la razón de la vigencia de la función de procedencia y otros que también, desde un punto de vista pragmático, desvirtúan la posición de defensa, por lo que consideramos justificado el analizar las principales posturas al respecto y de ahí, intentar, conscientes de nuestras limitaciones, el proponer una conclusión.

Para el Dr. Rangel Medina esta función es "La esencial finalidad de la marca en el concepto básico legal de la misma en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos."⁽⁸⁾

Asimismo sostiene el maestro Rangel Medina "La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía."⁽⁹⁾

Una opinión que presenta Aine, respecto de este asunto, es que el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del productos y explica esto, en que a las partes involucradas en la relación comercial producto-consumidor, por parte del comerciante o fabricante porque con ese hecho tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a la fabricación de sus productos y por parte del consumidor porque tiene la certeza de que el producto adquirido es de la calidad deseada.

Por otro lado y si hacemos un alto en el aspecto histórico de la función de

(8).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 173.

(9).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 173.

procedencia encontramos más elementos para su análisis. Así pues encontramos que el empleo de las marcas se constreñía, en la edad antigua al identificar la persona del productor o artista, más que el producto o mercancía.

En la edad media, como consecuencia del desarrollo industrial y comercial de la época, tienen gran desarrollo también las marcas de los comerciantes, con lo cual se obtenía un relación más equilibrada entre productor y producto, designándose la procedencia u origen de la mercancía.

A juicio del autor Nava Negrete esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, como la función esencial y fundamental de las marcas.

El análisis hasta aquí llevado a cabo, nos permite en un primer término pensar en el tiempo en que se desarrollan los planteamientos y juicios vertidos, no queremos decir que necesariamente se coincide con la tendencia actual de la ineficacia de la función de origen, pero sí debe reconocerse que en la actualidad, factores propios de la economía, de las relaciones comerciales hacen modificarse las estructuras jurídicas que a su vez modifican la naturaleza jurídica de ciertos modelos y se adoptan nuevos criterios.

Alois Troller expresa sobre la función de origen "Es verdad que cuando una marca se empieza a usar, debe como regla, ser sostenida por la reputación del negocio al que pertenece. Entonces todavía no es capaz de garantizar por sí misma la mercancía, ni dar al consumidor, independientemente de la firma, una noción acerca de la calidad de los productos experimentados por él mismo u obtenidos a través de una tercera persona. Pero los innumerables ejemplos de marcas notoriamente conocidas, las cuales traen a la

mente del consumidor la calidad y tipo de mercancías, sin conocer el negocio que proporciona tales productos, son el mejor apoyo para el punto de vista que excluye de la función de las marcas la designación del negocio." (10)

Por otro lado los autores de la doctrina italiana y alemana principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares pero en cuanto provienen de determinada empresa.

Nava Negrete, nos ilustra sobre la gran cantidad de autores que apoyan esta teoría y que expresan "... en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir, aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa, o fabricante, o comerciante, o sea su origen o procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan con la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal suerte, que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano si el consumidor responderá favorablemente o negativamente, y en ocasiones le interesa, al menos en cierto tiempo, no darse a conocer por no caer en el descrédito en el supuesto fracaso ... lo que interesa es acreditar el producto con determinado signo distintivo, fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancía así denominada ... la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el mercado por determinada empresa aun cuando esto último pueda suceder ... el incremento considerable de la comercialización de los productos y de la prestación de servicios ... en los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a restarle importancia a la función de procedencia y origen de la marca." (11)

Nos hemos permitido transcribir lo anterior que resume lo que es la tendencia

(10).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 174.

(11).- Nava Negrete, ob. cit., p. 152.

contraria a la función de procedencia, y con la que podrá estarse de acuerdo o no, pero que de lo expuesto es necesario a nuestro juicio hacer algunas reflexiones.

Así, sirva de base la opinión del Dr. Rangel Medina sobre la tesis expuesta por Aloin Troller "Si bien es cierto que cuando son notoriamente conocidas, las marcas pueden o no cumplir dicha función, también lo es que antes de ser usada, o en la primera época de su explotación, requiere, como lo asienta el mismo autor, de la reputación del negocio al que pertenecen." (12)

Además de la muy clara exposición del Dr. Rangel Medina, consideramos oportuno advertir que las posiciones críticas de la función de origen o procedencia son extremosas ya que el aventurarse en manifestar que los comerciantes o productores utilizan la marca para en un primer término mantenerse en el anonimato por el riesgo de la no aceptación de sus productos, es desde nuestro punto de vista restarle importancia al consumidor y a la estructura legal que se tiene para la protección de sus derechos.

No creo que exista cuando menos en el mercado mexicano y aun en estos días, productos que ostenten marcas que no lleven indicaciones sobre la procedencia del producto, ya que sino por la ley marcaría, otras legislaciones sí obligan al comerciante a este tipo de indicaciones.

Por otro lado no puede dejarse de reconocer que el público consumidor independientemente del avasallamiento de productos y servicios, discrimina aquellos que no son de su gusto y calidad requeridos, por lo que la sanción que aplica el consumidor no es al producto, es al productor, al comerciante, cuando desestima un producto, y asimismo debe estar garantizado, el consumidor, de que el producto que adquiere es aquel que precisamente desea y no otro aún cuando ostente el mismo signo distintivo, y esto es así reconocido por nuestra legislación, al implementar todo un sistema de

(12).- Rangel Medina, ob. cit., p. 175.

protección y de coacción en contra de la usurpación de signos distintivos debidamente registrados, con lo que se evita, se quiera o no, que el consumidor confunda el origen del producto y que aquel que usa la marca que no le corresponde, en primer lugar se haga de un prestigio que tampoco le corresponde y que pueda en segundo término desprestigiar a la marca legítima.

Es muy importante establecer que esto no sólo se alcanza con la función de protección de la marca sino que requiere además, necesariamente, de la función de procedencia.

e) Función de garantía de calidad.

Existe entre los tratadistas de la materia que ahora nos ocupa, unidad en el razonamiento de que, la función de garantía o de garantía de calidad, ha tenido gran actualización como parte del desarrollo propiamente dicho de las relaciones comerciales, tanto de forma local como a nivel internacional, ya que se expresa que la función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad es uno de los objetivos que persigue la marca.

Otros Autores citados en las obras consultadas, atribuyen a Martín Achard la imposición de la denominación de garantía de calidad explicando que "El público consumidor está habituado a comparar ciertos productos, a recibir mercancías de naturaleza especial, de valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que esta garantía se basa en el uso y la experiencia y no sobre la ley, lo cual jamás obliga a un productor a la misma calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante."⁽¹³⁾

(13).- Rangel Medina, ob. cit., p. 177.

Otros autores atribuyen a esta función el doble aspecto de protección y por lo que atribuyen a esta función el nombre de función social. Así por ejemplo, autores como Remella manifiestan que "La garantía que produce la marca ... no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor, que puede por lo tanto, escoger entre mercancías semejantes la que más le agrada ... y también en provecho del público en general, en relación sobre todo, con la higiene pública ..." (14)

El Autor finaliza diciendo que por esto se explican y justifican las sanciones establecidas por violaciones a los signos distintivos y demostrar en consecuencia de las anteriores consideraciones que la institución de la marca rebasa el aspecto puramente privado trasladándose a ser de alguna forma una institución de orden público.

Como paréntesis, aquí podemos rescatar otra hipótesis respecto de la ubicación del derecho marcario en el universo del derecho, y de lo que se concluye que no es por simple ubicación sino por su importancia que el derecho de marcas trasciende ambas esferas, y en nuestro entender justifica su autonomía de cualquier otra rama del derecho, y que se nutre tanto del derecho público como del privado.

Regresando al tema, autores como el maestro Nava Negrete, explican que "Existe una plena inconsistencia jurídica, del mencionado objetivo, inconsistencia que se presenta en el lanzamiento del producto; el fabricante o comerciante mediante la publicidad o propaganda hacen incesante y penetrante la atracción del signo marcario entre el público, trayendo como consecuencia que se adquiera, por lo general irracionalmente el producto o servicio de tal marca, sin que le interese la calidad o precio de los mismos". (15)

Respecto de la consideración del autor Nava, es prudente hacer dos

(14).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 177.

(15).- Nava Negrete, ob. cit., p. 154.

observaciones. En primer lugar y como primera razón para que fuera válida la hipótesis planteada, esto podría ser consecuencia de una crisis económica, escasez de productos de primera necesidad (vestido, calzado, comida, etc.), en la cual el consumidor no puede optar sino simplemente para satisfacer sus necesidades más apremiantes con aquellos productos que se tenga para ese efecto, y sí, no importa el precio ni la calidad, pero el supuesto no hace a nuestro juicio verdad plena, o una regla definitiva.

Un segundo elemento a considerar, es que el público consumidor no discierne en el precio o calidad del producto que adquiere. Hay que reconocer el origen o procedencia del producto y considerar que el mismo garantiza la calidad buscada. No considero que este efecto se presente en un producto con marca por primera vez colocado en el mercado.

Lo anterior, refuerza la idea de que el productor debe primero generarse un lugar en el mercado, es decir, distinguirse de aquellos que giran en torno de su producto.

Por otro lado, el maestro Nava a efecto de cimentar aún más su razonamiento expresa que, en ocasiones, un mismo producto o servicio es fabricado o prestado por varios fabricantes o comerciantes, al concedérseles licencia de uso por el titular de la marca que los distingue y por lo regular trae consigo la diversificación de calidad.

Con respecto a lo anterior, nos permitimos igualmente disentir, ya que aunque de hecho lo expuesto por el autor Nava es factible, no puede dejarse de lado que la propia ley de la materia intenta evitar estas situaciones, ya que uno de los compromisos adquiridos por él o los licenciarios es el mantener la calidad que imprime a sus productos el titular de la marca, ya que en caso contrario la licencia de uso puede darse por terminada.

Asimismo, la propia ley establece como causal de nulidad de un registro marcario el que el titular especule con el precio y calidad de sus productos y servicios.

Independientemente de que en el terreno práctico sea por parte de la autoridad validar esta función de garantía, no puede negarse que todos los esfuerzos van encaminados a ese fin. Por otro lado, consideramos que también debe darse crédito de análisis y razonamiento al consumidor, en pocas palabras, podrá caer una vez no dos, lo que obligará al productor y comerciante a no intentar abusar de la confianza o de la supuesta ignorancia del consumidor.

3.- Conceptos del Derecho marcario.

Considero que todo estudio que pretende resaltar un tema en particular o advertir y destacar su importancia como en este caso el Derecho marcario, es importante dejar asentado con claridad un concepto que nos dé un punto de partida en el entendimiento de los fenómenos que se presentan en torno de la materia a estudio.

Salvo en el caso del Dr. David Rangel Medina no encontramos en las obras consultadas, un concepto de Derecho marcario. El maestro Rangel Medina nos proporciona un razonamiento que concluye con un concepto de Derecho marcario que comprende a mi juicio, todos los elementos que involucran la regulación de los signos distintivos en todas sus modalidades.

Se considera que "El estudio serio de dicho signo distintivo (la marca) ya no puede emprenderse a la hora actual, sino de acuerdo con un método científico basado en principios generales, reglas peculiares y orientaciones específicas, trazados, reunidos y uniformados por la doctrina y la jurisprudencia". (16)

Lo anterior proporciona la base del concepto que el maestro Rangel Medina propone para el Derecho marcario y el cual es del tenor literal siguiente "El conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el estado regula los derechos de la Propiedad

(16)- Rangel Medina, ob. cit., p. 114.

Industrial sobre los signos distintivos de mercancías.”(17)

El concepto antes transcrito agrupa los elementos esenciales del Derecho marcario como ya se dijo, pero además, éstos son susceptibles de individualizarse para efecto de un primer acercamiento y confirmación con los temas que en capítulos posteriores se tratarán, pero que cabría puntualizar, que es factible añadir a tan claro concepto los servicios como susceptibles de ser identificados con una marca o signo distintivo, esto es posible ya que en la actualidad de conformidad con la legislación de la materia, es factible dicha protección en tanto que en los años sesentas y al amparo de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, dicha protección no era posible.

Como comentamos líneas arriba, el concepto de Derecho marcario nos permite observar los elementos esenciales de dicha materia y que desde mi punto de vista, se encuentran divididos en tres elementos principales:

1.- Normas Jurídicas.- Ya que sin éstas no podría hablarse de forma alguna de Derecho marcario, ya que la esencia misma de la materia es la de contener un conjunto de normas agrupadas en una ley como lo es ahora la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

2.- Derechos de Propiedad Industrial.- Entendidos como bienes cuya esencia especial permitan que sean apropiables, y por otro lado "entendidos como una regulación jurídica del juego de competencia entre los productores ...".(18)

Cabría agregar a lo anterior a los comerciantes y prestadores de servicios, atendiendo a la regulación que prevalece en la actualidad y cuya finalidad es la de garantizar el ejercicio de estos derechos con acciones tendientes a erradicar la

(17).- Rangel Medina, ob. cit. p. 114.

(18).- Rangel Medina, ob. cit., p. 114.

competencia desleal y la usurpación o invasión de estos derechos.

3.- Signos distintivos.- Atendiendo al hecho de que los signos distintivos y el conjunto de normas que los regulan conforman una rama de la Propiedad Industrial, aquéllos se consideran como "prerrogativas industriales que aseguran a su titular frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo". (19)

Encontramos que dichas prerrogativas se dividen en dos grandes rubros, **a)** creaciones nuevas y **b)** signos distintivos. Con relación a los señalados en primer término y por no ser objeto de este análisis, baste señalar que se refieren a las invenciones en sus distintas modalidades.

Los signos distintivos "... tienden a establecer relaciones de hechos ventajosas; son utilizadas con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público ..." (20), se hacen consistir dichos signos distintivos en: las marcas, el nombre comercial, el aviso comercial y las denominaciones de origen.

Así como se les denomina prerrogativas industriales de productores y comerciantes, otros autores como el maestro Mantilla Molina les atribuyen el carácter de elementos de una negociación mercantil, como parte de la denominada Propiedad Industrial.

Cabe finalmente adoptar, lógica y consecuentemente para el Derecho marcario los fundamentos del derecho de Propiedad Industrial que nos da a conocer el Dr. David Rangel Medina en su obra y que son extraídos de la Filosofía del Derecho:

(19).- Rangel Medina, ob. cit., p. 154.

(20).- Nava Negrete, ob. cit., p. 161.

I) Orden Interno.- Porque el orden es el primer valor social que ha sido procurado ... es conforme a la buena política de la economía y del comercio que los signos que sirven para distinguir una cosa no puedan ser usurpados por otra.

Este propósito tiene un doble objetivo, el proteger al industrial y al comerciante titular de derechos de Propiedad Industrial de una acción de usurpación, y al público consumidor de una confusión en la elección del producto o servicio.

M) Justicia.- Porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no puedan emplear por ejemplo la marca de otro, ya que los objetos que se vendieran bajo esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el mismo valor.

III) Progreso.- Como el fin de cualquier sociedad tiende a obtener un bienestar general cuya obtención se hace factible con el desarrollo armónico de la actividad humana en todos sus órdenes.

a) Ubicación del Derecho marcario en el universo del Derecho.

Al llegar a esta etapa del presente estudio es necesario reflexionar que, con lo hasta aquí expuesto, el Derecho marcario pareciera difícil de ubicar en el contexto de una de las ramas en que tradicionalmente se ha dividido a la Ciencia del Derecho.

Esta necesaria determinación y ubicación de una rama del derecho en cualquiera de sus dos grandes divisiones tiende como objetivo principal el satisfacer una necesidad primordialmente académica. Esta conclusión no es de forma alguna aventurada, ya que después de consultar bibliografía diversa sobre el tema que ahora nos ocupa, se puede concluir que no existe teoría que justifique o unifique criterios, en primer lugar sobre la propia división del Derecho, y en un segundo plano la ubicación del Derecho marcario dentro de cualquiera de los dos grandes apartados del Derecho.

Independientemente de lo anterior, considero que el ejercicio de investigación en el presente trabajo para ubicar al Derecho marcario en el contexto de la Ciencia del Derecho, es válido, ya que esto permitirá entender más objetivamente esta materia.

La división en primera instancia, es difícil, ya que desde mi punto de vista el Derecho, es único, sea cual sea el punto de partida para su análisis, tiene un fin universal, regular la conducta humana. No es la intención, desde luego, el querer concluir que no es válida la división del Derecho, principalmente en público y privado ya que la misma tiene su razón de ser y así ha sido siempre.

La división clásica del derecho data del Derecho romano con Ulpiano en sus conclusiones "Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem". El Derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana; el Derecho privado es el que atañe a la utilidad de los particulares.

Existen diversas teorías que versan sobre la división del Derecho público y privado, y de las cuales se incluirán en el presente trabajo las que a mi juicio destacan más fundamentamente la validez de esta división.

Teoría del interés en juego.- Esta teoría sostiene que las normas del Derecho público, son aquellas que corresponden al interés colectivo en tanto que las normas del Derecho privado corresponden al interés particular.

La gran mayoría de los tratadistas consultados coinciden en que esta teoría es vaga e imprecisa, ya que como hemos comentado existen una gran cantidad de circunstancias que nos muestran la entremezcla de los intereses colectivos y particulares, y es pues que la división no puede ser tan simple.

Teoría de la naturaleza de la relación.- Esta teoría justifica la división con base en la posición y participación de las partes involucradas en la relación, es decir que,

"Fundamenta tal distinción, en la naturaleza de la relación jurídica que es lo que sirve de fundamento para distinguir el Derecho público del Derecho privado, es decir, no debe buscarse en la índole de los intereses protegidos, sino en la naturaleza de las relaciones que las normas de aquellas establecen." (21)

De lo anterior se desprende que las relaciones del derecho privado son de coordinación entre sujetos de igual categoría, se encuentran en un mismo plano de igualdad, ya sea entre particulares o bien entre el particular y el Estado cuando éste actúa fuera de su esfera de autoridad, de poder soberano.

El tratadista Marcel Planiol para explicar la división del Derecho manifiesta que "El Derecho público reglamenta los actos de las personas que obran en interés general, en virtud de una delegación directa y mediata del soberano; el Derecho privado reglamenta los actos que los particulares realizan en su propio nombre y por sus intereses individuales." (22)

Por último, cabe destacar la aportación que sobre este tema hace el Dr. Miguel Acosta Romero, renombrado tratadista y estudioso del Derecho administrativo que como comentaremos más adelante, algunos autores ubican al Derecho de las marcas dentro de esta rama del derecho. El maestro Acosta Romero sostiene sobre la división del Derecho que "... es el conjunto de normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus fines cuando intervenga en relaciones con particulares con el carácter de autoridad se entenderá Derecho público ... El Derecho privado será el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares y aquellas en las que el Estado intervenga y en las que no haga uso de su carácter de autoridad, sin que por ello pierda su carácter éste

(21).- García Maynez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México, 1977, p. 134.

(22).- Planiol Marcel, Tratado Elemental de Derecho Civil, Editorial Cajica, Torno I, 1. Pusele, Pue., p. 32.

de público." (23)

Considerando que el concepto que nos aporta mayores elementos de entendimiento es el propuesto por el maestro Acosta Romero, ya que proporciona al estudiante los elementos esenciales para comprender con mayor claridad el por qué debe aceptarse una división del Derecho.

Partiendo de la base de la división del Derecho y a la luz de la materia que ahora nos ocupa, nos encontramos en la disyuntiva de ubicar al Derecho marcario dentro de algunas de las dos grandes divisiones del Derecho, y esto no se antoja fácil ya que los propios elementos que constituyen al Derecho de marcas no facilitan su ubicación.

En un afán de encontrar una línea que permita ilustrar la ubicación del Derecho marcario, consideramos oportuno partir de lo que al respecto han planteado los más reconocidos Tratadistas de la materia.

De las primeras lecturas podemos confirmar que efectivamente no existe una precisión absoluta de la ubicación del Derecho marcario, así por ejemplo, el maestro Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas", manifiesta que la existencia de corrientes adversas o contrarias unas de otras como las que sostienen Ferrara, Ramella y Georges de Ro, quienes afirman que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también resaltan de forma importante el que el interés público se manifiesta en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación o usurpación de las marcas.

Posición totalmente contraria encontramos en las tesis sustentadas por Pallares, De Pina y Rojina Villegas, quienes de forma absoluta se manifiestan por qué "El Derecho

(23).- Acosta Romero Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1983, p. 14.

de las marcas está enmarcado dentro del Derecho público, en particular en el Derecho administrativo." (24)

Sobre este mismo tema el Autor Breuer Moreno estima que en el caso de la Ley de Marcas Argentina, ésta no es de orden público y sustenta dicha tesis en el argumento de que "sólo lo sería (de orden público), si se llegara a declarar que el uso y registro de marca es obligatorio y se demuestre palmarmente que tal obligación es necesaria para la organización y subsistencia del Estado." (25)

En contraposición encontramos tratadistas argentinos que sostienen la postura de ubicar al Derecho marcario dentro del Derecho público, y así lo demuestra la siguiente tesis "La ley, es de indudable orden público, ya que contempla en primer término el interés social que el Estado representa y personifica tutelando los intereses del consumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos de su preferencia, por lo que se vale de la marca que en tales condiciones igualmente constituye institución de orden público." (26)

El maestro Pallares establecía "Los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, deben registrarse según lo dice la fracción XIII del artículo 21 (C.C. de 84)... y no siendo acto mercantil la adquisición de una patente ni la de una marca de fábrica, sino simplemente un acto del orden administrativo que no entraña acto civil ...". (27)

El maestro Rojina Villegas expresa que "En el Derecho administrativo se han reconocido por las leyes especiales otros derechos reales de naturaleza semejante,

(24).- Citado por Neiva Negrete, ob. cit., p. 122.

(25).- Citado por Neiva Negrete, ob. cit., p. 122.

(26).- Citado por Neiva Negrete, ob. cit., p. 122.

(27).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 115.

sobre las marcas de fábrica y sobre los nombres comerciales, también se reglamenta el derecho del inventor." (28)

Igualmente el maestro de Pina, apoya como ya hemos dejado establecido el que efectivamente el derecho de las marcas se ubica dentro del Derecho público al aseverar que "El estudio de la Propiedad Industrial corresponde al Derecho administrativo y no al Derecho civil ..." (29); y justifica que el Derecho marcario sea rozado por el Derecho privado, simplemente en atención a su calidad de propiedad especial "La Propiedad Industrial es una forma o modalidad de la Propiedad Intelectual y como está una propiedad más entre las propiedades especiales." (30)

Otros autores han adoptado una posición ecléctica, ya que hacen confluir en el Derecho marcario matices de Derecho público y privado, es decir, se trata de un Derecho mixto, posición que es más cercana en mi opinión a las condiciones actuales del Derecho marcario, respecto de aquella en que se desarrollaron las tesis antes expuestas, aunque debe reconocerse que autores como el indiscutible mercantilista, maestro Jorge Barrera Graf, ya advertía, al desarrollar el tema de la relación del Derecho mercantil con el Derecho administrativo que "La creciente tendencia intervencionista en la vida económica del Estado contemporáneo, que tiene como finalidad preferente la subordinación del interés privado al colectivo y que mira a proteger a éste contra excesos de los particulares, plantea cada vez más claramente el fenómeno de la publicidad del Derecho mercantil, es decir, la conversión de normas de derecho privado en preceptos de orden público y en ocasiones, de derecho público." (31)

La dualidad antes planteada o esta convergencia de ambos continentes del

(28).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 115.

(29).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 115.

(30).- Citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 115.

(31).- Barrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México, 1957, p. 210.

Derecho, por cuanto al Derecho marcario se refiere, se mantiene vigente, es decir, no se dejan de reconocer, sea de la posición de que se parta, rasgos de orden público o privado en la materia, y así lo demuestra la conclusión a que llega el maestro Justo Nava Negrete, al referirse a la legislación sobre las marcas "... se encuentra enmarcada en el Derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de Inveniones y Marcas establece en su artículo 2o. que "Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social..." el estado personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de ahí entonces que se dicen normas tendientes a proteger este derecho y a reprender la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas." (32)

De todo lo anterior, considero se debe concluir lo que al inicio de este apartado se manifestaba, no hay una clara postura que nos haga comprometernos a ubicar el Derecho de marcas, en el ámbito del Derecho público o privado, pero sí podemos comprometer y someter una opinión sustentada en la reflexión que sobre el particular el Dr. Rangel Medina, llevó a cabo hace tiempo atrás "... como consecuencia de esa administrativización del Derecho mercantil, origina su fragmentación en una serie de disciplinas distintas como el Derecho bancario ... no puede negarse la existencia de una disciplina desmembrada del Derecho administrativo y cuya estructuración bajo el rótulo de derecho marcario nos hemos propuesto realizar." (33)

En la actualidad cobra presencia el anterior razonamiento, porque no es posible negar que las relaciones que acercan al mundo estrechamente son del orden mercantil y son éstas las que provocan los cambios en todas las estructuras, las del orden jurídico inclusive.

(32).- Nava Negrete, ob. cit., p. 122.

(33).- Rangel Medina, ob. cit., p. 117.

b) Breves comentarios sobre las teorías que justifican la existencia del Derecho marcario.

Además de intentar de alguna forma ubicar el Derecho marcario dentro del universo teórico de la ciencia, debemos, por así ser conveniente, analizar de forma breve aquellas teorías que han desarrollado diversos tratadistas del tema con las cuales se justifica la existencia de nuestra materia. Este planteamiento adquiere mayor relevancia si partimos de la base de que el objetivo del presente trabajo es el resaltar la importancia del Derecho marcario en el actual contexto .

Después de revisar la bibliografía disponible para esta materia, encontramos que el maestro Justo Nava Negrete en su obra, es quien con mayor capacidad de síntesis nos expone con claridad las más destacadas teorías que se han desarrollado a este respecto.

Teoría del Derecho de la Propiedad.-Esta teoría encuentra su origen en la mitad del siglo XIX, donde autores como el francés Gastambide citado por el autor Nava Negrete explicaba que "... una etiqueta, envoltorio, caja, placa de coche y en general toda indicación exterior que podía ser separada de la mercancía y transportada a otro objeto sin ruptura o destrucción, no debía ser considerada como marca propiamente dicha, es decir, entre la marca y la mercancía que identificaba, había una estrecha e indisoluble relación jurídica, formando un sólo cuerpo, y quien la usurpaba era castigado de falsario...". (34)

Más adelante el autor Breuer Moreno, respecto del planteamiento antes enunciado manifestaban otra idea al considerar que "No tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de la mano del titular de la marca ... El titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las

(34).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 123.

marcas son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y como que el adquirir los productos marcados no implica el adquirir el derecho sobre la marca."

(35)

El debate se centraba en la autonomía propia de la marca o su inseparable relación con el producto que identifica.

Mario Rotondi al respecto señala que "el derecho al uso exclusivo de la marca, no es un derecho autónomo, siendo esta cuestión debatida e indefinible en cuanto a su naturaleza teniendo por objeto la marca en cuanto tal; tampoco la naturaleza de la marca la constituye el que se tenga como accesorio del derecho al producto, en virtud de que el derecho a la marca no se transfiere juntamente con el producto que lleva la marca." (36)

Otros autores, como Albert Llavane y Jan Jacks Burt, intentando, desde mi punto de vista, el encontrar la independencia de la marca y el derecho a ésta, expresan en su momento que "La validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica." (37)

Como podemos observar, existen mayores elementos que nos permiten asegurar que la marca y su derecho es efectivamente independiente, y esta conclusión cobra fuerza por el reconocimiento de la licitud de la marca independientemente de la licitud del producto, es decir, la licitud del producto no determina la licitud de la marca.

Por otro lado se considera que esto encuentra su cimiento en el hecho de la existencia y reconocimiento de las marcas que amparan servicios, es decir, aquellos signos distintivos que no necesariamente están estampados en algún producto determinado, sino que identifica una actividad humana que es solicitada por otra

(35).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 123.

(36).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 123.

(37).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 123.

persona, y que independientemente de esto, es esta actividad totalmente identificable con una marca.

A mayor abundamiento y como lo expresa el maestro Nava Negrete, "... además dicha regla o principio es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislación sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967, en el artículo siete que dispone: La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede en ningún caso ser obstáculo para el registro de la marca." (38)

Esta teoría de la propiedad siguió desarrollándose y autores como Pouffier, Alart, Brun y Chenevard sostuvieron que "La propiedad de la marca era esencialmente relativa, es decir, que aquel que la posee no la disfruta privativamente sino en lo que atañe a ciertas personas sus competidores." (39)

Como puede observarse los tratadistas de la época estudian en lo individual las características del derecho de propiedad de la marca, es decir, se le reconoce éste cualidad a la marca, aún cuando no se logra en su totalidad otorgarle este sentido de propiedad.

Otros autores como Ferrara y Cesar Vivante señalan al respecto que se está en presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta. Labor que por su parte indica, que si bien es cierto la propiedad que se tiene sobre la marca es relativa, puesto que existe solamente para la explotación del producto, en vista del cual la marca fue puesta y que cualquiera otra persona podrá adoptar la misma marca para un producto diferente, agrega que en los límites que le asignen al acto de depósito el derecho a la marca es un bien directo, absoluto y exclusivo, y constituye una propiedad accesoria y de garantía,

(38).- Nava Negrete, ob. cit., p. 124.

(39).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 124.

siendo completa, mobiliaria e incorporal sobre un derecho.

En contra corriente a lo expuesto en párrafos anteriores diversos tratadistas expresan que "El derecho a la marca ni es un derecho perpetuo ni es susceptible de apropiación por sí, ya que se trata de una cosa inmateria!"⁽⁴⁰⁾. En este mismo sentido el autor Martín Achard manifiesta que el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinario y por tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa material sobre la cual se puede ejercer un derecho real."⁽⁴¹⁾

Es importante el marcar un punto de referencia entre la época en que se proponían esos razonamientos sobre el derecho a la marca o su cualidad de derecho de propiedad, y el momento en que esto se escribe, ya que, si bien es cierto que el derecho de propiedad a las marcas tiene ciertos límites, no significa que éste demerite este sentido del derecho a las marcas; además existen en la actualidad diversas marcas que extienden su exclusividad a productos y servicios diversos de los que en origen habrían sido amparados con la marca; por citar un ejemplo: las marcas notoriamente conocidas.

Por otro lado no debemos dejar de reconocer que como consecuencia de los vertiginosos cambios en las relaciones comerciales, y en los afanes de competencia se tienda a objetivizar y recrudescer más esta última, es decir, ha de llevarla al terreno de los hechos y esto afecta concretamente al derecho de las marcas, ya que en estos tiempos las legislaciones tienden a obligar al titular de una marca a usar ésta en los productos o servicios que efectivamente comercializa o presta. En otras palabras, pareciera que se confirman las afirmaciones vertidas por Ferrara y Cesar Vivante ya que el ejercicio del derecho se limita cada vez más, pero insistimos, esto no significa que pierda su carácter de apropiable y de un ejercicio total dentro de sus limitaciones de su derecho de

(40).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 125.

(41).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 125.

propiedad.

El maestro Nava Negrete expresa su opinión y conclusión sobre esta teoría diciendo que "El derecho sobre las marcas podrá considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho a usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto la protección concedida por el estado, es decir, con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca." (42)

Teoría de la Propiedad Intelectual.- Es Edmund Picard, según se desprende de las fuentes consultadas, quien dio nacimiento a la Ley belga sobre los derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales.

Picard en su teoría, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

a.- Un Titular (Sujeto, elemento activo)

b.- Objeto (las cosas, elemento pasivo) "... cuerpo sobre los cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente compuesto (cuerpo, tierra, mar, aire y sus componentes) todos estos componentes pueden ser aprovechados por el hombre..." (43)

Este medio ambiente se compone: 1o.- del desarrollo personal propio... 2.- de los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros) 3.- de las cosas materiales (stricto sensu) 4o.- de las concepciones mentales (los pensamientos, conceptos, creaciones), las

(42).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 125.

(43).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 126.

invenciones consideradas independientemente de su realización material, las obras literarias o artísticas, las combinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos, la enseña, etc...

c.- Una relación entre el sujeto y el objeto...

ch.- La protección o coerción jurídica...

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y también tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles excepto el objeto.

Picard señala en términos generales a este respecto que, las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías: la división tripartita que data de los romanos:

- derechos personales,
- derechos obligacionales y
- derechos reales.

Este autor proponía se adicionara una cuarta categoría la cual hacía consistir en: **derechos intelectuales** (patentes, marcas y derechos de autor).

Expresaba que anteriormente los derechos intelectuales se incluían dentro de los derechos reales a efecto de respetar la división romana, pero los problemas inician al

intentar explicar los derechos intelectuales, con los principios de los derechos reales, lo que provoca grandes conflictos y malos entendidos; consecuentemente se requiere un régimen independiente para los derechos intelectuales.

Como toda teoría, la de Picard, encontró críticas como la esgrimida por Georges de Ro quien consideraba que la teoría de Picard sólo examina la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. Georges de Ro expresa que la idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en el cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo por aquéllos por los que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones.

Continúa debatiendo Ro al manifestar que el llamar "derechos intelectuales" es incorrecto e inexacto "pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera al derecho de las marcas, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo el mundo se puede imaginar y formar; ... que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de los esfuerzos intelectuales..." (44)

Aun cuando en términos generales existe un consenso, se aprueba que el derecho de las marcas no puede asociarse a un derecho intelectual por no ser precisamente obra del pensamiento. Cabría trasladarse a la actualidad y ubicarse en la acérrima competencia comercial; en la guerra por posesionarse mejor en un mercado determinado, captar mayor clientela. Dentro de los elementos presupuestos para llegar a tan preciado objetivo, se encuentra, desde mi punto de vista, la creación de una marca lo suficientemente atractiva, distintiva, que permita que un producto determinado se diferencie de todos aquellos iguales o similares que se encuentren en el mercado.

(44).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 129.

En síntesis, considero que las marcas en sí mismas y en las condiciones actuales del mundo y su comercio, son producto de la inventiva de aquellos que tienen encomendada esa función, es decir, de aquellos profesionales que en el ejercicio de su actividad deben dar a determinado producto o servicio un ámbito de identificación para sus consumidores.

Considero que no podemos estancarnos en reflexiones llevadas a cabo hace ya casi un siglo, época en que desde mi punto de vista se iniciaba el vertiginoso despegue del uso de las marcas, consecuencia insisto, de la compleja estructuración de las relaciones comerciales y que se genera también por la ya comentada competencia en el mercado, y que cada vez se hace más compleja, más penetrante y ahí siempre estará un signo distintivo, una marca.

Teoría del derecho de la personalidad.- Uno de los más importantes expositores de esta teoría es el autor Alemán Kohler, teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad.

"La marca es un signo distintivo de la persona que fabrica la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad." (45)

Para este autor las relaciones entre la marca y la persona son relaciones de derecho personal.

"La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía ... por lo tanto el derecho a la marca no es disociable de la persona." (46)

(45).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 129.

(46).- Citado por Neva Negrete, ob. cit., p. 130.

Quienes aceptaban esta teoría sostenían que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se separa del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal.

Continuando con esta idea, el autor italiano Agustín Ramella afirma que el "Fundamento de la protección de la marca se deduce del derecho de la personalidad y que la marca sirve de una contraseña material de procedencia de ciertos productos de un determinado industrial, pero como un distintivo de su individualidad, en cuanto ésta se aplica a la producción o tráfico de mercancías, por lo que entonces se asegura la misma protección del nombre." (47)

Críticos de esta teoría existen en gran cantidad, ya que finalmente no se encuentra a nuestro juicio cabal sustento a la misma, así por ejemplo Martín Achard se acerca a la crítica expresando de forma sencilla, pero analítica que "Si el derecho a la marca es un derecho personal, individual, no podría cederse entre vivos o por causa de muerte..."(48) Kohler defendía su postura diciendo que esto es simplemente una excepción que confirma la regla de intransmisibilidad.

Otros autores como Gaetano Finochiaro señalan a aquellos que apoyan esta teoría en análisis y que justifica la misma con el uso ilícito de la marca "... que la usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio de su situación económica por él creada, la ofensa directa no a la persona sino a su patrimonio." (49)

Finalmente autores como Pascual Di Guglielmo aseveran que "La naturaleza por lo general anónima de los signos distintivos, la distancia de los centros de producción y el

(47).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 130.

(48).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 130.

(49).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 131.

acceso al mercado de mercancías exteriormente uniforme, impiden casi siempre conocer al titular del establecimiento que las elabora e inexistente el vínculo que las une al fabricante, el hecho de que la falsificación lesione a veces la reputación de quienes bajo determinados signos han acreditado sus productos, no basta para caracterizar a la institución, pues, de ser así, habría que admitir que todo ataque aún derecho subjetivo repercute con igual intensidad, en el sujeto a que pertenece." (50)

En mi opinión esta teoría era poco afortunada ya que se llega a extremos injustificados que inhabilitan la realidad de la marca desde su aspecto jurídico, al otorgarle dimensiones que no le corresponden y como bien dice el autor Nava Negrete "Es absurdo sostener que éstas (las marcas) carecen de valor pecuniario, sean intransmisibles, irrenunciables, imprescriptibles ... como lo son los derechos de la personalidad." (51)

Lo que se puede rescatar de esta teoría, es que efectivamente una de las funciones más trascendentes de las marcas es la de origen, si bien es cierto también ha sido cuestionada.

Teoría de la propiedad inmaterial.- En su obra "Usucapión de la Propiedad Industrial" citada por Nava Negrete en su libro sobre marcas, el tratadista Francesco Carnelluti lleva a cabo un profundo análisis sobre la materia.

Este autor señala que "El binomio o el trinomio de los derechos absolutos o primarios, se manifiesta nitidamente. Los derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de la personalidad son derechos de la propia persona, y los primeros se dividen en derechos de la propiedad material (que se ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre) y

(50).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 131.

(51).- Nava Negrete, ob. cit., p., 131.

derechos de propiedad inmaterial (que se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente." (52)

Camelluti establece que el problema sobre la justificación de la naturaleza jurídica de las marcas así como de otros derechos inmateriales, deviene por incluir en la propiedad inmaterial una parte a los derechos de autor y, por otra, derechos de patente, derecho a la marca, los cuales según Camelluti son derechos disímiles y que consecuentemente se confunden aquéllos que son bienes y con éstos que deben considerarse como un interés.

Así Camelluti hace una disertación sobre lo que debe entenderse por bien y por interés. Por bien "se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad, y por interés, una porción favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce." (53)

Asimismo señala dicho autor respecto de la marca "... que no es un bien sino un interés, y para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca no tiene tutela legal independiente de la tutela de la hacienda. ... El derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda." (54)

Es muy claro que Camelluti niega de forma absoluta la autonomía de la marca, su naturaleza jurídica independiente, ligándola irremediabilmente a la hacienda, no es susceptible de existir sin ésta, pero a juicio también de muchos autores esto no es justificable. Así Ferrera expresa que el razonamiento de Camelluti "... ha de hacerse al

(52).- Citado por Neve Magreta, ob. cit., p. 132.

(53).- Citado por Neve Magreta, ob. cit. p. 132.

(54).- Citado por Neve Magreta, ob. cit., p. 132.

revés, puesto que la marca es una entidad que se relaciona con un bien para poder utilizarlo mejor, y esa entidad tiene tutela propia y diferente de la hacienda, que es aplicable aun cuando la hacienda no esté en peligro." (55)

Considero que esta teoría ataca otro de los problemas típicos al analizar una figura jurídica como es en este caso la marca y pretende determinar si la marca es o no un bien, tema que por su importancia debe ser tratado a fondo y que no es en definitiva el objeto a estudio del presente trabajo.

En mi opinión la marca puede ser considerada como un bien porque cumple con todas y cada una de las características que éstos deben tener. Además de que es claro que las marcas no dependen de forma alguna de la empresa titular.

Teoría de los derechos inmatrimales.- Del texto de la misma obra de Nava Negrete se desprende que esta teoría expuesta por el autor Alemán Joseph Kohler, también postulante de la teoría de la personalidad, no incluye dentro de esta teoría a las marcas. Por su parte otros autores adoptaron los principios de esa teoría para explicar la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmatrimales. Citaremos algunos de ellos:

Enecorcus dice que "Los productos del espíritu humano no tienen en nuestra vida económica una significación autónoma, independientemente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados ... dicho en otras palabras es un bien." (56)

Karl Heinsheimer, razona sintéticamente "El derecho a la marca o signo distintivo

(55).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 133.

(56).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 134.

de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales." (57)

Tulio Ascarelli agrupa en tres categorías los diversos tipos de creaciones intelectuales susceptibles de tutela, señala como tercera categoría, las creaciones intelectuales que concurren a la creación de los signos distintivos destinados a individualizar sujetos y objetos, autónomamente considerados como bienes inmateriales.

Martin Achard, otro autor que adopta los principios de la teoría de los derechos inmateriales sostiene que "... el derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es caducible." (58)

Es claro que esta teoría o cuando menos sus principios adoptados por quienes con éstos explicaron la naturaleza jurídica de las marcas, impone la contrapropuesta de la teoría de la propiedad inmaterial de Camelluti, ya que aquí se defiende que la marca es un bien inmaterial.

Teoría de los monopolios de Derecho privado.- Ernest Roguin es el principal expositor de esta teoría, dando a conocer una categoría especial de derechos y que comprende a los derechos intelectuales e industriales denominados por él "monopolios de Derecho privado".

Los monopolios según el autor "No son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa

(57).- Citado por Neiva Negrete, ob. cit., p. 135.

(58).- Citado por Neiva Negrete, ob. cit., p. 135.

imitación..." (59). Se puede concluir entonces de lo expuesto que para el autor Roguin en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido estricto del concepto.

Existen diversas críticas a esta teoría y la que me permitió entender con mayor claridad su hipótesis es la sostenida por el profesor Nava Negrete, para quien "Resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio distinto, por lo que hace incompatible el empleo de monopolio en su acepción jurídica, para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas" (60).

Por otro lado el propio Nava Negrete expresa que esa posición de hablar de Derecho privado, se limita al ámbito en que ejerce su derecho sobre las marcas el titular de éstas, situación que se aplica en nuestros días, ya que se considera que la marca se manifiesta como característica de dicho orden público y no tan sólo un interés privatista. Por las anteriores razones se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero en ciertas modalidades propias y característica del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.

Teoría de los derechos de monopolios.- Según se desprende de las obras consultadas. Esta teoría fue sostenida por el Autor Remo Franceschelli, quien razona que los derechos de Propiedad Industrial e intelectual son derechos de monopolios, "Expresión ésta que tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura." (61)

(59).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 136.

(60).- Nava Negrete, ob. cit., p. 137.

(61).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 137.

El contenido de los "derechos de monopolios" se estructura de la siguiente forma, basándose principalmente en dos elementos esenciales:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva), y como consecuencia de ello el titular tiene:

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible), para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del estado (territorialidad) en donde tiene eficacia su registro.

En opinión del autor esta última consecuencia, constituye un auténtico y verdadero *ius exclusivendi* o *prohibendi alios*, que significa el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho.

Asimismo señala el autor que una vez determinado el contenido de esos derechos, debe entonces precisarse la naturaleza de los mismos, partiendo de los elementos que constituyen a dichos derechos: en primer término el elemento patrimonial y el *ius prohibendi*, expresión que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Respecto de la teoría expuesta, aún cuando pareciera toda una pretensión del que esto escribe, no alcanzo a comprender y creo que ahí radica la no aceptación generalizada de la misma, el que un derecho reconocido como tal se finque en la figura del monopolio, ya que éstos, cuando menos a mi entender no son figuras jurídicas reconocidas por la ley ni por disposición constitucional permitidas.

Por otro lado, los elementos esenciales que menciona el autor y con los que explica la teoría, son simplemente elementos que trae aparejado cualquier derecho de esta índole.

CAPITULO SEGUNDO

EL DERECHO MARCARIO Y EL PROCESO ECONOMICO DE MEXICO

1.- El Derecho marcario dentro de la Propiedad Industrial como infraestructura en el ámbito económico y comercial.

Como hemos observado hasta este momento, el desarrollo de la Propiedad Industrial en México y en particular del derecho de marcas, había tenido una secuencia, por llamarlo de alguna forma, que respondía a los requerimientos de la sociedad, obviamente en particular de la industria y el comercio. Es desde luego de destacarse cómo en los años veintes, se acentuaban de una forma importante las relaciones internacionales de nuestro país en el ámbito comercial, lo que nos permitió en su momento adoptar reglamentaciones o leyes más depuradas y que atendían más objetivamente el fenómeno del comercio, aunque considero que aun cuando el comercio internacional y el de México en particular se desarrollaban, la Propiedad Industrial y en particular el derecho de marcas no surgían en definitiva como un elemento de convergadura e incidente en el desarrollo económico.

No niego desde luego, que es de ahí, de la generación de legislación aplicable, de donde se permite observar la importancia que la materia amerita, pero esto se acentúa, visiblemente, en tiempos posteriores.

Como observaremos en el presente capítulo, los versados en el desarrollo económico otorgan hasta finales de los años sesentas el carácter de elemento incidente en el desarrollo económico de cualquier país a la Propiedad Industrial a través de la transferencia de tecnología.

Lo anteriormente expuesto es de suma importancia para el desarrollo del presente capítulo ya que debemos reconocer que en la bibliografía consultada para los fines de este capítulo, análisis y entrevistas realizadas, el continente es la Propiedad Intelectual, el contenido, en parte, la propiedad industrial, las patentes, las marcas, etc., y esto a su

vez los economistas lo traducen o interpretan en términos generales a través del desarrollo tecnológico y su traspaso.

Si atendemos a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior he intentado hacer propio de las marcas, del derecho de marcas, los principios y conclusiones que se vierten sobre la influencia e importancia de la Propiedad Industrial en el desarrollo económico, porque finalmente las marcas forman parte de esa denominada Propiedad Intelectual.

Luego entonces ¿como demostrar que la Propiedad Intelectual, y en particular el derecho de marcas, son de gran importancia para el desarrollo económico?, evidentemente no he descubierto la respuesta, ésta ya se encuentra dada, pero si podemos afirmar que esto se da porque conforme se avance en las relaciones internacionales, y los países intenten ser más soberanos, menos dependientes, más receptivos de inversión, requieren como lo hemos dicho insistentemente de una infraestructura jurídica adecuada que responda de inmediato a los cambios y más aun, que sea preventiva.

En términos generales, los países con economías avanzadas tienden a ser aquellos que despliegan sistemas de Propiedad Intelectual en los que la sociedad nacional e internacional tienen un grado básico de confianza, es decir, que exista la certeza de que sus derechos serán protegidos y existirán los medios de defensa de los mismos que sean contundentes, efectivos.

Por el contrario los países que se encuentran en diverso grado de desarrollo tienden a tener sistemas de protección en materia de Propiedad Industrial débiles, o que no reflejan o garantizan el ejercicio de los derechos adquiridos y en ocasiones, grave es aseverarlo, ni siquiera la certeza de que los mismos sean reconocidos.

Se puede llegar a afirmar con apoyo en lo investigado, que la protección jurídica de

la Propiedad Intelectual ha sido a través de los años, y principalmente en los tiempos recientes, un catalizador en el desarrollo económico de muchos países y por contra, siguiendo con esta secuencia, un lastre para otros.

Resulta paradójico, pero finalmente representativo en los objetivos de este trabajo, el que en ocasiones la Propiedad Intelectual parecía plantear una amenaza para los países que intentan desarrollarse económicamente. No se discuten aquí las razones de esta aseveración que bien vale la pena analizarlas, pero que a mi juicio tuvieron en su momento su justificación, pero finalmente es pues, insistimos, que la opinión de estos países corría en ese sentido.

La Propiedad Intelectual se describía como "... un instrumento para que los países desarrollados se enriquezcan aún más, como un medio de aumentar las ventajas comerciales, o como herramientas para suprimir a los nuevos países industrializados". (62). De lo expuesto, aunque en muchas de sus partes superada, esta tesis revelaba a mediados de los años setenta una clara preocupación por la importante influencia de la Propiedad Intelectual sobre el desarrollo económico de los países según la óptica que se utilizara para el análisis.

Cabe destacar que aun cuando la Propiedad Intelectual ha adquirido gran importancia. No es sino hasta hace poco que la misma, analizada desde la perspectiva de su intersección con los fenómenos económicos y más aun en México, donde todavía no es verdaderamente apreciada en su justa dimensión.

Es de importancia el analizar el fenómeno de la incidencia de la Propiedad Industrial en el ámbito internacional para posteriormente circunscribimos a su ámbito de influencia en México.

(62) - Sherwood M. Robert, Intellectual Property and Economic Development, Editorial West Press Inc., Boulder, Colorado, E.U.A., 1990, p. 123.

Acercándonos a la historia reciente y ubicándonos en un terreno práctico, debemos decir que los primeros análisis de importancia, que en el plano de la Propiedad Industrial se dieron en el año de 1986, cuando por requerimiento de los Estados Unidos de América y otros países desarrollados, el tema de la protección de la Propiedad Industrial en los países en desarrollo fue planteado como un asunto propio del sistema de comercio internacional.

La tentativa de elaborar nuevas normas y de clarificar las normas comerciales del G.A.T.T. (General Agreement on Trade and Tariffs), Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ya en este momento vigentes, así como otras normas y tratados internacionales, fueron consecuencia clara de una toma de conciencia de que el nivel de protección de la Propiedad Intelectual en muchos países no era el adecuado y en ocasiones poco efectivo.

Destacable es que nos enfrentamos nuevamente al hecho de que quienes hacen surgir la preocupación sobre este tema son los países industrializados y no finalmente los afectados, lo que demuestra de alguna forma el que ha existido subestimación por esta rama.

El estudio que reguló los planteamientos al G.A.T.T., fue consecuencia de un cuestionario manejado por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América, en el que se les preguntó a un importante número de empresas norteamericanas activas en el ámbito internacional, su opinión sobre la adecuación de la protección de la Propiedad Intelectual existente en otros países dentro de los que obviamente se encontraba México. El denominador común de las respuestas era que existían débiles sistemas de protección, es decir, una débil infraestructura, este denominador común también se presentó en el hecho de que dicho fenómeno de debilidad sólo se presentaba en países en desarrollo.

El concepto de infraestructura siempre es útil para resaltar los elementos que

serven como cimientos de una construcción, así los caminos, la irrigación, las escuelas y los sistemas eléctricos para una comunidad, figuran entre las condiciones previas consideradas para el desarrollo. En el ámbito comercial o industrial una sólida estructura financiera, liquidez, una estrategia de venta, un producto o servicio atractivo, un precio competitivo, una utilidad mayor, igualmente constituyen una condición previa para el desarrollo y en consonancia siempre se asigna prioridad a la creación de una infraestructura.

Aunque en ocasiones, absurdamente imperceptible, puede aseverarse que un sistema adecuado de protección de la Propiedad Intelectual, es una condición previa para la creación de nueva tecnología, para la generación de una mayor actividad comercial e industrial, lo cual consecuentemente empuja el crecimiento económico y presta ayuda al desarrollo. Desde este punto de vista, un sistema de protección de la Propiedad Industrial puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un país.

Es de concluirse que, la visualización de la protección de la Propiedad Industrial, como un elemento importante de la infraestructura de un país, debe dirigir la atención y el análisis hacia su papel en el proceso de desarrollo económico antes que a los conflictos comerciales, es decir, debe existir la garantía de los derechos para que estos se ejerciten dinámicamente y no que todo se reduzca a la resolución de problemas infinitos por la falta de una protección adecuada.

Debemos ser propositivos e intentar a su vez ser preventivos y no necesariamente resolutivos. En México se toma cuenta de esto, y es difícil reconocerlo, como consecuencia de los requerimientos internacionales en primera instancia, porque no es hasta los años setenta en que se da cuenta de la importancia de la Propiedad Intelectual y en consecuencia del traspaso tecnológico. En esa época a la legislación que para esos efectos se creó, cumplió con sus objetivos, con las convicciones, compromisos y retos planteados por la época, considero que es de las pocas ocasiones en que nuestro país,

en este rubro, no reacciona como consecuencia de un estímulo, sino que se previene, no intento hacer un juicio absoluto sobre la aceptación de dicha legislación por la comunidad, pero el paso se dio y en prevención de fenómenos que se visualizaban en dichos tiempos.

Nuevamente se presenta para los países en desarrollo y particularmente para México la necesidad de responder a los requerimientos del contexto internacional particularmente en 1987, fenómeno que también se presentó en otros países en vías de desarrollo tales como Taiwan, Singapur, Corea, Brasil y China, entre otros, existiendo adecuaciones a las legislaciones sobre la materia en cada país.

Es de insistirse, que finalmente México al observar los cambios como consecuencia del "nuevo orden mundial" y al dimensionar en su justo espacio a la Propiedad Industrial, es que inicia a partir de ese año un acelerado proceso de cambios en nuestra materia, tendiente al fortalecimiento de la infraestructura necesaria, pero debe advertirse que la actividad tendiente a la implementación de la misma, no debe quedarse sólo en la construcción sino que debe difundirse para que entonces sí se genere esa asociación: sistemas adecuados de protección = desarrollo de actividad industrial y comercial = desarrollo económico.

Considero que para tener una visión objetiva de la Propiedad Industrial dentro del espectro económico, bien vale la pena el que se analice a ésta desde esa perspectiva económica.

A juicio de algunos tratadistas de la economía y que se han involucrado recientemente en el estudio de la Propiedad Intelectual, consideran que los elementos de ésta tienen una vida independiente de su protección jurídica, no con esto se quiere decir que la protección jurídica no importe, sino que las invenciones, las marcas y los derechos de autor existen independientemente del reconocimiento legal de la protección jurídica de que disponen.

Robert M. Sherwood, especialista en economía y autor de la obra "Intellectual Property and Economic Development", destaca el desconcierto que produce en ocasiones la apreciación que se da en la sociedad en general al derecho de propiedad, refiriéndose evidentemente al de la Propiedad Intelectual y la relevancia que a éste se le da y la aprehensión que del mismo se tiene en general. "Es tal vez una curiosidad que el concepto de propiedad se aplica más fácilmente a las cosas tangibles que a las intangibles" y ejemplifica "... si alguien roba mi pluma o mi bicicleta, surge rápidamente un sentimiento de violación en la mayoría de las culturas. Si alguien roba mi diseño de un bolígrafo o de una bicicleta, de alguna manera el impulso a la condena no es tan fuerte. Sin embargo, la utilidad comercial de ese bien intangible puede ser muy grande." (63)

Igualmente el tratadista citado, reconoce que no es sino hasta la última década en que la economía reconoce el valor de la Propiedad Industrial en el fenómeno económico.

Cuál debe ser entonces nuestro marco de referencia en una primera etapa de análisis para poder asumir y demostrar la importancia de la Propiedad Industrial, y consecuentemente de las marcas en el ámbito económico.

Nuestro antecedente en el ámbito de globalización comercial y en el que se da gran importancia a la protección de la Propiedad Industrial es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el cual es en una palabra, un acuerdo entre más de 120 países que se sustenta sobre los siguientes principios:

- Si cualquiera de los países miembros reduce las barreras específicas al comercio, pondrá al alcance de todos los países miembros dichas reducciones.
- La protección de la industria local de las partes contratantes se ha de

(63).- Sherwood M. Robert, *loc. cit.*, p. 125.

alcanzar mediante aranceles aduaneros y no por medio de otras medidas con influencia sobre el comercio.

Paralelamente a lo anterior, en ese marco internacional surgieron los cuestionamientos para lo que algunos tratadistas del fenómeno económico denominaron los "productos de la mente", "dentro de los cuales se incluyen a las marcas. La finalidad de aquellos estudios era el encontrar compatibilidad entre éstos, y los ámbitos que abarcaba el G.A.T.T., cuando se hablaba del tránsito de los "productos de la mente" en el ámbito internacional.

Las cuestiones que se formulaban en el pleno del G.A.T.T., fueron las siguientes:

I.- Si los "productos de la mente", son artículos de comercio.

II.- En caso afirmativo, si la falta de protección adecuada y efectiva como propiedad de un país miembro, es una medida comercialmente influyente que al menos por inferencia, había de ser desalentada dentro del G.A.T.T., ya que no es una forma de arancel aduanero.

III.- En el caso de que los "productos de la mente" sean artículos de comercio, si las fluctuaciones en su valor de país en país, causadas por la falta de protección adecuada y efectiva como propiedad en algún país miembro, podrían violar la intención básica del G.A.T.T., y por extensión ser consideradas contrarias al espíritu y a las disposiciones del artículo VII (valuación para fines aduaneros) y su código reglamentario.

Como podemos observar en las negociaciones iniciales de la Ronda de Uruguay del G.A.T.T., la Propiedad Intelectual adquiere gran relevancia y es ahí en ese momento, en que se incluye a esta rama como elemento fundamental en el desarrollo económico. Por su parte la teoría económica ha sacado a la luz el tremendo valor de la Propiedad Intelectual y como queda de forma definitiva en el comercio.

De lo anterior se concluye para los efectos del comercio internacional tomando como referencia el G.A.T.T., que la falta de protección adecuada de la Propiedad Industrial bajo las leyes de algunos países, sea reconocida como una barrera comercial no arancelaria.

Partiendo pues de la atención que debe guardarse a la Propiedad Intelectual, los países desarrollados han abocado tradicionalmente sus esfuerzos a estos aspectos y se han llegado a razonamientos como el que se transcribe a continuación: "En la evolución de sus regímenes de Propiedad Intelectual, los países desarrollados han alcanzado resultados similares en un grado notablemente alto. Lo que sugiere que de cara a la cuestión de cómo alentar la propensión humana a la creatividad, las sociedades se prestaron a dicha cuestión hallaron que ciertas respuestas fundamentales redundaban en su mejor interés global. Ahora estas respuestas fundamentales son examinadas en un nuevo contexto, a medida que el mundo transita más y más hacia una alta dependencia económica." (64)

El razonamiento antes transcrito, es en mi opinión, un claro principio del por qué de la importancia de la Propiedad Intelectual y en particular para este estudio la importancia de las marcas.

Lo que es importante destacar, es que estos avances en el entendimiento de ciertas ramas de la actividad y del conocimiento humano, se dan en un tiempo de gran interacción y, en ocasiones, debemos reconocerlo, ni la sociedad ni el estado dan a estos fenómenos gran importancia ya que se advierten éstos, sólo en el momento en que nos es requerido, precisamente por esos países de avanzada, países desarrollados, para que sólo así, estemos en condiciones de enfrentar relaciones de todo tipo en el contexto internacional. No creo que esta situación se presente por inadvertencia, sino

(64).- Sherwood M. Robert, ob. cit., p. 127.

simplemente por falta de interés, al no otorgarle a estos rubros la importancia y jerarquía que merecen.

En el caso de México, en el momento actual y a la luz de los tratadistas, puede decirse que existe un tránsito hacia un régimen maduro de protección ya que algunos de los puntos que se toman en cuenta en el plano internacional, se empiezan a constituir en normas en nuestro país, así por ejemplo, tenemos que algunos autores consideran como elementos fundamentales para estar ante un régimen maduro:

I.- El derecho de exclusividad.

II.- Una clara normatividad sobre el régimen de licenciamiento, ya que si aceptamos y reconocemos, que gran parte de los productos y servicios se generan para los países en desarrollo principalmente, y así se constata de los datos consultados ya que el 35 ó 40% del comercio internacional a gran escala tiene lugar entre compañías relacionadas "El licenciamiento de la Propiedad Intelectual sirve así de sustento a la actividad de la empresa productiva a través de las redes internacionales de producción." (65).

III.- Otros de los principios fundamentales para estar en presencia de un régimen avanzado de protección son los medios que se tengan para hacer respetar el denominado derecho exclusivo, cabría hacer aquí la observación de que si bien tratadistas de nuestra materia atribuyen al derecho de marcas, este objetivo, es claro que en ocasiones nos enfrentamos a esta carencia, misma que se acentúa cuando los derechos a protegerse y en su momento a hacerse respetar son de individuos o empresas que invierten en países en desarrollo, y que se encuentran familiarizados con una cultura de protección de estos derechos de avanzada. Así pues, cualquier régimen

(65)- Sherwood M. Robert, ob. cit., p. 129.

falla si no hace respetar los derechos que reconoce.

Una idea que merece reflexión: "Una nota del régimen maduro es que hacen falta pocas acciones para hacer respetar los derechos de la Propiedad Intelectual.". Es nuevamente claro que no se requiere de normas infinitas y de complejo entendimiento, sino simplemente claras, sencillas, contundentes. Pero además considero que un paso adelante es que la norma de protección sea una herramienta de la autoridad para una masiva difusión de la misma, es decir, que esta difusión fuera en medida tal que, los que pretendieran desafiar los derechos en sí mismos y las normas, pensarán dos veces esa conducta o como lo expresan los estudiosos del fenómeno económico, se calcule las ventajas de invadir derechos efectivamente protegidos y consecuentemente se tienda a decidir el no asumir el riesgo de la infracción, particularmente cuando se requiera una inversión considerable para concretarla.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a conclusiones de gran relevancia y beneficio general ya que en la práctica, la Propiedad Intelectual tiende a promover la competencia y si partimos de un bien cimentado régimen de protección se estimula en definitiva la inventiva y en consecuencia la actividad humana, estimulada de esta manera tiende a hacer avanzar una economía.

Si se observa que una empresa va para adelante porque su investigación, diseño de producto o servicio, signos distintivos, han producido resultados valiosos, otras empresas tienden a utilizar la investigación y creatividad para mejorar sus posiciones relativas en el contexto en que se desarrollan.

2.- Subestimación injustificable de la Propiedad Industrial y consecuentemente del Derecho marcarlo.

En primer término pudiera parecer temeraria la afirmación que sirve de subtítulo a este apartado, pero lejos de ser aventurada, la intención es alertar sobre lo que falta por

hacer, tomando como base la experiencia histórica que nos ha dado nuestro sistema de protección a la Propiedad Industrial, más ahora, que como consecuencia de la ya tantas veces mencionada estrecha interrelación existente entre los países.

El marco del estudio que intentamos desarrollar es el contexto económico de México, y consideramos que un buen punto de partida para sostener nuestra afirmación es precisamente ese aspecto, el económico, y los agentes que en él confluyen y, que desde nuestro punto de vista se sintetizan en el comercio en general.

El derecho y la economía tienden a unirse necesariamente en una relación simbiótica, no es punto de discusión la supremacía de una ciencia sobre otra, pero esta relación es un hecho insoslayable, por lo que no es justificable que en los actuales regímenes económicos, principalmente en los países en desarrollo, no se haya dado ya de plano la relevancia que merece la Propiedad Industrial en una acción preventiva, es decir, anticiparse a los eventos, con base en la experiencia que nos proporciona el exterior, aun cuando conforme pasa el tiempo, ésta ya no nos es tan lejana y sus efectos son percibidos casi de inmediato.

Ya en apartados anteriores hemos hecho referencia a estudios que se han llevado a cabo en países en vías de desarrollo como México. En los últimos 10 años y que desde una perspectiva del exterior nos demuestran las carencias, los errores, y lo que se espera de los sistemas de protección en materia de Propiedad Industrial.

Nadie niega los avances, pero tampoco podemos evitar el reconocer que al haber decidido insertar a México en un plano de aguda competencia internacional, las exigencia de marcos de protección en nuestra materia, así como la integración de una cultura en materia de Propiedad Industrial, para los agentes participantes en éstas, tal vez ya no tan nuevas relaciones económicas, se hacen indispensables.

No olvidemos que nuestros socios comerciales inmediatos, como lo hemos

recordado en otros apartados, tienen esa cultura suficientemente desarrollada y sus trabajos de investigación en la materia, por lo incesante de los cambios, productos de sus fenómenos comerciales, son continuos, debemos aprovecharlos no descuidarnos.

Muchos de los estudios llevados a cabo en distintas épocas, respecto de la importancia de los regímenes de protección en materia de Propiedad Industrial, han concluido insistentemente en la debilidad de los sistemas de protección debido a la capacidad de respuesta por parte de quienes detentan de alguna forma derechos de Propiedad Industrial. Así lo demuestran los resultados obtenidos en el estudio del Banco Mundial en el año de 1989, conducido por Edwin Mansfield y que son en términos generales del tenor siguiente:

i.- Hasta el año de 1987, había pocos cambios en los regímenes protectores de la Propiedad Industrial en los países en desarrollo. Cabe insistir, como lo hemos hecho, en que estos cambios no se dieron sino hasta el momento en que, para el caso de México, pareciera nos fue requerido porque enfrentábamos la verdad indiscutible de un desinterés absurdo a esta materia, es decir, teníamos el fenómeno en frente y tomamos las medidas pertinentes para incorporamos al cambio con una infraestructura mas sólida, sólo como reacción a las presiones del exterior.

ii.- Los empresarios de los países en desarrollo típicamente no responden cuestionarios. Pareciera en primera instancia no tener nada fuera de lo común esta aseveración, pero pueden plantearse diversas hipótesis y consecuentemente obtenerse interesantes conclusiones. Es importante antes de continuar y a efecto de síntesis, el expresar que el responsable del análisis que ahora se comenta, infiere como causa de esta conducta empresarial el que ordinariamente los empresarios no contestan estos cuestionarios cuando su origen es principalmente gubernamental, porque se piensa que la información proporcionada tendrá otros fines o destino distinto del que se aduce.

Efectivamente puede ser una causa la antes comentada, pero en la experiencia

efectivamente limitada del suscrito, ha permitido observar que la hipótesis planteada puede tener no una sola causa, y esto es así porque la industria y comercio de México, es principalmente de las denominadas pequeñas y medianas empresas, cuyos esfuerzos están encaminados, en el momento actual, a la sobrevivencia y en consecuencia no pueden atender "obviamente" a estos otros "aspectos" que para efectos inmediatos y de una aplicación de una fórmula sencilla costo-beneficio no son atractivos.

Lo conducta antes descrita pareciera en términos generales absolutamente justificable, pero en el actual contexto y posición de México, esto refleja no otra cosa más que desinterés, tal vez no dolosa, ya que al escenario que se plantea habría de agregarse, que no existe desde mi punto de vista, una clara difusión sobre los beneficios y ventajas de un bien estructurado sistema de protección en materia de Propiedad Industrial, es decir, por un lado el Estado no brinda de manera efectiva una difusión suficiente y adecuada, cualquiera que sea la razón, insuficiencia en su presupuesto, falta de personal debidamente capacitado para tales efectos, etc., y por otro lado el titular o tenedor de los derechos de Propiedad Industrial, no hace por interiorizarse, también de forma suficiente, en estos aspectos de suma importancia.

Para lo hasta aquí expresado, faltaría acreditarlo en términos de moda, con las estadísticas correspondientes, pero éstas no existen a cabalidad, pero es una verdad indiscutible para quienes estamos desarrollando nuestra práctica en esta materia. No puede exigirse mejor protección sino conocemos lo que deseamos proteger.

De los estudios consultados, se encontraron datos interesantes como los proporcionados en encuestas realizadas entre los años de 1989 a 1991 a distintas empresas a nivel internacional, principalmente en países en vías de desarrollo, que muestran una gran pérdida en materia de derechos potencialmente susceptibles de protección, léase secretos industriales, patentes, marcas, etc., principalmente por la falta de confianza en los sistemas de protección existentes.

Las causas que se atribuyen a los fenómenos antes descritos y, que nos atrevemos a sostenerlo aún en este tiempo reciente, radican principalmente en que en los países con sistemas de Propiedad Industrial débiles, las personas tienden de forma natural a saber poco del tema. Se destaca igualmente que, en los países con un alto índice de desarrollo o con sistemas eficientes de Propiedad Industrial la gente en términos generales, si bien no tiene un conocimiento profundo de sus sistemas de protección, sí tiene una idea clara de su existencia y de su efectividad.

Baste para terminar de ejemplificar el hacer mención de algunas de las conclusiones a que se llegó en los estudios consultados:

El común denominador es un conocimiento vago de lo que es la Propiedad Industrial y de cómo se le protege.

En muchos casos se encontró que no se consideraba a la no protección como un factor que influyese en su actividad, aunque después de una más detallada explicación se encontró que de alguna forma sí había influido o influiría la falta de protección.

Por otro lado se percibe que las acciones tendientes a hacer respetar el derecho son a menudo limitadas, más que nada por lo estrecho en los recursos públicos aplicados al efecto.

El sistema judicial no tiene un conocimiento efectivamente versado sobre la Propiedad Industrial, y por las características del sistema contencioso en México, en materia de Propiedad Industrial, al acceder estos asuntos a tribunales su resolución se hace altamente compleja.

De la bibliografía consultada, se logró extraer algunos ejemplos que de alguna forma ilustran objetivamente el contexto real en que se ubica a la Propiedad Industrial, léase también derecho marcario, por quienes son los beneficiarios y en ocasiones

afectados, por lo que se considera prudente transcribir algunos de estos ejemplos verdaderamente representativos.

Se habla del caso de una empresa metalúrgica que informó de la pérdida de más del 50% de su franja de mercado, después de que un empleado se pasó a la competencia llevándose tecnología valiosa (lato sensu).

Un grupo brasileño que trabajaba en un campo especializado estaba obteniendo un progreso bastante importante en el desarrollo de su producto, ideando simultáneamente la marca con que él mismo sería identificado. A efecto de continuar con el desarrollo del citado producto, contrataron un técnico británico para que los asistiera en el desarrollo, enterada la oficina de patentes y marcas de ese país recomendó se iniciaran las gestiones tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial, tanto en el país de origen como en el extranjero, cuando menos en aquellos países en que se tenía la expectativa de comercializar el tan citado producto. La recomendación no fue tomada en cuenta con la diligencia debida y un tiempo después, al intentar llevar a cabo las gestiones correspondientes, se encontraron con un registro previo, lo cual imposibilitó en primera instancia llevar a cabo cualquiera de las actividades proyectadas.

Es de insistir, que el ejemplo anterior, suficientemente ilustrativo, no es privativo de Brasil, se presenta cotidianamente en México, tanto por lo que hace al comercio interno, como cuando intenta una empresa Mexicana incursionar en el exterior, es igualmente de recalcar que ordinariamente esta situación se presenta en empresas medianas y pequeñas, pero que no debemos olvidar conforman el espectro del comercio mexicano.

De lo anterior, se destaca como común denominador que la falta de protección efectiva y, es de agregarse de una difusión de dicha protección e interés por dicha protección, provoca estos casos de pérdida de derechos legítimos.

Coincidimos en su totalidad, con las aseveraciones de los Autores de los estudios

ahora en comento, al afirmar que: para los países en desarrollo, el impacto negativo de una protección débil de la Propiedad Industrial debería ser motivo de preocupación con respecto al desarrollo económico del país en cuestión. Y es aquí donde encontramos la justificación real del presente trabajo, ya que no puede negarse que sin un efectivo sistema de protección, las consecuencia de esta irregularidad, más temprano que tarde afecta el contexto económico.

Considero que si concluyéramos hasta aquí nuestro análisis, nuestra denuncia, de la subestimación que en términos generales se tiene por la Propiedad Industrial y en particular por el derecho de marcas, no estaríamos abarcando todos los supuestos y quedaría sinceramente trunco el planteamiento.

No es tampoco desconocido que como consecuencia de la complejidad de las relaciones comerciales, ya sean nacionales o internacionales, por la intensidad de la competencia en estos rubros, quienes comandan a las empresas que día a día enfrentan estos retos, tiendan necesariamente a prepararse más, no basta sólo el conocimiento empírico del negocio, se requiere también el conocimiento científico, y es por esto que observamos con más frecuencia que, tanto directores generales, como los mandos medios de las empresas, buscan acceder al conocimiento, y buscan en el reclutamiento de su personal a profesionales más preparados.

Efectivamente, creo que es claro deducir que otro punto de importante difusión de nuestra materia, si tomamos como válido nuestro planteamiento de que una de las razones de la subestimación a la Propiedad Industrial es el desconocimiento, es el ámbito académico en donde encontramos también, sin lugar a dudas, una injustificable falta de ponderación de la materia de Propiedad Industrial, cuyo origen si se quiere, y como ya se analizó en el capítulo correspondiente, es por la falta de uniformidad en el criterio a adoptarse si el derecho de marcas debe considerarse o no como una rama más de la Ciencia del Derecho.

Para poder intentar demostrar nuestra hipótesis hemos obtenido los planes de estudios vigentes de algunas de las carreras que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México y, que de forma enunciativa más no limitativa, son aquellas que generalmente en la práctica ocupan los puestos de decisión en cualquier empresa, sea cual sea su tamaño.

De dichos planes de estudio, podemos concluir la importancia que se da en el ámbito académico a la Propiedad Industrial en general, y en particular al derecho de marcas.

Es de particular preocupación, desde luego, que en la Facultad de Derecho de nuestra Magna Casa de Estudios, se dé a la materia de la Propiedad Industrial e Intelectual la trascendencia de una asignatura optativa, no queremos mostrar con esto desprecio por dichas asignaturas, pero lo que sí es una realidad es que dichas materias al tener esta modalidad no son de acceso para todo el estudiantado y, que con el paso del tiempo han adquirido una trascendencia innegable como lo es el caso de la Propiedad Industrial, por lo que ya no pueden estar reservadas sólo para aquellos que se interesen por cursar la asignatura, para cubrir su plan de estudios.

Día con día y como lo hemos demostrado se requiere necesariamente del conocimiento de esta materia y más aun para quienes deberán enfrentar un problema de esta índole tan especial, que si bien es cierto existen expertos o despachos especializados en esta materia, considero que no debe quedar por la Universidad, el darle la importancia a esta asignatura, ya que al darle el rango de obligatoriedad, permitirá al estudiante de Derecho, acceder a una rama de la ciencia jurídica que adquiere una importancia incuestionable.

Así pues el estudiante ahora y en el futuro el Licenciado en Derecho, podrá cabalmente ponderar un asunto en materia de Propiedad Industrial, y discernir sobre su capacidad real para asesorar o no en esta materia.

Por cuanto hace a las otras profesiones de las cuales se analizaron sus planes de estudio y que a mi juicio pudieran tener ya en la aplicación práctica, acercamientos con la materia de la Propiedad Industrial, no encontramos en ninguno de sus planes siquiera alguna referencia a nuestra materia.

Así tenemos que en el plan de estudios de cualquiera de las ingenierías, por citar un ejemplo, no tienen de forma alguna contacto como la forma de protección de una de los segmentos de la Propiedad Industrial.

A los estudiantes que cursan la Licenciatura en Administración de empresas, si bien tienen intercaladas materias del Derecho mercantil, no ven con mediana formalidad nada sobre la protección de los derechos de la Propiedad Industrial. Así también los que se involucran en la Mercadotecnia, en el comercio exterior.

Evidentemente no estamos sugiriendo que se les impartan cátedras de Derecho, pero que sí se les proporcionen conocimientos sobre este particular.

Sólo pensemos en un ingeniero que ha desarrollado un producto o proceso novedoso. Con toda seguridad por su cultura general podrá deducir que puede optar por su protección, pero esta generalidad del conocimiento tal vez sería más concreta si desde el origen propio del conocimiento supiera con efectividad, que la protección existe y qué se debe hacer para ello.

Quien administra una empresa, posiblemente al haber recibido dentro de su preparación nociones claras sobre la Propiedad Industrial, al poner en práctica sus conocimientos en su negocio, valoraría con mayor objetividad sus recursos en este rubro y tendría una mayor conciencia sobre la necesidad de la protección de dichos derechos de Propiedad Industrial.

Aquellos que se dediquen en la práctica a la publicidad de productos y servicios,

también al tener un conocimiento previamente adquirido sobre la materia, sabrán aplicar honestamente sus conocimientos al hacer la promoción de los productos o servicios que les son encomendados. Este rubro en particular, que a simple vista pareciera de la menor importancia cuenta para nuestro estudio con un capítulo exclusivo para la denominada publicidad comparativa, en la que en su ejecución participan los publicistas, y en el análisis de sus efectos en los derechos de terceros participan los abogados.

Consideramos que la subestimación de nuestra materia no se puede medir en números, no es posible que sea objeto de una estadística, pero los hechos ahí están narrados, sujetos, activos y pasivos, todos participamos y somos responsables y por tanto tenemos la obligación de enfrentar el problema e intentar ser preventivos.

En tanto el delineamiento de esta cultura de la Propiedad Industrial se vaya dando, deberá darse certeza al empresario de que existen los medios suficientes para garantizar la protección de sus derechos y poder tener una sola respuesta a la cotidiana pregunta de si se podrán proteger de forma efectiva sus derechos de Propiedad Industrial.

También deberá tenerse en cuenta que de forma concluyente, la capacidad de un país en desarrollo para auténticamente insertarse al acelerado cambio técnico y comercial en el mundo, estará influido fuertemente por su sistema de protección a la Propiedad Industrial.

Si bien en el transcurso de este capítulo, cuando menos hasta lo aquí expuesto nos vemos forzados a referirnos en términos generales a la Propiedad Industrial por ser éste el continente y el derecho de marcas o las marcas en sí mismas su contenido, no podemos dejar de asentar que éstas, las marcas, tienen su injerencia en el desarrollo económico, ya que, si analizamos la justificación de su protección en el orden económico, es porque las marcas promueven la producción de una gran variedad y cantidad de productos, ayudan a promover también una competencia leal y justa entre productores y comerciantes, permitiendo a los consumidores el identificar claramente la fuente de lo

que están adquiriendo, así como otorgándole una garantía de calidad y servicio.

Por cuanto a la empresa se refiere, las marcas ayudan a ésta a promover sus productos y proporcionan el incentivo de reforzar su competitividad en el mercado con respecto a la calidad, seguridad de entrega del producto, disponibilidad del mismo, competitividad en precio, etc.

Es obvio que las marcas no necesariamente garantizan un nivel específico de calidad. Éstas, las marcas, más bien reflejan la expectativa de que los productos o servicios identificados a través de una marca, mantendrán a lo largo del tiempo un grado consistente de calidad, con estándares aceptables y consecuentemente el productor llevará a cabo su mejor esfuerzo para satisfacer a los consumidores y mantener su reputación.

Las marcas ayudan al consumidor, insisto, a hacer una selección, particularmente cuando la calidad sólo puede ser constatada a través del uso o cuando el acceso a la información está limitada por razones de ignorancia, como en ocasiones se presenta en los productos importados. Es además una ventaja que facilita la exportación y consecuentemente la internación de los productos o servicios de los mercados extranjeros, ayudando a diferenciar de aquellos de la competencia.

3.- El Derecho de marcas como elemento indispensable para la celebración de acuerdos comerciales.

En mi opinión cualquier acuerdo comercial, entendiéndose por éste desde su aspecto más primario como la compraventa, distribución o comercialización de un producto o servicio, hasta el de libre tránsito de mercancías y servicios celebrados entre países, debe incluir dentro de sus disposiciones o cláusulas, acuerdos específicos sobre el manejo y regulación de la Propiedad Industrial e Intelectual. Deben pues existir en definitiva disposiciones específicas por cuanto al reconocimiento de los derechos que

sobre las marcas en este caso, ejercen los legítimos titulares de dichos derechos, así como también se garanticen a dichos titulares el pleno ejercicio de sus derechos al así ser requerido.

Si tomamos como punto de partida el que el reconocimiento y validez de una marca registrada es limitado, circunscrito a un espacio territorial, es de importancia que al celebrarse cualquier acuerdo comercial queden bien definidos y garantizados dichos derechos de acuerdo con las legislaciones aplicables de los países miembros de dichos acuerdos.

El intercambio comercial como consecuencia de dichos acuerdos no debe limitarse, evidentemente al libre paso de las mercancías, ya que de ser así, se estaría dejando a su suerte tanto al productor o dueño originario del producto o servicio, y en segundo término y con el mismo efecto al consumidor.

Quien tiene interés en entablar una relación comercial internacional, obviamente busca que sus productos o servicios encuentren un lugar en el mercado en que incursiona, que sus productos sean perfectamente identificados por los consumidores y, debe garantizarse a sí mismo que los derechos inherentes a sus bienes no sean violentados por nadie y que en caso de así serlo existan las normas aplicables y eficaces para hacer valer dichos derechos.

Como podemos observar, la razón de la necesaria existencia de un reconocimiento al derecho de la Propiedad Industrial en cualquier acuerdo comercial de la dimensión que sea, si bien jurídica, también tiene su connotación práctica, ya que sin esta previsión no podría estarse ante una verdaderamente libre competencia y provocaría en el caso de reiterados conflictos una depresión en la participación de la parte que en un momento fuera afectada en sus derechos.

Para tratar de traducir los conceptos antes vertidos en términos comúnmente

usados en esta época, se generaría un grado de desconfianza en el inversionista, lo que haría disminuir el intercambio comercial.

Al incluirse estos conceptos en este tipo de acuerdos, obliga también a las partes a interiorizarse necesariamente en los sistemas legales de cada país contratante, para estar en condiciones objetivas de una verdadera interrelación.

Con lo anterior intentamos destacar otra obligación más que se produce con la celebración de estos acuerdos comerciales, y que radica en el conocimiento no sólo de nuestro sistema de protección de la Propiedad Industrial, además lógico es, que debamos conocer los sistemas de protección de nuestros derechos en los países a que accederán nuestros productos y servicios, como consecuencia de la celebración de los multilaterales acuerdos comerciales.

Esta obligación de conocer otros sistemas de protección de la Propiedad Industrial se debe asumir con mayor responsabilidad por parte de aquellos abogados inmersos en esta materia, ya que con toda seguridad los requerimientos de Industriales y Comerciantes de las dimensiones que sean e inventores nacionales, por el intercambio tan intenso que se vive ahora a nivel internacional, se verá encaminado a la protección de sus derechos, como ya ha quedado establecido en otros países.

Ya en apartados anteriores revisamos e insistimos, en que el nuevo contexto económico del mundo como consecuencia de su integración e intensa interrelación, provoca la adecuación de los normas jurídicas que se involucran en dichos aspectos de la nueva realidad mundial.

El fenómeno antes mencionado se intensifica cuando, como consecuencia de dicha integración y, para una mejor relación en ese tenor, se negocian acuerdos comerciales.

Para el caso de México esto es plenamente comprobable, ya que las más importantes modificaciones en la historia reciente a nuestra legislación en Materia de Propiedad Industrial, se dieron precisamente cuando nuestro país inició su inserción material a este nuevo contexto económico, como lo fue su adhesión al G.A.T.T., a finales de los años ochentas, en el que se modifica principalmente nuestra legislación en materia de traspaso tecnológico y algunas otras modificaciones a las normas sustantivas en las que se iniciaba un proceso de adaptación de acciones más contundentes y expeditas, que efectivamente garantizaran los derechos de Propiedad Industrial.

De la adhesión al G.A.T.T. a la fecha, gran número de modificaciones ha sufrido nuestra legislación de Propiedad Industrial, en el año de 1991 entra en vigor una nueva ley, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que rompe de plano, como consecuencia del nuevo contexto que vivía México, con una legislación que a la luz de los acontecimientos, se apreciaba obsoleta y, que también debemos reconocerlo, respondía a las exigencias y negociaciones que se sostenían para la celebración del denominado Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Finalmente y con el objetivo de concluir con las modificaciones requeridas para la debida aplicación del Tratado de Libre Comercio, en 1994 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se vio reformada, inclusive hasta en su propia denominación, ahora ya Ley de la Propiedad Industrial.

También fue abrogado el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, entrando en vigor también para el año de 1994 el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sí es importante recalcar que las modificaciones a que se sometió la legislación en materia de Propiedad Industrial, en mi opinión y, desde luego en primera instancia, garantizan una acción más expedita en la salvaguarda de los derechos que dicha legislación tutela, incorporando conceptos que si bien estaban regulados, ahora lo están

también, pero con mayor precisión.

También es importante destacar que, si bien nuestra legislación ha avanzado en respuesta al nuevo contexto económico del país y de la interacción con otros países en el plano internacional, es cierto también que se presentan ya ahora problemas, conflictos, que a la luz de la legislación en reciente aplicación son de compleja resolución, y esto se presenta en mi opinión, por el simple hecho de que al interactuar con otros países no sólo se importan bienes o servicios, también se traen a México nuevas formas de hacer comercio, las cuales evidentemente impactan en ocasiones, por así considerarlo los ciudadanos, sus derechos. En capítulos posteriores analizaremos dos casos en particular que son producto precisamente de estas nuevas formas de hacer comercio y que recientemente han presentado sus primeras complicaciones.

No debemos olvidar que nuestros ahora socios principalmente los de Norteamérica tienen una muy añeja tradición mercantil, lo que hace que su comercio, su forma de hacer comercio, sea distinta a la de México, si se quiere más desarrollada, es por eso que si estamos decididos a hacer comercio como ellos, nuevamente nos encontramos ante la necesidad de ser preventivos, de adelantarnos a los hechos, si esto es posible, para poder adquirir de la experiencia de nuestros socios comerciales, los instrumentos que nos permitan fortalecer nuestro régimen jurídico, para este caso en materia de Propiedad Industrial. No podemos negar que nos falta mucho por aprender y en ese sentido debemos dirigirnos.

Como podemos observar, es inexplicable un acuerdo comercial de cualquier nivel en el que no se incluya un capítulo relativo a la protección de los derechos de Propiedad Industrial.

4.- El Derecho de marcas dentro del capítulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos de América y Canadá.

Como ha quedado establecido en el presente trabajo, el nuevo orden mundial que se ha venido configurando, la tendencia de los distintos países del mundo congregados en regiones, a la creación de bloques comerciales, necesariamente impactaron también al continente americano, principalmente Estados Unidos de América, que a mi juicio, ante dicha situación debía garantizarse de forma definitiva el acceso de sus productos y servicios a un mercado definitivamente numeroso como lo es el del continente americano. Por su parte México no podía quedar atrás en la integración económica por lo que se incorporó a ese cambio, el cual de alguna forma fue bien visto por la generalidad de los países del continente.

Es por supuesto absurdo que en un párrafo pueda resumirse la intensa actividad desplegada por los países involucrados, las arduas negociaciones que culminaron en el tan nombrado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero como no es la intención del presente trabajo el analizar paso a paso el camino andado hasta la firma del multicitado tratado, sólo pretendo el analizarlo desde la óptica de la Propiedad Industrial y en particular del Derecho de marcas, tema central del presente estudio.

Desde luego, no están a discusión ahora los beneficios o no del tratado que a partir del año de 1994 entró en vigor.

El objetivo de la inclusión de un capítulo relativo a la Propiedad Intelectual fue el intentar estandarizar de alguna forma las legislaciones de los países firmantes, basados en los principios de "Trato Nacional" y "Standares Mínimos de Protección".

En su momento el Tratado de Libre Comercio que ahora se analiza, fue considerado por algunos tratadistas de la materia, principalmente estadounidenses como

"El más claro acuerdo multilateral en Propiedad Intelectual, antes concluido. Además de que establece en términos generales un alto nivel de protección respecto de cualquier otro acuerdo antes celebrado".

En este apartado intentaremos hacer un estudio comparativo de las normas incluidas en el Tratado de Libre Comercio, desde luego circunscribiéndonos a las marcas, y de qué forma fueron acogidas dichas disposiciones en nuestra legislación.

El Tratado de Libre Comercio (TLC), en su capítulo XVII, incluye precisamente la normatividad concerniente a la Propiedad Intelectual, y que para efectos del presente estudio nos remitiremos exclusivamente al inciso correspondiente a la regulación de las marcas.

En primer término encontramos que el artículo 1708 del TLC, proporciona conceptos más o menos similares a los que contiene nuestra Ley de la Propiedad Industrial, los cuales nos permitimos transcribir en lo conducente a continuación:

"Artículo 1708. Marcas

1.- Para los efectos de este Tratado, una marca es 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 la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles."

Los artículos en la Ley de la Propiedad Industrial que encuentran concordancia con la disposición antes transcrita del TLC son:

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

Además nuestra ley precisa en su artículo 89 que puede constituir una marca:

"Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- 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;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

"Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros."

"Artículo 1708. Marcas

2.- Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares

para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso."

Los artículos concordantes de nuestra Ley de la Propiedad Industrial son:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

La excepción parcial al artículo antes transcrito y en concordancia con los principios que rigen nuestro Derecho de marcas y que fueron respetados de alguna forma en el TLC se encuentra consagrada en el Artículo 92 principalmente en su fracción I y que a la letra dice:

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

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de 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 de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y

obtener previamente la declaración de nulidad."

También sustenta el valor del uso previo el artículo 151 que en su fracción II a la letra dice:

"Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero 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 o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró."

Otros de los puntos en que hubo de encontrar acuerdo, es cuanto se refiere al requisito previo del uso de la marca para la cual se pretende el registro. Este problema se presenta ya que en Estados Unidos y Canadá principalmente, el uso de la marca que se pretende registrar en el comercio era indispensable, en México este uso efectivo no era ni es requerido. Pareciera que el TLC intenta resolver esta problemática, o bien pudiéramos decir que la parte mexicana obtuvo un punto favorable en la negociación, aun cuando en el terreno práctico y como se desprende del propio texto del artículo correspondiente del TLC, el uso efectivo pareciere siempre necesario:

"Artículo 1708. Marcas

3.- Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las partes denegará una solicitud

únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración del plazo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro."

Con lo anterior no queremos decir que México permite el registro de marcas sin importar el uso de las mismas, no es el caso. En México, efectivamente se permite el registro de una marca sin que sea necesario acreditar un uso efectivo de la marca antes del otorgamiento del registro, pero nuestra legislación claramente sanciona con la caducidad a aquellas marcas registradas que no sean usadas por un período consecutivo de tres años y así lo establecen los artículos que a continuación se transcriben:

"Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado, a falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca..."

"Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que el titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

"Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto."

Desde mi punto de vista la disposición transcrita del TLC, coloca en una posición totalmente de desventaja al inversionista mexicano, ya que por obvio que parezca, es necesario advertir que el acceso para un producto mexicano a los Estados Unidos de América es mucho más complejo que en otros países, y lo que pareciera lógico, como lo es el primero obtener el registro de la marca para así asegurar en primera instancia el signo distintivo que identificara a mi producto o servicio, pasa a segundo término.

Lo anterior también en el terreno práctico, permite a nuestras contrapartes, el que con su infraestructura monitoreen qué productos o servicios no les convienen que accedan a su mercado y simplemente al solicitar el registro de la marca mexicana pueden sencillamente obstruir el producto mexicano.

Por cuanto se refiere al procedimiento de registro podemos decir que es bastante similar el que se contempla en el TLC al que en términos generales siempre ha tenido nuestro país, excepción hecha del procedimiento de oposición, que si bien en alguna época fue también contemplado por nuestras leyes de la materia en cuando menos 50 años, este procedimiento ya no existe y es sólo privativo de Estados Unidos de América y Canadá y, se hace consistir en la publicación, en una gaceta especial de la marca de la cual se pretende su registro, a efecto de que cualquier tercero que se considere con mejor derecho pueda oponerse a dicho registro.

Si bien como hemos visto, en México no se contempla el procedimiento de oposición, en México se contempla dentro de los procedimientos el de nulidad como ya hemos expuesto en los correspondientes artículos de la ley de la materia.

Aquí el punto de análisis y discusión, sería el determinar qué tan conveniente sería el que nuestro país incorporara para las marcas el procedimiento de oposición. Parecería en un primer término un elemento práctico, ya que quien efectivamente obtenga una marca habiéndose superado el procedimiento de oposición, obtendría un derecho, en mi opinión, con menos posibilidades de ser impugnado con posterioridad por un tercero.

"Artículo 1708. Marcas

4.- Cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- (a) El examen de las solicitudes;
- (b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamentan la negativa de registro de una marca;
- (c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- (d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- (e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro.

Cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca."

Artículos correlativos de la Ley de la Propiedad Industrial, son los siguientes:

"Artículo 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento."

El siguiente artículo es transcrito en lo conducente con el fin de no hacer tediosa la lectura del presente trabajo y atacar los puntos que realmente nos interesa ilustrar.

"Artículo 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo...

Si la solicitud o la documentación no cumple con los requisitos legales ...; si existe impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga..."

"Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

Como puede observarse pareciera que existe una ligera inconsistencia en cuanto a la asimilación de las normas establecidas en el TLC y lo expuesto en nuestra ley vigente, ya que se dice en el numeral 4 inciso c del artículo 1708, que se dará una oportunidad razonable para que el solicitante pueda dar respuesta a la notificación de una negativa. En estricto sentido esto no es procedente en México, es decir, cuando la Autoridad competente emite un oficio de negativa de registro, no existe recurso alguno, más que acudir a la instancia judicial, si han sido violentadas las garantías constitucionales del solicitante, esto es sólo a través del amparo, ya que puede debatirse la negativa del

registro de una marca.

El solicitante si tiene el derecho a replicar en contra de aquel acto de autoridad en el que se le notifique una objeción para el registro de una marca, o en el caso de la denominada cita de anterioridades, que significa que la Autoridad al hacer su examen de fondo encontró registros de marca o solicitudes de registro presentadas con anterioridad a la que se examina y que son considerados como obstáculos para la procedencia del registro que se solicita.

"Artículo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta."

Otros de los temas, a mi juicio escabrosos, es el de las denominadas marcas notorias, ya que finalmente la facultad de determinar sobre la notoriedad o no de la marca es de la Autoridad competente, pero el problema no es que dicha autoridad decida sobre el particular, el problema es que no existe un criterio suficientemente definido para saber con certeza cuándo se está ante una marca notoriamente conocida.

Hasta antes de las reformas a la ley de 1994, la Autoridad simplemente decidía motu proprio, si una marca la consideraba notoriamente conocida, sin más análisis que el que realiza el examinador al estudiar una solicitud de registro y, considerar que si la marca sometida a estudio le sonaba parecida a una marca que a su vez el propio examinador consideraba notoriamente conocida, entonces así se citaba la objeción al registro.

Las reformas a la ley de 1994 intentan dar mayor claridad, o definir un criterio o lineamientos, para considerar que se está ante una marca notoriamente conocida, precepto que más adelante transcribiremos.

Independientemente de lo anterior aun y después de estar vigentes las reformas

antes citadas, la Autoridad competente no se siente apta para declarar oficial y materialmente como notoria a una marca que reúna los requisitos a que se refiere la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El tratamiento que se dio en el TLC a la problemática de las marcas notoriamente conocidas es el siguiente:

"Artículo 1708. Marcas

6.- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión."

En correspondencia la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

"Artículo 90.- No se registrarán como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en su territorio, como

consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida."

La duración de los registros marcarios también se uniformó en el TLC, y consecuentemente en la legislación mexicana.

"Artículo 170B. Marcas

7.- Cada una de las partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación."

"Artículo 85.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración."

"Artículo 170B. Marcas

8.- Cada una de las partes exigirá el uso de una marca para conservar su registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de

dos años, a menos de que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca."

El correlativo al artículo antes transcrito del TLC, en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, es el artículo 130 mismo que ha sido ya transcrito con anterioridad.

Otro de los puntos medulares en el Tratado y en el objetivo de garantizar la vigencia de los derechos adquiridos es como ya hemos visto el uso de la marca, reconociendo como opción adicional para acreditar el uso, aquel que se hace por licenciatario autorizado. México conserva aún la formalidad de que el contrato de licencia de uso deberá estar debidamente inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que tenga efectos contra terceros, en mi opinión este formalismo es adecuado, ya que la práctica de otros países de darle validez a un documento privado sin mayor formalidad. Considero se presta a infinidad de malos manejos y deslealtades.

"Artículo 1708. Marcas

9.- Para fines de mantener el registro, cada una de las partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular."

"Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca."

Otro punto que se convino en el TLC, fue el que no se obstruyera el uso de las marcas con base en requisitos especiales, esto consideramos, está en razón de lo que en alguna época sucedía con la Ley de Invenciones y Marcas que obligaba a que en caso de usarse una marca de origen extranjero la misma debía ser usada con marca de origen nacional, fue lo que se denominó marcas vinculadas, esto simplemente ya no existe en nuestra legislación.

"Artículo 1708. Marcas

10.- Ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca."

Uno de los puntos de importancia en cualquier acuerdo comercial y en particular en este TLC es el del licenciamiento que, si bien se ha simplificado sustancialmente desde la abrogación de la Ley de Transferencia de Tecnología de México y su Reglamento, la participación de las partes debe ser más acuciosa en el contenido de dichos contratos. La forma convenida es en primera instancia de sencillo entendimiento, añadiéndose además que las marcas pueden ser cedidas independientemente de la transmisión de la empresa a que pertenezcan, esto tal vez en prevención de lo que sucede en otros países tales como Italia en los que las marcas deben ser cedidas en unión de la empresa a la que pertenecen, en México esta situación no se presenta, como tampoco se regulan las licencias obligatorias para marcas, lo que sí sucede por ejemplo en materia de patentes.

"Artículo 1709. Marcas

11.- Cada una de las partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las

licencias obligatorias de marcas, y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca."

Es en nuestro punto de vista, generalmente aceptado el que las denominación genéricas o descriptivas no sean susceptibles de registro así como las que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres o aquellas que intente reproducir escudos banderas de otros países, lo establece el propio TLC, y ésta en consonancia con lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 170B. Marcas

13.- Cada una de las partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

14.- Cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación."

"Artículo 90 .- No se registrarán como marcas:

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.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la

construcción artificial de palabras no registrables.

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas, o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin su consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales ambos hasta el cuarto grado."

Como hemos podido observar, cuando menos en el apartado correspondiente a las marcas en el TLC, se intentaron abarcar todos y cada uno de los supuestos previsibles en esta materia y nuestra ley también respondió al modificarse a dichos requerimientos. De lo que si estamos seguros es que conforme se vaya desarrollando la actividad a raíz del citado Tratado de Libre Comercio encontraremos y enfrentaremos novedades en el terreno de la Propiedad Industrial.

5.- El Derecho de marcas en otros tratados de libre comercio celebrados por México.

Ya en apartados anteriores hemos indicado la tendencia del mundo a integrar regiones o bloques de comercio, con la finalidad de garantizarse, cuando menos, a los miembros o participantes de dichos bloques un intercambio comercial más o menos permanente.

Como consecuencia de la integración de la región comercial de Norteamérica y en

un afán de integrar una de las regiones de libre comercio más grandes del mundo, por cuanto al número de potenciales consumidores de productos y servicios, así como también por la reacción de algunos países del sur del continente americano y, con la finalidad por parte de México de no restringir el acceso de sus productos y servicios sólo al Norte de América, inició negociaciones con distintos países del sur del continente y con los cuales se celebraron finalmente Tratados de Libre Comercio.

Al igual que en el TLC, en la mayoría de los tratados celebrados se negoció y convino lo relativo a la Propiedad Industrial, tomando como parámetro, desde luego, lo ya negociado en este rubro en el TLC.

Cabe advertir que las negociaciones con algunos de los países de América del Sur, fueron bastante difíciles, por cuanto a los compromisos a asumirse en materia de protección de la Propiedad Industrial, ya que en dichos países por su condición económica y su posición con respecto a México es inferior e inferiores son igualmente, sus sistemas de protección de la Propiedad Industrial.

Es muy común encontrar en América Latina la constante vulneración de los derechos de Propiedad Industrial a titulares de otros países y concomitantemente el ejercicio de dichos derechos es considerablemente limitado.

También es muy importante resaltar que al igual que México con respecto a Norteamérica, los países contratantes con México adquirieron compromisos importantes en la depuración de sus sistemas de protección a la Propiedad Industrial.

a) Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (México, la República de Colombia y la República de Venezuela).

Este Tratado inició su vigencia el pasado primero de enero de 1995. El capítulo XVIII es dentro de este documento el que aglutina los principios, acuerdos y normas

sobre la protección de la Propiedad Intelectual y cuya parte introductoria señala los principios básicos en este rubro del Tratado, y que se sustentan en el trato como nacional a cualquier ciudadano de las partes, garantizando la más amplia protección de los derechos de Propiedad Intelectual, aún más allá de las disposiciones del propio tratado, siempre y cuando no contravengan a éste.

Por otro lado se adquiere también, la obligación de adherirse a la Convención de París para la Propiedad Industrial, para aquellos países que no formen parte de la misma a la celebración del Tratado.

Por lo que a este estudio compete la sección C es la que se encarga de la Propiedad Industrial, iniciando precisamente con lo relativo a las marcas.

Para efectos prácticos en la lectura del presente trabajo de tesis, sólo haremos una mención general de aquellos elementos ya incluidos en el TLC y, destacaremos aquellos aspectos que no se hayan abordado en el Tratado antes referido o que varíen en su tratamiento.

Al igual que en el TLC, se considera como marca a todo signo visible que sea capaz de distinguir productos o servicios de los de otra persona, igualmente se consideran susceptibles de protección las denominadas marcas colectivas.

Un punto que tiene un manejo mucho más preciso, desde nuestro punto de vista, con respecto al TLC, cuando menos del texto consultado de dicho TLC, es el que establece el artículo 18-08, inciso 2, el cual nos permitimos transcribir en lo conducente para su posterior análisis:

"Artículo 18-08: Materia objeto de protección de Marcas.

2.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la

misma ante la respectiva oficina nacional competente, sin perjuicio de que cualquier parte reconozca derechos previos, incluyendo aquellos sustentados sobre la base del uso, de acuerdo con su legislación."

La Ley de la Propiedad Industrial, claramente establece este derecho y obligación en su artículo 87 que a la letra dice:

"Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que prestan. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

Lo que pretendemos destacar más que con relación al tratado que ahora se analiza es con respecto al TLC, ya que si observamos el artículo 18-08, inciso 2, éste claramente establece la necesidad para el uso exclusivo y consecuentemente su debido reconocimiento el que dicha marca se encuentre registrada en el país correspondiente, en el país parte.

En el TLC, o cuando menos en la versión consultada de dicho tratado no se aborda este hecho con tanta precisión, lo considero importante ya que así se evitan interpretaciones, que finalmente tendrán que ventilarse ante los órganos que resuelvan, ya administrativos o judiciales, dichas controversias sobre la interpretación de una norma.

Como consecuencia de lo anterior la conclusión a la que llego es que debemos presumir que los países contratantes en el TLC, entienden inherente el principio de territorialidad de la validez de las marcas, ya que de lo contrario como establecimos estamos ante el terreno de las interpretaciones.

Otro de los puntos que también ha llamado nuestra atención es el relativo al

reconocimiento de los derechos que se derivan del registro de una marca, al tener la obligación las partes de impedir el uso de una marca registrada por terceros sin la autorización de su titular, esto no tiene nada de extraño, ya que va en concordancia con los principios en que se finca el Derecho de marcas. A destacarse es, el tratamiento que se da a la probabilidad de confusión que se genera por el uso indebido de esa marca registrada, principalmente haciendo una comparación con el texto del TLC, que de la versión consultada de éste, se desprende una grave inconsistencia. Para mayor claridad en este punto nos permitimos transcribir a continuación el artículo del tratado que ahora se analiza, en lo sucesivo designado tratado G-3:

"Artículo 18-09: Derechos conferidos por las marcas.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca de Titular, cuando eso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares."

Creo que vale la pena en este punto, transcribir nuevamente el artículo correlativo del TLC, de la versión consultada, para intentar destacar, lo que para mí aparece como una inconsistencia. Tal vez se rompa con esta comparación, el análisis sucinto que se intenta hacer de los Tratados de Libre Comercio celebrados por México, pero surge una inquietud al no haber podido encontrar una razón de esta aparente inconsistencia por lo que a México se refiere.

"Artículo 1708. Marcas

2.- Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el

derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso."

Efectivamente desde nuestro punto de vista, la inconsistencia se presenta en que para los efectos del TLC, se presumirá que hay probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, abriéndose, desde nuestro punto de vista una gama de posibilidades para violentar derechos previamente adquiridos, ya que si la versión consultada del TLC es correcta, así como nuestra interpretación de dicha norma, si una marca no es idéntica pero sí semejante en grado de confusión y, los productos o servicios no son idénticos pero sí semejantes, no se podrá entonces aducir o mejor dicho esgrimir esa mencionada probabilidad de confusión.

Lo que nos hace suponer que estamos en una correcta interpretación es que como se puede observar el artículo correlativo del Tratado G-3, sí especifica con precisión el supuesto de probabilidad.

No hemos podido encontrar, insistimos, con nuestra experiencia limitada, razón lógica para esta situación, pero lo que sí salta a la vista es que existe ahí, en esa norma aplicable un potencial problema, para cualquiera de las partes firmantes del TLC.

En los incisos 2, 3 y 4 del artículo 18-08, del Tratado G-3, que transcribiremos a continuación, encuentro desde mi particular punto de vista, una inconsistencia que rompe con los criterios establecidos por el propio tratado en el reconocimiento del derecho que

se da por el uso de una marca, es decir, en diversas ocasiones encontramos que en un país determinado se encuentra registrada ya, la marca de la cual se pretende el registro, en ocasiones puede ser un evento totalmente circunstancial, de buena fe y en otras, en la gran mayoría, de mala fe.

Una de las opciones que ofrecen la gran mayoría de las legislaciones en materia de la Propiedad Industrial, es el poder intentar la nulidad o cancelación del registro encontrado con base en el uso previo en el país de origen, ya que con esto se pretende hacer prevalecer el mejor derecho que tiene quién efectivamente ha usado y protegido la marca con anterioridad. Esta situación resulta lógica y coherente, más en este tiempo en que como ya se ha demostrado y los propios tratados de libre comercio lo avalan, la interacción de los mercados es intensa y, consecuentemente el intercambio de productos y servicios amparados por marcas es igualmente intenso.

"Artículo 18-08.- Derechos conferidos por marcas.

2.- Cuando en dos o más partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización.

3.- En caso de llegarse a los acuerdos mencionados en el párrafo 2, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información del público consumidor. Esos acuerdos deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia e

inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

4.- En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un bien o servicio que se encuentre en la situación descrita en el párrafo 2, cuando la marca no esté siendo utilizada por su titular en el territorio de la parte importadora, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación y otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca."

Desde nuestro alcance cognoscitivo no entendemos sinceramente el funcionamiento de los párrafos antes descritos. Primero la parte final del párrafo marcado con el numeral 2, establece una supuesta excepción a lo establecido en dicho párrafo.

El párrafo marcado con el numeral 3 establece que si se presenta la excepción antes referida, las partes contratantes deberán salvaguardar los intereses del público consumidor haciendo ostensible el origen del producto, por citar un ejemplo, mi empresa exportadora envía planchas a Colombia con la marca "ELEKTRA", habiendo convenido con el titular de la marca "ELEKTRA" en Colombia, quien también comercializa planchas con la misma marca y, según entiendo de los párrafos aludidos, se salvaguarda una sana competencia y al público consumidor imponiendo indicaciones tales como "ELEKTRA DE MÉXICO", no considero que esto garantiza ni una competencia leal, ni al público consumidor.

Pareciera que aquí existe una forma de licenciamiento sui generis, que lo único que provocarían en el supuesto de que se presentasen, conflictos entre las partes que hayan convenido y el público consumidor.

Por su parte el párrafo marcado con el numeral 4 hace una excepción también al párrafo número dos, indicando que la importación sí será permitida siempre y cuando el titular de la marca del país importador no use la marca, pero esto no es suficiente ya que el titular podrá esgrimir causas justificadas por el no uso y consecuentemente la importación no podrá ser válida.

Desde mi punto de vista el párrafo 4 no es dero, pareciera referirse, permítase el atrevimiento, a una caducidad tácita o mejor dicho transitoria.

En mi opinión, el derecho debe conformarse de una sola pieza, de la forma más sencilla y entendible posible para que quienes intenten ejercitarlo estén conscientes de sus alcances y limitaciones.

Si una marca la he utilizado durante un importante número de años e intento acceder a nuevos mercados como consecuencia de las bondades ofrecidas por los Tratados de Libre Comercio celebrados por mi país y, me encuentro en el país seleccionado una marca idéntica a la mía que aplica a los mismos productos que comercializo, considero que debo tener el derecho por uso previo de hacer valer el origen de dicha marca. Desde luego esto no quiere decir que propugne por la creación de monopolios indefinidos, pero considero que la forma en que México tiene resuelto el problema es claro.

Efectivamente el extranjero que considera tener mejor derecho sobre una marca ya registrada en nuestro país, puede ejercitar las acciones correspondientes para hacer valer su derecho, pero estas instancias no están indefinidamente a su disponibilidad, la ley claramente establece un plazo para estos efectos, que al no ser ejercitados se pierden.

Se establece en el Tratado G-3, que debe entenderse por uso de marca, concepto que en términos generales es similar al que establece la legislación mexicana.

El Tratado G-3, da un manejo distinto a la hipótesis sobre el uso de pseudónimos, nombres propios, domicilios, un nombre geográfico, o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción, expresando que el uso de estos conceptos no estará prohibido siempre y cuando el uso no se haga como marca y además de buena fe, requiriéndose además que:

- a) Se distingan claramente de una marca registrada;
- b) Se limiten a propósitos de información;
- c) No sean capaces de inducir al público a error sobre la procedencia de los bienes y servicios; y
- d) No constituyan actos de competencia desleal.

Un concepto que se incluye de forma adicional y que clarifica cualquier duda, excluyendo de responsabilidad a quienes comercializan productos que ya han adquirido, tal vez del propio fabricante o de su distribuidor, de un supuesto uso indebido de marcas. Así lo establece el artículo 18-09 inciso 7 que es del tenor siguiente:

"Artículo 18-09.- Derechos conferidos por las marcas.

7.- Siempre que el uso que haga un tercero de una marca registrada sea de buena fe, se limite al propósito de información al público, no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los bienes respectivos y no constituya un acto de competencia desleal, el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir el uso de la marca a ese tercero para:

- a) Anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes

o servicios legítimamente marcados en el territorio del país que otorgó el registro;

b) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los bienes de la marca registrada.

El Tratado G-3, igualmente reconoce a las marcas notoriamente conocidas, y da un tratamiento muy similar al convenido en el TLC.

Igualmente se prevé la improcedencia del registro de marcas que atenten contra la moral o las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error.

También se conviene sobre la publicación de la solicitud o del registro según sea el caso para los efectos de oposición o acción de nulidad, que ya hemos revisado con anterioridad.

Dicho tratado sí contempla los supuestos de cancelación, caducidad o nulidad del registro de marcas.

Por cuanto se refiere al período de falta de uso de una marca registrada para los efectos de su caducidad igualmente se plantean tres años, situación que por cuanto al término se refiere es acorde con la legislación mexicana.

El término de duración de un registro de marca es igualmente de diez años, renovable por períodos similares y de forma indefinida.

Son igualmente permitidas las licencias y las cesiones, bajo los mismos criterios que se establecen en el TLC.

b) Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Costa Rica.

Este tratado entró en vigor el 1o. de enero de 1995, se sustenta por cuanto al ámbito de regulación de la Propiedad Intelectual en los principios de Trato Nacional y de Nación más favorecida. El capítulo XIV es el que aglutina los acuerdos a que se llegaron en esta materia.

Por cuanto hace a este Tratado y para los efectos del presente trabajo, nos permitiremos sólo citar aquellas partes que efectivamente destaquen por su diferencia con lo ya antes comentado de los anteriores Tratados de Libre Comercio. Esto no tiene otro fin que el de evitar repeticiones innecesarias, y no queriendo desde luego demeritar el valor y trascendencia de dicho documento.

En primer término encontramos en el artículo 14-10 relativo a los derechos conferidos por las marcas y nos permitimos mencionarlo, ya que apreciamos que es consistente con el Tratado G-3 antes analizado por cuanto hace a la ya analizada probabilidad de confusión por el uso de marcas y que es distinto en su tratamiento en el TLC.

A efectos de proceder con su posterior comentario, nos permitimos transcribir en lo conducente el artículo 14-12 del Tratado y que a la letra dice:

"Artículo 14-12.- Marcas registradas en la parte.

1.- Cuando en una parte no sea posible solicitar la cancelación o declaración de nulidad del registro de marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, y se registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, el titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquier parte podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad del registro de la otra marca

por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

2.- Cuando en una parte sea posible la cancelación o declaración de caducidad de registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, el registro de la marca no podrá ser cancelado o declarado caduco, cuando el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas..."

Ya en el análisis del Tratado G-3, resaltábamos la inconsistencia existente en el manejo de la hipótesis de cuando dos marcas idénticas o semejantes se encuentran registradas en cualquiera de los países miembros por personas distintas, considero que en este tratado celebrado con Costa Rica, se manejan para esta hipótesis conceptos más claros y precisos, acordes de forma general, con los principios que rigen la legislación mexicana en materia de marcas. Efectivamente se reconoce el mejor derecho que un tercero puede tener sobre una marca, aún y estando ésta registrada.

Como podemos observar, aunque en sólo algunos aspectos los Tratados hasta aquí analizados varían uno de otro, dichas diferencias pueden en ocasiones deberse a las negociaciones previas a la celebración del tratado, además que esto resalta igualmente que cada caso es diferente y se aplican diferentes criterios.

Con lo anterior igualmente se demuestra la importancia de la inclusión siempre en este tipo de tratados o acuerdos comerciales de un capítulo correspondiente a Propiedad Industrial, además de que la dinámica de la de la actividad comercial, consecuencia del tratado, nos permite también observar la necesidad de ir adecuando las normas de acuerdo a los requerimientos propios de dicha actividad.

6.- El Derecho marcario, una herramienta del trabajo empresarial.

Se debe en primer término precisar, que el asociar al Derecho marcario como una herramienta no intenta desmerecer o desprestigiar a nuestra materia. El objetivo es, el resaltar las cualidades que el propio derecho de marcas tiene, que no simplemente queda limitado al depósito y manutención de una marca registrada. El Derecho marcario, abarca aún más rubros de la vida cotidiana de la actividad empresarial que parecerían en un momento rebasar los tradicionales conceptos de dicha rama del derecho.

Debemos entender, y así lo hemos remarcado a través de este trabajo, que las transformaciones que han venido sufriendo las actividades, principalmente en el ámbito económico, han hecho que elementos del quehacer comercial adquieran otros valores de los que usualmente se les atribuyen, simplemente por citar un ejemplo, nunca antes en la Legislación de Propiedad Industrial de México, se había considerado la posibilidad que un derecho de Propiedad Industrial, en este caso una marca pudiera ser gravado, es decir, que fuera susceptible de garantizar obligaciones del titular de dicha marca registrada.

Lo anteriormente expuesto, que a un primer golpe de vista pudiera parecer poco trascendente, a nuestra materia y en particular a la marca le da un mayor peso específico, ya que dimensiona de forma distinta, y así debe ser, la atención que el titular de una marca registrada, el empresario, le preste a dicho bien intangible.

El artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial en lo conducente establece que:

"Artículo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada podrán gravarse o transmitirse

en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros ..."

En primer lugar, si el empresario está consciente de la posibilidad que se abre con este precepto entenderá que el registro de una marca no es temporal o intrascendente, que la forma de uso y difusión de la misma en los productos o servicios que se ofrecen con dicha marca, no tienen sólo efectos secundarios. Como podemos ver el adecuado actuar en estos rubros, lógicamente le repercutirán en un mayor valor al signo distintivo. En otras palabras una marca registrada puede llegar a garantizar una obligación en igual proporción o valor que un bien inmueble.

Por otro lado en muy pocas empresas mexicanas se reflejan en sus inventarios, o dentro de sus conceptos de valor económico a las marcas, esto es como ya lo dijimos en incisos anteriores por falta de conocimiento, tal vez si a los Contadores Públicos o Administradores de Empresas, se les prepara en este rubro, pudieran en un momento dado justificar la inclusión de dichos activos. Es evidente que no nos estamos refiriendo a las grandes empresas que han desarrollado una cultura en estos aspectos, nos referimos al gran espectro de la industria y comercio en nuestro país.

También es prudente advertir que no toda marca registrada gozará de esa posibilidad, pero precisamente es ahí donde la marca asiste como una herramienta más al empresario, pero como ya se dijo existe el compromiso inherente de saber mantener y salvaguardar ese derecho y, desde luego ahí es donde el Derecho de marcas surge como un instrumento más de la actividad empresarial.

Hoy en día es imposible que la planta empresarial de nuestro país atribuya un lugar secundario a las marcas, el mundo en su interactuar está invadido de productos y servicios de todos los países, la única forma de destacarlos unos de otros es

sencillamente a través de las marcas, eso es indiscutible.

Lo anterior no es privativo de quienes se dedican a la actividad de la exportación, hoy más que nunca lo estamos sufriendo, las importaciones han adquirido dimensiones nunca antes sospechadas, y quien está del lado exportador estudia consistentemente el mercado que accesa y busca la marca que más le convenga, que más lo distinga, y no podemos negar que en la competencia comercial, se aplica ese principio del derecho "PRIMERO EN TIEMPO, PRIMERO EN DERECHO", es decir, quien en este momento aún piense que las marcas son elementos secundarios, como ya lo analizamos con anterioridad en los apartados de infraestructura y subestimación de la Propiedad Industrial, tendrá pérdidas que en ocasiones ni el propio afectado detectará y que lamentablemente para cuando sean materialmente consideradas por dicho empresario, serán de difícil reparación.

Insisto, México se ha insertado en este dinamismo, somos responsables todos y considero que no hay tiempo de experimentar, de sufrir para entender, debemos sí, porque es inevitable, aprender sobre la marcha pero intentar hacerlo lo más rápido posible, esto que pareciere un discurso, también se aplica para nuestra materia, estamos compitiendo con sistemas de Propiedad Industrial de otros países que llevan considerable ventaja por la propia capacidad del despliegue de su actividad comercial.

El empresario debe valerse y ejercitar sus derechos, pero esto no será posible si dichos derechos son subestimados, si no son valorados en su justa dimensión.

El derecho marcarío, debidamente difundido y valorado por los propios interesados, estoy cierto de que provocará que con menor frecuencia se presenten actos de piratería burda, será cada vez más costoso y sancionado por la propia presión del conglomerado empresarial.

Aunque limitada, mi actividad en esta materia, me ha permitido confirmar que aquel

empresario bien asesorado y que aquilata el valor de la Propiedad Industrial y, efectivamente conoce y hace uso de sus derechos, al enfrentar cualquier tipo de negociación en su actividad industrial o comercial, presentará con respecto de su contraparte, principalmente cuando son extranjeros, una postura más sólida y dando una imagen de certidumbre con respecto a su propia empresa.

No es la intención de presentar la idea de que nosotros somos los buenos y fuera de nuestro país están los malos, pero lamentablemente México se ha ganado una fama poco decorosa, tanto por lo que se refiere a los sistemas de protección de la Propiedad Industrial, así como al conocimiento y preparación de las partes que negocian cualquier tipo de contrato.

7.- Fin social del Derecho marcario.

Pareciera en primera instancia que el presente apartado es de suyo obvio, ya que si hablamos del Derecho, es entendible que tenga un fin social, pero considero que no podemos simplemente limitarnos a esa conclusión, ya que en el quehacer académico así como en la práctica cotidiana, es menester destacar los objetivos o el fin de la materia a la que dedicamos nuestro tiempo.

En adición a lo anterior, vale igualmente resaltar el fin social del derecho de marcas, para que quienes aún duden de su autonomía y necesaria aplicabilidad, terminen por dar al Derecho de las marcas el lugar que le corresponde como una rama más de la Ciencia del Derecho.

Para los efectos de este análisis, llevamos a cabo una investigación de las obras relativas a esta materia de Juristas mexicanos, con el objetivo de darle dos perspectivas a nuestra opinión sobre este punto, por un lado, una justificación desde su más estricta óptica jurídica y, posteriormente en lo que se puede denominar el terreno práctico, en su aplicación cotidiana.

En su óptica jurídica encontramos que la función social o fin social del Derecho de marcas debemos intentar contextualizarla en la propia determinación de la naturaleza jurídica del derecho de marcas.

Existe para entender la función social del Derecho de Marcas el explicarlo a la luz del Derecho de propiedad, que si bien es una postura sumamente discutida y polemizada por los más encumbrados Juristas, también es de reconocerse que es un prudente punto de partida. Refuerza esta aseveración el razonamiento que el Jurista Breuer Moreno, hace a este respecto "Esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este derecho, como pretenden todavía algunos autores, es casi como admitir la inmutabilidad del Derecho. Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrían entrar, incluso los derechos del futuro".(66)

El Derecho de propiedad como lo explica el maestro Justo Nava Negrete en su obra Derecho de las Marcas, en su concepción originaria como medio de permitir que el hombre pueda gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para su vida, nada tendría de objetable, el problema deviene cuando dicho derecho tiene un ejercicio absoluto total y que como consecuencia de dicha libertad de ejercicio puede sucederse en un medio de codicia y de ambición y consecuentemente causa de abusos individuales.

Es por eso que no puede simplemente intentar incluir o ubicar al Derecho de marcas en el contexto del Derecho de propiedad tradicional romanista, es y estamos de acuerdo con el maestro Nava Negrete que el "Derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista".(67)

Su fin o función social la podemos encontrar en la propia importancia que el estado

(66).- Citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 139.

(67).- Nava Negrete, ob. cit., p. 140.

da a dicha materia, es decir, está ante un fenómeno que afecta a dos extremos de la sociedad y, por la que tiene que generar la infraestructura necesaria para que ese núcleo social se vea garantizado en su cotidiano convivir.

El Estado actual, en el nuevo contexto del mundo, no debe olvidar una de sus tareas principales, como la de satisfacer primordialmente las necesidades colectivas, por lo que como lo expresa el maestro Nava Negrete "... el Estado considera que las marcas además de representar un valor económico, tiene vital importancia, en los fines que persigue y que si se le da una protección jurídica especial, es porque es una entidad jurídica con características propias y peculiares.". (68)

En nuestra opinión nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial efectivamente busca alcanzar la satisfacción del interés general además en aras de ese objetivo el salvaguardar los derechos e intereses por una parte del industrial o comerciante titular de los derechos de propiedad industrial, como lo es una marca, fomentando una competencia leal y evitando la deslealtad en la concurrencia en el mercado y, en el otro extremo de la relación al público consumidor quien satisface sus necesidades con los productos o servicios que adquiere, quien al tener la certeza de que el producto o servicio que consume es efectivamente el que desea y no otro.

Baste citar como referencia del ejercicio del Estado al poner por encima de todo el interés nacional. En nuestra materia encontramos dicha justificación en el artículo 129 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

(68).- Nava Negrete, ob. cit., p. 140.

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

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

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

Evidentemente el fin social va de la mano en lo individual con todas y cada una de las funciones que la marca cumple.

Ya en capítulos posteriores analizaremos en hipótesis concretas cómo es que el Derecho de marcas efectivamente tiene un fin social indiscutible.

CAPITULO TERCERO

LA MARCA EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS, SUS CAUSAS Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA

A lo largo de lo expuesto en este estudio hemos intentado destacar aquellos elementos que advierten la importancia del Derecho de marcas en el actual contexto económico de México.

Pero considero que siempre será mas representativo, el ilustrar a través de conductas y figuras aplicables, la dinámica de nuestra materia, principalmente como consecuencia de eventos que solamente se han podido presentar precisamente por la nueva perspectiva del hacer comercio por la propia interacción de los países en el citado comercio y cómo es que las marcas juegan un papel preponderante.

Evidentemente que el presente tema que se aborda en este capítulo, así como el del capítulo siguiente, son susceptibles de ser atendidos en trabajos de tesis individuales y dedicados exclusivamente a dichos temas, pero para los fines del presente trabajo he considerado determinante el plasmarlos aquí, con casos concretos, además por que este tipo de hipótesis nos permitirán confirmar que la dinámica en los cambios es acentuadamente acelerada y que deberemos estar atentos y estudiosos de dichos fenómenos, para poder prevenir en el futuro, las consecuencias que traerán consigo dichos fenómenos.

1.- Concepto de importaciones paralelas.

Debo en primera instancia manifestar, que si bien este tema ha sido suficientemente abordado en diversos foros tanto nacionales como internacionales, no encontramos en lo investigado un concepto de importaciones paralelas como tal. Existen ciertas ideas con intención de concepto que tal vez pudieran ayudarnos a entender este hecho que día a día es cotidiano.

La idea preponderante con que se explica el fenómeno de las importaciones paralelas finca su esencia en la denominada doctrina del agotamiento del derecho (The Doctrine of Exhaustion), y que consiste en términos generales en que cuando el titular de un derecho de marca agota su derecho en un territorio determinado, por haber puesto en el mercado, directamente o a través de terceros, el producto amparado con la marca en cuestión, y el tercero que adquirió ese producto lo exporta a otro país en que existe una marca equivalente a la conferida, se entiende, para algunos sistemas legales, que el derecho sobre esa marca, reconocido en el país de destino también se ha agotado, por lo que el titular de esa marca no puede oponerle a dicho tercero.

Tal vez rompiendo con los procedimientos ortodoxos aplicados a este tipo de trabajos, pero no restándole seriedad, me permitiré expresar, como consecuencia de lo investigado, lo que entiendo por importaciones paralelas a la luz desde luego del derecho de marcas. He de señalar que no intento dar un concepto o definición de dicho fenómeno, simplemente una explicación.

En mi entender las importaciones paralelas se hacen consistir en la internación legal por cualquier persona, de productos legítimos amparados por una marca, a determinado país, independientemente de que en el país receptor exista un distribuidor o filial de la empresa productora o fabricante de dichos productos, y titular de la marca con que se ampara a dichos productos tanto en el país de origen como en el país receptor.

En adición a este apartado debemos decir que la propia legislación de la materia, más que proporcionar un concepto nos coloca en la hipótesis de la importación paralela, que como observaremos más adelante tampoco en su expresión estrictamente normativa ha sido lo suficientemente clara.

2.- Su regulación jurídica en México.

Fue por primera vez contemplado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de junio de 1991, en su artículo 92 y que en lo conducente es del tenor siguiente:

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

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien se le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución y comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de ley."

A la entrada en vigor del precepto antes indicado, en particular la fracción II, se suscitó una reacción generalizada tanto por los titulares de marcas registradas en México, así como de los abogados especialistas en esta materia, ya que se decía que en México se permitía el acceso de los denominados "grey goods" y que eso lesionaría derechos previamente adquiridos en México.

Se esgrimieron a favor y en contra distintos razonamientos y teorías que intentaban por un lado justificar la redacción de la fracción II del artículo 92, en particular el párrafo segundo de dicha fracción, por su parte el argumento en contra sostenía la

falta de claridad en dicho párrafo segundo.

El punto a discutir, en su momento fue, aclarar qué es lo que intentaba decir o regular dicho párrafo segundo.

Después de revisar diversos antecedentes, existía coincidencia del suscrito en la falta de claridad en dicho precepto, insisto, en particular en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 92.

En dónde radicaban las inconsistencias. En primer lugar en la falta de claridad y precisión sobre el origen y cualidades de los productos que podían ser amparados, y en segundo lugar a qué marca se refería dicha disposición.

Al paso del tiempo, en la actualidad, parecería obvia la respuesta a esas dos supuestas inconsistencias, pero podemos decir por experiencia propia que, ni la propia Autoridad competente tenía en su momento claridad en la aplicación de esa disposición.

De la simple lectura del precepto, que ya de suyo se prestaba a la interpretación a conveniencia, podía entenderse que si yo empresario coreano era titular de la marca "SISTUCHI" en Corea, podía hacer ingresar en México mi producto (televisiones), independientemente de que dicha marca fuera originariamente y por derecho de otra persona, quien también comercializaba en México, es decir, parecía o cuando menos así se interpretaba que en México, se permitía la importación de productos ilegítimos.

Lo grave en ese momento fue que la aseveración antes planteada no se quedó simplemente en una idea plasmada en el papel, simplemente en la práctica se dieron casos en que la Autoridad, indecisa, consintió este tipo de situaciones.

Finalmente y después de intensos debates con la autoridad competente y después de haber presentado casos en los que fue inadecuadamente aplicada la norma en vigor,

se modificaron las disposiciones en conflicto, en las reformas de agosto de 1994, en las que en mi opinión se presentó un avance en la explicación y regulación de las denominadas importaciones paralelas. Así nos permitimos transcribir en primera instancia la fracción II del artículo 92 de la ahora Ley de la Propiedad Industrial:

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

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley."

Lo que en primera instancia vino a aclarar el panorama, como lo comprobaremos más adelante fue la incorporación del término legítimo, ya que con esto se dejó en claro que en México no se permitirá el comercio con productos simplemente piratas.

Redondeo la normatividad, el Reglamento de la Ley de 23 de noviembre de 1994, ya que dio mayor precisión a las hipótesis del artículo 92 en su fracción II. Efectivamente, después de toda la problemática suscitada por la fracción II del artículo 92 de la ley que si bien ahora ya es más clara, el reglamento reservó un artículo en particular para explicar ante qué supuesto puede funcionar la excepción marcada en la multicitada fracción II del artículo 92 de la ley, y que es del tenor siguiente:

"Artículo 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen

son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciatario de la marca registrada, y

II.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciatarios o sub-licenciatarios."

El artículo 55 del propio reglamento hace una explicación mas o menos compleja de en qué casos se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico.

En el siguiente apartado intentaremos analizar el por qué en menos de 3 años entre la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y las reformas a dicha ley y la expedición de su reglamento se presentaron problemáticas que propiciaron las reformas mencionadas en último término.

3.- Impacto de la aceptación de las importaciones paralelas en México.

Para intentar clarificar las ideas antes expuestas me permitirá llevarlas al terreno práctico, a través de un caso que efectivamente se ventiló, recién entrada en vigor la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ante la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que en aquella época era la Autoridad competente en materia de Propiedad Industrial.

La empresa TISZ, S.A. DE C.V., empresa mexicana, durante más de treinta años

comercializó su adhesivo para la industria automotriz, bajo la marca "TISZ", siendo además titular de dicha marca como consecuencia del respectivo registro de dicho signo distintivo ante la autoridad competente, registro que se obtuvo, más o menos desde el propio inicio de la comercialización del producto.

Dicho adhesivo amparado con la marca "TISZ", era y es ampliamente comercializado en todo México y con muy buena aceptación por el consumidor de dicho producto.

Para el año de 1991 se detectó por parte de la empresa mexicana, que diversos establecimientos comerciales se encontraban comercializando adhesivo para la industria automotriz con la marca "TISZ", pero que simplemente no correspondía a su producción.

Con base en su reconocido derecho al uso exclusivo de la marca "TISZ", consecuencia del registro de la marca ante la autoridad correspondiente, se inició el procedimiento a la posible comisión del delito de usurpación de marca a que se refería la fracción VI del artículo 223 que a la letra decía:

"Artículo 223.- Son delitos:

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

Es conveniente sintetizar los presupuestos del caso que se expone a la luz del precepto antes indicado:

- La empresa TISZ, S.A. DE C.V. es titular de la marca registrada "TISZ" con la que ampara adhesivos para la industria automotriz.

-Encuentra en el mercado, adhesivo automotriz (producto idéntico) amparado con la marca "TISZ" (marca idéntica), que no es de su producción y, no teniendo desde luego licenciatario alguno para usar dicha marca.

Dentro de las peticiones que se hicieron a la autoridad competente en la solicitud de declaración del delito se ofreció una inspección ocular, por parte del funcionario competente al efecto, para que en caso de comprobar o presumir la conducta delictiva se procediera al aseguramiento de la mercancía que ostentara la marca de la que detenta la titularidad la empresa mexicana.

Primera inconsistencia existente, se autoriza la inspección pero no se autoriza el aseguramiento.

El inspector designado por la autoridad competente, confirma las afirmaciones del titular de la marca registrada.

Al contestar la empresa presunta responsable manifiesta que los productos que comercializaba eran en primer término importados, presentando al efecto las constancias correspondientes con que se acreditaba la legal internación de los productos al territorio nacional, y esgrimía como fundamento de su derecho la fracción II del artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además logra demostrar que la marca "TISZ" que ostentan sus productos, se encuentra debidamente registrada, pero en los Estados Unidos de América.

Es prudente agregar en este momento, que no existe ni existió relación alguna entre la empresa titular de la marca en México ni la que ostentaba el registro en los Estados Unidos de América.

Después de diversas promociones solicitando se reconsiderara en primer término,

la ejecución del aseguramiento o en su defecto la emisión de la resolución que correspondiera y al no haber respuesta por parte de la autoridad en ninguno de los dos sentidos.

Cabe manifestar que la dilación en la decisión por parte de la autoridad se hacía consistir en la falta de claridad en la interpretación del precepto ya tantas veces citado, en concreto, no se sabía si darle validez en México al registro de marca obtenido en los Estados Unidos de América, este argumento fue replicado por la empresa mexicana argumentando el principio de territorialidad, siendo para los funcionarios de la época en su apreciación, "jurásico", además que como argumento final y definitivo la autoridad discrepaba, ya que también consideraba que el supuesto que se planteaba efectivamente correspondía a una importación paralela.

Debe igualmente manifestarse que el caso antes mencionado se resolvió en favor de la empresa mexicana, pero sólo hasta entradas en vigor las reformas de agosto de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en las que se clarificó lo que se pretendía regular y más aún con la expedición del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, que ya de plano precisó las hipótesis a que se refiere la fracción II del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial y que ya transcribimos con anterioridad.

Porque no era ni es importación paralela, lo que intentaba imputar como tal la Autoridad competente. En mi opinión es clara la respuesta a la luz de las disposiciones actuales:

En el caso expuesto no estábamos frente a un producto legítimo, ya que para considerar como tal a dicho producto debían, en su momento, y deben ahora cumplirse con la circunstancia de que la introducción de los productos al comercio en el país del que se importe se lleve a cabo por la persona que en ese país sea la titular de la marca con que se amparen los productos en cuestión, además de que los titulares de la marca

que ampare el producto deberán ser al tiempo de la introducción de la mercancía, la misma persona o de un mismo grupo económico.

En el caso expuesto, simplemente no había relación alguna entre el titular de la marca en Estados Unidos y la empresa mexicana, titular del registro de marca en nuestro país, por lo que simplemente no podía ubicarse a dicho caso en la excepción a que se refería y, ahora con mayor precisión refiere, la ley de la materia.

Ya en el apartado que desarrollaremos a continuación, intentaremos bajo este sistema de ejemplos el plantear una hipótesis en la que desde mi opinión sí se presenta un caso de importación paralela.

TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los Estados Unidos de América de la marca "TISZ", para adhesivos de la industria automotriz, esta empresa tiene en dicho país una gran red de distribuidores y comercializadores, asimismo es a su vez en México titular de la marca registrada "TISZ", para los mismos productos, teniendo en México un licenciatario (en su concepción en el derecho de marcas) y distribuidor exclusivo, TISZ DE MÉXICO, S.A. DE C.V..

Si el supuesto ha sido entendido correctamente, podría presentarse el caso de que Pedro Solano Morales, comerciante mexicano dedicado a la importación de productos para la industria automotriz entre otros, adquiere en los Estados Unidos de América, de un distribuidor autorizado en dicho país de TISZ INTERNATIONAL COMPANY, 50,000 toneladas de adhesivo automotriz marca "TISZ", para comercializar en México habiendo cumplido con todos los requerimientos de ley para su debida importación, podrá libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie pueda obstruir su actividad, ni el propio licenciatario o distribuidor exclusivo en México, TISZ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., importante es resaltar por obvio que parezca que el Sr. Pedro Solano Morales, no guarda relación alguna ni con la empresa norteamericana y mucho menos con la mexicana.

Por qué en este caso se actualiza la hipótesis que plantea el artículo 92 en su fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 54 del Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinión, la respuesta es porque el Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con los extremos a que se refieren los dispositivos legales antes mencionados:

El producto es legítimo, ya que ha sido adquirido en los Estados Unidos con un distribuidor autorizado por la empresa norteamericana, titular de la marca en los Estados Unidos y los titulares, en este caso titular, de la marca tanto en México como en Estados Unidos es la misma persona, al momento de la internación del producto a nuestro país, insisto, el producto es legítimo.

Si el planteamiento es correcto se presenta ante nosotros, como conclusión que las importaciones paralelas en México están permitidas, pero qué consecuencias trae consigo este fenómeno, a quiénes afectan, a quién beneficia.

4.- Repercusión de las importaciones paralelas en la empresa mexicana. El caso de los distribuidores y licenciatarios exclusivos.

Ya en el apartado anterior intentamos hacer un análisis general del fenómeno de las importaciones paralelas, inclusive presentamos, las primeras manifestaciones que se vivieron en la aplicación de las normas recién entradas en vigor, su interpretación y consecuente modificación, para responder a la realidad del fenómeno y a su correcta regulación.

Pero como intentaré demostrar a continuación, el fenómeno de las importaciones paralelas, ya aceptado, cuando menos por la legislación en materia de Propiedad Industrial, presenta también contradicciones y paradojas para ciertos sectores productivos del país.

Efectivamente este apartado tiene como objetivo el revisar las importaciones paralelas, desde la perspectiva de un sector del comercio de nuestro país, que de alguna forma ve afectados sus intereses por la legalización de este tipo de actividad.

Ya en capítulos anteriores hemos reiterado que el nuevo contexto en que se desarrolla el mundo, la intensa y cercana interrelación comercial entre países, ha traído como consecuencia que ciertas formas de hacer comercio se han intensificado.

Las empresas extranjeras, la mayoría, busca hacer presencia de sus productos en el mercado internacional, pero también busca hacerlo cuidando sus costos. Es difícil ver, aunque se diga lo contrario, que todas las empresas del mundo intentan acceder a los distintos mercados del mundo haciendo grandes inversiones en activos e infraestructura en los países de su interés, si están interesados, no se puede negar en introducir sus productos, pero no a ese costo, por lo que se han intensificado figuras tales como la representación, la distribución y el otorgamiento de licencias de uso de marcas, para que en sus distintas modalidades dichos productos tengan presencia en el mercado de interés.

Es obvio que también por parte del país receptor de dichos productos, la empresa correspondiente busca traer a su país dichos productos y tener como consecuencia un negocio.

Dicha relación para el caso de México, como país receptor, se formaliza entre las partes a través de la celebración de un contrato donde se plasman derechos, obligaciones y contraprestaciones para las partes.

Es muy común en nuestro país encontrar casas comerciales o prestadoras de servicios, anunciar ostensiblemente el ser distribuidores, representantes o licenciatarios EXCLUSIVOS de determinada empresa generalmente extranjera, y normalmente es así como se conviene, por ambas partes la EXCLUSIVIDAD, es un elemento cotidiano de

este tipo de acuerdos de voluntades.

Normalmente o, en la mayoría de los casos, los productos o servicios de los cuales se adquiere su exclusividad para su distribución, representación, se amparan con marcas, que es el valor agregado del producto extranjero.

Otro presupuesto que debe contemplarse es el que normalmente las empresas que buscan distribuidores o representantes, inclusive licenciatarios, no sólo lo hacen en un país determinado, también los tienen en otros países del mundo.

Individualicemos, en primer término el distribuidor y representante exclusivo, normalmente recibe el producto de la casa matriz, en el caso que intentaremos ejemplificar, del extranjero, para su posterior distribución o comercialización en el país. Generalmente el licenciatario de una marca, fabrica, produce o confecciona los productos en México a los que está autorizado a imponerles la marca que le ha sido permitida usar.

Pero cuáles son los problemas primarios que debe contemplar un empresario que obtiene una representación o distribución, inclusive una licencia. En primer término, efectivamente asegurarse que la EXCLUSIVIDAD, ya tantas veces mencionada, sea efectiva, en segundo término y no de menor importancia el que la marca que ostenta el producto que distribuye o comercializa, esté debidamente registrada, ya que el caso contrario, que es muy común que se presente, lo puede mermar considerablemente al distribuidor o representante e inclusive sufrir daños cuantiosos por esta omisión.

Ubicándonos en el supuesto de que los anteriores puntos han sido debidamente superados y adecuadamente asegurados, ¿en dónde es que las importaciones paralelas tienen una repercusión en la empresa mexicana, en particular para los empresarios antes mencionados?

Si repasamos nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, en particular el artículo 92 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial y artículos 54 y 55 del propio Reglamento de dicha ley, ya analizados, encontraremos que es ahí donde se encuentra precisamente la paradoja y afectación para distribuidores, representantes y licenciatarios, a juicio de éstos.

Como ya analizamos en apartados anteriores, los artículos antes mencionados establecen una excepción al ejercicio del derecho que se deriva de un registro de marca en contra de un tercero.

Los presupuestos que en esencia plantean dichos artículos son:

- Un registro de marca no tiene efectos contra un tercero que haya adquirido lícitamente un producto que ostente una marca, para su uso, distribución o comercialización, cuando dicho producto haya sido legalmente introducido al comercio por el titular de la marca.

- La importación que de un producto legítimo amparado por una marca haga un tercero para los mismos efectos, entendiéndose como producto legítimo aquel que sea introducido en el comercio del país del que se importe por el titular de la marca, y que al momento de la importación los titulares de la marca sean los mismos en el país exportador y el país importador.

Planteemos el supuesto, TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los Estados Unidos de América de la marca "TISZ", para adhesivos de la industria automotriz, esta empresa tiene en dicho país una gran red de distribuidores y comercializadores, asimismo es a su vez en México titular de la marca registrada "TISZ", para los mismos productos, teniendo en México un licenciatario (en su concepción en el derecho de marcas) y distribuidor exclusivo, TISZ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Si el supuesto ha sido entendido correctamente, podría presentarse el caso de que el señor Pedro Solano Morales, comerciante mexicano, dedicado a la importación de productos para la industria automotriz entre otros, adquiere en los Estados Unidos de América, de un distribuidor autorizado en dicho país de TISZ INTERNATIONAL COMPANY, 50,000 toneladas de adhesivo automotriz marca "TISZ", para comercializar en México, habiendo cumplido con todos los requerimientos de ley para su debida importación, podrá libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie pueda obstruir su actividad, ni el propio licenciatario o distribuidor exclusivo en México, TISZ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., importante es resaltar por obvio que parezca que el Sr. Pedro Solano Morales, no guarda relación alguna ni con la empresa norteamericana y mucho menos con la mexicana.

Por que en este caso se actualiza la hipótesis que plantea el artículo 92 en su fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 54 del Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinión la respuesta es porque el Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con los extremos a que se refieren los dispositivos legales antes mencionados:

El producto es legítimo, ya que ha sido adquirido en los Estados Unidos con un distribuidor autorizado por la empresa norteamericana titular de la marca en los Estados Unidos y los titulares, en este caso titular, de la marca tanto en México como en Estados Unidos es la misma persona, al momento de la internación del producto a nuestro país, insisto, el producto es legítimo.

Si el planteamiento es correcto se presenta ante nosotros, como conclusión que las importaciones paralelas en México están permitidas.

Pero insistimos, donde se encuentra la afectación a distribuidores, representantes y licenciatarios exclusivos. Considero que éstas se presentan en el ámbito económico, ya que estas entidades del comercio han tenido que desarrollar y desplegar una intensa

actividad para, en primer término lograr formalizar una relación comercial de la índole o características que sean con la casa comercial o industrial a la que ahora representan. En segundo lugar normalmente también se despliega una gran inversión económica ya sea en infraestructura o en publicidad para colocar el producto en el mercado, también se genera una preferencia en el público consumidor. Todo esto simplemente es aprovechado por el tercero que licitamente introduce los productos al mercado. Esto pues puede a simple vista demostrarnos que no hay un equilibrio o una equidad en el mercado, ya que además el tercero que incrusta el producto, si bien legítimo, no corre los riesgos propios de la relación contractual existente entre el distribuidor y la casa matriz, no enfrenta, insistimos los costos que involucran esta relación.

Además cabe señalar, que también es muy común el que si bien el producto es licitamente internado en el mercado mexicano la imagen del mismo, de la marca que ampara a dichos productos, no es cuidada o preservada por dichos terceros, por lo que el prestigio o desprestigio que la misma pueda adquirir para con el público consumidor, es de poco interés para estos terceros. Lo que en ocasiones, como es de suponerse, provoca una grave merma en la comercialización de los productos por quienes efectivamente son representantes o distribuidores, quienes finalmente son los que efectivamente reciben las consecuencias del desprestigio provocado por terceros ajenos a la relación contractual.

Otro punto de reflexión, es el efecto que provoca este fenómeno de las importaciones paralelas en el consumidor final. Como ya observamos, también el consumidor puede ser víctima de este fenómeno, por que también es claro que al adquirir un producto "legítimo", en muchas ocasiones se encontrará con que él mismo carece de la garantía que en un caso hipotético, tradicionalmente ofrece el distribuidor exclusivo o su casa matriz, es lo que en Norteamérica se conoce como "AFTER SALE SERVICE". Más grave aún, se han presentado casos de reclamación en contra del representante exclusivo en México de determinada marca por parte de consumidores, que no habiendo adquirido el producto con dicho representante intentan reclamarle la

garantía del producto.

En adición a lo anterior, debe hablarse de la calidad del producto, pero aquí no intentaremos hablar de si ésta debe ser necesariamente buena o no. Aquí hablaremos de una tema sobre la calidad del producto a la que está acostumbrado el consumidor de cada país.

Es importante advertir que, ya en el terreno de la práctica, la hipótesis planteada en el párrafo inmediato anterior ha sido un razonamiento que ha fundamentado algunas resoluciones en las que se prohíbe la importación de un producto, en países en los que se encuentran autorizadas o permitidas las importaciones paralelas.

Efectivamente, en países como en Estados Unidos, se ha prohibido la internación de determinado producto, que si bien cumplen con los extremos de la hipótesis de la importación paralela, ésta no se lleva a cabo, porque el producto no cumple con los estándares de calidad a los que está acostumbrado el consumidor de dicho país.

Pero los estándares que he señalado no se refieren a las características externas del producto, se ha llegado al extremo de prohibir una importación porque el sabor del producto no es al que están acostumbrados los consumidores de dicho producto y por tanto aún y siendo legítimo el producto, bajo las circunstancias ya señaladas, la importación no es procedente.

También es cuestión de suma intranquilidad para las contrapartes mexicanas (distribuidores exclusivos), el que personas ajenas a la relación contractual introduzcan al mercado, si bien producto legítimo, valiéndose generalmente de una infraestructura publicitaria ya preparada por el distribuidor en México, es decir, el tercero aprovecha toda la infraestructura creada por las partes del contrato, sin arriesgar o invertir en iguales proporciones a las que en un momento dado han llevado a cabo las partes que se norman por una relación contractual.

La solución que han intentado dar a su problema Licenciatarios y Distribuidores ha sido de diversa índole, desde la acción judicial, hasta el accezar a instancias publicitarias para destacar la importancia del adquirir los productos efectivamente con las entidades autorizadas.

5.- Las importaciones paralelas, un problema de solución estrictamente contractual.

He insistido en este trabajo, tal vez hasta el exceso, en que el mundo se configura en otro orden, las relaciones entre países se han llevado a otros niveles, donde el comercio tiene otras formas, otra expresión, y esa expresión, el libre comercio, es el denominador común en casi todas las tesis del desarrollo económico en el orbe.

Partiendo de la base de que no se puede navegar contra corriente, y que la tendencia mundial es, cuando menos así nos lo han informado, a una agilización de la relaciones comerciales a través de una desregulación que permita, insistimos, una mayor agilidad y menos complejidad, es que consideramos que la resolución de algunas controversias suscitadas como consecuencia de la interrelación comercial ya no estarán necesariamente contempladas en la ley, sino que las soluciones se encontrarán en los acuerdos normativos que las partes contratantes en una relación comercial convengan.

En el caso que ahora nos ocupa, es claro que cuando menos la Ley de la Propiedad Industrial da por válidas las importaciones paralelas, sin prever las consecuencias negativas que éstas pueden traer consigo para un determinado sector de la industria o del comercio.

Por lo anterior, es que considero que la solución a las controversias que se suscitan como consecuencia de las Importaciones paralelas es de inminente carácter contractual, es decir, posiblemente no existirá una sanción para el tercero que se beneficie de una importación paralela, pero lo que sí puede intentar evitar es que éstas se den, lográndose

esto a través de los acuerdos que se convengan en los contratos de licencia o distribución exclusiva, en los cuales se establezcan con claridad y de forma práctica de qué manera las partes contratantes proporcionarían los conductos o vías para que efectivamente esa EXCLUSIVIDAD que se otorga, efectivamente se respete.

Lo anterior parece un tanto aventurado, pero considero que si se parte de una relación de igualdad entre las partes contratantes y de respeto de la relación contractual en que se involucran los mecanismos mencionados, pueden ser perfectamente estructurados para su ejecución en la práctica cotidiana. Claro que lo anterior implica un compromiso serio, principalmente de la casa matriz, quien en la mayoría de los casos es la parte que en dicha relación contractual, muestra el menor interés por efectivamente venerar o respetar ese compromiso de exclusividad.

Para intentar ejemplificar una posible solución de carácter contractual, considero prudente el referirme a un caso práctico que he constatado y que en mi opinión es un claro ejercicio de autorregulación y respeto de una relación contractual como a las que me he referido en este apartado.

La empresa DISNEY, por su fama a nivel mundial y por la gran penetración de sus productos, tiene al rededor del mundo distribuidores exclusivos o representantes con dicho carácter. Dentro de los compromisos de exclusividad, existe una norma de sencilla aplicación, que efectivamente hace respetar el compromiso de exclusividad y que se hace consistir en lo siguiente:

En México existe un representante exclusivo de DISNEY que comercializa todos los productos de dicha empresa en nuestro país, es decir, cualquier persona que desee comercializar productos de DISNEY, debe obtener los consentimientos a través de dicho representante exclusivo.

Para el caso de las importaciones paralelas, sería muy lógico pensar que yo

tercero interesado en comercializar algunas prendas de vestir con los personajes de DISNEY, habiendo revisado los costos que ofrece el representante exclusivo en México, encuentre que es más barato el adquirirlos en Corea a través del representante exclusivo de DISNEY en dicho país. La solución es simple, cuando un cliente potencial se acerca a algún distribuidor o representante de DISNEY, se le pregunta a qué país van a ser introducidos dichos productos y se confirma si en dicho país existe un representante exclusivo de la compañía, simplemente la mercancía no le es vendida al cliente potencial y se le refiere con el representante domiciliado en el país potencialmente importador.

Si bien lo anterior no resuelve en su totalidad la problemática, considero que es un paso que se puede dar, principalmente entre las partes contratantes, con lo que pudiera contrarrestarse el efecto que producen las denominadas importaciones paralelas.

Desde luego es también cierto, que faltaría ventilar el efecto que producen dichas importaciones paralelas en el público consumidor, y que ya hemos analizado, posiblemente se tendría que llegar a los extremos de tomar soluciones como las anteriormente comentadas al detener determinados productos en las fronteras.

Otra opción que también deja entrever esta nueva tendencia, desde mi punto de vista, es que posiblemente estemos en presencia de la terminación de un fenómeno de negocio, LA EXCLUSIVIDAD.

CAPITULO CUARTO

LAS MARCA EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN MÉXICO

1.- Concepto de Publicidad.

Es claro que el fenómeno del comercio en el mundo, como ya ha quedado establecido, ha cambiado, se ha masificado, y por tanto los medios que se utilizan para introducir un producto o servicio también son masivos, es decir, se intenta ofrecer a una mayor cantidad de clientes potenciales el producto o servicio determinado.

La vía más clara y cotidiana de llevar a cabo esta misión, es a través de la denominada publicidad, que si bien para los efectos de este trabajo no encuentra un concepto estrictamente legal, si podemos asistimos de diversas obras especializadas en el quehacer publicitario que nos permiten tener una idea más clara sobre los fines propios de la publicidad, o cuando menos, los fines que aducen tiene dicha actividad.

Así pues, encontramos que destacados publicistas norteamericanos como Otto Kleppner, Thomas Russell y Glenn Verrill, establecen en una explicación lo que debe considerarse como publicidad, al afirmar que la publicidad es un método para comunicar a muchas personas el mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal. De aquí pueden derivarse distintos fines u objetivos pretendidos por la publicidad tales como: convencer a una persona o grupo de personas que compre un determinado producto o servicio, pero principalmente está encaminada a la mercadotecnia de bienes y servicios, es conveniente señalar, para un cabal entendimiento de la idea que aquí se plantea, que por mercadotecnia debemos entender "... el desempeño de actividades comerciales que dirigen la corriente de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario". (69)

Es importante aclarar que no es la intención el explicar el fenómeno de la publicidad en sí mismo, sino limitarnos a aquello en que consideramos se ven involucrados o contrapuestos derechos de Propiedad Industrial, en particular las marcas, que finalmente son el objeto de estudio del presente trabajo.

La publicidad como ya ha quedado establecido tiene un fin muy determinado, pero como toda actividad tiene sus modalidades y éstas como todo quehacer humano debe también circunscribirse a normas legales, ya que en muchas ocasiones en el afán de alcanzar los objetivos planteados se pueden transgredir los derechos de terceros.

De lo anterior debe entonces desprenderse que, la publicidad no puede llevarse a cabo de forma ilimitada, ya que sus efectos tienen repercusión en dos sentidos, patrocinadores y público consumidor.

2.- Regulación jurídica de la publicidad en México.

Es claro que por ser la publicidad una actividad que tiene gran influencia en la sociedad en general, por diversos motivos se hace necesaria su regulación jurídica en nuestro país, así encontramos que existen diversos ordenamientos legales que se encargan de disponer las normas necesarias sobre esta actividad para que la misma tenga, dentro de lo posible, un fin que beneficie a la sociedad y no por el contrario que pueda tener un efecto perjudicial.

También es cierto que, como toda actividad constantemente en desarrollo, en ocasiones las disposiciones legales se ven rebasadas y deba entonces actualizarse el cuerpo normativo para que efectivamente contemple, las nuevas modalidades de la actividad de que se trate.

En México existen distintos ordenamientos legales que regulan de un modo o de otro la publicidad en nuestro país, pero para los efectos de este trabajo considero

conveniente el hacer referencia a tres de las principales legislaciones en esta materia ya que directamente se vinculan a la materia que ahora se analiza.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Si bien no es el caso del presente trabajo el hacer un análisis retrospectivo de la legislación para la protección al consumidor en materia de publicidad, sí es válido manifestar, que cuando menos desde nuestro punto de vista la Ley Federal de Protección al Consumidor, ahora abrogada, tenía más claramente expuesto el tema de la publicidad.

En los afanes de desregulación, la ley ahora vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992 y modificada por decreto del 21 de julio de 1993, presenta una más simple apreciación del fenómeno de la publicidad desde la perspectiva de la autoridad que salvaguarda los intereses de los consumidores de nuestro país.

Efectivamente, la ley vigente establece en su capítulo II intitulado de la información y publicidad, en su artículo 32 las características que la autoridad competente considera deberá ser el marco en que se desarrolle la publicidad. Para la ley la publicidad deberá ser veraz, comprobable, exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan a error o confusión por su inexactitud. Así de simple todo lo que no cumpla con estas características, deberá ser sancionado por la Autoridad.

En mi opinión, este artículo de la ley que ahora se analiza, y que como ya se estableció, es el único que expresamente se refiere a la publicidad no proporciona elementos definidos que permitan tener certeza jurídica, ya que no señala los límites o hipótesis en que se situaría una conducta contraria a dicha disposición legal.

No es mi voluntad el limitar el análisis de esta ley a tan reducido espacio, pero es lo

que el propio ordenamiento legal me permite, aunado con el hecho de que mi pretensión es demostrar nuevamente como la reacción de la autoridad es tardía ante eventos inminentes y que finalmente requieren de una solución.

Ley General de Salud.

Por ser el tema de este trabajo materia Federal, me limitaré entonces hablar de la Legislación Federal en esta materia. Este cuerpo normativo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, para ser reformada el 27 de mayo de 1987, según publicación de dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha.

Es claro que el Estado debe garantizar a sus nacionales un sistema de salud, por ser una garantía constitucional. La publicidad es de necesaria regulación, ya que como intentamos conceptualizar en apartados anteriores, es un medio para acceder al consumidor de productos y servicios, pero que, como también ya precisábamos, los productos no siempre son necesariamente positivos o beneficiosos para la ciudadanía, por lo que su publicitación requiere responder a la garantía que consagra el artículo cuarto de nuestra carta magna.

Considero prudente el transcribir la razón jurídica que la propia ley establece de su existencia y que se señala con precisión en el propio artículo primero de la Ley General de Salud:

Artículo 1.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden

público e interés social."

La publicidad para la Ley General de Salud, es pues, materia de salubridad general, y así lo establece en su propio artículo tercero fracción XXV. Cabe mencionar que la autoridad competente en esta materia es la Secretaría de Salud, siendo también consideradas por la propia ley como autoridades sanitarias el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y los gobiernos de las Entidades Federativas del País, incluido el gobierno del Distrito Federal.

Asimismo debemos decir que la Ley General de Salud regula todo aquello que tenga que ver, además de los sistemas de asistencia sanitaria, con la regulación de todos aquellos productos que son de consumo directo por el hombre, tales como alimentos y bebidas, tabaco, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería y belleza, productos de aseo, etc.

El Título Décimo Tercero, Capítulo Único, establece con precisión las normas que desde el ámbito de su competencia regularan a la publicidad de cada uno de los productos antes señalados. Así también el Título Decimotercero, Capítulo I, intitulado Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, establece en su artículo que son medidas de seguridad sanitaria, aquellas que se adopten con el fin de proteger la salud general, en su artículo 404, fracción VIII, se establece como medida de seguridad la suspensión de anuncios publicitarios en materia de salud.

Precisa en lo conducente el artículo 413 de la ley en análisis:

"Artículo 413.- La suspensión de mensajes de publicidad en materia de salud, procederá cuando éstos se difundan por cualquier medio de comunicación social, sin haber obtenido la autorización, previa o cuando ésta determine, por causas supervinientes, que el contenido de los mensajes autorizados afectan o inducen a actos que pueden afectar la salud pública."

En adición de lo anterior, debe destacarse que además de la propia ley existe en vigor el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad, y cuyo objetivo es el reglamentar el cumplimiento de la Ley General de Salud en materia de publicidad.

Al igual que en la legislación sustantiva, este Reglamento se circunscribe a la regulación de la publicidad para los efectos de los productos que tienen contacto directo con el ser humano y que de una forma u otra pueden afectar su salud.

Ley de la Propiedad Industrial.

Si bien la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se refiere en su contenido a la publicidad propiamente dicha, sí toca el tema que compete a este capítulo. Cabe desde luego también acotar que la ley de la materia no tiene una referencia expresa a la PUBLICIDAD COMPARATIVA en esos términos, pero en artículo correspondiente se infiere dicha situación, además de la referencia a que alude el precepto correspondiente respecto de la Ley Federal del Consumidor.

Efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 213 Fracción X como infracción administrativa:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial 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."

En términos generales como hemos podido observar hasta ahora si bien nuestra legislación, cuando menos la que se analiza, no hace referencia expresa a la publicidad comparativa, y pudiéramos aventurar una justificación a este hecho y es que simplemente este fenómeno, o forma de hacer publicidad es novedoso en México, aun cuando, es importante decirlo, esta modalidad de la publicidad en otros países como Estados Unidos, tiene cuando menos veinte años de practicarse, y nuevamente podemos comprobar cómo es que a sabiendas de que como consecuencia de la profunda interrelación comercial entre países, por el acortamiento de las distancias entre unos y otros, por los avances tecnológicos, no hemos sido capaces de prever el fenómeno en México, situación que consecuentemente ha traído como resultado, el que se presenten controversias legales y que su resolución sea sumamente complicada por la ausencia de un cuerpo legal que establezca los lineamientos que se deben seguir en este tipo de actividad. Desde luego no estamos intentando decir que existiendo regulación expresa sobre el particular, no existan ya controversias, pero al presentarse con toda seguridad tendrán una guía de resolución más sólida, LA LEY.

Intencionalmente hasta este momento no hemos profundizado más en el análisis de cada una de las legislaciones y su aplicación al caso concreto, ya que esto lo intentaremos en apartados adelante y en un sentido más práctico, y desde luego circunscribirlo al ámbito que nos ocupa, las marcas.

3.- Causas y efectos de la publicidad comparativa en México.

Como ya lo comentamos, nuestra legislación no nos permite ubicarnos fácilmente en el fenómeno de la publicidad comparativa, por lo que debemos acudir a textos no necesariamente jurídicos o de otras naciones para objetivamente poder proponer un concepto y desarrollar una idea sobre este tema.

Para los publicistas es sencillo, publicidad comparativa o de comparación es aquella en que se compara un producto con otro de la competencia. Se dice también que

los primeros indicios de este tipo de publicidad se dan en Estados Unidos en los años treinta, donde un publicista de apellido Sterling encargado de la cuenta de la compañía de automotriz CHRYSLER, propuso una campaña publicitaria en la que aparecía un auto de su cliente y otros dos de FORD y GENERAL MOTORS y, sólo se decía "PRUEBE LOS TRES".

Es en 1972 que los publicistas estadounidenses reconocen formalmente el despegue de la publicidad comparativa en su país, aunque también es reconocida su peculiar característica de ser catalizadora de infinidad de conflictos y polémicas.

Reconocen también los publicistas cuando menos tres tipos de publicidad comparativa:

- Comparación directa. Los anuncios de comparación directa, son los más comunes, aquellos en los cuales hay un reto para un sólo competidor. En tales casos, el anunciante debe justificar sus afirmaciones en contra de una sola marca. Por otra parte, este tipo de publicidad no es eficaz, dicen los publicistas, a no ser que exista un líder claro en el campo con el cual pueda compararse. En México, el controvertido caso del reto PEPSI.

- La marca contra el mundo. En este tipo de comparaciones se hacen afirmaciones universales, sin referirse a una marca en particular, podría citarse el ejemplo de una línea aérea que afirme ser la más puntual del país.

- Comparaciones con la marca "X".- En este caso sin mencionarse una marca contra la que se compara, es fácilmente inferible el identificar la marca de que se trata.

Con lo anterior, consideramos que podemos dar las primeras respuestas por así decirlo al título que encabeza este apartado. Pareciera pues que como consecuencia de los intensos acercamientos de los países, hemos adoptado, como lo mencionamos anteriormente, nuevas formas de hacer comercio y lógico es que también adoptemos si bien no necesariamente "nuevas", pero al fin y al cabo formas de hacer publicidad.

Es claro también de lo expuesto con anterioridad, que en los países en que tradicionalmente se hace este tipo de publicidad, la misma continúa siendo polémica, lo es más en México, por su novedad, y por su falta de una correcta regulación.

Los publicistas y empresarios mexicanos, no todos, han incursionado en la publicidad comparativa, tal vez por posesionarse mejor en su mercado, o porque no, por intentar competir con los líderes del mercado en otros terrenos que por sí solos, con sus productos, no lo podrían hacer.

Es importante advertir que a tres años cuando menos de que se hayan generado las primeras campañas publicitarias de este tipo, no existe un criterio unificado en México, por parte de los publicistas, de los empresarios y de los Abogados involucrados en esta materia, en el sentido de si es conveniente o no el permitir este tipo de publicidad, o mejor dicho continuar permitiendo de facto dicha publicidad.

Dando una segunda respuesta al título de este apartado, podemos decir que los efectos, por lo investigado y por experiencias propias, han sido poco claros en cuanto a los beneficios que repercuten tanto para quien lleva a cabo ese tipo de publicidad, como para el consumidor, pero lo que ha sido sumamente claro es que ha suscitado gran cantidad de controversias de carácter legal, que insistimos, han encontrado también gran complejidad en su resolución, por falta de regulación concreta y porque no decirlo, hasta falta de un criterio definido de la Autoridad, en su sentido más lato, ya que a ciencia cierta hasta el momento en que se escriben estas líneas, no se sabe qué autoridad debe resolver sobre estos casos en particular, lo que provoca que el presunto afectado por un

uso indebido de este tipo de publicidad tenga que navegar de puerto en puerto para encontrar quien resuelva en definitiva sobre este tipo de controversias, de la Ley de la Propiedad Industrial a la Ley Federal de Protección al Consumidor con sus correspondientes autoridades.

En síntesis, si sabemos las causas de la publicidad comparativa en México, los efectos, los positivos todavía no los conocemos, los de largo plazo, los negativos se están experimentando ante las autoridades administrativas que presumiblemente deben resolver sobre estas controversias.

Ahora bien, no podemos limitar el presente estudio al hecho de sólo afirmar que no existe regulación adecuada y que por esto se han generado muchos conflictos. Considero más prudente el intentar, en el sentido más práctico, repasar con qué se cuenta en México para este tipo de publicidad, y qué forma puede ésta adoptar de acuerdo con la legislación existente en combinación con los supuestos planteados de publicidad comparativa.

4.- La publicidad comparativa y la competencia desleal en la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Partiendo de la base de lo hasta aquí analizado, cabría hacerse la pregunta, ¿cuál es la pretendida relación que existe entre el derecho de marcas y la publicidad?

Considero que la respuesta es simple si tomamos en cuenta todos los principios, conceptos y definiciones verdadas respecto de la publicidad, ya que es claro que ésta se encamina en síntesis a la difusión de productos y servicios mediante técnicas determinadas, pero es indudable, esos productos y servicios tienen siempre un nombre, un signo exterior que los identifica, la marca.

Asumimos encontramos desde la perspectiva del derecho de marcas que el

derecho al uso exclusivo de las mismas se obtiene a través del registro de la misma ante la autoridad correspondiente y consecuentemente al obtenerse el registro nadie puede usar dicha marca registrada sin la previa autorización del titular de la misma.

De lo anterior, es de concluirse que todo acto que se lleve en contra de los derechos derivados de la exclusividad del registro, son considerados como infracciones administrativas, y nuestra legislación concluye que este tipo de conductas derivan necesariamente en actos de competencia desleal.

Ahora bien, las estrategias comerciales de quienes (personas físicas o morales), día con día compiten por tener un mejor lugar en el mercado que les corresponde intentan diversas técnicas y estrategias para llamar la atención de sus clientes potenciales y así lograr, insisto, una mayor penetración en el mercado, tradicionalmente esto se ha intentado y logrado a través de la publicidad, mostrando al público consumidor las bondades del producto o servicio, pero no siempre se alcanza el objetivo. Competir con los líderes de un mercado no es un hecho sencillo, por lo que surge como ya se analizó en apartados anteriores, la posibilidad de intentar de manera directa el comparar los productos o servicios de uno con los de otro competidor.

Es precisamente aquí donde surge el primer punto de análisis en cuanto los límites de la publicidad, desde la óptica del Derecho de marcas, la posibilidad de comparar productos y, consecuentemente, el uso o no de marcas que no son propiedad de aquel que lleva a cabo la comparación. A esto habrá que añadirle desde luego el que como consecuencia de la publicidad que se genere, pueda incurrirse en actos de competencia desleal. Considero que es precisamente aquí donde encontramos los elementos fundamentales de este apartado.

Entrando en materia, ya en líneas anteriores explicamos someramente los derechos que genera el registro de una marca, así también las conductas que en términos generales la ley sanciona como infracciones.

Efectivamente el artículo 213 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, establece con claridad aquellas actividades que son consideradas como conductas que infringen los derechos que la propia ley tutela, y que para los efectos de este inciso me permito transcribir en lo conducente, en tres de sus fracciones y que considero dan los cimientos a lo que aquí se pretende explicar y razonar:

"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.

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

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial 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.

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

Sin bien el orden de los dispositivos legales transcritos no es el ideal para la presente exposición, si es claro que los mismos, desde mi punto de vista, nos permiten deducir claros presupuestos.

En primer término confirmamos lo ya expuesto, la ley claramente reconoce como una conducta contraria el uso no autorizado de marcas iguales o parecidas en grado de confusión a otra u otras ya registradas, sin la autorización de su Titular. Igualmente sanciona, si bien no con toda claridad en su concepto los actos de competencia desleal.

Por otra parte y como una excepción dentro de la regla general del artículo en comento, encontramos que dentro de la fracción X se establece la posibilidad de usar una marca que no es propia para comparar el producto que la ostenta, con el propósito de informar al público, siempre y cuando dicha comparación no sea falsa tendenciosa o exagerada.

Es precisamente en esta fracción de donde puede inferirse que es posible comparar marcas, consecuentemente productos.

Como ya lo hemos comentado con anterioridad, si bien la publicidad comparativa se encuentra permitida en México desde hace algunos años no es sino hasta fechas recientes en que se ha practicado con mayor frecuencia, y considero que el problema no es en si misma la publicidad comparativa, el problema se presenta cuando se exceden los límites, posiblemente no muy claros, que establece cuando menos la ley de nuestra materia.

En el próximo apartado revisaremos con más detalle las inconsistencias y ausencias que encuentro en la regulación de la publicidad comparativa en México, que a primer golpe de vista parecen advertirse sin necesidad de un análisis muy minucioso, pero es conveniente, por obvio que parezca, el intentar revisar los conceptos vertidos en las fracciones antes transcritas para así con mayor claridad entender el tema.

Debo igualmente advertir que, evidentemente no existe gran bibliografía, pero podemos tomar como base algunos casos que se han presentado en la actualidad, y que han suscitado gran controversia, tanto en el ámbito teórico-doctrinal como práctico, sólo

por citar un ejemplo de tema de discusión entre los expertos de la materia, se ha llegado a debatir si en la publicidad comparativa existe uso o no de una marca, es importante también destacar que no hacemos distinción entre una publicidad comparativa dentro del marco de la ley o aquella publicidad que desafía a los ordenamientos legales.

Desde mi punto de vista no hay duda que en la publicidad comparativa existe uso de marca, pero si dicha publicidad se desarrolla dentro de los límites establecidos por la ley, es claro que se actualiza la excepción a que nos referimos con anterioridad, y entonces dicho uso no podrá ser considerado como una infracción. El problema se presentará al intentar determinar si dicho uso efectivamente se ubicó en los límites establecidos por la ley.

Ya la doctrina en años anteriores sostenía, al igual que la jurisprudencia que el uso oral o impreso de una marca debía considerarse como uso, por lo que no debe haber duda sobre este respecto.

Ahora bien, si tomamos como punto de partida el que si existe uso de marca en la publicidad comparativa, debemos también dilucidar esa pretendida relación que puede llegar a existir entre la publicidad comparativa y los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en particular en su fracción X. También debemos insistir en que el título de este apartado no debe hacer inferir al lector que se presume que toda publicidad comparativa es tendiente a generar competencia desleal, pero también es claro que la publicidad comparativa, no por el hecho de tener esta modalidad, necesariamente se encuadra dentro de los límites que de una forma u otra establece la ley.

Considero que para tener una mayor claridad se debe igualmente repasar, en un sentido práctico, desde la perspectiva de la ley de nuestra materia, que debemos entender por competencia desleal, para poder entonces, si obtener conclusiones más claras, o si bien se quiere preliminares sobre el tema.

Como podemos observar la Ley de la Propiedad Industrial, no vierte concepto alguno sobre lo que para efectos de la misma deberá entenderse por competencia desleal, y si bien podemos rastrear conceptos del orden económico o quizá legal, consideramos mucho más ilustrativa la tesis que a continuación se transcribe dictada por nuestros más altos tribunales, además de que la misma no se limita a un análisis aislado del concepto sino que intenta hilvanar el tema en comento con todos aquellos actos que la ley de la materia ha considerado como contrarios a derecho.

"MARCAS, DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS.

La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 210 señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en el prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia

ésta constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de Propiedad Industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional que es, el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil ochocientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 Constitucional, es la Ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 100 bis señala expresamente que, los países de la unión están obligados a asegurar en los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara: "constituye acto de competencia desleal toda acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas, trata de evitar la competencia reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra.

Para el estudio de estos actos deshonestos es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así tomando los actos

deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas para sí, para varias personas o para causarle un daño a aquél, para tal efecto debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, así costumbres comerciales como anuncios, promociones de venta, campañas de descuento, etc., son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal, a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta independientemente de que sea sancionable por otros medios no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar un daño a otro recurrente.

Ahora bien, para que esa competencia desleal, sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consiste en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo, incitándolo, persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la

confusión, el error, o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión significa la mezcla de dos o más cosas diversas, de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesta, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencias o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los elementos que han sido analizados."

Consideramos que el razonamiento que se expone a lo largo del precedente transcrito, es claro y nos permite el delinear con mayor claridad lo que debemos entender como competencia desleal, así pues el concepto que se vierte, nos permite obtener diversas hipótesis para determinar si se está ante un acto de competencia desleal. Efectivamente las siguientes son desde mi punto de vista las hipótesis que deben tomarse en consideración:

- La conducta que desarrolla cualquier competidor a través de distintos procedimientos. Es claro e indudable que la publicidad como tal puede imputarse como un procedimiento, desde luego debo insistir que no

estoy afirmando que la publicidad sea un procedimiento ilícito, pero si puede llegar a serlo cuando rebasa la esfera de la ley

- La utilización o explotación de un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas para sí, para varias personas o para causarle un daño a aquél. Aquí, el derecho industrial o comercial, sin entrar en mayores discusiones doctrinales, se hace constituir en la marca y el acto por virtud del cual se pretende obtener ventajas, es a través del uso de dicho derecho comercial, la marca, el cual para el tema que nos ocupa se materializa en la comparación de los productos, consecuentemente de las marcas, pero la competencia desleal se actualiza en que para los efectos de la comparación ésta se lleva no con el fin de informar al público consumidor, siendo además de forma falsa, tendenciosa o exagerada, como lo marca la ley de la materia, lo que lógicamente genera un daño.

Ahora bien, por cuanto hace a la fracción X del artículo 213 a que estamos haciendo referencia, y deduciendo cómo ha quedado establecido que la forma de comparación a que se refiere dicha fracción es necesariamente a través de formas de exteriorización para el público consumidor, cotidianamente conocidos como lo puede ser la publicidad, se debe entonces hacer un marco de referencia sobre aquella publicidad que en términos legales puede ser considerada como aquella que rebasa los límites establecidos por la ley.

Es de advertirse nuevamente, que a este respecto no existe regulación en concreto en nuestro país por lo que la información obtenida se deriva de textos doctrinales en los que se hace alusión a legislaciones de otros países, particularmente de España, país en el que ya se ha regulado sobre el tema de la publicidad en general. Considero que con independencia de que los conceptos que se expondrán se toman de otras latitudes, son también válidos para los fines del presente trabajo, es decir, la

finalidad es el encontrar los conceptos que nos permitan entender con mayor claridad dónde es que efectivamente se encuentran los límites de la publicidad en general y en particular de la publicidad comparativa.

El maestro Carlos Lema Devesa, en un análisis de la legislación española en materia de publicidad, establece que la publicidad debe necesariamente tener un género y éste lo denomina **PUBLICIDAD DESLEAL**. Le atribuye el carácter de categoría general, y ésta se desmembra en distintas clases que son las que me permitiré explicar a continuación.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA, la cual es conceptuada como "... la publicidad que, de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor". (70)

Asimismo se establece que la publicidad no tiene que versar el engaño sobre la totalidad de la correspondiente comunicación publicitaria. Cuando un texto sea parcialmente veraz y parcialmente engañoso, podrá considerarse engañoso en su totalidad, si induce a error a sus destinatarios.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR OMISIÓN. "... aquella que omite datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error a los destinatarios." (71)

En primer lugar, de acuerdo con el autor consultado, los datos que deben

(70).- Lema Devesa Carlos, *La Publicidad Desleal y Medios para Combatirla*, "Auris Iuris", Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, 1993, p. 102.

(71).- Lema Devesa Carlos, ob. cit., p. 103, 104, 105 y 106.

silenciarse deben ser fundamentales, de modo que la omisión de datos accidentales o intrascendentes no originaría esta deformación publicitaria.

En segundo lugar, para que la omisión en la publicidad implique que ésta puede calificarse como engañosa, es menester que la omisión induzca efectivamente a error a los destinatarios.

PUBLICIDAD ENCUBIERTA. Ésta surge cuando el público consumidor no es consciente de que una determinada manifestación constituye una actividad publicitaria. Se explica que la publicidad encubierta se presenta bajo el ropaje de una información, o de un programa de entretenimiento, es decir, se produce la falsa impresión de tratarse de la manifestación de un tercero imparcial, hecho para el que el público otorgue mayor credibilidad "que a las alegaciones elogiosas del anunciante".

PUBLICIDAD CONFUSIONISTA. Ésta es la que se atribuye a la actividad que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores.

Desde mi punto de vista esta publicidad, si así puede llamársele, es el simple uso o mejor dicho de usurpación de una marca para hacerse a expensas de terceros de un prestigio determinado en el mercado.

PUBLICIDAD DENIGRATORIA. Es aquella publicidad que por su contenido, manera de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa, o de sus productos, servicios o actividades.

El autor consultado establece que las alegaciones aludidas no deben ser necesariamente falsas, ya que aún siendo veraz si ésta tiene un fin de descrédito, la misma merecerá finalmente el ser considerada como publicidad desleal.

PUBLICIDAD COMPARATIVA. Al igual que en México dicha actividad está permitida en España, con la diferencia de que en dicho país ésta sí se encuentra expresamente regulada, y precisa con claridad la legislación en materia de publicidad española que se considerara desleal, la comparación cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos o de limitada participación en el mercado.

Por su parte la ley abunda en el que se admite la publicidad comparativa siempre que la contraposición se efectúe sobre datos afines, esenciales y objetivamente demostrables. La comparación debe versar sobre bienes similares y conocidos.

Desde luego debe concluirse y reconocerse que en la publicidad comparativa se alude tanto a la propia mercancía, como a la mercancía del competidor, para destacar la primacía de la primera sobre la segunda, desde luego debe insistirse que esto debe hacerse como ha quedado confirmado con bases objetivas y comprobables.

Es también posible concluir que al producirse una publicidad comparativa inadecuada, pueden conjugarse también otras de las modalidades o clases de publicidad desleal que hemos revisado.

PUBLICIDAD ADHESIVA. Ésta es otra de las variantes o clases sobre las que reflexiona el doctrinario, y considero que tiene íntima relación con la publicidad comparativa en su sentido negativo, ya que ésta se hace consistir en el hecho de que el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor. Con el fin de aprovecharse del crédito de las mercancías del competidor, el empresario destaca las características comunes a sus mercancías y a las mercancías de su rival. En otras palabras el empresario anunciante intenta adjudicar a sus mercancías o servicios que ofrece, las características positivas que pueden poseer los productos o servicios de un tercero, identificados a través de una marca notoria o renombrada.

De lo anteriormente expuesto debe concluirse que toda publicidad que transgreda el derecho del otro, con fines ventajosos deberá entenderse como una actividad desleal. Y consecuentemente el uso de una marca que no es propia para fines de comparación, que no se ubique en el contexto de lo establecido de forma primaria por la legislación de marcas deberá entenderse como la actualización de una infracción administrativa.

5.- Necesidad de una regulación específica de la publicidad comparativa en México.

Existen diversas posturas sobre este tema en nuestro país, tanto de abogados especialistas en la materia, así como los profesionales de la publicidad, por un lado se encuentra una corriente que establece que las disposiciones en materia de publicidad están dadas y que simplemente todo lo que esté fuera de lo establecido debe ser sancionado. En el otro extremo se encuentran aquellos que consideran que la materia debe ser regulada tanto de forma y fondo, ¿con qué finalidad?, desde mi punto de vista ésta es muy simple, el que existan reglas claras que definan con exactitud que debe considerarse, desde la perspectiva de la Ley de la Propiedad Industrial, como una comparación falsa, tendenciosa o exagerada; quién va a resolver los conflictos sobre esta materia, es decir, deberá resolver por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de forma independiente, respecto del uso indebido de una marca registrada por un tercero sin autorización, al no poder ajustarse a la excepción establecida en la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial o deberá sujetarse a la resolución de la Procuraduría Federal de Consumidor, por cuanto que dicha dependencia tutela los derechos del otro extremo de la relación comercial, es decir, el consumidor.

Considero que la forma más ilustrativa de justificar la existencia de este apartado, es a través de la presentación de un caso práctico que simplemente por su desarrollo me permitirá confirmar la propuesta que sostengo en este apartado y que se sintetiza en el título del mismo.

La empresa ELECTRON, es una cadena de tiendas con sucursales en toda la República Mexicana, con una trayectoria de cuando menos cincuenta años en el mercado, con un sector de consumidores que plenamente identifican sus productos y los servicios que ofrece, tales como crédito, entrega a domicilio, con una difusión publicitaria a través de medios masivos como lo es la televisión, además de destacarse en sus campañas publicitarias por los avisos comerciales y personajes ficticios, que el público consumidor asocia perfectamente con dicha empresa, puede decirse que en su ramo esta empresa es líder, y esto evidentemente le genera una competencia de gran importancia, destacándose primordialmente la empresa "X".

Como hemos dicho ya en párrafos anteriores, en México, la Publicidad comparativa se integró recientemente como herramienta al quehacer de la captación de nueva clientela, el problema se presenta cuando dicha publicidad por carecer de una regulación específica lesiona los derechos de terceros.

La empresa "X", ha lanzado al mercado a través de medios masivos, televisión y radio, una campaña publicitaria en que se intenta mostrar al público consumidor las ventajas que en precios tienen sobre los productos que ofrece su competencia inmediata. El problema se presenta en que dicha campaña publicitaria, la empresa "X" no toma en cuenta lo establecido en cuando menos la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y mucho menos en el otro extremo lo que establece el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que como se demostrará la campaña publicitaria de ninguna forma tenía un objetivo tendiente a informar al público consumidor, y en adición se constituía en una campaña publicitaria falsa, tendenciosa y exagerada, lo que actualizaba a contrario sensu la hipótesis de infracción que se establece en el precepto antes descrito de la Ley de la Propiedad Industrial.

La empresa ELECTRON, se caracteriza por tener una imagen corporativa definida que principalmente se destaca por su colores, que igualmente son plenamente identificados por el público consumidor, y como decía líneas arriba se utilizan personajes

ficticios que se identifican con ciertas temporadas del año y con los que se publicitan ciertos productos y ofertas en dichas épocas.

La empresa "X", simplemente expresa en la idea central de su anuncio comercial "En "X" todo es mas barato, televisor a color \$264.00 en la competencia \$680.00, en "X" todo es mas barato que en ELEC...".

Considero que dicho anuncio debe analizarse en todos y cada uno de sus elementos a la luz de lo establecido en la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual como ya manifesté tiene tres ideas principales.

En primer término la infracción a que alude la fracción, y que se constituye en el intentar o lograr el propósito desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

En segundo término, la excepción a dicha regla, es decir, dicha infracción no se actualiza, si la comparación de los productos o servicios que ampare la marca se lleve a cabo con el fin de informar al público consumidor y sin que sea falsa, tendenciosa o exagerada, en los términos de la legislación de protección al consumidor.

La idea central del comercial pareciera en primera instancia efectivamente intentar informar que sus productos son más baratos que en otra empresa de la competencia, pero debe dicho anuncio analizarse con más cuidado y también tomar en cuenta que dice al respecto la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual concentra en su artículo 32 la disposición central, medular, del manejo de la publicidad en general, el cual transcribimos a continuación.

"Artículo 32.- La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que

induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud.

Como podrá observarse, una de los supuestos que deben también tomarse en cuenta en el uso de una publicidad, en que se compare que la "información" sea comprobable.

Pues bien, con el antecedente que nos proporciona el precepto antes transcrito encontramos las primeras inconsistencias, que si bien pareciera no afectan el fondo del asunto, no tendrían porque existir, sólo por citar un ejemplo que no requiere más análisis, el precepto simplemente no hace referencia a la falsedad, tendenciosidad o exageración de la publicidad, sólo sintetiza en que la información sea comprobable. Desde luego no estamos intentando que el legislador nos de todo en la boca, pero considero que existen elementos y conceptos que bien valdría se establecieran evitándose el tener que dejar todo a la interpretación de las partes.

Bien, en el anuncio la empresa "X" habla de que un televisor a color cuesta un precio menor que en la competencia dejando entrever un nombre. Inconsistencias, nunca se habla de qué tipo de televisor, léase no se describe el producto, como podrá ser obvio para el lector de este trabajo en el tipo de tiendas a que nos estamos refiriendo se venden una gran cantidad de modelos y variedad de un sólo producto, es decir, televisiones. Además si nos concentramos en el precio, tampoco se ha tomado en cuenta si el precio es de contado o con base en un crédito que también es una práctica ordinaria en ambas empresas, además de que se asevera de que todo en "X" es más barato que en ELECTRON, finalmente encontramos la indecisión por parte de la empresa "X" en manifestar directa y abiertamente el nombre de su competidor.

Yo encuentro en la campaña publicitaria aludida un claro propósito de desinformar al público consumidor, una clara competencia desleal y desde luego el que ésta es falsa, tendenciosa y exagerada.

¿Porqué se desinforma al público consumidor?, simplemente porque la información es totalmente parcial. Ya en párrafos anteriores, en el análisis de las distintas formas de publicidad encontrábamos que puede considerarse que existe una publicidad ilegal cuando en su contenido la información no sea completamente veraz, o simplemente incompleta, considero que aquí es aplicable ese criterio, ya revisamos en donde consideramos que se encuentra la irregularidad de la información.

Existe desde nuestro punto de vista competencia desleal, porque a través de un medio inadecuadamente utilizado se intenta atraer clientela.

Existe falsedad en la campaña publicitaria, porque la información proporcionada al consumidor no es cierta, principalmente en esa parte en que se afirma que todo es más barato en "X", hecho que nunca logró demostrar.

Es tendenciosa, porque omite proporcionar información objetiva que efectivamente permita la comparación real objetiva de los productos, es decir, no se sabe en el anuncio si están comparando televisores iguales o posiblemente uno de 20 pulgadas con otro de 29, esto sólo por citar un ejemplo.

Y es exagerada porque simplemente la empresa "X" asevera que todo es más barato en sus tiendas con respecto a ELECTRON.

Finalmente, si concluimos que no se informa al público consumidor, encontraremos que el único resultado de la campaña publicitaria es el lesionar los derechos de ELECTRON, logrando desprestigiar los productos y servicios que ésta comercializa y presta, y consecuentemente se perfecciona la infracción aludida en la Legislación en materia de Propiedad Industrial y en el otro extremo al no poderse comprobar la información se lesionan los derechos de los consumidores.

Habiendo planteado el caso y partiendo de la base de que el mismo claramente se

ubica en las hipótesis de los artículos tanto de la Ley de la Propiedad Industrial así como de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se presenta en primer término la interrogante de ante qué autoridad debe iniciarse la acción correspondiente. Para el caso que se plantea se consideró necesario el intentar dos acciones, es decir, una ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por cuanto las violaciones al artículo 32 de la ley de la materia, y otra por la comisión de la Infracción Administrativa a que se refiere la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, desde luego que este proceder no fue porque estuviera así establecido en la legislación sino que fue por determinación particular. Debe tomarse en cuenta el que la procedencia de la denuncia ante la PROFECO pudiera ser cuestionada, ya que ante ella sólo se ventilan asuntos que lesionen los derechos de los consumidores, puedo adelantar que dicha autoridad en la realidad dudó sobre si sus atribuciones efectivamente la facultaban para resolver este asunto, ya que como podemos observar el asunto que se dirimiría es entre particulares, es decir, entre proveedores.

En el colmo de la gravedad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Autoridad competente para resolver asuntos en esa materia, al haberse presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción, en el momento de proceder al emplazamiento de la parte demandada, detuvo dicha diligencia ya que para poder continuar con el procedimiento requería de una "OPINIÓN" por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido de si se consideraba falsa, tendenciosa o exagerada la publicidad que se cuestionaba, finalmente como puede observarse todo el procedimiento en la Oficina de Marcas se supeditaba a la opinión de una autoridad ajena que simplemente no tiene facultad alguna para decidir sobre derechos de Propiedad Industrial, es importante destacar que la necesidad de esa opinión no se encuentra contemplada en ninguna parte de la Ley de la Propiedad Industrial.

Desde luego, ni siquiera existe un mecanismo de hecho que establezca un periodo de tiempo en el que se deba proporcionar dicha opinión, además de la naturaleza Jurídica de la misma, pero lo que sí es cierto, es que el procedimiento en la oficina de

marcas se hacía depender de dicha opinión, entonces ¿quién resuelve efectivamente?.

Finalmente el procedimiento fue resuelto favorablemente en la Procuraduría Federal del Consumidor, al considerarse que la empresa "X" contravino lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Resolución que constituyó la tan requerida opinión por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad, resolviéndose el asunto un año después de haberse proporcionado la tan mencionada opinión y tres después de que se hubiera presentado la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción.

En primera instancia podría parecer de alguna forma normal el tiempo que la autoridad competente tomó para resolver el asunto, pero es precisamente en este tipo de asuntos, los concernientes a la publicidad, que el efecto que produce la resolución y la consecuente sanción, en caso de proceder, es totalmente distinto dependiendo del tiempo en que dicha resolución se emita.

Aquí valdría la pena hacer un alto y repasar nuevamente el título de este trabajo, sobre todo en la parte que se refiere al contexto económico, aterrizando esta frase en el terreno práctico, encontraremos que este tipo de procedimientos tienen un gran impacto en este ámbito, el económico, ya que dependen del tiempo en que se resuelvan, porque los efectos de la publicidad son inmediatos, entiéndanse también los económicos y más cuando lesionan los derechos de terceros.

Efectivamente, la publicidad al ser lanzada a los medios, de inmediato tiene sus primeros efectos, y más aún si estamos hablando de una publicidad como la que se usó en el caso práctico que comentamos, en la que se utilizaron todos los medios masivos de comunicación, además de que como ya se ha establecido con anterioridad, la publicidad parte de un previo estudio, se saben, o cuando menos se estima el impacto que ésta provocara en el público consumidor, es decir, se intenta predecir su conducta, y el

resultado favorable o no, se mide en términos del resultado económico, que se tenga.

En contraposición para el caso que hemos descrito, la empresa afectada en cuanto a una publicidad desleal, inadecuadamente ejecutada, también reciente los efectos de dicha publicidad, y entonces desde mi punto de vista, los procedimientos instaurados en razón de dichos actos de competencia desleal, deberían tener una resolución, en mi opinión, insisto, más expedita, independientemente de la sanción que se aplique.

Ahora bien, dónde es que considero se encuentra la problemática, precisamente en el hecho de que falta una regulación definida, contundente, que permita a todos el saber de qué base debe partirse para intentar aventurarse en una campaña de publicidad comparativa.

Desde mi punto de vista, es muy sencillo, establecer los parámetros iniciales, la comparación debe ser objetiva y sobre información y datos comprobables.

Simplemente la empresa "X", pudo haber sustentado su publicidad en un hecho cierto y comprobable, es decir, si en sus tiendas vende más baratas al contado, las planchas de vapor de marca "Z", que la empresa ELECTRON, considero que podría manifestarlo así, sin más miramientos, y esto es así porque se refiere a un hecho verídico.

Desde luego, lo anterior no previene el que ELECTRON, intente alguna acción, pero considero que deberá pensarlo dos veces, ya que si la información proporcionada al consumidor es veraz, no habrá mucho que hacer.

En mi opinión la problemática de la publicidad comparativa, es que siempre va acompañada de elementos adicionales que no necesariamente tienen el objetivo de informar al consumidor, y que se apoyan en cuestiones subjetivas y elocuentes hacia el

consumidor, lo que provoca como es evidente, la reacción de la empresa que se considera afectada.

Considero que en el medio de la publicidad pudiera ser tachado de poco dinámico y hasta autoritario, por la rigidez con que pretendería que se manejaran dichas estrategias publicitarias, pero en mi parecer el objetivo de la publicidad debe ser esa, dar a conocer al público de forma objetiva las bondades y beneficios de los productos que se ofrecen y simplemente no ir más allá. Esta idea no es nueva, la propia Procuraduría Federal del Consumidor, vigila constantemente las campañas publicitarias. A este respecto debemos decir que la vigente Ley del Consumidor derogó de su articulado, un derecho, que no una obligación, de someter a la autoridad las campañas publicitarias, para que la PROFECO, emitiera su opinión al respecto, dicha situación ya no se presenta.

Posiblemente la razón de la exclusión de esa posibilidad se sustente en el hecho de que la propia autoridad no fuera tan expedita como se requería, para que su opinión se proporcionara en el menor tiempo posible.

Porque insisto, en que se requiere una regulación más precisa, en materia de publicidad, baste simplemente acercarnos a un caso también que se presenta en recientes fechas, "EL RETO PEPSI", que posiblemente pueda ser considerado como el punto de partida, por la envergadura de las empresas involucradas, en la controversia.

En el mes de septiembre de 1995, ante el ya insuperable volumen de asuntos llevados a la autoridad antes mencionada, en relación a publicidad comparativa, la PROFECO, emitió para efectos internos, lo que denominó "CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.", que en términos generales establecen las directrices que deberán guiar a los funcionarios encargados de la resolución de estos asuntos. Dentro del Organismo el área a que se encomendó el desarrollo de esta labor fue la Dirección General de

Arbitraje y Resoluciones de la Subprocuraduría de Servicios al Consumidor.

Si bien el documento en comento, desde mi punto de vista propone ideas claras sobre el manejo de estos asuntos en particular, también es cierto que el mismo se autoimita, ya que expresamente establece el que el mismo no constituye una norma. Además de que los asuntos se resuelven desde una perspectiva, la del consumidor. Desde luego que se reconoce que uno de los objetivos también de la Ley de la Propiedad Industrial es el de proteger al público consumidor de posibles confusiones o engaños, pero igualmente tutela los derechos de los titulares de marcas.

Como consecuencia de lo anterior, considero que debería establecerse con claridad en la Ley de la Propiedad, que para determinar si se está ante una comparación tendenciosa, falsa o exagerada, deberá obtenerse el dictamen por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Desde luego esto no es nuevo, ya existe en la legislación de la materia para el caso de los delitos, en los que en el procedimiento se requiere del dictamen de la Procuraduría General de la República.

Con lo anterior se daría plena libertad a la PROFECO, de resolver exclusivamente sobre las características propias de la publicidad que se someta a su consideración, sin tomar en cuenta las marcas que se vean involucradas, y sólo determinar si dicha publicidad afecta al consumidor o no, y así entonces la autoridad competente en materia de marcas, determinar si hubo uso indebido o no de la marca, en detrimento de su titular.

Así pues los criterios propuestos por la PROFECO, destacan que:

- Por publicidad comparativa, deberá entenderse: toda publicidad que identifique explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes y servicios ofrecidos por éste, con objeto de compararlos con los bienes o servicios de la misma naturaleza que comercializa, fabrica o distribuye el anunciante.

- Por publicidad engañosa, toda publicidad que de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o pueda inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o producir un daño en su patrimonio.
- Considera también como publicidad tendenciosa, la que se refiere a características o información relacionadas con algún producto que, a pesar de ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma parcial, elaborada o artificiosa en que se presentan.
- Finalmente como exagerada se considera aquella publicidad que sobredimensiona las virtudes o defectos de algún producto, de manera que resulten excesivos en relación con las características que ordinaria y naturalmente presenta.

De lo anterior, cabría preguntarse el por qué no se incorporan dichas disposiciones o mejor dicho definiciones como normas generales, así sin exceso de interpretaciones subjetivas, el ciudadano puede más o menos conocer cuáles son los límites de sus derechos.

Los criterios aludidos, no sólo se limitan a proporcionar conceptos sobre la publicidad, además proporcionan criterios firmes sobre los casos y requisitos que se deben cuidar al generarse publicidad en distintos ámbitos:

- La publicidad comparativa referida a calidad, cantidad, especificaciones particulares o cualquier otra característica esencial, afín u objetivamente demostrable, debe ser comprobable conforme a la ley (léase Ley Federal de Protección al Consumidor), Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas, en su caso la Ley de

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y falta de éstas, conforme a las normas métodos o procedimientos que determinen la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o la dependencia competente del Ejecutivo Federal.

- La publicidad comparativa que se refiera a preferencias del consumidor basadas en gustos, aromas, sabores, colores u otras apreciaciones, el anunciante deberá estar en la posibilidad de comprobar con el máximo rigor, los resultados de las investigaciones que se utilicen, así como la representatividad de las muestras y la objetividad de las pruebas, en función del consumidor y del producto en cuestión, debiendo referirse puntual y específicamente a metodología y circunstancias bajo las que se desarrolló la investigación.

Para estos efectos la propia PROFECO, creó una Guía Técnica para Pruebas Comparativas Organolépticas de Aroma y Visuales, en la cual se especifica la metodología científica idónea para arrojar resultados confiables de una muestra representativa de un universo específico.

- Por cuanto se refiere a los servicios, la publicidad comparativa deberá estar basada en los beneficios que obtiene el consumidor y no en las cualidades subjetivas o intelectuales del prestador de los servicios.
- Finalmente se establece que los bienes y servicios que se promuevan mediante publicidad comparativa, deben ser de la misma naturaleza, género y especie, estar disponibles en el mercado y tener iguales condiciones de mantenimiento, conservación y presentación, a fin de no propiciar confusión a los consumidores, por lo que no deben presentarse productos de la competencia en desigualdad de condiciones o apariencias, tales como productos defectuosos, rotos o

con etiquetas, embalajes, contenedores o cualquier otra presentación o empaque cuyas características no se encuentren en su aspecto original.

Ya de suyo los conceptos antes transcritos, claramente demuestran que, como se afirmó desde el inicio, este tipo de estrategias publicitarias requieren necesariamente de una regulación específica, hemos insistido que evidentemente no es esto lo que evitará que se presenten controversias en este ámbito del quehacer humano, pero cuando menos establece reglas que permiten el encontrar límites a dicho quehacer.

Lo anterior no significa que nos llenemos de interminables cantidades de volúmenes de leyes, de lo que se trata es de que simplemente encontremos una forma, un mecanismo de previsión, sobre todo ante eventos que son de suyo inminentes, por que ante la globalización de la economía mundial, ya no somos ajenos a ningún fenómeno que se presente en otros países por distantes que parezcan.

CONCLUSIONES

1.- Como se ha podido advertir, si bien el Derecho marcario ha sentado precedentes desde hace un siglo en nuestro país, considero que su difusión es todavía insuficiente, principalmente para nuestra planta productiva que se constituye de empresas de mediana envergadura, y es precisamente ahí donde se debe aplicar un esfuerzo sin precedente tanto por las autoridades competentes en la materia, así como por aquellos que se dedican en su práctica profesional a dicha rama del Derecho, porque esto permitirá que con el paso del tiempo se adquiera no sólo el conocimiento de dicha materia, sino que se genere propiamente una cultura sobre la protección de dichos derechos.

2.- En las universidades de nuestro país la materia de la Propiedad Intelectual, debe por un lado incorporarse como una asignatura obligatoria para los estudiantes de la carrera de Derecho, y en aquellas carreras que involucren la administración de negocios, como una materia optativa, porque de esta manera desde el inicio de la preparación de los profesionistas que en el futuro dirigirán el destino de las compañías mexicanas, obtendrán un claro conocimiento de la importancia de estos derechos, y por su parte los futuros abogados, no se verán impedidos para enfrentar un caso sobre esta materia.

Considero que esta responsabilidad, o mejor dicho, este reto, debe ser asumido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque sea quiera o no, es precisamente de esta casa de estudios de donde egresan la mayor cantidad de profesionistas y en consecuencia debe pues proporcionar a la nación profesionistas capacitados para enfrentar estas nuevas modalidades, que como lo he dicho están ahí desde mucho tiempo atrás, pero por una razón injustificada no se han querido enfrentar.

Esta obligación enfrenta un doble reto para los universitarios de esta casa magna de estudios, el reconocer la importancia de esta materia y el estar acorde con los demás profesionistas egresados de Universidades privadas. En síntesis lo que quiero

manifestar, es que no es justificable que dichas Universidades privadas adquieran la ventaja académica, por preparar y egresar profesionistas supuestamente mejor preparados en este tipo de materias, que irremediablemente son de actualidad y que sin su conocimiento general la preparación es limitada.

3.- Si como se ha comprobado, el acercamiento de los países, como consecuencia de los adelantos tecnológicos, produce que los fenómenos que se presentan en un país, principalmente en países desarrollados, afecta casi de forma inmediata a otros, el Estado debe necesariamente aplicar sus esfuerzos en intentar generar, a través de su poder legislativo, normas jurídicas que tengan un carácter de previsión, es decir, no debe reaccionarse al fenómeno, al hecho, debe intentarse prevenirse.

Ya se observaba a lo largo de este estudio, que existen diversas actividades, tales como importaciones paralelas, publicidad comparativa, que en México han producido en su momento, problemas bastante serios, que si en su oportunidad hubieran sido regulados, posiblemente su impacto negativo o controversial no hubiera sido tan profundo.

Desde luego, sería ideal que la obligación no debiera sólo imputarse al Estado Mexicano, esta obligación debe ser compartida ya que también el sector privado, quienes son titulares de derechos, o practicantes en esta materia deben permanecer en permanente análisis del fenómeno ahora en estudio, para así encontrar los medios de prevención a los conflictos que por el propio desarrollo del comercio necesariamente se presentan.

4.- Dentro del marco teórico-doctrinal, considero que la autonomía del Derecho de marcas ha quedado plenamente demostrada, ya que como se ha visto por su desarrollo ha generado a través del tiempo, su propia legislación, y los eventos que se involucran como consecuencia de su complejo desenvolvimiento, provocan que necesariamente sea estudiada también por separado. Con esto no se pretende de ninguna forma afirmar

que el Derecho de marcas no se nutra de diversas ramas de la Ciencia del Derecho, pero tampoco puede encasillarse necesariamente y por tradición a toda materia que surge, en alguna de las ramas del Derecho que constituyen la base o raíz de dicha ciencia.

Es claro además, que si bien la discusión doctrinal sobre la autonomía del Derecho de marcas, nutre y complementa a dicha materia, considero que esta etapa debe ser ya superada y centrarse en el fortalecimiento de dicha rama, ya que esto permitirá que efectivamente la materia encuentre en la práctica la justificación de su indiscutible autonomía.

También en el terreno práctico, es decir, en el quehacer diario, en el ejercicio de los derechos adquiridos, encontramos que la materia justifica su autonomía ya que en la actualidad inclusive se generó la necesidad de crear una autoridad autónoma que ventilara todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por su propia existencia justifica, como ya se dijo, la autonomía de la materia que ahora nos ocupa.

5.- Intentando trasladar lo apuntado en el inciso inmediato anterior de este capítulo de conclusiones al ámbito del tema central de este trabajo, encontramos que la autonomía en el terreno práctico, y por qué no doctrinal, del Derecho marcario se presenta por la propia actividad de la sociedad, que inmersa en el ejercicio de dichos derechos, por la complejidad de los negocios comerciales, por el riesgo económico que representa el no tener la certeza jurídica sobre el ejercicio de un derecho o de su validez o eficacia, provoca necesariamente un efecto depresivo en el desarrollo de las actividades de dicha sociedad impactando en todo ámbito preponderantemente en el económico.

En estos tiempos, es indiscutible, los elementos que conforman el quehacer comercial en su sentido más lato, incluyen en definitiva, aspectos que si bien siempre,

por decirlo de alguna forma, se tomaban en cuenta, como las marcas. Ahora estos elementos requieren precisamente de una mayor atención, y de un serio análisis.

Baste revisar los periódicos, las noticias en las que cotidianamente encontramos conflictos entre competidores, léase industriales, comerciantes o prestadores de servicios, en los que no se ven involucrados cuestiones de precio o calidad, el punto de conflicto es precisamente las marcas, desde luego no sólo nos referimos al típico "pirataje" o usurpación de una marca. En la actualidad ese "típico" acto, evoluciona se hace más complejo, difícilmente detectable, pero que tiene un fin único, hacerse de clientela que no corresponde y uno de sus efectos inmediatos, no debe dudarse, es en el ámbito económico del legítimo titular de dichos derechos, y este efecto no sólo se limita a una pérdida inmediata de clientela, también al prestigio del titular, como consecuencia de la poca calidad de los productos ilegítimos. Estos efectos son como quieran verse devastadores a todo nivel así hablemos de empresas pequeñas o de grandes corporaciones, tomemos en cuenta los procedimientos, por citar un ejemplo, que se ventilan sobre este particular entre las marcas HALLS y CANELS, conflictos que han sido profusamente difundidos por editorialistas y periodistas del ámbito económico-financiero.

Es aquí donde precisamente se justifica con claridad la autonomía y especialidad de la materia además, desde luego su importancia en el contexto económico de México.

6.- Sólidos cimientos para un sistema de protección de derechos marcarios, una plena difusión de la protección y ejercicio de dichos derechos, preparación de aquellos profesionistas que se ven involucrados en el ejercicio industrial, comercial o de prestación de servicios, necesariamente deberán acarrear consigo efectos positivos en el ámbito económico de nuestro país, no sólo de la planta productiva nacional, sino que dicha seguridad también se trasladará necesariamente al ámbito exterior y esa tan ansiada, por nuestro país, inversión extranjera tendrá, cuando menos en uno de los aspectos complejos del comercio, la misma certeza y seguridad jurídica.

7.- Las marcas, desde mi punto de vista son la punta de lanza de la actividad comercial en la actualidad, simplemente todo producto o servicio, sea cual sea, tiene indefectiblemente un signo que lo distingue, luego entonces quién puede negar la importancia de la necesidad de una debida regulación y conocimiento sobre esta materia, insisto, quién puede negar o cuestionar la importancia del Derecho marcario en el contexto económico no sólo de México sino de cualquier país.

8.- México debe presentarse con sus contrapartes en el concierto de las naciones, en el ámbito comercial, como una Nación seria y bien preparada, yo propongo desde mi modesta tribuna que uno de los trabajos a realizar es precisamente en esta materia.

Nadie entonces dudará en el exterior, que en nuestro país existe un claro y firme compromiso con este tópico. No se debe olvidar que el prestigio se gana y fácilmente se pierde, el deshacerse de la mala fama cuesta mucho tiempo y dinero. Ya en capítulos desarrollados en este trabajo encontramos que México se encontraba ubicado como uno de los países con un alto grado de inseguridad en esta materia, y no puede pasarse por alto que todavía quedan aún grandes sectores en el país y en el exterior que se encuentran escépticos a la evolución de nuestros sistemas de protección por lo que insisto, debemos mostrarnos como un país preparado, con un proyecto definido y por qué no con una cultura en materia de marcas.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- 1.- Acosta Romero Miguel, *Teoría General del Derecho administrativo*, Editorial Porrúa, México, 1983.
- 2.- Barrera Graf Jorge, *Tratado de Derecho mercantil*, Editorial Porrúa, México, 1957.
- 3.- García Maines Eduardo, *Introducción al estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, México, 1977.
- 4.- Kleppener Otto, *Publicidad*, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., México, 1988.
- 5.- Lema Devesa Carlos, *La publicidad desleal y medios para combatirlo*. "Auris Iuris", revista del Instituto de documentación e investigación jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, 1993.
- 6.- Nava Negrete Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México 1985.
- 7.- Planiol Marcel, *Tratado elemental del Derecho Civil*, Tomo I, Editorial Cajica, Puebla, Pue., 1983.
- 8.- Rangel Medina David, *Tratado de Derecho Marcarlo*, 1960.
- 9.- Sherwood M. Robert, *Intellectual Property and Economic Development*, Editorial West Press Inc., Boulder, Colorado, E.U.A..

DOCUMENTOS

- 1.- **Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, including trade in counterfeiting goods (documento Dunkel para el G.A.T.T.).**
- 2.- **Resúmenes relativos a las negociaciones llevadas a cabo por México con Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Guatemala en Materia de Propiedad Industrial.**
- 3.- **The New Intellectual Property Regime and its economic impact on developing countries, Paulo Roberto De Almeida, Head of Science and Technology sector permanent Mission of Brazil in Génova.**

LEGISLACIÓN

- **Ley de Propiedad Industrial; reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 2 de Agosto de 1994.**
- **Ley Federal de Protección al Consumidor.**
- **Ley General del Salud.**
- **Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estado Unidos y Canadá.**
- **Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia, México, Venezuela).**
- **Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Costa Rica.**