

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**USUCAPION
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

T E S I S

que para obtener el título de:

LICENCIADO EN DERECHO

p r e s e n t a

Jorge Francisco Juárez Pappás

MEXICO

1976



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.

Dirección:

Sr. Lic. Guillermo E. López Romero.

A mis Padres.

A mi Esposa.

A mi Hija.

Alfa y Omega

A GUISA DE PROLOGO

No existen razón ni argumento, válidos, que soporten la existencia de la propiedad privada y que no estén fundamentados en el interés de un titular por los derechos que le son propios. Por el contrario, el desinterés y el abandono de tales derechos, aunado a la conservación de la titularidad de los mismos por tiempo indefinido, daría lugar a una contravención imperdonable del interés público. El enfrentamiento del mundo moderno con los graves problemas de la escasez, acentúa aún más la necesidad de despojar, a la propiedad, de su característica absoluta, cuando no media entre el tenedor y la cosa o entre el usufructuario y el derecho, el elemento de enlace vital que es el interés en la conservación de tales privilegios.

Nunca como hoy se habían manifestado con tanta intensidad las críticas a la existencia de los "monopolios legales", como han sido llamados por algunos autores con notados, los bienes incorporeales o inmateriales, entre los que se encuentran las patentes de invención, las marcas de fábrica o los mismos derechos de autor. Un sinnúmero de ataques virulentos se han dirigido a este tipo de instituciones, considerando que van en detrimento de el progreso y de la evolución natural de los pueblos, apuntando que la creación del genio no tiene razón de existir como perteneciente a un propietario particular que usufructúe los beneficios de su creación en forma exclusiva, ya que ese acto de creación se origina precisamente en la concurrencia de factores sociales y económicos a los cuales contribuye el grupo, el núcleo social, el medio y el espíritu de la comunidad, instituciones que, por lo tanto, tienen derecho a el disfrute de la creación a que han contribuído en forma determinante.

A pesar de este tipo de ataques, tales monopolios subsisten, aún en los sistemas socialistas más depurados, considerando que la existencia de normas para la protección de la Propiedad Industrial es un elemento sine-qua-non en la evolución, tanto de los países desarrollados como en la de aquellos en vías de desarrollo.

No es pues la validez y vigencia de estos derechos la que se pone en entredicho, sino la inoperancia de un sistema de Propiedad Industrial en un régimen legal que no propugne por establecer un control adecuado de los abusos que proliferan al amparo del sistema en cuestión.

El abuso más común y más dañino, que se comete en nombre de los privilegios de explotación creados por los Institutos legislativos de los diversos países, en el renglón de Propiedad Industrial, está constituido por la detentación de tales privilegios a título meramente especulativo, esto es sin explotación industrial o comercial algunas, que se traduzcan en un beneficio para el sistema económico-social de la colectividad.

La titularidad de derechos no explotados y tácitamente abandonados por sus propietarios, constituye definitivamente una rémora para el desarrollo económico de un país y no existe justificación alguna para la existencia de un privilegio de explotación que no sea precisamente la de que dicha explotación, se lleve a cabo con la mayor intensidad posible.

Estos razonamientos pueden resultar tan antiguos como el derecho mismo y no crean duda en cuanto a su vigencia actual, solamente cuando la división clásica de la propiedad en real y personal cede lugar a la subdivisión de la propiedad inmateral, se plantea la interrogante de si esta categoría puede adecuadamente, ser

tutelada en un marco jurídico definido, cuando su validez se hace depender del interés del titular en su conservación.

El Instituto Jurídico de la Prescripción en sus modalidades de extintiva y adquisitiva o "Usucapión" obedece, en su creación, precisamente a la necesidad de evitar la existencia de una propiedad o de un derecho, inertes o estériles para los fines de la sinergia social y no existe controversia entre los estudiosos del Derecho en cuanto a la eficacia con que opera el mencionado Instituto, cuando de la propiedad material se trata. La duda e inquietud se plantean cuando la Prescripción y particularmente la "Usucapión", se intentan aplicar en sus principios generales, a los bienes inmateriales.

Es propósito del presente estudio, el hacer una breve exploración en los intentos, muy contados por cierto, que la doctrina ha efectuado en tan interesante tema, paralelamente a un análisis del contenido actual de la propiedad industrial a la luz de la Ley de Invenciones y Marcas que la regula actualmente en nuestro País, con la idea, si no de aportar soluciones, sí de crear inquietudes entre quienes, con más capacidad y dedicación, podrán seguramente esclarecer tan obscuro laberinto.

CAPITULO I
LA USUCAPION

- 1) Concepto
- 2) Prescripción y Usucapión
- 3) Separación Actual de Ambos Institutos
- 4) Diferencias
- 5) La Usucapión de Bienes Inmateriales y los Requisitos para Usucapir en el Derecho Romano
- 6) Las Servidumbres y la Usucapión en el Derecho Romano
- 7) Justificación Socio-Económica de la Usucapión de la Propiedad Industrial.

1.- CONCEPTO:

Cuando se inicia el estudio del Derecho, no existe institución que parezca más extraña a los ojos del estudioso, que la "Usucapión" (1); parece, en efecto, contrario a la equidad natural, el que la Ley autorice que a alguien se le despoje de sus bienes a pesar suyo o sin su conocimiento o que alguna persona se enriquezca con la pérdida de otro. Sin embargo pronto se llega a la conclusión de que, lo que aparentemente constituye un acto injusto, no es sino un Instituto Jurídico indispensable (2) para evitar tanto graves daños al patrimonio nacional como el caos en la delimitación del derecho de propiedad, provocado todo esto por el abandono de los bienes y por la inseguridad e incertidumbre que afecta el "Justo Título" que caracteriza a la propiedad jurídicamente válida.

En el Derecho Romano primitivo las acciones eran perpetuas, salvo un pequeño número que eran temporales; el deudor se encontraba en imposibilidad de defenderse con base en la inacción de su acreedor sin obstar lo prolongada que ésta fuese.

(1) Atendiendo a la etimología de la palabra "USUCAPION" ésta viene de las voces latinas "CAPERE USU" que significan coger, ocupar o adquirir con el uso.- J. Escriche. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Imprenta de Eduardo Cuesta, Rollo 6 Bajo, Madrid, 1876. Tomo IV, Pag. 1186.

(2) La prescripción se considera entre todas las instituciones jurídicas como la más necesaria al orden público, y no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano "Patrona Generis Humani" y fin de los cuidados y ansiedades, "Finis Sollicitudinum", a causa de los servicios que hace a la sociedad, manteniendo la paz y la tranquilidad entre los hombres y cortando el número de pleitos. J. Escriche, ob. cit., p. 639.

La usucapión se justifica socialmente a través de la idea de que la prueba de la propiedad no sería posible de no existir esta figura. El adquiriente solo podrá ser propietario si su causante lo habfa sido a su vez. E. Gutiérrez y González. Derecho de las Obligaciones. Editorial José M. Cajica, Jr., S.A.. Puebla, México, 1974, p. 815.

La prescripción podrá algunas veces herir la equidad pero colocándose en un punto de vista más elevado, Bigot Preameneu tiene razón en decir que la justicia general es satisfecha y en consecuencia los intereses privados que pueden ser lesionados deben ceder a la necesidad de mantener el orden social. M. Borja Soriano. Teoría General de las Obligaciones. Editorial Porrúa, S.A., México 1960. p. 332.

No fue sino hasta Theodosio II en el año 424, en que la constitución imperial es tableció la "Prescriptio triguinta annorum" como un medio de defensa contra las acciones perpetuas. (Código Teodosiano, Libro IV, Título XIV, Ley I (3).

Posteriormente la prescripción y la usucapión se consideraron como institutos jurídicos básicamente distintos ya que el concepto "prescripción" se equiparaba a una excepción de características especiales, que permitía al poseedor por largo tiempo, de buena fe y de un bien inmueble, rechazar al dueño que la reclamaba o al acreedor hipotecario que intentaba hacer valer su derecho de hipoteca.

La usucapión, por el contrario, se constituía en una verdadera forma de adquisición de la propiedad a través de una posesión continua que cumpliera con el tiempo establecido por la Ley. ("Usucapio est adjectio domini per continuationem possessionis temporis lege definiti") (4). (La usucapión es la adición del dominio por la posesión continuada durante el tiempo que la Ley determina).

La característica principal que identifica a esta forma de adquisición de la propiedad es, de acuerdo a esta definición de la era pre-Justiniana (5), la posesión continuada por el tiempo que la Ley determina. Ya la Ley de las Doce Tablas (6) recogió esta institución de la usucapión, en su texto redactado en el año

(3). Marcel Planiol. Tratado Elemental de Derecho Civil. Editorial José M. Caviga Jr. Puebla, México 1945, Tomo VI, p. 393.

(4). J. Escriche, ob. cit., p. 1185.

(5). De Justiniano, Emperador Romano que subió al trono en 527 y murió en 565 y entre cuyas obras principales se encuentran "El Código" (7 de abril de 529) "El Digesto" o "Pandectas" (16 de diciembre de 533) y "Los Institutos" (21 de noviembre de 533). René Foignet. Manuel Elémentaire de Droit Romain, Rousseau et Cie. Editeurs, París 1916. p. 17.

(6). Codificación arcaica, de preceptos de derecho basados en la costumbre y redactados a petición de la plebe, que acusaba a los patricios de propiciar la oscuridad y la incertidumbre del derecho consuetudinario, para cometer abusos del poder en su detrimento. El texto original no ha llegado a nuestros días y solamente mediante las menciones parciales hechas en los escritos de historiadores y juriconsultos, se ha podido reconstruir en sus partes esenciales. R. Foignet, ob. cit. págs. 8 y 9

450-451 A.C. (7) con el mismo requisito de una posesión prolongada siempre y cuando se llenen los requisitos fijados por el derecho.

La era moderna v.g., la Francia de principios de siglo, recoge los señalados conceptos tradicionales de "posesión prolongada" y "bajo las condiciones determinadas por la Ley" (8) para estructurar la definición de la usucapión, que predomina hasta nuestros días entre los estudiosos del derecho, con algunas modificaciones que no afectan la esencia de los elementos señalados (9).

2.- PRESCRIPCIÓN Y USUCAPION:

Durante Justiniano, la distinción que el derecho predecedor establecía, como hemos apuntado, entre la prescripción y la usucapión, fue eliminada (año 531) para incluirlas dentro de una sola institución concluyendo que "prescripción y usucapión no son sino una misma cosa" (10).

La única diferenciación que se estableció entre ambas fue de nombre y por razón de los bienes sobre los que operaban, así, se reservó la denominación "Praescrip-

(7). Puede señalarse que la Ley de las Doce Tablas, está inspirada en las leyes griegas. En efecto, la historia nos habla de que "hacia el año 301, tres patricios fueron enviados a las ciudades griegas de la Italia meridional, donde las leyes de Solón y Licurgo estaban en vigor y, acaso también, lo que es mucho más dudoso, hasta Atenas. Regresaron al cabo de un año trayendo las leyes griegas. E. Petit. "Tratado Elemental de Derecho Romano" Editora Nacional. México, 1975, p. 37.

(8) "L' usucapión est un mode d'acquérir la propriété par la possession prolongée et sous certaines conditions déterminées par la loi". (La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por la posesión prolongada y bajo ciertas condiciones determinadas por la Ley). R. Foignet, ob. cit, p. 116.

(9) "La usucapión es una institución legal, en virtud de la cual se adquiere la propiedad de una cosa, mediante la posesión prolongada y llenando los requisitos fijados por el derecho". R. Lemus, Derecho Romano, Editorial Limsa, Méx. 1964. p. 193.

(10) J. Escriche, ob. cit, p. 1186.

tio longi temporis" (11) para los inmuebles, con una posesión de 10 a 20 años. El término de usucapión se reservó para los bienes muebles con una posesión de 3 años; las condiciones de justo título y la buena fe, se exigían en los dos ca sos (12).

Cabe señalar que los plazos de prescripción mínima (10 años) se aplicaban entre presentes y los de la máxima (20 años), entre ausentes, regla vigente en la mayo ría de los términos fijados para diversas instituciones, en que tal diferencia- ción era posible (13).

En los casos en que no caracterizaban al ejercicio de la acción el justo título y la buena fe, se aplicaba otro tipo de prescripción, la "praescriptio longissimi temporis" (tres tantos de tiempo) cuya característica era meramente extintiva y no adquisitiva. Posteriormente, una constitución de Justiniano del año 528 esta bleció que cuando el poseedor tenía buena fe sin justo título, podía adquirir la propiedad de un inmueble, al término de treinta años de posesión (14).

3. SEPARACION ACTUAL DE AMBOS INSTITUTOS

En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en afirmar que la prescrip ción propiamente dicha o sea la prescripción extintiva o liberatoria y la usucapión o prescripción adquisitiva, constituyen dos instituciones distintas puesto que la

(11). La "praescriptio longi temporis" es una institución propia del derecho de gentes, (introducida por los praetores), a la que podían recurrir los poseedores de fundos provinciales como medio de defensa de su posesión, primero y, posteriormente, como procedimiento idóneo para recobrar las posesiones perdidas. R. Lemus, ob. cit. p. 197.

(12) R. Foignet, ob. cit. p. 123.

(13) Justiniano decidió que fuese considerado como "entre presentes", cuando "el propietario y el poseedor habitan en la misma provincia"; y entre ausentes "habitando en diferentes provincias". Al principio hubo controversia: unos exigían pa ra que hubiese presencia, que el propietario y el poseedor estuvieran domiciliados en la misma ciudad y los otros, que lo estuvieran en la misma provincia". M. Planiol. ob. cit., p. 273.

(14) M. Girard. cit. por R. Foignet, ob. cit., p. 122.

primera permite que opere la extinción de cualquier clase de derechos y la segunda lleva a la adquisición de la propiedad y de los demás derechos reales.

En el Código Civil vigente el Artículo 1135, correspondiente al Artículo 1059 del Código Civil de 1884, reformado, establece: "Prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley".

Siguiendo esta definición, el mismo ordenamiento establece dos clases de prescripción, la destinada a "adquirir bienes", que identifica en el Artículo 1151 y siguientes, como "positiva", y la encaminada a la "liberación de obligaciones" que incorpora en el Artículo 1158 y siguientes, como "negativa".

El numeral transcrito adopta en cierta forma los conceptos romanos de los mismos institutos que consideraban que "la usucapión transfería la propiedad y la prescripción no iba más que la posesión y cierto derecho de excepción contra la acción reivindicatoria del propietario" (15).

Sin embargo, el numeral analizado, incorpora en un mismo precepto dos instituciones diferentes y las identifica equivocadamente bajo el mismo concepto de prescripción, esto es, "se mezclan en una sola norma, casos que no son aplicables por igual a la usucapión y a la prescripción simultáneamente, y de ahí que a cada paso al estudiar la ley, se deba hacer la distinción de que es lo aplicable a una y que a la otra. Todo ello se traduce en pérdida de atención, esfuerzo y tiempo". (16)

(15) Escriche. ob. cit. p. 1186.

(16) E. Gutiérrez y González. ob. cit., p. 801.

Espín Canovas (17) apunta algunas diferencias entre la prescripción y la usucapión, asentando que primeramente, la prescripción adquisitiva o usucapión "se aplica solamente a los derechos reales susceptibles de posesión y la extintiva se refiere a todos los derechos". En segundo término indica que "mientras en la extintiva basta la inacción del titular del derecho, en la adquisitiva se requiere la posesión por parte del adquirente". Para finalizar, indica que "en la prescripción adquisitiva se pierde el derecho del anterior titular y se gana para el prescribiente, mientras que en la extintiva se pierde el derecho para su titular sin que nadie lo adquiera".

En concordancia a los fines del presente estudio, es importante señalar que para el autor citado, la usucapión no puede aplicarse a bienes que no sean susceptibles de ocupación. Leyendo entre líneas deducimos la afirmación tácita de que los bienes inmateriales, por no ser susceptibles de ocupación, dado su carácter intangible, no pueden usucapirse, afirmación que sujetaremos a controversia a lo largo de nuestra exposición.

Para algunos autores de la egregia escuela italiana de jurisconsultos (18) el adjetivo "adquisitiva" es inexacto, ya que en la prescripción que de tal modo se califica, existe una verdadera transferencia de derechos, sucesión en sentido nato por medio de la cual mientras un derecho se pierde para un sujeto, se adquiere para otro y "precisamente se extingue para el primero porque lo adquiere el segundo". (19).

(17) Manual de Derecho Civil Español. Vol. I, p. 257. cit. por R. de Pina Vara, Elementos de Derecho Civil. Porrúa, México, 1956. p. 296.

(18) Mediante el concepto "Escuela Italiana", queremos referirnos a un grupo de brillantes civilistas y mercantilistas, que en la Italia contemporánea, han dedicado gran parte de sus estudios al Derecho Industrial, rama olvidada por los estudiosos de la mayoría de los demás países. De modo meramente enunciativo y de ninguna forma limitativo podemos referir como miembros de esta escuela a Alfredo Rocco, Francisco Ferrara, padre e hijo, Isidoro La Lumia, Francesco Carnelutti, Tulio Ascarelli, Mario Rotondi, etc.,

(19) F. Carnelutti Usucapión de la Propiedad Industrial, Porrúa, Méx. 1945. p.19.

Esta misma corriente concluye señalando que en la prescripción extintiva alguien "pierde un derecho fraccionario de la propiedad o bien un derecho de crédito y correlativamente otra persona readquiere la plenitud de dicho derecho que antes estaba limitado o constreñido por un derecho real o por un derecho de crédito sobre la cosa que constituía su objeto" (20).

Creemos que esta corriente lejos de aclarar la naturaleza de la prescripción, la confunde, empleando una silogística jurídica que tiende a hacer de los derechos y de las obligaciones un círculo en el que resulta difícil, sino imposible, delimitar el nacimiento y la extinción del derecho. Esta confusión crece si consideramos al "dominio público" o sea la "tierra de nadie y de todos", como un posible instituto receptor de los derechos que se extinguen sin ser objetivamente adquiridos por persona alguna.

La doctrina expuesta nos llevaría además, nuevamente, a la sistemática Justiniana, en la que prescripción y usucapión se identifican (diferenciándose solamente por la naturaleza de los bienes sobre los que operan), en virtud de que en ambos conceptos se pierden y se adquieren derechos y obligaciones (21).

Las corrientes actuales coinciden en diferenciar la prescripción de la usucapión y consideran que las únicas semejanzas existentes entre ambos conceptos radican en el nombre (concepción defectuosa originada, como hemos apuntado, en la época

(20) F. Carnelutti, ob. cit., p. 21.

(21) Creemos importante señalar que debe mantenerse la diferenciación clara entre los conceptos de prescripción y usucapión para fines didácticos, de claridad en la comprensión de tales institutos, y para facilitar la interpretación de los ordenamientos legales que regulan tales conceptos.

de Justiniano) y el tiempo, ya que ambas requieren de su transcurso para operar (22).

4.- DIFERENCIAS:

En cuanto a las diferencias, estas son claras y fundamentales y pueden sintetizarse en las siguientes:

a) USUCAPION

- 1.- Forma de adquirir derechos reales por posesión prolongada y cumpliendo ciertos requisitos, que proviene desde el Derecho Romano.
- 2.- Constituye la pérdida de un derecho real por parte de aquel en cuya contra se ejercita.
- 3.- Extingue, consecuentemente, un derecho real.
- 4.- Aumenta el patrimonio activo del detentador y disminuye el patrimonio también activo del titular original del derecho.
- 5.- Precisa de los actos positivos de aprovechamiento del poseedor en contra de la pasividad del titular del derecho real, por lo que al ejercicio de su derecho sobre la cosa se refiere.
- 6.- Toma en cuenta en forma preponderante la buena o mala intención del detentador.

b) PRESCRIPCION

- 1.- No sirve para adquirir derechos reales; solo permite al deudor, si quiere, excepcionarse válidamente en contra de quien intente cobrarle coactivamente un crédito.

(22) E. Gutiérrez y González, ob. cit., p. 800.

- 2.- No hace perder su derecho personal al acreedor sino sólo le impide ejercerlo coactivamente, si el deudor opone la excepción prescriptoria.
- 3.- No extingue el derecho de crédito (algunas definiciones señalan falsamente que extingue la obligación (23) sin tomar en cuenta que la obligación persiste y que lo que desaparece es la posibilidad del cobro coactivo si se interpone la excepción. Voluntariamente, el deudor puede cumplir válidamente con su obligación en el momento que lo desee. La exigibilidad judicial no se extingue sino mediante la interposición de la excepción y la declaración de su procedencia por sentencia también judicial.
- 4.- Al consumarse no hace aumentar o disminuir los patrimonios del deudor y acreedor, efecto que si se produjo en el momento de creación del crédito (24).
- 5.- No requiere actividad del deudor.
- 6.- No influye la buena o mala intención del deudor (25).

Las codificaciones modernas influenciadas por las diferencias expuestas incluyen a la Usucapión y a la Prescripción en capítulos e inclusive ordenamientos distintos.

(23). M. Borja Soriano, ob. cit. p. 331, define acertadamente la prescripción negativa señalando que es "la exoneración de obligaciones por no exigirse su cumplimiento mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley". Nótese que el autor emplea atinadamente el término "exoneración" sinónimo de "liberación" y no el de extinción.

(24).- No coincidimos con esta opinión en virtud de que la creación del crédito produce un movimiento en el activo circulante del acreedor y en el pasivo del deudor (cuentas por cobrar y cuentas por pagar respectivamente) y al operar la prescripción en favor del deudor se produce un ajuste en su pasivo mientras el acreedor debe cargar su reserva para cuentas incobrables abonando su activo circulante en el renglón de cuentas incobrables con los consiguientes aumentos y reducciones.

(25). Las características apuntadas constituyen una síntesis de las diferencias que entre ambos institutos apunta E. Gutiérrez y González, ob. cit., pp. 800 y 801.

Como ejemplo pueden citarse, el Código Civil Alemán que dedica su Libro Primero, Artículos 194 a 225 a la prescripción y regula en los Artículos 927 y 937 a 945, la usucapión en la medida restringida en que la admite; el Código Civil Suizo, a que se refiere a la usucapión en los Artículos 661 a 663 y 728, al reglamentar las formas de adquisición de la propiedad y remite al Código Federal de las obligaciones lo relativo a la prescripción como un modo de extinguirlas (Artículos 127 a 142); y en México el Código Civil del Estado de México (26) que ya distingue entre las dos instituciones, al referirse a la usucapión en su Libro Segundo "De los Bienes", Título Cuarto "De la propiedad en general" y "De los medios de adquirirla" Capítulo Quinto, dedicándole los Artículos 910 a 933, mientras en el Libro Cuarto "De las Obligaciones", Título Quinto "Extinción de las obligaciones", y Capítulo Quinto, "De la prescripción extintiva", regula esta institución reservándole los Artículos 2050 a 2077 (27).

5.- LA USUCAPION DE BIENES INMATERIALES Y LOS REQUISITOS PARA USUCAPIR EN EL DERECHO ROMANO

Hemos efectuado un somero análisis de los orígenes de la usucapión y de la prescripción estableciendo las diferencias o semejanzas que en determinadas épocas, se consideraron características de ambas instituciones, hasta llegar al Derecho actual y su tendencia a separar los campos de estudio y aplicación de dichas instituciones. Tal análisis dista mucho de ser exhaustivo tomando en cuenta que los conceptos en cuestión pueden ser, por sí solos, objeto de un extenso estudio independiente, y no tiene más objeto que introducirnos paulatinamente en el verdadero

(26) Edición Oficial Revisada. Toluca, México, 1959, pp. 125, 136, 149, 241, 290 y 294, respectivamente, con relación a los libros, títulos y capítulos listados.

(27) E. Gutiérrez y González, ob. cit., p. 803.

objeto de este trabajo que es el de determinar si la usucapión, tomando en cuenta las características que le son propias, puede tener aplicación en el campo de los bienes inmateriales.

Habiendo bosquejado ya las características de la usucapión en el Derecho antiguo, particularmente en el Derecho Romano, es conveniente determinar si en ese marco jurídico puede vislumbrarse el antecedente que nos permita concluir la factibilidad de la usucapión "sui generis" que motiva nuestras divagaciones.

Uno de los elementos indispensables para que la usucapión pueda operar, radica en la posesión u ocupación, del bien que se desea usucapir, por parte de quien pretende poner en movimiento la mecánica de la institución. Consecuentemente, solo pueden ser usucapidos los bienes susceptibles de posesión.

Para los romanos, las únicas cosas susceptibles de ser poseídas eran las cosas corporales como puede deducirse del concepto de posesión vigente en esa época o sea "el poder físico y directo de la persona sobre las cosas corporales con la intención y voluntad de conducirse como auténtico propietario" (28). El concepto de "cosas corporales" era a su vez bastante claro ya que se afirmaba "las cosas consideradas tal como la naturaleza las ha producido tienen una existencia material, un cuerpo y son las cosas corporales que caen bajo los sentidos" (29).

El concepto de "cosas incorpóreas" aunque a los ojos del laico en cuestiones de Derecho puede resultar incongruente, no es una creación de la Ciencia Jurídica no

(28) R. Lemús García, ob. cit., p. 163

(29) E. Petit, ob. cit., p. 170.

derna sino que ya desde la época en análisis se consideraba que "por una especie de abstracción se da también el nombre de "cosas" a los beneficios que el hombre obtiene de las cosas corporales, es decir, a los derechos que puede tener sobre ellas. Estas cosas se llaman incorporales porque caen bajo los sentidos y no son más que concepciones del espíritu" (30). Algunos autores consideran como una división de los derechos reales aquella que clasifica los bienes en corpóreos o incorpóreos, "según que puedan ser tocados o no". "Las cosas incorpóreas que menciona Gayo en su obra son derechos subjetivos que tienen valor patrimonial. (Gayo, II. 12. 13, seguido por Justiniano en Inst. II 2pr.. y 1.)" (31).

Nos atrevemos a ir aún más allá afirmando que, las cosas incorporales, por lo menos en lo que a la propiedad industrial se refiere y dentro del marco tutelado por los ordenamientos legales, no son precisamente una creación del espíritu sino una creación del Derecho. En otras palabras, la concepción inventiva, por ejemplo, para convertirse en un monopolio de explotación otorgado por el Estado a través de una patente, carece de relevancia económico-social y no se considera como una creación, por lo menos para el Derecho, permaneciendo dentro de la esfera de las ideas no objetivizadas e indignas de ser tuteladas por la norma jurídica, hasta que dicha norma las actualice haciéndolas caer dentro del campo de su esfera reguladora.

Cierto es que existe un tipo de "creaciones industriales" o inventos que se mantienen a nivel de secreto industrial sin ser nunca incorporado en una patente y que dicho secreto está tutelado jurídicamente al menos en el área laboral, prohibiendo y sancionando su revelación a los trabajadores que tienen acceso al mismo, sola-

(30) Ibidem, pág. 170.

(31) Cit. por Guillermo Floris Margadant S. "El Derecho Privado Romano" Editorial Esfinge, S.A., México, 1974. p. 232.

mente que este caso aislado y poco frecuente, no es suficiente para rebatir nuestra teoría de que las concepciones incorpóreas en el área industrial son más una creación del derecho que del espíritu. En apoyo a lo expuesto algunos tratadistas señalan que "los sistemas de patentes, no son creados para el interés del inventor sino en interés de la economía nacional. Las reglas y reglamentos (léase entre líneas, el derecho o la tutela jurídica) de los sistemas de patentes no están gobernados por la ley común o civil, sino por la política económica" (32).

Desde luego que esta postura de índole eminentemente estatista, tiende a establecer que no existen más derechos que aquellos otorgados por el Estado y que si bien esta entidad decide limitar la esfera jurídica individual (v.g. al otorgar un monopolio de explotación a través de una patente), lo hará siempre y cuando considere que el ejercicio de sus facultades redundará en el beneficio de la colectividad. Consideramos que si esta tendencia, al control estatal de los derechos, se mantiene dentro de lineamientos mesurados y conscientes y, sobre todo, si se piensa efectivamente en el interés colectivo, estaremos frente a un arma de evolución y progreso, pero si por el contrario se llega al extremo de sostener que los derechos del individuo dependen del reconocimiento que el Estado quiera otorgarles, estaremos frente a "lo que hicieron Hitler, Mussolini y sus semejantes en la derecha y lo que hacen los totalitarismos de todo matiz en la izquierda que no es otra cosa que el sometimiento de la persona a una entidad que como el Estado, solo tiene sentido cuando sirve al individuo para que éste alcance la plenitud de su destino. El Estado, escribió alguna vez Jacques Maritain, no es la

(32) Informe Oficial Hindú sobre la Revisión de las Leyes de Patentes, Párrafo 20. Cit. por Constantine V. Vaitzos. "La Función de las Patentes en los Países en Vías de Desarrollo". Sobre-tiro del Trimestre Económico, México, enero-marzo, 1973. Vol. XL. No. 57.

encarnación suprema de la idea, como creía Hegel, ni tampoco una especie de super hombre colectivo, el Estado no es sino un organismo facultado para utilizar el poder y la coerción, integrado por especialistas o expertos en ordenamiento y bienestar público, un instrumento al servicio del hombre. Poner al hombre al servicio de ese instrumento es perversión política" (33).

Debemos entonces concluir, que si bien los derechos inmateriales son una creación del Derecho y éste del Estado, es prudente mantener en su regulación una postura ecléctica que permita a la sociedad vivir lejos del individualismo que solo vio los derechos del hombre y del ciudadano, pero fuera también del totalitarismo que contempla únicamente los derechos del Estado. Tiene que insistirse en que la persona posee derechos que le son materiales, que no dependen de los que la "sociedad", el "gobierno" o cualquiera otra expresión social equiparable, quiera otorgarle o reconocerle. El hombre tiene derecho a vivir y a ser libre, no por concesión gratuita de nadie, sino por que es hombre. Si todo dependiera de que la "so ciudad" se le admitiera habría sido legítima la esclavitud en Roma por que la "so ciudad" romana no supo reconocer ni apreciar la libertad de los esclavos" (34).

En consecuencia, apoyamos firmemente la idea de que dentro de los derechos individuales que el ser humano tiene por el simple hecho de serlo, y no porque el Estado se digne reconocérselos, destaca predominantemente el derecho a la creación y a la paternidad de las obras del ingenio. Estos derechos a la par que deben mantenerse inherentes a la persona que los origina, en la misma forma que vivir, ser libre, poseer, dar a conocer ideas y trabajar, reclaman "una nueva defensa ante

(33) Carlos Alvear Acevedo "Derechos Personales, una Nueva Defensa" Periódico Ex celsior, 16 de octubre de 1975. p. 7.

(34) Idem.

el coloso estatal que todo lo aprisiona" (35). Sin embargo, como señalaremos en capítulos posteriores, la explotación del producto de las obras del ingenio, debe alejarse de fines egoístas que solo redundan en una cada vez mayor marginación de las clases económicamente débiles para traducirse en una explotación proyectada - hacia un desarrollo nacional eminentemente necesario.

Resulta interesante en este punto, volver brevemente sobre nuestros pasos al Derecho Romano, a fin de determinar los criterios que los jurisconsultos de la época, sostuvieron en torno a las relaciones del estado con los creadores y sus obras del ingenio, y establecer, de ser posible, la procedencia de la usucapión romana como modo de adquirir derechos sobre cosas incorporales. Alguna luz en este aspecto - puede derivarse de un somero análisis de los requisitos tradicionales fijados como condición indispensable para que el instituto de la usucapión operara como una modalidad de las formas de adquirir la propiedad (36).

El orden en que se analizan los requisitos en cuestión, a pesar de no ser el seguido por la mayoría de los romanistas, tiene para nosotros especial significado, ya que deriva de una frase mnemotécnica creada por el maestro Guillermo Floris Margadant, en cuyo curso de Derecho Romano participamos, a fin de facilitar a los alumnos la memorización de tales requisitos. Dicha frase es la siguiente: "Res habitus, Titulus, Fides, Possessio, Tempus"; y puedo asegurar que a pesar de los años transcurridos, cumplió con su cometido.

(35) Idem.

(36) Los requisitos de la usucapión y en cierta forma de la posesión, variaron en los tres períodos del Derecho Romano siendo durante el tercero cuando mejor se definieron. Nuestro análisis se basó en dicho período. M. Girard apunta como los cuatro períodos en que se dividió el Derecho Romano los siguientes: 1o.) La Monarquía (año 1 a 224 de Roma) 2o.) La República (224 a 727 de Roma) 3o.) El Principado (27 A.C. a 284 D.C.) y 4o.) La Monarquía Absoluta (284 a 565). R. Foignet, ob. cit. págs. 2 y siguientes.

RES HABILIS

Era requisito para que operara la usucapión, que el objeto de ésta fuera de los que podían adquirirse por dicha institución. No estaban en esa situación, los fondos provinciales, los objetos robados, los inmuebles adquiridos por medios violentos, las res extra-patrimonium y lo que resulta de interés para este estudio, las cosas incorpóreas, como los derechos, que no estaban en posibilidad de ser poseídos.

TITULUS

Es el llamado requisito de "causa justa" o "justo título" que puede entenderse como "todo acto jurídico válido en derecho y que implica en el enajenante la intención de transferir la propiedad y en el adquirente la de hacerse propietario" (37). Cabe señalar que se consideraba que existía la causa justa a pesar de que el enajenante no fuera el legítimo propietario siempre que el "animus" del adquirente estuviera informado por la "buena fe" o sea por la intención de hacerse propietario.

FIDES

Concepto romano de la "buena fe", considerando que ésta existía en el poseedor "cuando éste cree que ha recibido tradición de la cosa del auténtico propietario". Como norma, la buena fe se presumía legalmente" (38).

POSSESSIO

La posesión jurídica era condición indispensable para que operara la usucapión y para que la posesión tuviera dicho carácter jurídico era necesario que fuera ca-

(37) E. Petit, ob. cit., p. 267.

(38) R. Lemus García, ob. cit., p. 196.

racterizada por dos elementos: "el corpus" o elemento material y el "animus" o elemento intencional" (39).

TEMPUS

El "corpus" o elemento material y el "animus" o elemento intencional, señalados como características del anterior requisito de la posesión, debían además prolongarse en el espacio temporal durante los plazos señalados por las leyes.

Hemos analizado, muy someramente, estos requisitos de la usucapión en la era romana a fin de establecer que, aparentemente, por lo que a tales requisitos se refiere, los bienes incorpóreos no podían ser usucapidos. Esto es, particularmente el elemento material de la posesión impedía considerar la posibilidad de que la usucapión operara en bienes incorpóreos que no podían ser objeto de una posesión "Corpus" o que no estaban en posibilidad de ser retenidos materialmente. En otras palabras, los bienes incorpóreos no podían adquirirse por "occupatio" ni por "traditio", no podían tampoco ser objeto de posesión ya que ésta suponía un poder físico sobre una cosa, al grado de que la prescripción adquisitiva no operaba sobre ellos (40).

Siendo entonces los derechos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, bienes incorpóreos, difícilmente se puede concebir que los romanos aceptaran su "ocupación legal" por parte de terceros non-domini. Sin embargo, creemos que tales bienes relacionados con las propiedades intelectual e industrial, pudieron haberse concebido como verdaderos objetos de la usucapión de no ser porque, de acuerdo a los sistemas socio-políticos de la época, el ingenio pertenecía, en sus -

(39) Ibidem, p. 195.

(40) G. Floris Margadant S. ob. cit. p. 232.

manifestaciones, a la colectividad que había contribuido a su desarrollo. Debido a dicha racionalización de la creación, el Derecho Romano no reconoció la existencia de cosas culturales inmateriales y nunca desarrolló teorías sobre la propiedad industrial o la propiedad intelectual (derechos de autor, etc.) (41).

No es contra lo que piensan algunos autores, el materialismo de los romanos, la causa de la abstención comentada, sino que, como se ha mencionado, en esa época y generalmente en la mayoría de las ciudades antiguas, la creación y el ingenio se consideraban un producto de la colectividad, "entidad que había permitido y orientado el desarrollo de cada uno y a la cual debía el desarrollo de su personalidad" (42).

G) LAS SERVIDUMBRES Y LA USUCAPION EN EL DERECHO ROMANO

De no haber predominado, en la época en estudio, la postura tendiente a considerar a las obras del ingenio como producto de la colectividad, la cual, entre paréntesis, ha seguido teniendo adeptos hasta nuestros días, seguramente que los jurisconsultos romanos hubieran incluido a dichas obras dentro de los alcances de los institutos especiales denominados, "quasi possessio" o "possessio juris", creados por el derecho a fin de establecer la posibilidad de usucapión en los casos de bienes inmateriales. La servidumbre y el usufructo constituían los tipos clásicos de derechos incorporales que motivaron la creación de los institutos mencionados y pueden considerarse como los ejemplos típicos de los "iura in re aliena" o sea de los derechos en cosa ajena que son verdaderos desmembramientos de la propiedad, que restringen ésta en su noción y que dan lugar al principio de la "elasticidad de la propiedad" caracterizado por la facultad que tiene la propiedad

(41) Idem.

(42) Idem.

de recobrar su dimensión original al desaparecer las causas de su desmembramiento o de limitarse nuevamente, al crearse nuevos derechos sobre la misma. La servidumbre es pues "una restricción a la propiedad de una parte y de otra parte un derecho sobre la cosa de otro" (43), que puede tener aplicaciones distintas según tenga un carácter real (cuando se constituye un derecho real sobre un inmueble ajeno) o personal (cuando comprende "derechos de goce reales" por tanto oponibles a todos, en beneficio de una persona, sobre bienes que pertenecen a otra) (44). Dentro de las servidumbres reales propiamente dichas, pueden concebirse tantas variantes como necesidades de las partes existan, por lo que nos abstendremos de entrar en terrenos de sub-clasificación propios de estudios específicos orientados exclusivamente a esta área. Dentro de las servidumbres personales, bástenos citar un ejemplo clásico, el del usufructo ("derecho temporal de usar una cosa ajena y de aprovechar los frutos de ésta, sin alterar la substancia de la cosa en cuestión") (45), que constituye un verdadero "ius utendi" y fruendi" sin el "abusus" característico de la propiedad en su definición clásica.

Entre las formas de constitución y de extinción de estas servidumbres puede incluirse a la usucapión, sobre todo en el caso de las servidumbres reales, ya que también los desmembramientos de la propiedad obedecen en cuanto a su creación y tutela jurídica, a los principios jurídicos de la utilidad y el interés. No existe razón alguna para limitar o desmembrar la propiedad originaria de un titular dado, sino es en beneficio de otra propiedad o esfera jurídica ajena, por lo que al desaparecer dicho beneficio o al menos el interés del beneficiado en que se le continúe favoreciendo, el desmembramiento debe desaparecer, permitiendo que

(43) E. Petit, ob. cit., p. 277

(44) G. Floris Margadant, ob. cit., p. 281.

(45) Ibidem. p. 282.

la propiedad recupere su alcance original. Si tal desmembramiento persiste será solamente en beneficio de otro fundo o de otra persona verdaderamente interesada.

En la época Justiniana, se prevé como posibilidad de extinción de una servidumbre, el no uso de la misma, siempre y cuando dicho no uso haya subsistido todo el tiempo requerido para la usucapión de los inmuebles (46). Así, v.g., para que una servidumbre rural se extinga por no uso es suficiente con que no sea ejercida y que el plazo "corra del último acto de ejercicio, por ejemplo, desde el día en que se ha pasado por última vez sobre el fundo sirviente" (47).

Por lo que toca al usufructo (48) también esta servidumbre personal podía extinguirse por el no uso, o sea cuando el usufructuario u otra persona en su nombre no realizan los actos de uso y de goce inherentes al derecho real correspondiente. En el derecho clásico se consideraba prescrito el usufructo cuando el defecto de ejercicio se prolongaba, un año para los muebles y dos para los inmuebles. Justiniano substituyó dichos plazos por los ya comentados con relación a la posesión de inmuebles (49) y se presume "sin estar probado" (50) que se admitía la extinción del usufructo sobre muebles cuando la abstención se prolongaba por el término de tres años.

Considerando que los comentados "uso y no uso" solo podían determinarse, en el terreno de los bienes inmateriales, admitiendo la posibilidad de establecer una

(46) Ver supra, p. 4

(47) E. Petit, ob. cit., p. 285.

(48) "L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, a charge d'en conserver la substance (salva rerum substantia)". "El usufructo es el derecho de usar y de disfrutar de una cosa de la cual otro tiene la propiedad, con la obligación de conservar la substancia (mantener la substancia de la cosa). R. Foignet, ob. cit., p. 130.

(49) Ver supra, p. 8.

(50) E. Petit, ob. cit., p. 285.

posesión sobre dichos bienes, en contra de la doctrina clásica que consideraba que tales bienes no eran susceptibles de ser poseídos por su carácter incorporal, los jurisconsultos romanos (Justiniano y los Pretores) (51) terminaron por extender la idea de la posesión a las servidumbres creando, la antes referida figura jurídica, de la quasi-possessio juris.

La implantación de estas figuras jurídicas vino a resolver, definitivamente, el problema de determinar el carácter que debía darse al "ejercicio" de un derecho sobre un bien real, equiparando dicho ejercicio a una verdadera posesión protegida mediante interdictos denominados "quasi possessorios" y dando inclusive al propietario del fundo dominante una excepción y aún una acción confesoría útil o una acción publiciana (52).

Puede concluirse de lo expuesto que la "tradición" o "traditio" como forma de adquirir la propiedad, deriva de las figuras comentadas, una modalidad denominada quasi-traditio, por medio de la cual puede adquirirse una servidumbre. Esta quasi-traditio opera para el propietario del fundo dominante si éste "ejerce" la servidumbre con la tolerancia del propietario del fundo sirviente. Dichos, ejercicio y tolerancia, se denominaban por los pretores como "usus" (ejercicio) y "pactentia" (tolerancia). (53).

(51) "Hacia el fin del Siglo I de nuestra era, y después de alguna incertidumbre vino a prevalecer una idea nueva; los Jurisconsultos admiten que el ejercicio del derecho equivale para las servidumbres, a la posesión de las cosas corporales (Javoleno, L. 20, D., de servit., VIII, 1). cit. por E. Petit, ob. cit., p. 283.

(52) La acción confesoría era la sanción del derecho de servidumbre. El demandante que ejercita esta acción sostiene que posee el derecho de servidumbre personal sobre una cosa de la cual es poseedor el demandado, o bien que en calidad (SIC) de propietario de un fundo, tiene el derecho de ejercer una servidumbre predial sobre el fundo vecino. La acción "publiciana" era una reivindicatoria ficticia por medio de la cual el demandante, que viene a perder la posesión de un bien el cual estaba en vías de usucapir, es tratado como si hubiese terminado la usucapión de la cosa que reclama. Ibidem, pp. 658 y 660.

(53) R. Foignet, ob. cit., p. 129.

Es importante indicar que para que el "ejercicio" fuera considerado como una verdadera "posesión" de acuerdo a la ficción jurídica referida, era menester que dicho ejercicio estuviera infundido de el ánimo de una actuación a título verdadero. En otras palabras "el propietario del fundo dominante debe ejercer la servidumbre como un derecho que le pertenece" (54).

Parecen existir constancias, sin embargo, de que las modalidades jurídicas de la "quasi- possessio" o de la "quasi- traditio" no requerían ni "justo título" ni "plazo determinado" para operar (55)

Existen también pruebas de que la usucapión en la época clásica, fue aún más allá, llegando a realizarse sin justa causa, ni buena fe. Esto significa que era posible usucapir una cosa simplemente mediante el apoderamiento y uso de la misma (56).

Otra variante de la usucapión de bienes o derechos inmateriales se presentaba en el Derecho Romano antiguo a través de la "Usucapio lucrativa pro-herede". Esta institución operaba cuando estando una sucesión abierta, todo ciudadano con capacidad para ser heredero, podía ponerse, aún de mala fe, en posesión de las cosas hereditarias cuando el verdadero heredero no se había hecho cargo de ellas. Si esta posesión duraba un año se adquiría por completo la sucesión, obligándose al adquirente al pago de las deudas hereditarias y a continuar los "sacra-privata" del difunto (57).

(54) E. Petit, ob. cit., p. 283.

(55) Ulpiano, L. 10, pr., D., si servit vind....., VIII, 5 cit. por Idem.

(56) Los casos que permiten esta deducción se encuentran citados en las Instituciones de Gayo solamente que, se afirma, fueron restos de la primitiva teoría de la usucapión que desaparecieron en el último estado del Derecho Romano. E. Petit, ob. cit., p. 270.

(57) Idem.

El fundamento de esta institución radicaba en la necesidad de obviar los problemas derivados de el retraso de los herederos legítimos en hacer adición de los bienes hereditarios en perjuicio de los acreedores y del culto privado del difunto que quedaba de este modo interrumpido.

La presión que sobre los herederos ejercía la posible usucapión de la masa hereditaria, de no apresurarse su adición a la misma, ayudaba en muchos casos a acelerar la aceptación de la herencia.

Posteriormente, la herencia propiamente dicha, fue considerada como una cosa incorporea (58), no susceptible de ser poseída, por lo que la institución comentada perdió sus características originales para operar únicamente sobre las cosas corporales de la sucesión pero no sobre la misma herencia.

Finalmente la "usucapio lucrativa por-herede" es abolida por Adriano, y Marco Aurelio castiga mediante la "Crimen Explilatae Hereditatis" a aquellos que intentan apoderarse de una herencia sin tener derecho para ello (59).

Como de interés también para los fines de este estudio puede citarse otra institución del derecho romano en la que tampoco se requería de justo título, ni de la buena fe, para usucapir.

Esta institución es la "usureceptio" y bástenos apuntar que era una usucapión excep

(58) Se consideraba a la herencia, cosa incorporea como el conjunto de derechos que componen el patrimonio de una persona abstracción hecha de las cosas corporales que son el objeto de ella. E. Petit, ob. cit., p. 171.

(59) R. Foignet, ob. cit., p. 120. Misma situación histórica en G. F. Margadant S., ob. cit, pp. 477 y 487.

cional mediante la cual podía recobrase por el uso (uso recipere) una cosa que se había confiado a otra persona quien no la había devuelto (60).

Resumiendo, podemos apuntar que el Derecho Romano nos proporciona suficientes bases para estructurar jurídicamente, el antecedente de la posible usucapión de la propiedad industrial, a través de la usucapión de las servidumbres.

En efecto, se ha demostrado que los bienes y derechos inmateriales podían ser objeto de una posesión sui-generis pudiendo consecuentemente adquirirse mediante la usucapión y que los tipos de bienes inmateriales clásicos que dieron lugar a dicha consideración, estaban constituidos básicamente por la herencia y más claramente por las servidumbres.

Hemos demostrado también que, si bien no se incorporaron a los tipos clásicos de bienes inmateriales mencionados, los bienes en aquel entonces llamados culturales, dentro de los que se comprende la propiedad industrial, se debió al concepto, como no susceptibles de propiedad privada, que de la creación y sus productos se tenía en la época y no a que tales bienes pudieran o no ser susceptibles de posesión y por lo tanto de usucapión.

G) JUSTIFICACION SOCIOECONOMICA DE LA USUCAPION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tomando en cuenta que en la actualidad, la propiedad industrial, es un objeto susceptible de ciertas modalidades de la propiedad, pese a las corrientes que en contra poliferan día a día, cabe suponer que, mediante una estructuración jurídica adecuada, puede plantearse la posibilidad de que, el uso prolongado de cualquiera de los

(60) E. Petit. ob. cit., p. 171.

bienes o derechos que integran la propiedad en cuestión, aunado a una actitud tolerante por parte del verdadero titular, puedan redundar en la adquisición de dichos bienes por parte del usuario "ilegítimo" a través de una verdadera usucapión.

Esta conclusión requiere primeramente de que se demuestren las motivaciones, morales y prácticas que pueden dar lugar a la aplicación de el instituto referido, así como de que la legislación vigente en la materia contenga presupuestos que hagan posible dicha aplicación en los casos sui-generis planteados.

En segundo término será necesario también demostrar, si el uso de un derecho inmaterial ajeno y concretamente de los derechos de propiedad industrial legitimados por el Estado a favor de un particular determinado, puede considerarse como una verdadera servidumbre sujeta a las características romanas y actuales de este instituto.

Con relación al primer planteamiento es menester aseverar, como ya lo apuntamos en el prólogo de este estudio, que la exclusividad que el Estado concede u otorga a un particular o a un ente colectivo determinado para que explote en su provecho durante un tiempo definido (61) una invención, o para que use en forma exclusiva una marca que distinga los artículos que fabrique, produzca o venda, (62) así como los preceptos legales (63) tendientes a proteger dicha exclusividad, carecerían de fundamento si el usufructuario de la exclusividad en cuestión no hiciera uso de ésta, manteniendo su titularidad en forma meramente especula-

(61) Artículo 7o., Fracción I. de la derogada Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, publicada en el "Diario Oficial" del 31 de diciembre de 1942.

(62) Ibidem. Artículo 96.

(63) Artículo 240 y siguientes, Ley cit.

tiva. Esto significa que el trabajo y no otra cosa, es el aspecto relevante en que se funda la propiedad de las marcas y de las invenciones y que si estos bienes están en desuso carecen de valor y el que los abandona debe perder todo derecho a ellos. Así pues el industrial, el comerciante y el inventor que no emplean sus derechos exclusivos hacen posible, que cualquier otro industrial y comerciante los haga suyos y los adquiere usándolos.

Estos conceptos no son nuevos, ni obedecen al ritmo frenético del actual desarrollo industrial de los pueblos, sino que son inherentes a la naturaleza misma de la propiedad industrial, de tal modo que la prescripción de la misma tiene antecedentes localizables en épocas en las que el desarrollo industrial no era sino un proyecto al futuro (64). Particularmente con relación a las marcas, capítulo importante de la Propiedad Industrial, se puede observar que el uso de las mismas no es un derecho puramente personal ya que puede ser objeto de cesiones, transmisiones, enajenaciones inter-vivos y mortis-causa y puede ser base de contratos y de comercio. Este uso, cuando es continuado, se convierte en un modo de adquirir y el que emplea la marca durante cierto número de años ha de poder invocar la prescripción como título de adquirir hasta contra el dueño que la tuviera inscrita o registrada de tal modo que el uso, la creación, la especulación y el disfrute constituyen los modos fundamentales de adquirir el derecho a una marca en la misma forma que el abandono y el no uso deben ser un modo de perder ese derecho (65).

Semejantes consideraciones pueden aplicarse a las invenciones en las que, si bien

(64) Ya el Artículo VIII del Real Decreto del 20 de Noviembre de 1850 de las Leyes Españolas consignaba que el derecho de los fabricantes que hubieran obtenido un certificado de marca, seguirá en la prescripción las mismas reglas que la propiedad mueble. cit. por Pedro Estasén. Derecho Industrial de España. F. Seix Editor, Barcelona, España, 1901, p. 182.

(65) P. Estasén, ob. cit., p. 183 y 184.

no puede desconocerse jamás el derecho a la paternidad de tales invenciones si puede, y de hecho se hace, limitarse el derecho exclusivo a la explotación de las mismas en razón directa de la intensidad o periodicidad con que la explotación en cuestión se lleva a cabo (66). Esto corrobora lo que hemos apuntado en el sentido de que la razón de ser de el privilegio de explotación de una invención a través de una patente y la protección legal de dicho privilegio, radica en el uso de tal invención y no en un derecho de creación estático e improductivo.

En conclusión, debemos aceptar que por lo menos desde un punto de vista ético-económico es procedente que un tercero interesado pueda usucapir, usándolos, los derechos del titular de una marca registrada o los privilegios de explotación de una creación inventiva, cuando los titulares originales o bien no explotan sus derechos o haciéndolo, "toleran" la misma explotación por parte de terceros no autorizados legalmente para dichos efectos.

El problema a resolver persiste, sin embargo, en cuanto a determinar la procedencia jurídica de una usucapión tal, ya que los estudiosos del derecho no terminan de ponerse de acuerdo en torno a ese tema, pues mientras algunos rechazan definitivamente la posibilidad de que los bienes incorporeales puedan ser objeto de posesión por la falta de corporeidad del objeto, y por no darse el requisito de exclusividad que caracteriza a la posesión corporal, otros afirman que la prescripción adquisitiva en los bienes referidos puede darse si se presupone que

(66) Artículo 55 de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, (cit. supra 61) que a la letra dice "ART 55".- Si pasados tres años a contar de una fecha legal, no se explotare industrialmente una patente dentro del territorio nacional o se explotare impropia o insuficientemente, o bien, si después de estos tres años se hubiese suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos la Secretaría podrá conceder, a tercera persona la licencia para hacer dicha explotación de la manera que se establece en los artículos siguientes. (Los requisitos de explotación de las patentes serán considerados especialmente en el capítulo correspondiente).

el no propietario ejercita el contenido económico del derecho de modo exclusivo impidiendo el uso al propietario que permanece inactivo.

De mayor lógica resulta la corriente que apoya la idea de que el no propietario, al usarlo, adquiere en realidad una servidumbre sobre el bien incorporal ajeno. Considerando estas posturas como las más notorias en la actualidad y aprovechando el breve análisis que se hace en este primer capítulo, tanto de la usucapición, como de sus antecedentes en el Derecho Romano, dislucidaremos a lo largo de este estudio, si dichas posturas pueden considerarse válidas en nuestro medio.

A fin de delimitar claramente el campo en que se desenvolverán nuestras consideraciones concretaremos los análisis procedentes a la propiedad industrial (67), eliminando análisis profundos de otras modalidades de la propiedad inmaterial o incorporea, conocidas bajo el rubro genérico de propiedad intelectual.

Intentaremos enumerar y definir así mismo, muy someramente, la naturaleza jurídica de el tipo particular de bienes encuadrados por la propiedad sui-generis en cuestión, determinando su situación como elementos de la hacienda mercantil, para concluir, demostrando, en su caso, si el uso de un bien incorporal comprendido dentro del campo de la propiedad industrial, por parte de un no propietario, es equiparable a una servidumbre establecida sobre dicho bien y por lo tanto si es o no posible y postivamente usucapible, en la misma forma que lo son las servidumbres en el Derecho actual y que lo fueron en el Derecho Romano.

(67) Desde luego que, primeramente consideraremos los pros y los contras relativos al empleo de este término, tan controvertido actualmente por los estudiosos de la materia y particularmente por las entidades gubernamentales encargadas de regularla.

CAPITULO II

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PATENTES DE INVENCION

- 1) Concepto de Propiedad Industrial
- 2) Uso Inapropiado del Término
- 3) Contenido
- 4) Las Patentes de Invención
 - a) Definición
 - b) Explotación de las Patentes
 - c) Estadísticas Internacionales
 - d) Estadísticas Nacionales
- 5) La Naturaleza de la Patente:
 - a) En la Exposición de Motivos de la Nueva Legislación y en los Países en Vías de Desarrollo
 - b) En los Países Altamente Desarrollados
- 6) La No-Explotación de las Patentes y Soluciones al Problema:
 - a) Las Licencias Obligatorias
 - I. En la Ley Mexicana de Propiedad Industrial
 - II. En la Convención de París
 - III. El Ejemplo de Colombia y el Pacto Andino
 - IV. La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas
 - V. La Licencia y la Expropiación por Causas de Utilidad Pública
 - VI. Antecedentes Extranjeros.

1.- CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El concepto de la "Propiedad Industrial" resulta en la actualidad familiar a los estudiosos de el Derecho, en la misma forma que lo es para aquellas personas cuyas actividades se han desenvuelto en torno a las normas que, de tal especialidad, se incorporaron a las leyes vigentes en el período comprendido entre el 10. de enero de 1943 y el 10 de febrero de 1976 (lapso que duró en vigor la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial).

Estando sin embargo este estudio, dirigido no solamente a esos grupos elitistas, es oportuno hacer un breve análisis de las características conceptuales, de el contenido etimológico y de la naturaleza de tan poco difundida disciplina.

Atendiendo primeramente al concepto de propiedad y sin la intención de entrar a fondo al análisis de este término jurídico en torno al cual se han escrito importantísimos tratados, podemos apuntar que propiedad en términos generales es "el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto a las leyes no se opongan" (1)

La propiedad clásica concebida por los romanos como el "ius utendi", fruendi et abutendi" no consiste en otra cosa sino en el derecho de gozar, o sea de sacar de la cosa todos los frutos que pueda producir y todos los placeres que pueda dar, concepto que lleva incorporado también el usar y disponer de ésta misma cosa, es to es, de hacer de ella el uso que mejor parezca inclusive enajenándola o destruyéndola en "cuanto a lo que las leyes no se opongan".

(1) J. Escriche, ob. cit., p. 736.

Este tipo de propiedad podemos entenderla como la propiedad "perfecta" o "absoluta" o sea aquella en que el vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece, no se encuentra dividido en forma alguna ya que no existen derechos extraños que limiten el ejercicio del derecho. Existe otro concepto de la propiedad, cuando se califica ésta de "imperfecta" y que es aquella en la que el mencionado vínculo existente entre el propietario y la cosa que le pertenece, es susceptible de ser dividido o de ser fraccionado. Este tipo de fraccionamiento de la propiedad o propiedad imperfecta, es conocida también como "desmembramiento" de la propiedad y dentro de este concepto se incluyen tanto en derecho antiguo como en el derecho moderno, las llamadas "servidumbres" que hemos ya analizado en el capítulo precedente.

Algunos autores califican también a la "propiedad desmembrada" o "imperfecta" como "nuda propiedad" concibiendo como tal aquella propiedad en que el dominio no va acompañado del usufructo. En contraposición a esta forma imperfecta de la propiedad conciben o califican a la propiedad perfecta, de "plena propiedad", en la cual el dominio va acompañado del usufructo (2).

En términos generales podemos señalar que el único tipo de propiedad de interés para estructurar nuestro estudio es aquel que se encuentra sancionado por el derecho o en otras palabras protegido por las leyes. La propiedad, dice M. Thiers (3) "es un hecho, antes de ser un derecho, el legislador sólo interviene para constatarlo y protegerlo" lo que no obsta para que nuestro punto de vista coincida con

(2) Idem.

(3) Cit. por J. Bedarride "Commentaire des Lois sur les Brevets d'Invention" Durand et Pedone. Lauriel libres, Paris, 1888. Tomo I, p. 26.

el de M. Rendú cuando asevera que "la propiedad sea cual sea su principio no tiene valor efectivo sino con la condición de que sea protegida por la Ley, el derecho sin garantía es puramente nominal como la moral desprovista de sanción" (4).

Por lo que toca al concepto tradicional de "industrial" se entiende por tal "lo que se hace o produce en virtud o con el auxilio de la obra, artificio o diligencia del hombre" (5).

En una forma más concreta podemos considerar que "industrial" es todo aquello que se refiere o pertenece a la industria y por industria podemos entender también en los mismos términos generales y particularmente lingüísticos "el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o de varios productos naturales" (6).

De más actualidad y contenido jurídico nos parece el concepto de industria que hace consistir a ésta en "el uso de una energía de trabajo capaz de hacer adquirir de una cosa, la capacidad que originalmente le faltaba para satisfacer una necesidad del hombre" (7).

La unión de ambos vocablos tiene una conotación distinta a la de la estricta interpretación, dada en el párrafo anterior, a cada vocablo en forma separada. En la antigüedad se consideraba como "propiedad industrial" "la propiedad de la industria en cuanto se refiere a la invención, perfección o introducción de métodos

(4) Ibidem., Tomo II, p. 270.

(5) J. Escriche, ob. cit., p. 221.

(6) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 16a. Edición, Madrid, 1941, p. 718.

(7) Brassi, cit. por Mario Rotondi, Diritto Industriale, Rivista di Diritto Privato, Milano, 1941, p. 3.

o procedimientos para la perfección y adelanto del trabajo y de los productos"

(8).

También dentro de este mismo concepto se incorporaban las facultades otorgadas a los fabricantes o comerciantes de imprimir a los objetos de su taller o tienda, sellos o marcas particulares para identificar aquellos efectos y evitar su suplantación.

Resumiendo, consideramos que antiguamente por "propiedad industrial", se entendía la propiedad y la protección de las invenciones así como el derecho de uso y defensa de dicho uso, que las leyes concedían sobre las marcas o signos utilizados por los fabricantes o comerciantes.

Para otros autores de principios de Siglo la "propiedad industrial" no era sino una derivación de la propiedad intelectual y una de tantas formas de la misma. Se consideraba particularmente que la "propiedad industrial" era "el derecho de disponer de las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del hombre, así como ésta podría recaer sobre cosas materiales o inmateriales de tal modo que se concebía dentro de su ámbito a los nombres del industrial, a los del establecimiento industrial, a los nombres del producto del industrial, a los derechos a explotar la parroquia o clientela, a la industria, los procedimientos, los artefactos, el local que ocupa el industrial, a las marcas, distintivos, emblemas, etiquetas, o demás señales para determinar los productos, o los dibujos

(8) J. Escriche, ob. cit., p. 737.

y formas de los objetos mismos y del derecho a su explotación mercantil" (9). Dentro de la misma época inclusive se consideraba a la "propiedad industrial" como aquella que merecía una protección superior a cualesquiera otro tipo de propiedad y así se mencionaba "si comparamos la protección que se merecen cuantos se afanan y desvelan para cambiar, modificar e intentar nuevas aplicaciones del pensamiento al dominio de la materia en las máquinas y productos de la fabricación, hayamos ser esta protección superior a todas" (10).

Como justificación a la protección otorgada a este tipo de propiedad se mencionaba que la competencia o sea la lucha incesante en que vive la industria puede convertirse en un torbellino "donde triunfa el más malo o el más fuerte si no existe el freno del derecho" (11).

A pesar de la vigencia que en la antigüedad tuvo, como hemos señalado, el concepto de "propiedad industrial" creemos que en nuestros días dicho concepto resulta inadecuado si atendemos a su estricto significado. Equivocadamente, la Ley de la Propiedad Industrial incorporó el concepto en cuestión en su denominación, no obstante que las leyes previas sobre la materia (1832, 1890, 1903 y 1928) empleaban en sus denominaciones conceptos como "patentes de privilegio" y "patentes de invención", sin incluir en momento alguno las ideas de "propiedad" o de "industrial".

Cierto es que cada instrumento legislativo dá a las instituciones jurídicas una naturaleza acorde a la época y a la realidad social contemplada, solamente que

(9) P. Estaseñ, ob. cit, p. 122.

(10) Ibidem, p. 73.

(11) Ibidem, p. 124.

en la mencionada Ley de la Propiedad Industrial de 1942 creemos que no se atendió a tales circunstancias, sino que se aplicaron conceptos y se usaron vocablos que eran comunes a las legislaciones internacionales en la materia. En la actualidad, al hablar de figuras jurídicas como la patente, la marca, el nombre comercial, etc., existe renuencia a darles el carácter de "propiedad" y el calificativo de "industrial" ya que no son ni lo uno, ni lo otro, por las razones que más adelante expondremos (12).

En tanto, es conveniente indicar que no intentamos adentrarnos, en este estudio, en un análisis de las diversas teorías que intentan explicar la naturaleza de la "propiedad industrial", ya que el contenido de dicha disciplina se conforma mediante institutos jurídicos diversos, (patentes, marcas, nombres comerciales, concurrencia desleal, etc.) cuya naturaleza siendo en esencia también diversa, puede considerarse brevemente en el análisis que haremos de tales institutos en páginas subsecuentes.

Es común en la doctrina vigente, que la propiedad industrial se identifique en términos generales con el concepto "bienes inmateriales o incorporeales" acercándose más este concepto a la verdadera esencia de la propiedad en cuestión, si consideramos que "incorporal" o "inmaterial" es como su nombre lo indica, algo que carece de "cuerpo" o de "materia" y por "bién" entendemos "todo aquello capaz de satisfacer una necesidad humana". Para Petrocelli (13) v.g., "bién" es

(12) Con clara visión apuntaba ya este problema Francisco Javier Ibarrola Quintana en su Tesis "La Patente Industrial en la Legislación Mexicana" México 1967, en el Capítulo denominado "Necesidad de una nueva Ley de Patentes", p. 169. Este capítulo en particular fue publicado en la "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística" No. 9, enero-junio 1967, México, D.F., p. 149.

(13) Cit. por Mariano Jiménez Huerta, La Antijuricidad, Imprenta Universitaria 1952, p. 73.

"todo lo que teniendo una existencia material, inmaterial o ideal es apto para satisfacer una necesidad de cualquier especie". No debe confundirse el concepto de "bien" que en nuestra opinión tiene un carácter eminentemente objetivo, con el de "interés" que es esencialmente subjetivo y que se refiere a la actitud de un sujeto frente al bien. Carnelutti en su obra "Il Danno e il Reato", p. 12 (14) define el interés como "la situación de cada hombre respecto al bien, en virtud de la cual es posible fácil o seguro poderlo emplear para satisfacer una necesidad". Para Ihering (15) interés es "todo contenido de utilidad, toda cosa que aún sin ser pecuniariamente valorable sea un bien para un sujeto, ésto es, todo lo que a nosotros nos puede servir". Esta definición de interés nos parece confusa porque mezcla aspectos subjetivos que constituyen el interés propiamente dicho con caracteres objetivos en los que radica la esencia del bien concretamente determinado. De mayor claridad es la definición de A. Rocco quien, con base en indagaciones del pensamiento alemán desarrolladas en su obra "L' Oggetto del Reato", pp. 244 y ss. (16), afirma que interés es la "valoración por parte del sujeto de la aptitud de un bien para satisfacer una necesidad". De considerable importancia resulta este concepto de "interés" para el desarrollo de nuestro estudio, ya que será precisamente el interés del sujeto frente a los bienes inmatrimales que le son exclusivos, considerándose dicho interés como la actitud del sujeto frente a tales bienes, la que determine la conservación de dicha exclusividad o su pérdida o limitación en favor de terceros.

2.- USO INAPROPIADO DEL TERMINO

Volviendo al carácter de "propiedad" que se da a la disciplina objeto de estudio,

(14) Cit. por Mariano Jiménez Huerta, ob. cit., pp. 72-73 (en nota)

(15) Idem

(16) Idem.

debemos añadir que calificábamos a dicho carácter de equivocado, ya que el marcado incremento de el control estatal sobre la titularidad de los bienes inmateriales, en beneficio de su utilidad colectiva, limita la libre disposición de dichos bienes por parte de su Titular, o sea el derecho de éste a "el uso, disfrute y disposición de los mismos, a un grado tal que la relatividad de la propiedad así conseguida, carece de los elementos que tipifican a una verdadera propiedad.

Por otra parte, el vocablo "industrial" sólo se refiere, de acuerdo a las definiciones dadas del mismo, precisamente a la "industria", lo que hace que los nombres y avisos comerciales, etc., conceptos que se han hecho comprender bajo el rubro de "propiedad industrial", escapen al alcance de dicho carácter industrial, al pertenecer claramente a el área "comercial" o "mercantil". En la misma circunstancia pueden encontrarse las "marcas", que no solamente tienen el carácter de industriales, sino que pueden identificar actividades comerciales o de servicios que carecen definitivamente de tal conotación de "industriales".

Sin embargo, pensamos que lo poco afortunado que ha resultado el Título que incorpora la nueva Ley (17) que sustituye a la de "propiedad industrial" y a cuyos antecedentes y contenido nos iremos refiriendo a lo largo de este trabajo, nos obliga, al menos por razones de una costumbre impuesta por 34 años de vigencia de la Ley antigua, así como por su difundida utilización a nivel internacional, a seguir empleando en este estudio el concepto de "propiedad industrial", que si bien es deficiente, no lo es más que los sustitutos que han sido propuestos, ni

(17) La Ley de Inventiones y Marcas publicada el 10 de febrero de 1976, si bien elimina el concepto de "propiedad industrial", circunscribe su acción, según el Título de la misma, a las áreas de inventiones y marcas excluyendo los aspectos relativos a los nombres y avisos comerciales, así como a la represión de la competencia desleal, siguiendo a los legisladores que asimilan el concepto de nombres y avisos comerciales al de marcas sin considerar que, si bien todos son signos distintivos, no tienen la misma naturaleza, ni están estructurados jurídicamente en forma idéntica.

que el referido Título de la nueva Ley, mismo que fue sugerido por la Cámara de Senadores y aceptado por el Secretario de Industria y Comercio, Lic. José Campillo Sañz, en nombre del C. Presidente de la República, no por su adecuación jurídica sino "en obsequio a la brevedad y para facilitar el manejo de la Ley" (18). Por otra parte, de optarse por emplear en substitución de los conceptos objetados, el ya considerado término de "bienes inmateriales" (19), enfrentaríamos el problema de que dicho término, además de no tener la difusión a la fecha, del de "propiedad industrial", engloba, como también indicamos ya, no solamente conceptos de derecho industrial y comercial, sino además el renglón de los Derechos de Autor, que en la Legislación Mexicana se encuadra en un ordenamiento legal distinto al de tales conceptos industriales y comerciales (20).

En consecuencia, y como ya lo manifestamos, nos parece la solución más adecuada a esta problemática de conceptos, además de continuar empleando el concepto de "propiedad industrial" por las razones expuestas (21), atender al contenido de

(18) En páginas subsiguientes consideraremos en mayor detalle la adopción legislativa de este nuevo Título, transcribiendo parte de la Sesión de la Cámara de Senadores, con la comparecencia del Lic. José Campillo Sañz, en que se adoptó dicho Título.

(19) Para Tullio Ascarelli, el término "propiedad industrial" resulta aplicable exclusivamente a el área de las patentes. Estima por otra parte que el derecho absoluto a la utilización de una creación intelectual, es "semejante a los derechos de propiedad, reconociendo en la propia creación intelectual individualizada, constituida en bien inmaterial, una cosa sobre la cual el sujeto disfruta de un derecho de señorío". Por bien inmaterial entiende no el concepto romano de contraposición a el bien material o corporal sino a la "creación intelectual individualizada y tutelada, punto de referencia de un derecho absoluto". (Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1970, pp. 285-288).

(20) Originalmente incorporado al Código Civil, el Derecho de Autor aparece como disciplina al expedirse el 31 de diciembre de 1947, la Ley Federal sobre Derecho de Autor con lo que pasa de la categoría de Derecho Privado a Derecho Público. Actualmente está en vigor la Ley Federal de Derechos de Autor del 21 de diciembre de 1963.

(21) La misma postura adopta el Dr. Miguel S. Wionczek en su artículo publicado en el Diario Excelsior bajo el rubro "Nueva Ley de la Propiedad Industrial; Mecanismos de defensa" el 23 de febrero de 1976, p. 6 A, o sea 13 días después de la promulgación de la Ley de Invenciones y Marcas. Esta tendencia de continuar llamando "Ley de la Propiedad Industrial" a dicha Ley de Invenciones y Marcas es significativa si consideramos, como es sabido, que el Dr. Wionczek tuvo una intervención determinante en la redacción de la nueva ley.

cada figura jurídica particular, llámese patente, marca, nombre comercial, etc., a fin de comprender su naturaleza y características e intentar explicarlas con mayor facilidad.

3.- CONTENIDO

Con esta tónica consideraremos el contenido de el concepto "propiedad industrial" a la luz de el Artículo Primero del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (22), en cuyo Inciso 1 se señala que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de

(22) Convenio Internacional del 20 de marzo de 1883, mediante el cual se creó la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial; revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo en 1967, y el cual ha sido ratificado por nuestro País. (La última revisión en Estocolmo ha sido ya aprobada por el Congreso en México estando pendiente únicamente la promulgación correspondiente). Los países en desarrollo presionan en la actualidad, con el propósito de que se efectúe una nueva revisión de este Convenio a fin de introducir enmiendas que lo hagan más equitativo para dichos países, considerando las diferencias que existen en las necesidades de desarrollo industrial de éstos, en comparación a las de aquellas de los países desarrollados. Precisamente en el último Congreso llevado a cabo por la A.I.P.P.I. (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) en San Francisco los días 3 a 10 de mayo de 1975, la primera sesión de trabajo, identificada como el "tema 67". Revisión de la Convención de París", se mencionó que era de vital importancia en la historia de la Propiedad Industrial y particularmente de las Leyes sobre esa materia, el definir hasta que punto era procedente revisar la Convención de París. Se mencionó que grupos de expertos gubernamentales se habían reunido en Ginebra en febrero de 1975 preparando una lista a base de 14 puntos, los cuales opinaban, era necesario revisar en el tratado en cuestión. De tales 14 puntos, dos fueron referidos por los Congresistas de San Francisco, como los de mayor relevancia e importancia: El primero derivado de el Artículo 2, que establece que los súbditos de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la misma, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las mismas ventajas que las Leyes nacionales respectivas conceden a sus súbditos. En efecto, se considera que esta regla que fue planeada para establecer un trato de equidad entre los contratantes, ha resultado de hecho en un trato desigual en perjuicio de los países menos desarrollados. Esto es, debido a que la mayoría de las patentes pertenecen a los nacionales de los países altamente industrializados, estos nacionales tienen un sinnúmero de derechos que ejercitarán en los países en desarrollo, mientras que estos difícilmente podrán aprovechar situaciones recíprocas en una proporción que pueda considerarse equilibrada. El problema podría solucionarse mediante enmiendas a la Convención que permitieran a los nacionales de los países en desarrollo, establecer tarifas de derechos más altas cuando los propietarios de una patente sean extranjeros, estableciéndose además reglas de explotación más rigurosas en las mismas circunstancias.

utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal".

Con mayor apego a nuestra realidad actual, consideraremos el contenido referido atendiendo también al Artículo 1 de la vigente Ley de Invenciones y Marcas que a la letra dice:

"Artículo 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos industria-

El segundo y consecuente punto de importancia referido en el mencionado Congreso de San Francisco, fue el de que la explotación de las Patentes afecta definitivamente a los países en desarrollo, en virtud de que una gran mayoría de los monopolios de explotación, otorgados en cada uno de tales países, pertenecen a un grupo reducido de países altamente industrializados y solo una mínima parte de tales monopolios se explota efectivamente, con el consecuente perjuicio a la economía de los primeramente mencionados. Este inconveniente podría solucionarse si los tiempos límite establecidos para la obtención de licencias de explotación compulsorias por parte de terceros, en los casos de patentes no explotadas por sus titulares, se redujeran considerablemente, en la misma forma que si los procedimientos para obtener dichas licencias se hicieran más ágiles y expeditos.

En términos generales el "consensu" general de los participantes en el Congreso fue en el sentido de que la Convención de París no debe sufrir modificación alguna ya que es la esencia del trato internacional entre los países y que su observancia es de vital importancia para el desarrollo y protección de las leyes de propiedad industrial en el mundo y que si bien existe conciencia de los problemas apuntados, estos pueden ser solucionados a nivel nacional por las leyes locales. Desde luego que los representantes de los países en desarrollo insistieron en su postura dictándose la solución definitiva al problema en los siguientes términos:

"La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, considerando que la Convención de París debe mantenerse en su integridad como constituyendo un instrumento bien adaptado a el desarrollo de las relaciones internacionales en el campo de la propiedad industrial; considerando que parece generalmente posible para las necesidades legítimas de los países en desarrollo el que estas sean satisfechas, dentro del marco de la Convención de París, mediante la introducción de las medidas necesarias en sus leyes nacionales; invita a los grupos a considerar los puntos surgidos en la reunión del Comité de Expertos Gubernamentales convocada por la OMPI (Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial) en febrero

les; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha Ley otorga". (Inexplicablemente el legislador omitió incluir los nombres comerciales que si se regulan en la misma Ley en los Artículos 179 a 188 y que la Ley anterior contenía en el mismo Artículo Primero).

Dentro de el artículo de la Convención comentada y particularmente en los incisos dos y tres, se amplía el concepto de Propiedad Industrial refiriéndolo también al

de 1975 (Documento PRTF/1/10) para permitir a la AIPPI formar su opinión dentro de los alcances de los estudios conducidos por la OMPI. (Anuario 1975/3 AIPPI, Congreso de San Francisco. Informes y Resoluciones, p. 140)

Creemos que la actitud de la AIPPI es meramente elusiva del fondo del problema que es de vital importancia y que seguramente será considerado nuevamente por las comisiones orientadas a dicho estudio quienes deberán optar por enmendar los artículos de la Convención que lo ameriten. De no ser de ésta manera prevaleciendo consecuentemente las relaciones desiguales entre los pueblos, pensamos que la Convención de París perderá paulatinamente su internacionalidad al optar muchos de los países en desarrollo por no ratificar su observancia a fin de estar en mayor libertad de legislar atendiendo a las necesidades económicas vitales de su evolución.

Es claro que los países altamente industrializados continuarán propugnando porque el Convenio permanezca inalterable por lo que resulta curiosa la postura adoptada por las Cortes Norteamericanas en algunas controversias marcarias en las que se trata de determinar cual debe considerarse el mejor derecho, si el de un extranjero titular de un registro de marca que no se usa en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que fue registrado con base en los preceptos de la Convención o el de un ciudadano norteamericano que si usa la marca correspondiente con posterioridad a la fecha de el mencionado registro, y a quien obligaría el uso para fines de registro. Es conveniente mencionar que el registro marcario de antecedente extranjero se ha concedido, para los efectos de esta consideración, atendiendo al Artículo 4° Fracc. "A", Inciso 1, de la multicitada Convención que establece: "El que haya depositado regularmente una solicitud de patente de invención de modelo de utilidad, de dibujo o de modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente" (seis meses en los casos de marcas y de dibujos o modelos industriales y 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad).

La curiosa postura en cuestión, se encuentra contenida en la resolución dictada por la Corte de Distrito del vecino país del Norte, en el Juicio John Lecroy & Son, Inc. vs. Langis Foods Limited, 376 F. Supp. 962, 182 U.S.P.Q. 132- (D.C.D.

dominio de las industrias agrícolas y extractivas y, a todos los productos fabricados o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas; así como incluyendo dentro de las patentes de invención los diversos tipos de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países signatarios del Convenio, tales como patentes de importación, de perfeccionamiento (de mejoras en nuestro medio), y de adición, etc.

Cada uno de los conceptos involucrados dentro del mencionado Artículo I del Convenio de París, son en sí mismos posible objeto de estudios profundos y detallados. Mucho se ha escrito en efecto, en torno a la definición y naturaleza de --

1974), (Ver Berry Rynn. "Recent Developments Affecting the Protection of Convention Registration Marks in the United States". Journal of the Patent Office Society, Septiembre 1975, Vol. 57, No. 9 págs. 591 y sigs.), actualmente en apelación ante la Corte de Apelación de el Distrito de el Circuito de Colombia, que se conoce por los interesados en la materia como el caso del "Arbol de Limón" y que en su parte medular establece: "asignar una prioridad substancial a un solicitante extranjero sería otorgarle mayores derechos que aquellos disponibles para los ciudadanos de los Estados Unidos. Esto es contrario al Tratado de la Convención de París y a la Ley Lanham" (182 U.S.P.Q., en el 135).

En otras palabras, de acuerdo a la Tesis expuesta, el derecho de prioridad no consiste sino en una ventaja de procedimiento al obtener un registro y el registrante no obtiene en tal circunstancia derechos substantivos hasta que inicia el uso de su marca en los Estados Unidos de Norteamérica.

Es fácil notar que existe cierta incongruencia en la decisión comentada, ya que el mismo Juez debió de haberse percatado que al rechazar la validez de los derechos de prioridad otorgados por la Convención de París y al estar éste documento basado en el trato recíproco entre los países, estaba sujetando a sus co-nacionales a sufrir el mismo trato por parte de los demás signatarios, lo que aunado a la tremenda desproporción existente entre el número de casos de propiedad industrial que los nacionales de países extranjeros manejan en los Estados Unidos de Norteamérica y los que los súbditos de este país tramitan en cualquiera de tales países extranjeros, ocasiona que una decisión que pretende proteger a los norteamericanos, no hace sino afectarlos en la práctica.

Esta situación está siendo ya detectada por otros organismos judiciales quienes inician en la actualidad un movimiento tendiente a respetar la superior jerarquía del Convenio de París sobre las leyes locales, sin más finalidad que la de que sus co-nacionales sigan gozando del mismo trato por parte de los demás países -- miembros y usufructuando los desproporcionados beneficios que esto les significa.

las Patentes o de las Marcas así como alrededor del concepto de la Competencia Desleal y de su protección. Sin embargo, sin ser el objeto de este estudio el hacer un análisis exhaustivo de cada uno de estos conceptos, queremos considerarlos en una forma tal que proporcione al laico en cuestiones de "propiedad industrial" una visión sucinta de lo que significa cada uno de los conceptos comprendidos bajo dicho rubro genérico.

4.- LAS PATENTES DE INVENCION

a) DEFINICION:

Son los privilegios exclusivos que el Estado concede a los autores de inventos nuevos y útiles a fin de que exploten en su provecho el contenido económico de tales inventos. (Verdaderos monopolios legales cuya existencia deriva del Artículo 28 Constitucional). A pesar de que hemos utilizado el término "CONCESION"

Como ejemplo de esta nueva tendencia, puede citarse la resolución dictada por el Juez Dupree de la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica en Raleigh, Carolina del Norte en el caso American Petrofina Inc., vs. Brown (Journal of the Patent Office Society, Vol. y pags. cit.) y que en su parte de interés señala: "En suma esta Corte es de la opinión de que los derechos del demandante obtenidos bajo su "Registro de Convención" de la marca FINA, otorgada siguiendo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y la Sección 1126 del Código de los Estados Unidos de Norteamérica, son merecedores de protección en contra del uso de esta marca por parte de los demandados a pesar de que el demandante hubo iniciado uso de la marca en el comercio de los Estados Unidos de Norteamérica.... (184. U.S.P.O. en el 484), posteriormente.

Los argumentos del demandante o sea el titular del "Registro de Convención" que motivaron la decisión expuesta se circunscribieron en sus partes medulares, a resaltar lo que ya hemos venido apuntando, o sea las graves consecuencias que para los Estados Unidos de Norteamérica podría significar la no aplicación, en represalia, del Convenio de París por parte de los países en desarrollo, consecuencia que inexplicablemente no había sido claramente discernida por otros organismos judiciales antes de la resolución comentada en el último término.

En nuestro País, existe una marcada corriente que coincide en nuestra postura, al considerar que la mayor parte de las disposiciones del Convenio de París resultan obsoletas para los países en desarrollo ya que no fueron planeadas con base en sus necesidades sino con apego a las de los países industriales.

en la definición expuesta con el objeto de emplear un término más comprensible en un estudio cuya finalidad no se encamina precisamente a la patente, creemos que ésta no es en sí una concesión, ya que ello presupondría la directa referencia de la patente a la atribución del derecho cuando dicho privilegio es en sí una verdadera "declaración constitutiva". Con esa base propondríamos una definición más completa, de patente de invención estableciendo que es "una declaración constitutiva de carácter premial mediante la cual el Estado busca, a través de su tutela, que la creación industrial novedosa y útil, abandone la esfera privada para hacerse pública y de consecuente beneficio colectivo, autorizando la explotación exclusiva temporal y en beneficio propio de el contenido inventivo y económico de la creación, siempre que tal explotación cumpla con los requisitos de efectividad y de necesidad nacionales, fijados por el mismo Estado y se cubran los derechos o tasas correlativos por el tiempo que la declaración se encuentre vigente".

El conocido editorialista de el Periódico Excelsior, Dr. Miguel S. Wionczek, señala claramente dicha corriente en su artículo titulado "Propiedad Industrial y Desarrollo Nacional" (Un informe Desde Ginebra) Excelsior, 10. de diciembre de 1975, págs. 6a. y 13a.

En dicho Artículo se apuntaba la necesidad de una nueva Ley de Propiedad Industrial, ya prevista por el Presidente Echeverría en su V Informe a la Nación en los siguientes términos:

"Desde el inicio de mi mandato, se ha venido realizando un vasto proceso de renovación legislativa. En esta tarea encontré siempre en el Honorable Congreso de la Unión la voluntad de cambio que la sociedad demandaba. Las iniciativas del Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, revisadas y perfeccionadas por legisladores empeñosamente entregados a sus elevadas funciones.

Podemos afirmar que se ha revisado el andamiaje jurídico de la nación, y que éste modernizado y revitalizado, constituye una sólida estructura para enmarcar el trabajo común en los años venideros.

De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y entraron en vigor 224 disposiciones legislativas. Del primero de septiembre de 1974 a la fecha se enviaron 55 iniciativas de leyes y decretos; de las principales de ellas; se da cuenta a lo largo de este informe.

Continuaremos la obra de transformación jurídica para la renovación y el progreso de las instituciones del país. Durante el Período Ordinario de Sesiones que se

b) EXPLOTACION DE LAS PATENTES

De todos los elementos de la definición propuesta nos interesa básicamente para los propósitos de este estudio, la explotación de la patente, y las condiciones que la regulan, ya que será precisamente la explotación de el contenido inventivo de una patente, por parte de un tercero no autorizado, la que nos permitirá especular sobre la procedencia o improcedencia de una "usucapión" en tales circunstancias. En nuestro Derecho la posibilidad de explotación referida en la definición, se encontraba ya prevista en el Artículo 3o de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial de 1942 con el siguiente texto:

"Artículo 3o.- La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el Artículo 4o. de esta Ley o su causahabiente, tienen derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Ese Derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva".

inicia el día de hoy, haré llegar a este Honorable Congreso de la Unión diversas iniciativas de nuevos ordenamientos o de reformas legales entre las que destacan las siguientes: Ley de Premio, Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica; Ley que crea el Consejo Nacional de las Artes; Ley Federal de Formación Profesional; Ley de Extradicción Internacional; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley de Crédito Agrícola y Ley Orgánica de la Financiera Nacional Ejidal así como iniciativas de reformas a la Constitución General de la República para crear una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a partir de nuestras costas, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a la Ley para Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Asociaciones Agrícolas". (Excelsior, 1o. de septiembre 1975, Últimas Noticias, 2a. Edición, pag. 6).

Basa su postura el Dr. Wionczek en la consideración de que la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta ese momento databa de hace más de 30 años y contenía además más o menos los mismos preceptos que la primera Ley de la Materia "que nació unos 25 años antes del porfiriato". Se menciona en el mismo artículo que la antigüedad de la Ley en cuestión coincide con la del Convenio de París

El monopolio de explotación que se deriva del otorgamiento de una patente carece sin embargo de las características positivas que el legislador de 1942 planeó con vistas a promover el desarrollo industrial de nuestro país.

En efecto, solamente aquellas invenciones patentadas cuyos titulares son empresas de capacidad económica notable, tienen posibilidad de ser explotadas adecuadamente y con resultados positivos en cuanto a las necesidades económicas del País. A esto cabe añadir que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las patentes se encuentran en manos de empresas extranjeras cuya finalidad principal no es precisamente explotar sus invenciones, sino evitar que otros las exploten sin su autorización, conservando de este modo un mercado intacto hasta en tanto sus planes de producción permitan pensar en la posibilidad de una explotación efectiva en cuanto a sus intereses económicos particulares sin considerar

en cuanto a la fecha de adhesión de nuestro País (Decreto del 11 de diciembre de 1905) y hace hincapié en la tendencia internacional encaminada a reformar dicho tratado. Transcribimos los párrafos sobresalientes en torno a dichas tendencias reformistas por considerarlos sumamente interesantes.

"En tales circunstancias puede ser de gran utilidad informar desde Ginebra, sede de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que administra la Convención de París, como anda la Convención misma y que se piensa de su futuro.

Fuera de un número muy pequeño de los países industriales, particularmente reacios a cualquier cambio, la Convención de París está considerada hoy en día como un acuerdo internacional particularmente anticuado.

"La declaración final de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre Desarrollo y Cooperación Económica, celebrada en septiembre en Nueva York, contiene la siguiente recomendación aprobada unánimemente por 140 países: (Debe examinarse y revisarse las convenciones internacionales sobre patentes y marcas de comercio, para atender en particular, a las necesidades especiales de los países en desarrollo, a fin de que estas convenciones puedan convertirse en instrumentos más satisfactorios para ayudar a los países en desarrollo en la transmisión y el desarrollo de tecnología. Los sistemas nacionales de patentes deben ser adoptados, sin demora, al sistema internacional de patentes en su forma revisada).

"En opinión de los expertos la revisión de la Convención de París debe cumplir como un mínimo tres objetivos básicos:

aquellos del País que otorga precisamente el monopolio de explotación.

c) ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES

Como ejemplo de las estadísticas referidas cabe citar algunos datos tomados de Constantine Vaitsos. ob. cit., p. 207.- "En la República de Colombia de un total de 3515 procesos patentados de productos examinados (2534 de los cuales pertenecían a la Industria farmacéutica) y el resto se refería en su mayor parte a las Industrias química y textil solo 10 fueron realmente producidos en el País en 1970. (Información derivada por el autor de datos no publicados, recopilados en Colombia para los Estudios sobre Transferencia de Tecnología del Mercado Común Andino). En el Perú de 1960 a 1970 se concedieron 4872 patentes en los sectores industriales más importantes que incluyen, electrónica, productos farmacéuticos, industria pesquera, procesamiento de metales, transporte, etc. De estas 4872 patentes solamente se reportaron 54 como explotadas es decir, alrededor de 1.1% del total. (Información tomada por el autor de investigaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Industria y Comercio del Perú bajo la dirección de Cé-

"PRIMERO: Para que el sistema de propiedad industrial se transforme en un instrumento útil para facilitar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, deben adaptarse las normas internacionales a los objetivos nacionales de desarrollo y debe aceptarse que cada país tiene la libertad para adaptar sus leyes prácticas a sus propias necesidades.

"SEGUNDO: La función inmediata y permanente del sistema debe ser proporcionar la más amplia asistencia técnica posible para ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus infraestructuras científicas y tecnológicas.

"TERCERO: Las normas internacionales deben reflejar los cambios históricos y económicos y las nuevas tendencias de la legislación de las prácticas nacionales de los países en desarrollo.

"Respecto a la revisión de la legislación nacional de patentes... las leyes nacionales deben ser lo suficientemente flexibles para poder eximir de la patente a procedimientos necesarios para la fabricación de productos en función de las exigencias de la aceleración del desarrollo nacional de la salud pública e interés público en general".

sar Suito, para los estudios de Transferencia de Tecnología en el Grupo Andino). Con apoyo parcial en las estadísticas citadas, concluye el autor que "las patentes concedidas por los países en desarrollo son no solamente en su casi totalidad pertenecientes a extranjeros, sino que ellas son también no explotadas en su casi totalidad".

Esta conclusión se apoya, en cuanto a la titularidad por extranjeros de la mayoría de las patentes otorgadas en los países en vías de desarrollo, en la siguiente recopilación de datos incluida por el mismo Vaitzos en la obra citada (p. 198).

"Patentes concedidas a extranjeros como un porcentaje total de patentes concedidas entre 1957 y 1961 inclusive.

Países industrializados "grandes" (por ciento)		Países industrializados "más pequeños" (por ciento)		Países en desarrollo (por ciento)	
Estados Unidos	15.72	Italia	62.85	India	89.38
Japón	34.02	Suiza	64.08	Turquía	91.73
Alemania Occid.	37.4	Suecia	69.30	República A.U.	93.01
Reino Unido	47.00	Holanda	69.83	Tobago	94.18
Francia	59.36	Luxemburgo	80.48	Pakistán	95.75
		Bélgica	85.55	Irlanda	96.51

Fuente: información estadística aparecida en The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries, Naciones Unidas, Nueva York, 1964, pp.94-95."

d) ESTADISTICAS NACIONALES

En nuestro país, el Licenciado José Campillo Sañz, Secretario de Industria y Comercio se refirió al mismo problema de la no explotación de la mayoría de las pa-

tentes otorgadas en México y a la Titularidad extranjera de las mismas, al anunciar a la Prensa en los Pinos, el envío a la Cámara de Senadores de el Proyecto Legislativo de Propiedad Industrial anunciado por el Presidente Echeverría y que se identificó originalmente con el nombre de "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios" (23). El Secretario Campillo Saíñz señaló en esa oportunidad que "de las patentes existentes en el mundo, solamente el uno por ciento corresponde a los países en desarrollo" y que "entre el 90 y 95 por ciento de las patentes registradas en los países en desarrollo no se explotan sino únicamente se mantienen vigentes para impedir la fabricación de los productos que amparan y por tanto, para obligar a su importación". Añadió también que "en México entre el 92 y el 94 por ciento de las patentes ha sido registrado por extranjeros, fundamentalmente por empresas transnacionales". (El Universal, miércoles 3 de diciembre de 1975, p. 8) (24). Hemos recurrido a este simple dato periodístico, ya que, desafortunadamente, la última Memoria de Labores de la Secretaría de Industria y Comercio correspondiente al período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1974, no contiene información relacionada con el número de patentes extranjeras y nacionales concedidas durante dicho período. Se informa simplemente en la página 41 de la Memoria en cuestión que "en el transcurso de 1974 se expidieron 4,709 títulos de "Conexión" (SIC léase "concesión") de patentes que amparan "inversiones"(SIC léase invenciones), mejoras y dibujos o modelos industriales". Se señala además escuetamente que de este

(23) Hemos ya comentado en notas de pie de páginas precedentes, el anuncio que de la nueva Ley, se incluyó en el V Informe a la Nación de el Presidente Echeverría.

(24) En el mismo Diario, marzo 10, 1976, p.13 se comentan datos semejantes proporcionados también por el Secretario Campillo Saíñz a la Cámara Americana de Comercio en los siguientes términos: Patentes, concedidas en el mundo 3.5 millones. 35,000 a países en desarrollo, el 95% no se explotan. En México solamente el 8% de las patentes se otorgaron a nacionales - de 1971 a 1975 el 87.8% de las patentes se concedió a empresas y el 12.2% a particulares lo que significa, según asentó el Sr. Secretario, que la actividad inventiva se realiza fundamentalmente por las empresas en los países de economía de mercado o por el Estado en las de economía socialista.

total, "el 60% corresponde a la especialidad química; el 20% a la electricidad y electrónica; el 15% a mecánica y el 5% restante a construcciones".

Es fácil deducir de las estadísticas anotadas que, puede asegurarse, se agravan día con día en perjuicio de los países en desarrollo, que no es una pretendida xenofobia la que obliga a los gobiernos de dichos países a idear soluciones que constriñan a los súbditos de países extranjeros a explotar realmente las patentes que les son concedidas en beneficio de la economía del país que las otorga, mientras simultáneamente se intenta impulsar la creatividad de los inventores locales y la reducción de las importaciones innecesarias.

Particularmente en nuestro País la tendencia legislativa actual, cuyo origen se contiene en el proyecto legislativo ya referido y que culminó el 31 de diciembre de 1975 con la aprobación por las Cámaras de una nueva Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 10 de febrero de 1976 en substitución de la antigua Ley de Propiedad Industrial, promulgada a su vez el 31 de diciembre de 1942, apunta algunos intentos de solución a los referidos problemas de explotación y así reforma el antes transcrito Artículo 3o. en los siguientes términos:

"Artículo 3o. La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del Artículo 80 de esta Ley".

Las vías de solución a los problemas de explotación y desarrollo contenidos en las modificaciones fundamentales introducidas por el artículo transcrito, se circunscriben a la primacía del interés público sobre el interés privado con el consecuente incremento del control estatal, y a la incorporación de el instituto, novedoso en nuestro medio, de el certificado de inventor que analizaremos más adelante en mayor detalle, al continuar con la exposición de los elementos que constituyen la llamada propiedad industrial.

5.- NATURALEZA DE LA PATENTE

a).- EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA NUEVA LEGISLACION Y EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

Es la preponderancia del interés público sobre el privado, contenido que parece informar el espíritu del legislador de 1975, el principal motivo de el cambio de nombre de la antigua Ley de la Propiedad Industrial por el actual de Ley de Inventiones y Marcas.

En efecto, desde que como ya señalamos, el C. Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Alvarez, sometió a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley correspondiente, con el nombre de "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios", estableció en la exposición de motivos de dicho proyecto, que este respondía "al propósito que ha inspirado la acción legislativa y las medidas administrativas adoptadas durante este sexenio, de impulsar nuestro desarrollo y hacerlo más independiente frente al exterior y más justo en el interior". Con la misma tónica se continuó apuntando en la referida exposición de motivos:

"Es imprescindible crear un nuevo ordenamiento inspirado en un propósito coherente, con nuevas soluciones que, al mismo tiempo que estimulen la creatividad de

los hombres, regulen este importante campo de la actividad humana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia".

"La patente, así como todas las demás formas de la llamada propiedad industrial, se regulan en esta Ley de tal manera que se ajusten a los requerimientos del interés colectivo. El Artículo 27 Constitucional otorga a la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público. Con igual y aún con mayor razón, es aplicable esta norma a los privilegios que el Estado concede a los particulares para el uso de sus inventos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 Constitucional".

"El título de la nueva Ley a que esta iniciativa se refiere es más coherente con el espíritu y la letra del Artículo 28 Constitucional que el de la Ley en vigor".

Este título de la nueva Ley originalmente propuesto en la Iniciativa correspondiente y apoyado además en la consideración de que "las marcas, denominaciones de origen y nombres comerciales, se dan tanto en la actividad comercial como en la industrial propiamente dicha", fue seriamente criticado por el Senador José Rivera Pérez Campos al intervenir en la Sesión en que la Cámara de Senadores consideró el Proyecto de Ley con la comparecencia de el Secretario de Industria y Comercio, Sr. Lic. José Campillo Sañz, con el resultado de que el título propuesto de "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos Marcarios" se cambió por el más congruente de "Ley de Invenciones y Marcas".

El Senador Rivera Pérez Campos se expresó en la mencionada intervención, en los siguientes términos: "Nos parece correcto que se haya apreciado la inconveniencia de seguirla llamando Ley de la Propiedad Industrial, ni es "Propiedad", según

ha expresado el Señor Secretario, ni sólo se refiere a la Industria.... " nos explicamos que se haya preferido usar el nombre de "Ley que Regula el Derecho de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios", pero en las Comisiones hemos pensado que esta denominación ofrece varios ángulos para objetarse. Hoy leía un artículo de un antiguo Director de la Propiedad Industrial, el Lic. César Sepúlveda que dice: "Es incorrecto hablar de derechos de los inventores cuando está regulando derechos de los titulares de las patentes. (El artículo a que se refiere el Senador fue publicado en el Diario Excelsior el 23 de diciembre de 1975, p. 7 A, bajo el rubro de "Patentes y Marcas ... Nuevo Experimento Legislativo"). Hemos pensado que no solamente regula derechos de inventores; regula también derechos de titulares de licencias obligatorias, de utilidad pública y de los usuarios de licencias de concesión, cuando se concertan; de tal manera que no abarca todo. Otro aspecto es el de los signos marcarios, nos ha parecido en el seno de las Comisiones, que esta denominación exigirá una explicación técnica que no está fácilmente al alcance del público, por estas circunstancias pensamos más simplemente llamarle Ley de Invenciones y Marcas".

A esto el Licenciado Campillo Saíenz respondió: "Quiero en primer lugar decirle porque el Ejecutivo decidió poner este nombre a la Ley; no ha sido inusitado en este Régimen, durante la actual Administración y claro durante la actual Legislatura haber aprobado Leyes con nombres muy largos. Se aprobó por ejemplo la Ley que Regula la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, se aprobó la Ley que tiende a Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera... Creo que la experiencia ha sido que después estas Leyes a que me he referido se han conocido simplemente con el nombre de "Ley de Tecnología" "Ley de Inversiones Extranjeras" y así las conoce el público.... No nos quedamos con la denominación "patentes" porque ahora están incluidos los certificados de inventor. ¿Por qué signos marcarios? —que también se dice que

es una novedad y un neologismo - porque se estimó y se estima así por la doctrina, que los nombres comerciales son una forma de marca aunque normalmente no reciban el nombre de marcas... También me parece Maestro que en obsequio a la brevedad y para hacer más fácil el manejo de la Ley, es muy atinada la sugerencia de Usted, que inclusive me he permitido consultar con el Señor Presidente, autor de la Iniciativa, quien está conforme en que la denominación sea como Usted lo ha suplido "Invenciones y Marcas".

Después de haber considerado la necesidad de un nuevo título, —aspecto que se resolvió en los términos antes señalados— la exposición de motivos que hemos venido analizando, hizo hincapié en la tendencia de la Legislación propuesta, a dar al Estado un marcado carácter tutelar sobre los privilegios que el mismo Estado otorga a los particulares sobre sus creaciones inventivas, en los siguientes términos: "La patente no es un derecho natural de propiedad como lo considera el liberalismo, sino un privilegio que el Estado otorga (25) y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio quedan sujetos a los términos en que el propio Estado decide concederla. Esta tendencia a un cada vez mayor control del Estado sobre las creaciones y su explotación, es común a todos los países en desarrollo como puede notarse en las afirmaciones que Chehata Haroun, Delegado Egipcio al XXVIII Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial celebrado en México de el 12 al 18 de noviembre de 1972, asentó en su ponencia intitulada "Defensa de el Derecho de los Países del Tercer Mundo

(25) Ya en 1844 M. Rendú en sus Comentarios a la Ley Francesa de Marcas de Fábrica del 6 de julio del mismo año, señalaba "La Propiedad sea cual sea su principio no tiene valor efectivo, sino con la condición de que sea protegida por la Ley; el derecho sin garantía es puramente nominal como la moral desprovista de sanción y eficacia". (Cit. por J. Bédarride, ob. cit. Tomo II, p. 270).

a una Justa y aún Desinteresada Cooperación y Ayuda Técnica Visto por la Experiencia Egipcia" (inédita), y que pueden resumirse en los siguientes términos: "La Ley debe proteger la creación como propiedad pública y no como propiedad privada". "El paso de la era de los planetas a la era cósmica no fue dado gracias al esfuerzo del inventor solitario, sino de la labor de investigación en grupo" "No es la invención la que crea la Industria, sino la Industria la que crea la invención" "No es posible pensar en la independencia económica si se deja la investigación industrial en manos extranjeras". En resumen, el Delegado Egipcio en comentario, insiste en que sólo una adecuada política estatal en los terrenos de la importación y asimilación tecnológica podrá crear las infraestructuras (administradores, técnicos, investigadores, etc.) necesarias para pensar en el verdadero progreso de los países económicamente débiles. Como ejemplo cita al Japón cuya reconstrucción se basó en que "si bien la guerra del 41-45 destruyó su super estructura, no lo hizo así con la infra-estructura, la cual, con la ayuda norteamericana permitió la maravillosa reconstrucción de esta nación". Es oportuno citar que en el año de 1971 se solicitaron en Japón 100,511 patentes por parte de sus nacionales, contra 30,318 extranjeras (26) lo que a nivel de propiedad industrial vuelve a colocar a ese País en el plano de los países altamente industrializados.

b).- EN LOS PAISES ALTAMENTE DESARROLLADOS

La tendencia de los países en desarrollo, tendiente a controlar estatalmente la creación y su explotación es desde luego combatida por los teóricos de los países económicamente poderosos quienes se enfrentan a las tendencias expuestas, insistiendo en la naturaleza privada del derecho de patentes oponible al interés público.

(26) Libro Anual Estadístico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza, 1971.

Estas facciones insisten en que "las patentes deben tener los atributos de la propiedad personal y en consecuencia de tales atributos el más importante debe ser el derecho del propietario de la patente a recibir los beneficios de el uso y disposición de su propiedad (propiedad absoluta con las características del ius utendi, fruendi y abutendi romanos) lo que debería autorizarlo a retener su propiedad en forma total para su propio uso o disponer de todo o parte de la misma, cuando, donde y en beneficio de quien seleccione"(27).

Con la misma tendencia, mucho se ha luchado en el vecino País del Norte por bloquear las tendencias legislativas, que con clara visión de la realidad, propugnan en el mismo País, por orientar el sentido de la "propiedad intelectual", como se identifica genéricamente a los diversos tipos de propiedad industrial y de derechos de autor en los E.U.A., hacia el interés público, eliminando la naturaleza privada dada ancestralmente a dicha "propiedad intelectual".

Otro claro ejemplo de la tendencia en cuestión, es el contenido de algunas conferencias (28) dictadas por Howard I Forman abogado norteamericano especialista en los renglones de la referida propiedad intelectual, con vistas a influir en la actitud del ya mencionado Sub-Comité de Patentes y Marcas y Derechos de Autor del Senado de los E.U.A., en los proyectos legislativos de 1971. Forman señala en dichas conferencias que "los actos involucrando el uso de la propiedad personal y real, que nunca antes habían sido considerados impropios, inexplicable e ilógicamente han sido hechos aparecer por algunas Autoridades encargadas de aplicar la

(27) Declaración de Eric P. Schellin en nombre del Consejo Nacional de Patentes ante el Sub-Comité Senatorial de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de los E. U. A., con relación a un Proyecto de Reforma Legislativa, mayo 11, 1971.

(28) Journal Patent Office Society, No. 53, p. 530 (agosto 1971)

Ley, con ciertos visos de ilegalidad cuando se involucra el uso de la propiedad intelectual. Considerando lo absurdo de tal situación y el detrimento que ha causado al interferir con el progreso de las artes y las ciencias, propugnando en la Constitución al proveer nuestro Sistema de Patentes, es imperiosa la necesidad de adoptar la enmienda Scott para rectificar esta situación".

El mismo Forman comenta posteriormente en un trabajo titulado "La Patente, Ecología Anti-Trust vs. Prosperidad Nacional" (29) que "contemporaneamente a sus conferencias de 1971, la Suprema Corte de Justicia de los E.U.A. en el caso Lynch vs. Household Finance Corp. (40 LW 4335- marzo 21, 1972) involucrando una confiscación de la cuenta de ahorros de una madre trabajadora, habló fuertemente en favor de los derechos a la propiedad privada aún frente a un ataque basado en los derechos civiles o humanos. La Suprema Corte de Justicia señaló literalmente "la disectomía entre libertades personales y derechos de propiedad es falsa. La propiedad no tiene derechos, la gente tiene derechos. El derecho a disfrutar la propiedad sin privaciones ilegales, es en verdad un derecho personal en no menor grado que el derecho a hablar o a viajar, sin importar que la propiedad en cuestión sea un cheque de beneficiencia, una casa o una cuenta de ahorros. De hecho existe una interdependencia fundamental entre el derecho personal a la libertad y el derecho personal a la propiedad. Ninguno tiene significado sin el otro. Estos derechos a la propiedad son derechos civiles básicos que desde hace mucho tiempo han sido reconocidos. El Congreso reconoció estos derechos en 1871. No hacemos hoy más que reafirmar el juicio del Congreso."

En editoriales en torno a este caso, la prensa norteamericana (30) señaló que

(29) Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society Inc., Dic. 1972, Vol. 7, No. 4, p. 236.

(30) Wall Street Journal, "The Supreme Court and the Private Property", abril 3, 1972. Cit. por Idem.

"la postura de la Suprema Corte considerando falsa cualquier separación o distinción entre la propiedad y los derechos civiles o humanos coloca a la propiedad privada en donde ésta pertenece; en el amplio contexto de los derechos civiles y de las libertades individuales y no como cosa aparte."

Con apoyo en la postura de la Suprema Corte que hemos antes delineado, Foreman desarrolla sus conclusiones trasladándolas al campo de la propiedad intelectual a la cual encasilla definitivamente en el campo de la libertad privada y manifiesta: "Es alentador notar que la Corte aún en medio de acalorados argumentos públicos sobre derechos civiles y reformas socio-económicas se adhiere al principio de que los derechos de propiedad son iguales a aquellos otros derechos liberales como las libertades de palabra, de prensa y de asamblea. Quizas entonces, cuando la Corte considere los aspectos involucrando derechos a la propiedad intelectual, les dará el mismo reconocimiento y el mismo tratamiento, manteniendo en mente que la propiedad intelectual no es sino otra forma de propiedad privada".

Aún en el mismo sentido se pronuncia Robert J. Fay, Abogado de Cleveland en una conferencia, no publicada hasta la fecha, con el título de "La Patente, un Derecho Civil, está siendo Discriminada" en la que básicamente afirma: "Los derechos del inventor a los frutos de su creación, son tan sagrados como el derecho a una protección igual frente a la Ley y el derecho a la libertad sin discriminación, lo son para el ciudadano ordinario. El tomar la invención de alguien, a través de un procedimiento judicial destructor, es tanto como una violación de sus derechos constitucionales y tan discriminante como cualquier otro acto discriminatorio" (31).

(31) Cit. por I. Forman, ob. cit. p. 239.

No podemos desconocer la adecuada fundamentación de estas posturas, si consideramos que se originan en el seno de un País altamente desarrollado en el terreno económico, y que puede permitirse respetar al máximo la creación inventiva independientemente de que ésta de lugar a beneficios colectivos o simplemente permanezca dentro de la esfera individual de su creador. No sucede así desde luego en los países en desarrollo en los que el bienestar común preponderante y la propiedad privada y los intereses individuales, así se originen en el derecho natural, deben ceder su lugar a los intereses de la comunidad y sobre todo a los programas de desarrollo y prosperidad nacional. Esto no significa que nos pronunciamos en contra del establecimiento de sistemas de patentes (32) adecuadamente regulados, sino que no podemos concebir que el creador en cualquier terreno que su creación se desarrolle, pretenda recibir los beneficios de su obra en forma egoísta y sin tener en mente el bienestar de la colectividad a la cual debe indiscutiblemente su desarrollo personal.

Aún en los terrenos del Arte, tan cercano en su esencia a la creación inventiva, carece de valor aquella obra destinada a no rebasar la esfera individual y que por lo tanto no puede ser apreciada, valorada y asimilada por la colectividad.

(32) Los sistemas de patentes adaptados a las necesidades de cada país en particular, son indispensables (en contra Constantine Vaitsos, ob. cit.) aunque simplemente sea para brindar al inventor una protección que lo impulse a dar a conocer su creación que de otra manera permanecería en la esfera individual bloqueando el progreso tecnológico. Por el contrario, una Patente concede un derecho de explotación exclusiva temporal que al caducar incrementa el acervo tecnológico de una nación con un descubrimiento que a partir de ese momento es de libre utilización para la colectividad. En términos semejantes se han expresado en los E.U.A. los defensores del sistema de patentes al señalar: "El inventor tiene en el momento en que hace su invención el poder y el derecho de excluir al mundo entero, todo lo que tiene que hacer es guardar silencio respecto de dicha invención y conservarla para sí. Esto es exactamente lo que las Fraternidades hicieron en Europa y esto es por lo que nuestros Padres Fundadores incluyeron un plan para un sistema de patentes en la Constitución, principalmente para evitar el secreto y el ocultamiento de nuevas formas para hacer las cosas y para lograr que las ideas se expongan libremente" (Howard T. Markey - Special Problems in Patent Cases- Journal of the Patent Office Society, volumen 57, no. 11, p. 678).

El genio no debe pertenecerse a sí mismo, sino a la humanidad sobre todo en un mundo en que como el actual, la escasez progresiva, requiere de la solidaridad humana, para el más simple e inmediato de los objetos: la sobrevivencia.

Teniendo seguramente en mente estas situaciones, continua la exposición de motivos de el Proyecto de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios, aseverando: "Las disposiciones de este proyecto guardan estrecha relación con las aspiraciones crecientes de los países del tercer mundo para liberarse de aquellas estructuras jurídicas resultantes de los principios liberales del siglo pasado que fueron expresión de los estados industriales; pero que aplicadas en las naciones desvalidas económicamente, han sido instrumentos para perpetuar situaciones de injusticia y subordinación y para hacer más grande la brecha que separa a los países pobres de los ricos. Al colonialismo político ha seguido un nuevo colonialismo económico y tecnológico, que sigue privando a los pueblos de su libertad y prolongando esquemas de enajenación y de injusticia". "Cada vez tiene menor relevancia la labor inventiva de las personas físicas aisladas; las actividades de investigación y desarrollo se realizan primordialmente por las grandes Empresas en los países de mercado o a través de la acción del Estado en los países socialistas". Es pues notorio que el espíritu general que anima la exposición de motivos considerada, radica en dar a la patente la dinámica necesaria para que constituya un instrumento de progreso económico y no un arma de sojuzgamiento en manos de los países económicamente poderosos como lo ha venido siendo hasta la fecha.

6) LA NO EXPLOTACION DE LAS PATENTES Y SOLUCIONES AL PROBLEMA

Algunos de los principales problemas a resolver para conseguir que la patente sea lo suficientemente dinámica, como para constituir un elemento de progreso económi-

co, radica, como señalamos al considerar el Artículo 3o. de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su sustituto contenido en el Proyecto de Ley de Invenciones y Marcas de 1976, tanto en la adecuada explotación de los contenidos inventivos de las patentes que se otorgan, como en que dicha explotación satisfaga las necesidades del mercado doméstico. En la comentada exposición de motivos, de la Ley de Invenciones y Marcas, las soluciones a tal problemática se hacen residir en el otorgamiento de licencias obligatorias, en la creación de la licencia de utilidad pública, en la limitación de los campos que merecen el otorgamiento de un privilegio exclusivo de explotación, en la reducción de los plazos de vigencia de las patentes y en la creación de la, ya apuntada en antecedentes, figura jurídica del "certificado de inventor".

Aún conscientes de que hemos excedido ya el propósito original de dar una breve idea del concepto "patentes" dentro de la exposición del contenido de lo que puede entenderse por "propiedad industrial", resulta imposible no considerar al menos elementalmente cada una de las referidas soluciones tal como se han proyectado en el nuevo Ordenamiento Legal. El consecuente sacrificio de la brevedad debida en un trabajo de la índole del presente, se justifica debido al enorme interés y a la actualidad derivados de la promulgación de una Ley de Invenciones y Marcas que pretende romper con los esquemas legales que respecto a la "propiedad industrial", había establecido, el ya muy antiguo Cuerpo Legislativo, precedente.

a). LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

El objeto primordial que persigue el Estado al otorgar una patente es que la invención amparada por ésta se explote realmente en beneficio no sólo de su titular, sino de la economía nacional.

El establecer medidas adecuadas a nivel legislativo para que tal explotación tenga lugar, constituye una preocupación esencial, no sólo para los países en desarrollo, cuyos problemas económicos son determinantes, sino también para los países de gran desarrollo industrial que pretenden incrementar aún, o al menos conservar, su nivel promedio de desarrollo.

Una prueba de esta preocupación la podemos encontrar en el mensaje enviado en marzo de 1972 por el, ya tristemente célebre, Ex-Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Richard Nixon al Congreso y a través de su Asesor en Ciencias, Dr. Edward E. David Jr., en el que destacaba "un bien no usado es un bien desperdiciado" (este mensaje fue descrito en una conferencia de prensa como el 1er. mensaje de un Presidente al Congreso en investigación y desarrollo o en ciencia y tecnología) (33).

1) EN LA LEY MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En nuestro País, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, apuntaba, aunque en forma poco clara, la obligatoriedad de la explotación de las patentes señalando en el Artículo 53.- "La falta de explotación de una patente no acarreará la pérdida de los derechos que confiere; pero si no se explotare dentro del territorio nacional durante los primeros doce años de su vigencia, en los casos de las patentes de invención y de mejoras o durante los primeros siete años, si se trata de una patente de modelo o dibujo industrial, los plazos de su concesión se reducirán en la forma prevenida por los Artículos 41 y 42 de esta Ley" (de quince a doce años en las patentes de invención o de mejoras y de diez a siete años en las patentes de modelo).

(33) Publicaciones de la Secretaría de la Casa Blanca, marzo 16, 1972 (cit. por Howard I. Forman, ob. cit., pp. 237 y 238).

Comentando este Artículo bástenos apuntar que durante toda la vigencia de la Ley referida, no se estableció un criterio uniforme en cuanto a que debía considerarse como explotación efectiva de una patente. Tampoco se establecieron reglas uniformes en cuanto a la mejor forma de demostrar dicha explotación. Comúnmente se recurría a la inspección ocular por parte de un funcionario designado por la Dirección General de la Propiedad Industrial a petición del interesado, quien mediante el acta de inspección respectiva certificaba, de acuerdo a un muy personal criterio, la explotación efectiva o la ausencia de la misma, con relación a la invención amparada por la patente respectiva.

En algunas épocas durante la vigencia de la mencionada Ley de 1942, se optó, a nivel oficial, por tener por prorrogada la vigencia de una patente por los tres años fiscales de su vigencia, cuando, sin comprobarse la explotación correspondiente, se demostraba la imposibilidad práctica de llevar a cabo tal explotación mediante la publicación en los diarios de mayor circulación y por tres veces consecutivas, de el ofrecimiento de una licencia a cualquier interesado con posibilidades para llevar a cabo la explotación necesaria.

La idea de estas publicaciones sucesivas provenía de una práctica más antigua de la Dirección General de la Propiedad Industrial que consideraba que "la dificultad material absoluta o la imposibilidad de explotar industrialmente es una cuestión que entraña una prueba negativa difícil", por lo que por prueba se admitió la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, por una sola vez de un aviso poniendo a la disposición de cualquier persona la patente para que ésta fuera explotada.

Saltan a la vista los inconvenientes de ambos procedimientos ya que el 99% de las

veces tales publicaciones no tuvieron resultado alguno, en perjuicio del objetivo legislativo que pretendía obligar a la explotación efectiva de las patentes, como razón indispensable para la conservación del privilegio.

En un intento de corregir esta falla del procedimiento administrativo la mencionada Dirección General de la Propiedad Industrial, optó, al solicitarse la prórroga correspondiente al décimotercer año de vida de la patente, en los casos en que no se explotaba efectivamente la invención relativa, por requerir la presentación de un "estudio económico" a cargo de "expertos", en el que se demostrarán las causas que habían hecho imposible la explotación en cuestión.

Esta medida resultó también ineficaz al no establecerse claramente los requisitos de un "estudio económico" tal, de modo que los múltiples intentos que se hicieron por acogerse a dicha medida, se encuentran aún sin resolverse. También con la idea de obligar a la explotación efectiva de las patentes, el legislador de 1942 recurrió al establecimiento de licencias obligatorias en aquellos casos en que después de los tres primeros años de vigencia de una patente, ésta no se explotaba industrialmente dentro del territorio nacional. Esta disposición se contenía en el Artículo 55 del cuerpo legislativo correspondiente, el cual establecía literalmente: "Si pasados tres años a contar de una fecha legal, no se explotare industrialmente una patente dentro del territorio nacional, o se explotare impropia o insuficientemente, o bien, si después de estos tres años se hubiese suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos, la Secretaría podrá conceder, a tercera persona, licencia para hacer dicha explotación de la manera que se establece en los artículos siguientes".

"Los artículos siguientes" mencionados en el transcrito Artículo 55, contenían simplemente un esbozo de un procedimiento "tipo" mediante el cual el interesado

podía solicitar de dicha Dependencia el otorgamiento de una licencia obligatoria, consistiendo dicho procedimiento en términos generales, en la presentación de una solicitud en la cual se exponían las "razones o fundamentos" en que se apoyaba la petición. Cabe hacer notar que no se establecía en la Ley comentada principio alguno que determinara que "razones o fundamentos" podían considerarse válidos como para que una solicitud de licencia obligatoria pudiera considerarse procedente.

Por parte del titular de la patente bastaba que éste no hubiera demostrado oportunamente ante la Secretaría el haber principiado a explotar su invención a nivel industrial, en un plazo que no debería exceder de 30 días contados a partir del momento en que se iniciaba dicha explotación, (Artículo 54), para que dicha Secretaría automáticamente concediera la licencia que se solicitaba.

Es conveniente resaltar que el referido Artículo 55, en cuanto al término a partir del cual el titular de una invención debía demostrar su explotación industrial, resultó a todas luces inoperante ya que es de público conocimiento el hecho de que una solicitud de patente tarda en su tramitación —cálculo conservador— un promedio de dos a cuatro años. Si consideramos que el momento a partir del cual el plazo de tres años se computaba de conformidad con el mismo Artículo 55, era la fecha legal de la patente y que dicha fecha legal no era otra que la fecha en que se solicitaba la misma patente, resulta imposible que al transcurrir los tres años de Ley, sin haberse otorgado la patente correspondiente, el solicitante pudiera tener fundamentos suficientes como para lanzarse a una aventura de explotación industrial carente aún del requisito de exclusividad derivado de una patente ya otorgada.

En otras palabras, en tanto una patente no es concedida resulta anacrónico considerar que el titular de los posibles derechos derivados de la misma, pueda efectuar las inversiones considerables que una "explotación industrial suficiente" requiere, sin contar de antemano con el "privilegio de explotación exclusiva" que el Ejecutivo le otorga a través de el título respectivo.

En la práctica, muy pocas licencias obligatorias se concedieron con base en el articulado referido. Por lo que toca a los inventores nacionales, lo que pretendía ser una disposición legal tendiente a obligar a la explotación, prácticamente inmediata, de la invención amparada por una patente, se convirtió en una solución de efecto contrario, ya que uno de los problemas vitales del inventor mexicano radica en su limitada capacidad económica que le impide iniciar empresas con la estructura económica suficiente como para explotar exitosamente patentes sobre invenciones de media o elevada complejidad. En tal virtud, el titular de una patente en tales condiciones vería definitivamente solucionados sus problemas, si un tercero interesado solicitara y obtuviera una licencia obligatoria sobre el contenido inventivo de su patente, ya que el Artículo 61 de la misma Ley comentada establece que "la mitad de las ganancias líquidas que obtenga el titular de una licencia como resultado de la explotación respectiva será del propietario de la patente; y este podrá vigilar la explotación y exigir judicialmente en su caso la entrega de la cantidad que le corresponda . Lo dispuesto en este artículo no será obstáculo para que se concierten los convenios que están en libertad de celebrar los mismos interesados".

Es claro entonces, que es conveniente al titular de una patente destinada quizás a no ser jamás explotada industrialmente —y por lo tanto a no rendirle beneficio alguno— el que la autoridad, en este caso la Secretaría de Industria y Comercio, otorgue una licencia obligatoria de explotación a un tercero y establezca para

éste la obligación a su vez, de participar a dicho titular de la mitad de las ganancias que obtenga; esto en lugar de ser una presión para que dicho titular original explote industrialmente su invención, se convierte en una expectativa que vendría a resolver cualquier problema, menos el de la inercia de dicho titular en la explotación de los derechos que le son propios.

II.- EN LA CONVENCION DE PARIS

El Artículo 5 (4) de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, asimila ya, en mejor forma, el problema que se enfrenta en la mayoría de los países en cuanto a la dilación para el otorgamiento de las patentes y aplica ese conocimiento al reglamentar las licencias obligatorias en los siguientes términos: Artículo 5 (4) "Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de 4 años a contar del depósito de la solicitud de patente o de tres años a contar de la expedición de la patente aplicándose el plazo que expire más tarde..." (34).

En los términos de dicho artículo se cuenta por lo menos con un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente para comprobar la explotación de la misma e impedir el otorgamiento de una licencia de explotación de carácter obligatorio, en aquellos casos en que la misma pueda resultar perjudicial para los intereses de el titular de la patente. Es pues afortunada, la sustitución del término "a partir de una fecha legal" consagrado en el Artí-

(34) Cit. por R. Lyman Heindel "Una lección de Italia sobre Licencias Obligatorias" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 18 julio-diciembre de 1971, pp. 285 y 286.

culo 55 de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial de 1942 por el de "4 años a contar del depósito de la solicitud de patente o de tres años a contar de la expedición de la Patente, aplicándose el plazo que expire más tarde", contenido en el citado Artículo 5 (4) de la Convención de París.

III-EL EJEMPLO COLOMBIANO Y EL PACTO ANDINO

Parte de esta acertada solución es adoptada por Colombia en el Código de Comercio que entró en vigor por el Decreto No. 410 del 27 de marzo de 1971 y cuyo Artículo 560 establece disposiciones que pueden considerarse un avance en la problemática de las licencias obligatorias en los siguientes términos: "Artículo 560.- Vencido el término de tres años contados a partir de la concesión de una patente o de cuatro desde la fecha de presentación de la solicitud, según sea el término que expire más tarde, toda persona podrá impetrar del juez el otorgamiento de una licencia para explotar una patente si en el momento de su petición y salvo excusa legítima, hubiere ocurrido alguno de los siguientes hechos:

- "1.- Que la invención patentada no haya sido explotada en el país o su explotación haya sido suspendida por más de un año.
- "2. Que la explotación no satisfaga en condiciones razonables de cantidad, calidad o precio, la demanda del mercado nacional.
- "3.- Que el titular de la patente no haya conseguido licencias contractuales en forma que el titular de aquellas pueda satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones razonables de cantidad, calidad o precio.

"Parágrafo 1.- Notificado el titular de la patente podrá oponerse a la concesión de la licencia obligatoria. La importación del producto no constituirá excusa legítima.

"Parágrafo 2.- Se entiende por explotación la utilización permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto ampa-

rado por la patente con el objeto de suministrar al mercado el resultado final en dichas condiciones razonables siempre que tales hechos ocurran en Colombia.

"Parágrafo 3.- La licencia de que trata este artículo se denomina "licencia obligatoria", no podrá ser exclusiva y en ningún caso dará derecho a importar el producto, a cederla o a otorgar sub-licencias". (35)

La legislación Colombiana comentada introduce aspectos que consideramos indispensables en la regulación de una licencia obligatoria. En efecto, describe ya en una forma más o menos clara lo que debe considerarse como explotación de la invención amparada por una patente. Establece asimismo que la importación del producto no podrá ser considerada como explotación efectiva de una invención. Por otra parte señala que una explotación, para ser considerada efectiva, debe satisfacer en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio la demanda del mercado nacional.

Una fundamentación similar a la Ley Colombiana, puede encontrarse en el llamado Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino de Integración Sub-Regional. Este cuerpo legislativo tiende básicamente, en el área de propiedad industrial, a establecer normas comunes a los países miembros del Acuerdo que puedan, en un momento determinado, dar lugar a la creación de una Oficina Sub-Regional destinada a el tratamiento o manejo de este tipo de materias.

Desde luego, que la esencia de tales agrupaciones sub-regionales radica en la necesidad inminente de que los países latinoamericanos establezcan un frente común

(35) Cit. por R. Lyman Heindel, ob. cit. pp. 286 y 287.

destinado a evitar la desigualdad en el trato económico que los países altamente desarrollados propician con relación a los países económicamente débiles.

Las mismas tendencias pueden encontrarse en otras organizaciones como la "ALALC" (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) y la "OEA" (Organización de Estados Americanos) cuya demora, precisamente en el tratamiento de cuestiones de vital importancia para los países latinoamericanos dió lugar al mencionado Acuerdo de Cartagena, celebrado el 26 de mayo de 1969 por los Gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Concretamente los objetivos del pacto en cuestión son "estimular la integración económica de la región y establecer condiciones favorables para convertir a la ALALC en un Mercado Común" (36).

Con base en el Artículo 27 de el Acuerdo comentado, en el Artículo g) transitorio de la Decisión 24 y en la Propuesta 19/Mod. I de la Junta, se tomó la decisión número 85 que reglamenta la aplicación de las normas sobre la propiedad industrial y que en el área de interés para el estudio en desarrollo, establece requisitos y fundamentos para el otorgamiento de licencias obligatorias que tienen semejanza con las ya citadas Leyes Colombianas, debido básicamente, creemos, a que es precisamente Colombia uno de los países miembros de el Acuerdo que más propugno por su celebración y que más influenció el contexto de las normas adoptadas.

En efecto, el Acuerdo de Cartagena en su Sección Séptima intitulada "El Régimen

(36) Stephen P. Ladas "Integración Económica de América Latina y Propiedad Industrial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 18 Julio a Diciembre de 1971, p. 203.

de Licencia" establece los criterios aplicables a las licencias obligatorias en los siguientes términos generales:

"Artículo 34.- Vencido el término de tres años, contados a partir de la concesión de la patente, toda persona podrá solicitar a la Oficina Nacional competente, el otorgamiento de una licencia obligatoria para explotar esa patente si en el momento de su petición y salvo excusa legítima calificada por esa oficina hubiere ocurrido cualquiera de los siguientes hechos:

- 'a).- Que la invención patentada no haya sido explotada en el país;
- 'b).- Que la explotación de dicha invención haya estado suspendida por más de un año;
- "c) Que la explotación no satisfaga en condiciones razonables de cantidad, calidad o precio, la demanda del mercado nacional.
- 'd).- Que el titular de la patente no hay concedido licencias contractuales en condiciones razonables en forma que el Titular de aquellas pueda satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones razonables de calidad, cantidad o precio.

"Vencido el término de cinco años, contados a partir de la concesión de la patente, la licencia obligatoria podrá ser otorgada por la oficina nacional competente, sin necesidad de comprobar la ocurrencia de los hechos señalados en las literales b), c) y d) de este Artículo."

"El titular de una licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada."

"Artículo 39.- Cuando se trate de Patentes que interesen a la salud pública

o por necesidades de desarrollo nacional, el Gobierno del respectivo País Miembro podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso la oficina nacional competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten".

El concepto de explotación contenido en los artículos transcritos se encuentra aclarado en un numeral anterior, en el que se establece que se entenderá por explotación "la utilización permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente para suministrar al mercado el resultado final en condiciones razonables de comercialización, siempre que tales hechos ocurran en el territorio del País Miembro que otorgó la patente"...(37)

IV. - LA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS

Es indudable que los preceptos comentados, tanto aquellos pertenecientes a la Ley Colombiana como los relativos al Acuerdo de Cartagena, sin olvidar los precedentes del Convenio de París, han servido de inspiración a nuestro Legislador quien en la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada, como hemos asentado, el 10 de febrero de 1976, y en el Capítulo IV intitulado "Explotación de las Patentes" señala ya un plazo específico de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente, para iniciar la explotación correspondiente. Este plazo se amplía mediante un plazo de gracia de un año adicional, transcurrido el cual la patente caducará, si además de no haberse iniciado la debida explotación, no se ha otorgado alguna licencia de explotación. (Este plazo de gracia se computará a partir de la fecha en que entró en vigor la Ley, para aquellas patentes otorgadas bajo

(37) "Textos Legislativos" - Grupo Andino - Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial - DECISION 85 - Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística Nos. 23 y 24 enero-diciembre de 1974, p. 304 y ss.

el imperio de la ley antigua (Artículos 41, 48 y Sexto Transitorio) (38). La frase "desde la fecha de expedición" como inicio del computo del plazo de explotación, mejora el contenido del antiguo Artículo 55 de la Ley de 1942 que fijaba el mismo plazo de tres años, solamente que computable a partir de la fecha legal o sea de la fecha de solicitud de la patente correspondiente.

Como una mejoría podemos considerar también la definición que se establece en el Artículo 43 de la Ley de Invenciones y Marcas con relación a lo que debe considerarse como explotación para los fines establecidos por la misma Ley. Dicho Artículo 43 señala: "Para los efectos de esta Ley es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuados directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial en condiciones adecuadas de calidad y precio". (La redacción de este párrafo es un símil de la fracción segunda del Artículo 560 de el Código de Comercio Colombiano que hemos ya analizado y tiene claros antecedentes también en el Artículo 34 Fracción C del Acuerdo de Cartagena). La idea de bloquear la importación de un producto amparado por una patente, como un medio para comprobar la explotación del mismo en un territorio dado, es otro avance indiscutible contenido en el Segundo Párrafo del mismo Artículo 43 de la Ley en consideración. Semejante propósito se contiene asimismo en el Párrafo I del citado Artículo 560 del Código de Comercio Colombiano; y también aunque no expresamente señalado, se incluye en forma indirecta en el Artículo 31 del Acuerdo de Cartagena que establece que "los hechos relativos a la explotación deben ocurrir en el territorio del País Miembro que otorgó la patente". (Los Países Miembros de el Pacto Andino establecen algunas salvedades a este principio con base en los Pro-

(38) Los Artículos de la Ley de Invenciones y Marcas que se transcriben o comentan a lo largo de este trabajo han sido consultados en el "Diario Oficial", Organ del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, publicado por la Secretaría de Gobernación el 10 de febrero de 1976.

gramas Sectoriales de Desarrollo Industrial previstos en los Artículos 33 y 34 del Acuerdo de Cartagena).

Como corolario de los conceptos de explotación considerados, la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas regula, mediante la implantación de licencias obligatorias, la no explotación del contenido inventivo de una patente en los siguientes términos:

"Artículo 50.- Vencido el plazo a que se refiere el Artículo 41 cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio la concesión de una licencia obligatoria para explotar una patente en los siguientes casos:

"I).- Cuando la invención patentada no haya sido explotada (Artículo 34, Fracción A del Acuerdo de Cartagena)".

"II) Si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de 6 meses consecutivos. (Un año en el Artículo 34, Fracción B del Acuerdo de Cartagena)".

"III) Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional (semejante a la Fracción C del Artículo 34 del Acuerdo de Cartagena con la salvedad de que este incluye los requisitos de "en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio", remitidos por el Legislador Mexicano al ya comentado, Artículo 43 al definir el concepto de explotación)".

Extraña, en principio, la no inclusión en este Artículo de el contenido de la Fracción D del Artículo 34 del Acuerdo de Cartagena correspondiente al Inciso 3 del Artículo 560 del Código de Comercio Colombiano, en el que se establece, como una de las causas para solicitar una licencia obligatoria, "el que el titular de la patente no haya concedido licencias contractuales en condiciones razonables en forma que el titular de aquellas pueda satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio".

Sin embargo esta aparente omisión se subsana mediante la inclusión en el, tantas veces mencionado, Artículo 43 de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, de una referencia a que la explotación de la patente puede estar a cargo del titular de la misma o de sus causahabientes o licenciarios lo que presupone el posible cumplimiento de los requisitos de explotación a través de la concesión de licencias contractuales.

"IV) Cuando existen mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación.

En los casos de las fracciones tercera y cuarta antes de conceder la licencia se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insuficiente explotación de la misma, otorgándole el derecho preferente de ampliar su explotación para cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaría de Industria y Comercio le dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria a fin de que en un plazo de dos meses presente un programa de fabricación en condiciones por lo menos similares a los programas presentados por quien solicite la licencia y otorgue fianza para garantizar su cumplimiento. La Secretaría de Industria y Comercio podrá conceder por una sola vez y hasta por un término de otros dos meses ampliación del plazo para presentar el programa de fabricación si así lo solicita el interesado antes de la expiración del término concedido en primer lugar".

Consideramos que esta Fracción Cuarta es un notable avance no incorporado previamente en ninguno de los textos extranjeros considerados. En efecto, el prever la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria cuando los mercados de exportación no estén siendo satisfechos por la explotación local de la patente,

nos parece un adelanto notable. Es también positivo el establecimiento de un procedimiento que permite al titular de una patente, que no ha sido explotada en forma suficiente para satisfacer el mercado nacional, o cuando dicho titular no está satisfaciendo un posible mercado de exportación, subsanar esa deficiencia mediante la adecuada explotación de su producto patentado.

Este tipo de disposiciones tienden a evitar injusticias en los casos en que los titulares de las patentes enfrentan obstáculos temporales en la explotación adecuada de sus productos. La prórroga derivada del precepto comentado da opción a que el titular de la patente realice un último esfuerzo para alcanzar los volúmenes de producción que la Autoridad exige, con apoyo en las necesidades, ya sea de el mercado nacional o de los mercados de exportación.

La nueva Ley de Invenciones y Marcas introduce asimismo algunas inovaciones más que, en nuestra opinión, resultan plausibles y de vital importancia en el adecuado control de el régimen de concesión de licencias obligatorias de explotación.

La primera de tales inovaciones se incluye en el Artículo 51 que señala: "El que solicite una licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada". Gran acierto del Legislador, el obligar al solicitante de una licencia obligatoria a demostrar que, de concedérsele ésta, cuenta con los programas y medios suficientes para no solamente explotar la patente, sino hacerlo "satisfaciendo las exigencias del mercado nacional y en condiciones adecuadas de calidad y precio". La Ley anterior (Artículo 56) solamente requería para otorgar la licencia de la presentación de una solicitud en la

que se expresaran "las razones fundamentales" de la misma lo que conducía al absurdo de otorgar licencias de explotación de carácter obligatorio a cualquier particular que simplemente tuviera la pretensión de contar con los medios suficientes para llevar a cabo alguna forma de explotación independientemente de sus cualidades. Esta práctica viciada ocasionaba que la mayoría de las licencias obligatorias llegaran al plazo de seis meses establecido por el Artículo 60 de la misma Ley antigua, sin haber iniciado la explotación, revocándose en consecuencia la licencia respectiva de acuerdo a lo establecido también en el mismo precepto.

Acertada nos parece también la inclusión en el Artículo 55 de la nueva Ley, de la prohibición expresa al titular de una licencia obligatoria de que éste ceda los derechos sobre dicha licencia a un tercero o conceda sublicencias, sin la autorización de la Secretaría de Industria y Comercio "y el consentimiento del titular de la patente".

Esta disposición substituye ventajosamente a aquella contenida en el Artículo 69 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial que señalaba "el titular de una licencia obligatoria podrá transmitirla en la forma que establece el Artículo 72 de esta Ley". Dicho Artículo 72 solamente señalaba en su parte conducente "Los derechos que confiere una patente podrán transmitirse o enajenarse en todo o en parte por los medios y con las formalidades establecidas por la legislación civil"...

Puede notarse que la esencia de la inovación comentada radica, en que si la intención del Legislador consiste en controlar a través de una Dependencia técnicamente capacitada, la aptitud del licenciatarío para actuar positivamente como tal, sería absurdo delegar dicho control en el mismo licenciatarío, para que éste a su vez determine la procedencia o no de una cesión o sublicencia de sus derechos.

El Acuerdo de Cartagena, incluye una disposición semejante en su Artículo 38 que señala: "El titular de una licencia no podrá cederla ni conceder sublicencias sin autorización del titular de la patente y de la oficina nacional competente...."

V) LA LICENCIA Y LA EXPROPIACION POR CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA

Dentro del mismo capitulado de las licencias obligatorias la Ley de Invenciones y Marcas introduce dos conceptos que los sectores interesados han calificado de "extremadamente revolucionarios".

El primero de tales conceptos es la llamada "licencia de utilidad pública" que el Artículo 56 incorpora en los siguientes términos: "Por causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio en cualquier tiempo, mediante declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública".

Un precepto semejante se incluye en el ya tantas veces referido Acuerdo de Cartagena cuyo Artículo 39 señala: "Cuando se trate de patentes que interesen a la salud pública o por las necesidades del desarrollo nacional, el Gobierno del respectivo País Miembro podrá someter la patente a licencia obligatoria, en cualquier momento y en tal caso la oficina nacional competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten".

La oportunidad de esta reglamentación es indudable ya que si la tónica de la Ley de Invenciones y Marcas es colocar el interés público por encima de intereses particulares fácilmente ajenos al beneficio colectivo, será improcedente permitir que un monopolio de explotación otorgado a un particular por el Estado, se

manejara sin tener en cuenta los intereses de la colectividad, principalmente en los terrenos de la salud pública y de defensa nacional cuya trascendencia en la buena marcha del grupo, es social y económicamente indiscutible.

La inclusión de la frase "cualquier otra de interés público" incluida en el citado Artículo 56, al referirse a las causas que pueden motivar el otorgamiento de una licencia obligatoria de utilidad pública, en adición a los conceptos precisos de "salud pública" y "defensa nacional", puede sin embargo dar lugar a interpretaciones arbitrarias al dejar en manos del Estado la libertad absoluta de determinar lo que puede entenderse por "interés público" en un momento dado.

Esta posibilidad cede sin embargo fácilmente, en cuanto a su relativa negatividad, ante la necesidad de legislar aceleradamente en beneficio del interés colectivo aún a riesgo de afectar intereses privados.

El segundo concepto "revolucionario" introducido por la Ley comentada en su Artículo 63 es el que determina la posibilidad de que el Ejecutivo Federal expropié cualquier patente de invención "por causas de utilidad pública de conformidad con lo que establece al respecto la Ley de Expropiación". El mismo artículo establece en su segunda parte: "En el decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público".

Creemos sinceramente que es infundada la alarma que ésta disposición provocó, como hemos dicho, en algunos sectores interesados y particularmente en las empresas transnacionales, ya que el mismo precepto se contenía en la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942, Artículo 73 que estuvo vigente por 34 años sin que,

nosotros sepamos, se haya expropiado patente alguna.

El referido Artículo 63 de la Ley de Invenciones y Marcas introduce, sin embargo una ligera modificación con relación a su antecesor, el también mencionado Artículo 73, en cuanto señala la posibilidad de que la patente expropiada "pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o cae bajo el dominio público" mientras el antiguo Artículo 73, sólo establecía como resultado de la expropiación que el invento respectivo cayera bajo el dominio público. Consideramos acertada la incorporación comentada ya que la expropiación de una patente por causas de utilidad pública para que esta caiga al dominio público, no garantiza en modo alguno que la consecuente libre explotación satisfaga los propósitos de "utilidad pública" que originaron la expropiación. Suponemos que no sucederá lo mismo si el Estado tiene la posibilidad de pasar a ser el titular de la patente expropiada dirigiendo en consecuencia la adecuada explotación de la misma en beneficio de la colectividad.

VI) ANTECEDENTES EXTRANJEROS

La licencia obligatoria otorgada en pro del interés público y la expropiación derivada del mismo interés que en el área de patentes, parecen contrarias a la propiedad personal, no son nuevas en modo alguno y podemos encontrar ya justificaciones a las mismas en legislaciones que datan del siglo pasado.

En efecto, la Comisión del Reichstag redactora de la Ley Alemana de Patentes del 25 de mayo de 1877 señalaba en su exposición de motivos, al referirse precisamente al establecimiento de licencias obligatorias que "dichas licencias debían establecerse toda vez que el derecho exclusivo de patente perjudicaría los intereses económicos del país y conduciría a el establecimiento de un monopolio dañino al bien común". "En el caso en el que se trata -

de objetos patentados de una gran importancia para la prosperidad de la comunidad y del trabajo nacional, el principio de las licencias obligatorias puede ofrecer un correctivo saludable contra la explotación del país por un monopolio" (39).

En forma semejante la Ley del Reino Unido del 25 de agosto de 1883, establecía que la Oficina de Patentes podía otorgar a solicitud de parte interesada, licencias obligatorias para la explotación de patentes en aquellos casos en que "la patente no es explotada en el Reino Unido, o que la invención no puede satisfacer las exigencias legítimas del público o que alguno está impedido para explotar la invención y de ponerla en obra cuando es el poseedor de la forma más ventajosa para hacerlo". (Art. 22).- La misma Ley Británica en su exposición de motivos justificaba este tipo de disposiciones señalando que en ausencia de licencias obligatorias de explotación "conceder un monopolio, así sea temporal, es desconocer el interés público, es no tener en cuenta las necesidades de la industria ni las exigencias de los consumidores. Permitir a un individuo que explote su descubrimiento de una manera exclusiva y sin alguna obligación es colocar a todo un país a la merced de un hombre; existe sin duda el genio de la invención pero sus cualidades industriales dejan mucho que desear; si éste no es más que un negociante mediocre y un mal fabricante, no será capaz de enviar a los tributarios de su invención sino un mal producto, muy caro o en cantidad insuficiente, y todo el mundo sufrirá de este estado de cosas deplorables sin que sea posible remediarlo". (40).

Este espíritu de la Ley Inglesa continua teniendo influencia en las legisla-

(39) Cit. por Henri Geoffroy- Des Brevets D' Invention en Droit International - Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence. Arthur Rousseau, Editeur - Paris 1888, p. 149.

(40) Cit. por Henri Geoffroy - ob. cit., p. 151 y 152.

ciones que la han sucedido en ese País, con la lógica adaptación de los principios expuestos a el avance tecnológico de nuestra era y puede afirmarse que en la Gran Bretaña continúan aun "trabajando hasta la fecha con leyes redactadas en 1623" (41) y las cuales podemos añadir, entraron en vigor en 1624 particularmente con relación a las invenciones industriales, y precisamente con ocasión de la abolición general de los privilegios para el ejercicio de la actividad, al surgir el estatuto inglés de los monopolios de James Stuart (42).

Dejaremos para estudios orientados específicamente a la patente industrial, el considerar las diversas clases de patentes referidas por la doctrina v.g. "de mejoras o de adición" "de introducción" "de revalidación o confirmación" "de importación", etc., así como el análisis de los requisitos de patentabilidad y otros aspectos generales de dicha área para continuar el análisis de los elementos comprendidos por la disciplina de los bienes inmateriales a la cual continua remos llamando, como hemos dicho y por las razones expuestas, "propiedad industrial".

(41) Edward Armitage "Adelantos Recientes y Perspectivas Futuras de las Patentes en el Reino Unido", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 18. julio-diciembre de 1971, p. 227.

(42) Tullio Ascarelli, ob. cit., p. 489.

CAPITULO III

LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

- 1) Los Modelos y los Dibujos Industriales; Semejanzas y Diferencias
- 2) Relación con las Obras de Arte
- 3) Relación con las Patentes y con las Marcas
- 4) Su Tratamiento en la Ley de Invenciones y Marcas
- 5) Los Modelos de Utilidad
 - A) Antecedentes
 - B) En el Derecho Comparado
 - C) Definición
 - D) En la Convención de París
 - E) Problemas de su No-Regulación en México.

LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

1) LOS MODELOS Y LOS DIBUJOS INDUSTRIALES: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

Siguiendo el orden que señala el Artículo Primero, Fracción Ira. del Convenio de París que empleamos como guía en el estudio del contenido de la propiedad industrial, analizaremos ahora aquellas instituciones denominadas Modelos, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad. Los modelos industriales de fábrica u ornamentales como se les conoce en las diversas legislaciones, datan de el Derecho Germánico en el que se les conocía con el nombre de GESCIMACKMUSTER. Para otros el antecedente de estas instituciones se encuentra en los privilegios concedidos en Francia con relación a la fabricación de los tejidos de seda de Lyon (1). En España el Artículo Primero de la Ley del 10 de enero de 1879 y del Reglamento del 3 de septiembre de 1880 de la Propiedad Intelectual incorporaba ya los "Dibujos y Modelos de Fábrica" (2).

En Italia la tutela del modelo y diseño de fábrica data de la Ley del 30 de agosto de 1868 (3).

En términos generales podemos considerar que el modelo industrial es aquel que tiende a dar a determinado producto de la misma característica industrial, un ornamento peculiar o una apariencia estética especial basados en la forma específica del modelo.

Cabe diferenciar entre el concepto de modelo de fábrica y el de dibujo industrial ya que mientras el primero, como hemos señalado está basado en la forma estética de un determinado producto, el segundo se constituye "por líneas y se aplica a un

(1) Tullio Ascarelli, ob. cit. p. 614.

(2) P. Estasén, ob. cit., p. 391.

(3) M. Rotondi, ob. cit., p. 243.

objeto de tal modo que el dibujo les imparte a los artículos una fisonomía propia diferente por la línea o el color" (4). Típico ejemplo de lo que puede considerarse como dibujo industrial es aquel conjunto de líneas o combinaciones de colores que se estampan o entretejen en las telas empleadas en la confección, en la decoración o en cualquier otra área, por los fabricantes de textiles.

En otras palabras los diseños industriales se caracterizan por "combinaciones de líneas y colores o formas dirigidas a conseguir un nuevo aspecto estético de un producto, siguiendo las dos dimensiones de un plano", en contraposición a los modelos de fábrica los cuales "están dirigidos a la configuración exterior del producto, siguiendo las tres dimensiones de un sólido que determinan la modificación de una forma plástica" (5). En los Estados Unidos de Norteamérica ambos,

(4) César Sepúlveda. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Impresiones Modernas, S.A., México, 1955. (Única obra escrita hasta la fecha por un autor mexicano sobre la Propiedad Industrial en general y con análisis particular de la Ley Mexicana de la materia vigente en la época de publicación de dicha obra. Con especial referencia al aspecto marcario, cabe citar también la obra de David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960. Ambos tratados y las menciones someras que en textos de Derecho Mercantil, Civil y Penal se hacen de algunos aspectos de los "bienes inmateriales", por connotados tratadistas como Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Roberto L. Mantilla Molina, Rafael de Pina Vara (actual Director de la Dirección de Invenciones y Marcas), Antonio de Ibarrola, Mariano Jiménez Huerta y Jorge Barrera Graf (dentro de las obras de tipo general, quien en nuestra opinión se refiere con mayor acuciosidad a la materia), constituyen el reducido material bibliográfico desarrollado en nuestro País en torno a tales aspectos. Mención especial debe hacerse en el terreno de publicaciones periódicas a la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística que dirige David Rangel Medina, que constituye a nivel nacional, la única en su género; y que a nivel internacional, desde 1963 se encuentra a la altura de cualquier publicación extranjera especializada en el área de la Propiedad Industrial e Intelectual. La referida escasez de material bibliográfico nacional, al alcance de los estudiosos en estas disciplinas, aunada a las pocas traducciones al español que pueden obtenerse de los textos extranjeros, nos hace insistir en la necesidad de que se fomente entre los futuros abogados mexicanos el interés, en lo que podemos identificar bajo el rubro genérico de "Derecho Industrial", a fin de que la producción bibliográfica en ese renglón aumente acorde con la importancia de tal especialidad jurídica.

(5) M. Rotondi, ob. cit., p. 224.

diseños y modelos de fábrica están dirigidos a una finalidad eminentemente ornamental. Por ornamental debe entenderse todo aquello que es "atractivo al gusto estético o artístico", independientemente de que los cambios tengan una manifestación tridimensional o sean simplemente de manifestación superficial; de tal modo que en dicho país los modelos o diseños se protegen a través de la institución de la patente que se otorga a "cualquier persona que haya inventado algún diseño ornamental nuevo y original, para un artículo de manufactura" (6). En torno a los modelos y dibujos industriales ha existido siempre una acentuada controversia tendiente a determinar si este tipo de creaciones pertenecen al campo del arte o son definitivamente de índole industrial.

En efecto, es fácil notar que existe un sentido artístico en la creación ya sea de un modelo industrial (tridimensional) o en el de un diseño de índole industrial (bi-dimensional); el punto es determinar si este carácter artístico cae dentro de los alcances de la obra intelectual considerada como tal y, por lo tanto, dentro del terreno de los derechos de autor o si ese sentido artístico se pierde para dar paso a una finalidad de tipo utilitario aplicable a las áreas industriales.

Algunos autores afirman que "es evidente la asimilación a las obras de arte por parte de los diseños y los modelos, porque la característica esencial de ellos es ser creaciones artísticas, tengan el destino que tengan posteriormente o sean o no valiosos artísticamente considerados" (7). Esta tendencia ha sido asimilada en algunos países en los que se regulan, los modelos de fábrica y los diseños

(6) V. Alexander Scher. Patents, Trademarks and Copyrights. La Tipográfica. Brescia. Italia, 1963, p. 29.

(7) Antonio Amor Fernández. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional, Ediciones Nauta, S.A., Barcelona, 1965, p. 89.

de índole industrial —comprendidos dentro de éstos los dibujos del mismo carácter— dentro de la Legislación del Derecho de Autor. Un ejemplo de este tipo de países es Bélgica que en su Ley del 29 de enero de 1933 incorpora los modelos referidos dentro de la Ley Normativa de la Propiedad Intelectual. Algunos otros países aceptan la inclusión de las áreas estudiadas ya sea dentro de la propiedad industrial o dentro de la propiedad artística. Este tipo de protección acumulativa es característico de Francia.

Podemos afirmar, sin embargo, que la mayoría de los países, con las excepciones indicadas, regulan los modelos de fábrica e institutos semejantes dentro de las leyes encaminadas a la protección de la propiedad industrial.

2.- RELACION CON LAS OBRAS DE ARTE

Para algunos autores (8) el problema de la ley aplicable, comentado en el inciso precedente parte de la confusión que existe al asemejar los modelos y los diseños industriales, a la escultura y a la pintura, ya que mientras estas artes no requieren del registro para su protección, los modelos o dibujos de fábrica si deben recurrir al mismo en virtud de que la creación realmente artística, considerada como tal, se caracteriza siempre por el sello o la "factura" del autor por lo que la imitación es fácilmente comprobable, lo que no sucede con los referidos modelos o dibujos de fábrica en los cuales no puede descubrirse dicho sello o factura peculiares, que constituyen la chispa del genio y por lo tanto solo mediante su registro específico, puede darse lugar a la prueba de una imitación, mediante el previo depósito de la que se considera obra original, para su cotejo con la obra posterior o imitadora.

(8) P. Estasén, ob. cit. p. 391.

Con la misma idea pero en otros términos, se indica que "la obra de arte tiene como característica su autonomía y su independencia, las cuales no permiten excluirla del producto para aplicarse a otro o en cualesquiera otra forma que su creador determine, mientras que los dibujos o modelos industriales son generalmente intrínsecos al producto al cual se adicionan y que es el que propiamente, existe" (9). Eclécticamente, se ha mencionado también que "los modelos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria" (10).

3.- RELACION CON LAS PATENTES Y CON LAS MARCAS.

Algunas otras tendencias doctrinales han entrado en controversia al intentar determinar si los modelos o dibujos industriales pertenecen a el área de las patentes o si pueden encasillarse dentro de los capítulos legislativos dedicados a las marcas.

Para la mayoría de las corrientes, el concepto de modelo o de diseño industrial es un concepto híbrido, o sea intermedio al de las marcas y al de las patentes de invención. "Se avecina a la marca por la posibilidad de que la nueva configuración del producto sirva para caracterizar a la hacienda productora; se asemeja a la patente porque, como la nueva invención patentada, presupone una actividad de inventiva dirigida a una transformación del producto aunque no sea formal, como la de dicha invención sino meramente estética; sin embargo es distinto a la marca porque esta es extrínseca y no intrínseca al producto y no se podrá confundir con la invención nueva porque esta debe conseguir una material transformación del producto en vista del logro de nuevas realizaciones de carácter industrial a través de la solución de un problema de índole técnica" (11). En apoyo a las diferenciaciones señaladas, debe manifestarse que la

(9) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 617

(10) M. Rotondi. Ob. Cit. P. 240

(11) C. Sepúlveda. Ob. Cit. P. 27

misma naturaleza intrínseca al producto, de los modelos o de los dibujos industriales permite diferenciar a estos claramente de las marcas ya que mientras estas son "los signos distintivos del producto que pueden contraponerse al mismo" los modelos o dibujos industriales son la "forma externa del producto inseparable de él" (12).

En nuestro país y particularmente en la antigua Ley de la Propiedad Industrial, se señalaba en el Artículo Cuarto, Fracción V, el concepto de "modelo industrial" indicando que era "toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve que ya por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia forme un producto industrial nuevo y original".

A diferencia de este concepto de modelo industrial, por dibujo industrial, el mismo Artículo Cuarto, Fracción VI entendía "todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier substancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, decoloramiento u otro medio mecánico o químico de tal manera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen un aspecto peculiar y propio".

Las antes citadas definiciones de modelo y de dibujo industrial estaban comprendidas en la referida antigua Ley de la Propiedad Industrial, dentro del Capítulo relativo a las patentes y particularmente dentro del Artículo Cuarto, en el que se señalaba lo que podía considerarse una invención patentable.

Esta opción del Legislador del 42 es semejante a la mayoría de los países que

(12) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 617

incorporan, como habíamos antes mencionado, los modelos o diseños industriales a el área de las patentes.

4.- SU TRATAMIENTO EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La nueva Ley de Invenciones y Marcas trata de actualizar la controversia doctrinaria surgida en torno a si los institutos de los modelos y de los dibujos industriales deben asimilarse a las patentes o a las marcas, optando por una solución distinta que consideramos acertada; es decir incorporando estos institutos a un Capítulo independiente, haciéndose eco en esta forma de las opiniones doctrinales que hemos mencionado y que optan por considerar a los modelos y a los dibujos industriales como entes jurídicos híbridos que constituyen un paso intermedio entre las patentes y las marcas y por lo tanto de naturaleza autónoma a las unas y a las otras.

Es importante considerar los Artículos de la nueva Ley en cuestión en que se regulan los modelos y dibujos industriales en virtud de que cada uno de estos da lugar a comentarios específicos con relación a los apuntes doctrinarios esbozados.

El Título Tercero de la Ley, intitulado "Dibujos y Modelos Industriales" es el encargado de reglamentar los institutos del mismo nombre y lo hace a través de un Capítulo único dividido en los siguientes Artículos:

Artículo 81.- Serán registrables los nuevos dibujos o modelos industriales. El registro concederá a su Titular el derecho de uso exclusivo por el término de 5 años inprorrogables contados a partir de la fecha de registro.

Puede notarse que en este precepto se despoja a los institutos comentados de su antiguo carácter de "patentes" para convertirlos en meros registros asemejándolos a las marcas, sin embargo, dándoles una vigencia inprorrogable en la misma forma que se les dá a las patentes. El término de 5 años de dicha vigencia es también idéntico al término de vigencia de las marcas con la salvedad de que el de éstas puede ser renovable indefinidamente con sujeción a ciertas condiciones de uso que serán objeto de estudio en capítulos siguientes.

Artículo 82.- Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

Se omite en este Artículo el innecesario desglose de los medios de incorporación de los dibujos industriales (impresión, pintura, etc.), que se intentaba determinar en forma equivocadamente exhaustiva, en el antiguo Artículo Cuarto, Fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial, consiguiéndose en consecuencia, una definición de mayor brevedad y claridad.

Artículo 83.- Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Resalta en la definición de modelo industrial dada por este Artículo 83, la frase final relativa a que la apariencia especial que la forma plástica dá a un producto industrial, no debe implicar efectos técnicos. Consideramos que

esta especificación tiende a diferenciar el modelo industrial de la patente de invención en la cual se llega a resultados eminentemente técnicos, dándole a dicho modelo una caracterización básicamente ornamental.

Artículo 84.- Las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales deberán contener los mismos datos que las patentes y a las mismas se anexarán:

I.- Una reproducción gráfica o fotográfica del objeto de la solicitud y los dibujos o clisés correspondientes.

II.- la indicación del género o de los géneros del producto para los cuales se utilizará el modelo o dibujo.

Existe en estos requisitos una amalgama de aquellos requerimientos comunes en las patentes de invención y de modelo de la antigua Ley y los necesarios para la solicitud o registro de marca contenidos en el mismo Documento. En efecto, se requiere por un lado la presentación de reproducciones gráficas o dibujos, característicos de las solicitudes de patentes de invención, y por el otro se requiere también la presentación de clisés comunes a las solicitudes de registro de marcas.

Consideramos que este tipo de requisitos es inherente a la naturaleza de registro que se da a los dibujos y a los modelos industriales en la Ley comentada, toda vez que mientras las reproducciones gráficas o fotográficas son útiles para la consideración que el Examinador tiene que hacer del modelo o

del dibujo, el clisé será útil para imprimir el Registro, una vez otorgado, en la Gaceta de Inventiones y Marcas (antiguamente de la Propiedad Industrial) correspondiente.

Artículo 85.- Serán aplicables a los dibujos y modelos industriales en lo conducente, las disposiciones sobre patentes en relación a la novedad, aplicación industrial, invenciones de trabajadores, descripción, examen, publicación, derechos exclusivos, licencias, pago de derechos, caducidad y protección legal. Los solicitantes gozarán del derecho de prioridad que establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte, aplicándose en lo conducente las disposiciones del Artículo 36 de esta Ley.

Este Artículo presenta la misma complejidad que los anteriores, originada principalmente en la amalgama de características marcarias y de aspectos patentables en el intento de crear una institución independiente.

Consideramos que será necesario, en futuras legislaciones, regular específicamente a los Modelos y a los Dibujos Industriales con verdadera independencia en virtud de que, en otra forma, el hibridismo de que se les caracteriza vendrá a crear crasos errores en el juicio, tanto de los examinadores a quienes corresponda determinar la procedencia de los registros correspondientes, como en las áreas conflictivas o de controversia que posteriormente surjan en cuanto a la protección legal de tales registros.

Por lo que toca al derecho de prioridad que caracterizará a estas instituciones y que el Artículo comentado remite al Artículo 36 de la misma Ley, el cual a

su vez lo hace a los Tratados Internacionales aplicables, bástenos apuntar que el único problema que puede suscitar confusión será el de la correspondencia entre solicitudes extranjeras de modelos de utilidad, que al servir de base para una reclamación de prioridad en nuestro país, la cual no incluye ese tipo de modelos en su legislación, darán lugar a problemas específicos que consideraremos en mayor detalle enseguida al analizar la novedosa institución del modelo de utilidad.

Artículo 86.- La protección que otorga esta ley a los dibujos y modelos industriales, será sin perjuicio de la que otras leyes puedan conceder a su autor.

Este Artículo prevé ya la incorporación del régimen de los modelos industriales o de los diseños del mismo carácter, a leyes relacionadas con la Propiedad Intelectual o con los Derechos de Autor y a fin de evitar una controversia con dichas leyes señala la compatibilidad que existirá entre tales leyes y la de Inventiones y Marcas en caso de que concurra una doble protección en cualquier controversia que se suscite.

5.- LOS MODELOS DE UTILIDAD.

Entrando al terreno de los modelos de utilidad, nos extraña realmente que no se haya incorporado, en el ya considerado Título Tercero de la Ley de Inventiones y Marcas, una reglamentación específica para regular dicha Institución, misma que se ha convertido en seria preocupación para los Legisladores de varios países extranjeros.

A). ANTECEDENTES

Existe, en efecto, un tipo de modelo que, guardando cierta semejanza con los industriales, deriva en su forma no simplemente una apariencia estética específica, agradable a la vista, sino que con base en dicha forma da lugar a una aplicación práctica y útil del mismo modelo. Este tipo de modelos no puede ser considerado como verdaderas patentes en virtud de que no implican una transformación de carácter industrial o un resultado de la misma tónica, encaminada a la producción o a la modificación de un producto determinado, sino que exclusivamente derivan una finalidad utilitaria de su aspecto estético.

A pesar de no reconocer al modelo de utilidad, expresamente como una variante de los modelos o diseños industriales, César Sepúlveda apuntaba ya su naturaleza al señalar que "algunas veces el modelo posee una funcionalidad útil en la industria, tal es el caso de las herramientas manuales o el diseño de las hélices, por no citar más que casos notables", apuntaba asimismo que en ocasiones "puede haber coexistencia entre los elementos de forma agradables a la vista y los elementos intrínsecos de funcionalidad" (13).

Remontándonos a los orígenes de la regulación legislativa de los modelos de utilidad, podemos encontrar su primer antecedente en el Derecho Germánico al cual se le atribuye la paternidad de la institución y en el que se instituyeron con el nombre de "GEBRAUCHSMUSTER" o sea como aquellos diseños o modelos destinados a conseguir al producto una utilidad particular (14), en contraposición a los ya analizados GESCHMACKMUSTER (diseños ornamentales).

(13) C. Sepúlveda Ob. Cit. P. 26

(14) M. Rotondi. Ob. Cit. P. 241.- Misma idea en A. Amor Fernández. Ob. Cit. P. 162. Para T. Ascarelli la disciplina se instituyó en Alemania en 1891. Ob. Cit. P. 610.

La Ley Italiana de 1940 incorpora a los modelos de utilidad y a los modelos industriales bajo el concepto único de modelos industriales, solamente que los diferencia posteriormente mediante definiciones, señalando que existe un tipo de modelo que tiende a "conferir eficacia particular o comodidad en su aplicación o en su uso en una máquina o parte de la misma, y en instrumentos, utensilios u objetos de uso general, debido a conformaciones particulares, disposiciones, configuraciones o combinaciones de partes" (15).

En los Estados Unidos de Norteamérica se manifestó una cierta oposición en cuanto a considerar que las herramientas o piezas de maquinaria, o sea lo que en otros países eran modelos de utilidad, pudiesen considerarse como artículos de manufactura, "y por lo tanto carecían de patentabilidad de acuerdo a la Ley" (16). Sin embargo, posteriormente se han concedido varias patentes precisamente para tales productos por lo que consideramos que en dicho país se acepta la institución de el modelo de utilidad, aún en el caso de que no se comprenda como una institución autónoma sino, como un tipo de patente de modelo industrial en general.

La conferencia de París del 20 de Abril de 1960 en torno a diversos problemas de la Propiedad Industrial, incorporó en una de sus conclusiones lo que podemos considerar un decidido apoyo a la inclusión de los modelos de utilidad en las diferentes legislaciones, en los siguientes términos "se sugiere: considerar como mínimo de protección los objetos que teniendo un fin utilitario tengan por su forma o aspecto un carácter ornamental" (17).

(15) M. Rotondi. Ob. Cit. P. 243

(16) V. Alexander Scher. Ob. Cit. P. 29

(17) A. Amor Fernández. Ob. Cit. P. 92

Dadas las características de los modelos de utilidad, comprendidas en las ya expuestas definiciones de los mismos, puede presentarse el caso de que un modelo de utilidad persiga, por un lado, en cuanto a su forma, el llenar ciertos aspectos de índole eminentemente estética o de apariencia visual agradable, mientras que por otro lado dicha forma esté dirigida a campos de aplicación utilitaria. Este tipo de circunstancias ha sido ya previsto por algunas de las leyes extranjeras en la materia v.g. la Ley Italiana, que prevee ya la posibilidad de que un modelo tenga tanto un aspecto ornamental positivo como una utilidad derivada de dicho aspecto, en cuyo caso dá opción a que se soliciten dos patentes distintas, una independiente de la otra y protegiendo, por un lado, tal aspecto ornamental y por el otro dicho aspecto ornamental dirigido a la finalidad de aplicación utilitaria.

Consideramos esta interpretación acertada, en virtud de que la estética de un producto, derivada de su conformación, está encaminada básicamente a resaltar la apariencia y la imagen visual de dicho producto, aspectos protegibles independientemente de cualquier aplicación que a la conformación en cuestión pueda darse en otros campos de utilidad técnica, diferentes a los estéticos.

B) EN EL DERECHO COMPARADO.

En la actualidad los países principales que incorporan los modelos de utilidad en sus legislaciones, que los regularon alguna vez o que lo harán en el futuro son los siguientes: (18)

(18) Fuente de información: Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks Throughout the World. Octrooibureau Los En Stigter - Amsterdam, Holanda, excepto cuando se indica expresamente alguna fuente distinta.

Alemania Federal: (Creadora del Instituto)

Se definen como "los modelos de herramientas u objetos de uso diario o partes de los mismos, si la nueva forma, arreglo o disposición sirve para facilitar, simplificar, acelerar o mejorar el manejo o uso de los mismos". (Protección por tres años renovables).

República Democrática Alemana:

Se derogó el 1 de agosto de 1963, la Ley de Modelos de Utilidad por lo que ya no son registrables.

Austria:

No se incorporan aún; sin embargo, un proyecto de ley está siendo preparado desde hace largo tiempo y se espera que se publique pronto.

Brasil:

La Ley de Diciembre 29 de 1969, confirma la abolición de las patentes de modelos de utilidad, las cuales vuelven a instaurarse mediante la Ley 5.772 del 21 de Diciembre de 1971 en los siguientes términos:

"Artículo 10.- Para os efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objeto conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

- 1).- A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalhos ou utensilios.
- 2).- A proteção é concedida somente a forma ou a disposição nova

que traga melhor utilização a função a que o objeto ou parte de máquina se destina"(19).

(Artículo 10.- Para los efectos de este Código se considera modelo de utilidad toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en objetos conocidos siempre que se presten a un trabajo o uso práctico.

- 1).- Los objetos señalados comprenden herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios.
- 2).- La protección se concede solamente a una forma o disposición nuevas que permita mejor utilización a la función a que se destina el objeto o parte de la máquina).

China Nacionalista. (Taiwan - Formosa)

Se protegen en términos semejantes a las patentes por un período de diez años.

España:

Se protegen considerándolos como una quasi-patente por un término de 20 años y para los siguientes aspectos: "instrumentos, herramientas, dispositivos u objetos o partes de los mismos capaces de una ventaja o de un nuevo efecto o de ahorro de tiempo, fuerza, trabajo, o una mejora en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas de trabajo."

Filipinas:

Se protege por 5 años; renovables por períodos semejantes hasta por dos perío-

(19) Código da Propiedade Industrial, Lei No. 5.772 de 21/12/1971. Ministerio da Industria do Comercio.- Instituto Nacional da Propiedade Industrial. Brasil.

dos más; bajo la definición de implementos o herramientas de cualquier producto industrial, o de una parte del mismo, que no posea la cualidad de invención, pero que es de utilidad práctica por razón de su forma, configuración, construcción o composición.

Grecia:

No existe protección hasta la fecha. Un proyecto de Ley que los incorpora se encuentra pendiente de presentarse al Parlamento desde hace largo tiempo.

Italia:

Sí los protege por un lapso de 4 años y los define como "los modelos capaces de conferir una eficiencia particular, utilidad, o facilitar su aplicación a máquinas, partes de maquinarias, instrumentos o implementos tales como modelos que consisten de una conformación peculiar, arreglo, configuración o combinación de partes" - (extensible a San Marino y a la Ciudad del Vaticano).

Japón:

Los protege como: "Cualquier dispositivo novedoso relativo a la forma, construcción o ensamblado de un artículo". Duración de la protección, 10 años a partir del otorgamiento.

Polonia:

Los protege por 10 años y los define como: "Cualquier forma técnica nueva de un artículo aún no usado en Polonia, que se distingue por la forma, construcción o material del artículo y en el cual el objeto del aspecto novedoso es incrementar la utilidad del artículo.

Portugal:

Los incorpora en su legislación con extensión a las Islas Azores, Madeira y a las provincias portuguesas más allá del mar.

U. R. S. S.:

Se les da el carácter de "invenciones de perfeccionamiento" lo que nos permite deducir que en este país los modelos de utilidad son invenciones de forma aunque no lo sean de fondo.

C) DEFINICION

Por lo que toca a la definición de este tipo especial de bien inmaterial, hemos seleccionado por su acuciosidad y de entre las definiciones de modelo de utilidad contenidas en las Legislaciones de los países antes referidos, aquella de la Legislación Española que define al modelo de utilidad en los siguientes términos:

"Los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos en los que la forma sea reivindicable tanto en su aspecto exterior como en su funcionamiento y siempre que éste produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función que son destinados, un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo o energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo". (Definición del Estatuto de la Propiedad Industrial del 26 de Julio de 1929, revisado por la Orden del 30 de Abril de 1930) (20).

D) EN LA CONVENCION DE PARIS

Como habíamos apuntado la Convención de París introduce ya este tipo de Modelos

(20) A. A. Fernández. Ob. Cit. P. 105.

en sus preceptos y así señala en su Artículo Cuarto- A-I, "el que haya depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial,... gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad durante los plazos fijados a continuación:

2.-.....

B.-.....

C.I.- Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica de comercio".

Es fácil notar de la lectura de los artículos de la Convención antes referidos, que al no incorporarse a la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, el concepto de "modelo de utilidad" se originará cierta confusión en aquellas solicitudes presentadas en el extranjero como "modelos de utilidad" y cuya prioridad desee reivindicarse en México dentro del plazo de 12 meses señalado para tales modelos, tanto en la Convención como en las legislaciones locales que incorporan dicha institución.

Este problema ha sido ya previsto por la misma Convención de París la cual lo soluciona, al menos parcialmente, en su mismo Artículo Cuarto E I al establecer "cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales".

E) PROBLEMAS DE SU NO REGULACION EN MEXICO

El problema de orden práctico planteado, que se origina, como hemos apuntado, al no haberse incluido el "Modelo de Utilidad" en la Ley de Invenciones y Marcas radica en que, un modelo de utilidad registrado o patentado originalmente como tal, puede ser registrable en el caso de México, y con apoyo en el transcrito Artículo 4E (1) de la Convención de París, como un modelo industrial o como un diseño de la misma naturaleza, opción equivocada que se traducirá primeramente, en la reducción del plazo de 12 meses para reclamar los derechos de prioridad a un plazo de 6 meses, que es el reservado para los modelos y diseños industriales; y en segundo término redundará en una falta de protección a los aspectos de el modelo de utilidad original, relacionados con su funcionamiento u operación. Es fácil deducir que si en un modelo de utilidad la forma del mismo no está encaminada a darle a éste una apariencia estética independientemente de su operación, la descripción de esta operación característica quedará fuera de toda protección a nivel de la Ley Mexicana, ya que las solicitudes de registro para modelos y diseños industriales, de ser este el renglón en que se incorpore algún modelo de utilidad extranjero, carecerán de una descripción relativa a la finalidad de aplicación de dicho modelo, con lo que este aspecto quedará, como hemos anotado, fuera de cualquier amparo legal.

Creemos que de no incorporarse, al futuro, el modelo de utilidad en nuestra legislación, será preferible para la Práctica Mexicana el encasillar las solicitudes de tales modelos en el área de las solicitudes de patente, en concordancia con la doctrina internacional que las califica de "pequeñas patentes" a fin, -- primeramente, de adoptar los plazos de prioridad señalados en las legislaciones extranjeras y en la misma Convención de París, para este tipo de Institutos y por otra parte a fin de permitir que dentro de las descripciones características a una patente de mejoras, se incluyan los aspectos de operación del modelo de utilidad mismos que, como ya señalamos, son determinantes de su naturaleza y de su

finalidad. La solución planteada encuentra adecuado fundamento, a nivel internacional, en el mismo Artículo 4E de las tantas veces mencionada, Convención de París, que en su inciso (2) establece:

"(2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa".

Es curioso notar que en los Proyectos preliminares de la Ley de Invenciones y Marcas que se prepararon en los meses finales del año de 1975 y con base en los cuales se redactó el proyecto definitivo sometido por el Señor Presidente a las Cámaras, se incorporaba la institución del modelo de utilidad. A guisa de ejemplo podemos citar, entre uno de tales proyectos, aquel preparado por el "CONACYT" (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que en su Artículo 67 señalaba:

"Artículo 67.- Se otorgará patente de modelo de utilidad para proteger las modificaciones introducidas en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios destinados a aumentar su eficiencia o mejorar su servicio o utilidad cambiando su forma o estructura".

Ignoramos la causa por la cual este artículo desapareció, tanto del Proyecto de Ley sometido en definitiva a el Congreso como de la Ley promulgada finalmente. Es cierto que el referido proyecto del "CONACYT" adolecía de graves deficiencias que fueron corregidas, al menos en parte, en el citado proyecto definitivo, pero no pensamos que entre tales deficiencias pudiera encontrarse la inclusión de los modelos de utilidad.

A mayor abundamiento cabe señalar que la Ley promulgada establece en el 2o. pá-

rrafo del Artículo 2: "El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta en los términos de la ley que lo creó", de lo que, puede deducirse que al menos en ciertas áreas técnicas, el Organismo en cuestión puede aportar soluciones adecuadas a la problemática nacional, como lo hizo en su Proyecto de Ley, al proponer la inclusión en la misma, de los modelos de utilidad.

CAPITULO IV

EL CERTIFICADO DE INVENTOR Y LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES

- 1) El Certificado de Inventor
 - A1) Antecedentes
 - B1) Concepto y Características
 - C1) Ventajas y Desventajas

- 2) Adopción de la Institución en México
 - A2) Su reglamentación Legislativa
 - B2) La Reclamación de Prioridad y Problemas Consecuentes

- 3) Las Invenciones de los Trabajadores
 - A3) El Sistema Norteamericano
 - a) La Costumbre
 - b) La Relación Contractual
 - Ib) En la Industria
 - IIb) En el Gobierno
 - IIIb) En la Universidad
 - IVb) En la U.N.A.M.
 - c) El Análisis Legislativo
 - d) La Legislación en el Derecho Comparado
 - Id) Alemania
 - IIId) La U.R.S.S.
 - IIIId) Los E.U.A.
 - IVd) Otras Tendencias Internacionales
 - B3) El Sistema Mexicano.

1. EL CERTIFICADO DE INVENTOR

A) ANTECEDENTES

La búsqueda constante de una solución que combine adecuadamente los derechos del inventor sobre sus invenciones, con los beneficios sociales que de dicha invención deben derivarse, ha sido preocupación esencial de los juristas especializados en el estudio de la propiedad industrial.

Este problema se acentúa considerablemente en los países en vías de desarrollo, los cuales tienden generalmente a resolver sus problemas tecnológicos mediante la importación de fórmulas extrañas, con el consiguiente peligro de convertirse en apéndices económicos de sistemas capitalistas.

Considerando la perspectiva de beneficio social que se busca en las soluciones adoptadas, no es extraño que la institución del certificado de inventor, o de autor como se le denominó originalmente, provenga de la URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) en donde podemos encontrar los principios de el tema en estudio.

La "Ley Sobre Inventos" constituye la primera acción legislativa soviética, aprobada por el Consejo de Comisarios del Pueblo y suscrita por V.I. Lenin el 30 de Junio de 1919, en la cual puede encontrarse el primer antecedente del certificado de los inventores. (1)

La creación de esta Institución, obedeció a la consideración de que, mediante

(1) Mark M. Boguslavsky, "La Nueva Legislación Soviética sobre Descubrimientos, Proyectos e Inventos de Inovación" RMPPIA No. 25 Enero-Diciembre 1975 P. 95. (Trabajo leído por su autor en el Vigésimonono Congreso de la AIPPI celebrado en San Francisco (3-10 de Mayo de 1975).

el sistema introducido por la misma, se obtenía la máxima estimulación del fomento de inventos nacionales así como la utilización, en marcos adecuados, de la tecnología extranjera.

En opinión de los tratadistas contemporáneos, la implantación del certificado de inventor puede ser conveniente para todos aquellos países que se encaminan por la vía del desarrollo no capitalista, así como en países cuyos gobiernos se orienten hacia la creación de una economía nacional verdaderamente independiente.

(2)

La postura soviética ha sido reconocida como de efectos verdaderamente positivos a nivel internacional, en prueba de lo cual, se ha incluido la institución del certificado de inventor, en la Ley Tipo para los Países en Vías de Desarrollo preparada por el BIRPI.

B)1 CONCEPTO Y CARACTERISTICAS

En términos generales el certificado de inventor o de autor, consiste en una alternativa distinta a las patentes y está principalmente encaminado a la protección y explotación controlada de aspectos cuyo contenido inventivo no se incorpora dentro de los aspectos protegidos por dichas patentes. El Artículo 25 de la Ley sobre Descubrimientos, Inventos y Proyectos de Innovación aprobada por el Consejo de Ministros de la URSS el 21 de Agosto de 1973 y que entró en vigor el 1o. de Enero de 1974, conceptúa el certificado de inventor acorde a la siguiente terminología:

(2) I. Cherviakov (auxiliado por G. Titskaya) "Algunos Problemas del Amparo Jurídico de Inventos en Países en Vías de Desarrollo" - AIPPI Revista del Grupo Nacional Soviético. Moscú - 1972 P. 25.

"Se concede un certificado de invención para un invento, cuando su objeto es:

- una sustancia obtenida químicamente;
- una sustancia que se obtiene mediante fisión nuclear, un aparato o método relacionado con la generación o empleo de la energía atómica;
- una sustancia medicinal, condimento o nutrimento, un cosmético, un método para prevenir, diagnosticar o tratar las enfermedades de los seres humanos o de los animales aprobado por la legislación en vigor; cepas de microorganismos (3).

Puede notarse de la enumeración de artículos o aspectos principalmente protegidos por el certificado de inventor, que éstos encuadran dentro de las características de aquellos aspectos de interés básico y vital para la comunidad, cuya explotación monopólica a través de una patente—de acuerdo a las características de esta institución—podría resultar perjudicial al desarrollo tecnológico y social del país, si dicha explotación no se hace en términos en consonancia con dicho desarrollo.

La expedición de un certificado de inventor significa la transferencia del derecho exclusivo sobre el invento al Estado, lo cual, a su vez, supone su libre utilización en cualquier unidad productora del sector estatal.

El Artículo 86 de la Ley Soviética comentada, indica en términos semejantes, que el certificado de inventor se expide a nombre de éste y certifica que se reconoce la proposición de un invento, su prioridad, la calidad del invento y el derecho

(3) M. Boguslavsky Ob. Cit. P. 99.

exclusivo del estado sobre el mismo.

El derecho exclusivo del estado con relación a un invento incorporado a un certificado de invención, se traduce en el hecho de que el Estado Soviético, las organizaciones cooperativas y sociales, las empresas y las instituciones, pueden utilizar el invento en interés del Estado y de sus propios intereses, sin necesidad de un permiso especial.

Cualquier uso distinto al señalado solo podrá derivarse de la autorización expresa del Comité Estatal de Inventos y Descubrimientos del Consejo de Ministros de la URSS (4).

C) VENTAJAS Y DESVENTAJAS

De los conceptos señalados, puede deducirse que las ventajas de la institución del certificado de inventor, radican en la combinación armónica de los intereses de dicho inventor con los sociales, pudiendo delimitarse tales ventajas en los siguientes términos:

1. Posibilidad de libre utilización de inventos en cualquier unidad productora del sector estatal.
2. Difusión de la información que permita utilizarlos en su escala más amplia.
3. Establecimiento de un control estatal sobre la utilización del invento.

(4) M. Boguslavsky Ob. Cit. P. 100.

4. Estimulación de la actividad creadora de inventores mediante la concesión de determinados derechos y beneficios (5).

La misma legislación soviética en comentario, establece la posibilidad de que el inventor se acoja a las características del certificado de inventor, aún en aquellos casos en que el objeto del mismo sean materias no reservadas para esta institución, en cuyo caso cederá al Estado los derechos de invención, "lo cual lo incorpora a los derechos y beneficios de acuerdo con la legislación vigente" (6).

Estadísticamente hablando, es fácil llegar a la conclusión de que la institución del certificado de invención se apega definitivamente al sistema económico soviético. En efecto, solamente en el año de 1972 se concedieron 46,800 certificados de inventor y de hecho más de 37,800 inventos han sido puestos en práctica. (7)

Sin embargo, y sin estar a discusión los aspectos positivos de la implantación en nuestro medio del certificado de inventor, creemos oportuno señalar que no es conveniente para país alguno en desarrollo, el adoptar rígidamente los principios de instituciones ajenas a su medio.

La copia exacta de un sistema implantado en países, como por ejemplo la URSS, por parte de países en desarrollo, puede ser negativa en medios poco familia-

(5) I. Cherviakov Ob. Cit. P. 27

(6) M. Boguslavsky Ob. Cit. P. 100

(7) Idem

rizados con ese instituto. Es pertinente por lo tanto estudiar detalladamente las características del certificado de invención, teniendo muy presentes las condiciones de los estados jóvenes a fin de decidir la mejor forma de implantar una institución correlativa, en la legislación de los mismos.

Al respecto y refiriéndose particularmente a AFRICA René David señalaba acertadamente que, "los países de Africa son muy pobres, tienen pocos juristas capaces de estudiar a fondo la cuestión de cuál es la legislación que conviene a uno u otro país. Por eso surge el riesgo, no menor que antes de la independencia, de que sigan inconscientemente ejemplos de los cuales deberían alejarse" (8).

Es por lo tanto de vital importancia que las legislaciones de los países en desarrollo se basen en un estudio minucioso acerca de sus necesidades, a fin de que dichas legislaciones estén en plena consonancia con las particularidades del desarrollo social y económico del país involucrado. Un estudio insuficiente, debido principalmente a la escasez de especialistas en Derecho, puede afectar en forma negativa el proceso creador jurídico. En algunas ocasiones los países en cuestión, se ven en la necesidad de recurrir a la ayuda de especialistas extranjeros, procedentes, como regla, "de las ex-metrópolis de donde se deriva la posibilidad de estructurar una legislación que no corresponda a los objetivos de su desarrollo económico social" (9).

2. ADOPCION DE LA INSTITUCION EN MEXICO

A2) Su Reglamentación Legislativa

Pensamos que las ventajas y desventajas expuestas con relación a el certificado

(8) "Principales Sistemas Jurídicos de la Actualidad", Moscú, Editorial Progress, 1967, p. 492; cit. por I. Cherviakov, ob. cit., p. 22

(9) I. Cherviakov, ob. cit., p. 24.

de inventor fueron tomadas en cuenta por el Legislador Mexicano al incorporar la Institución en Estudio, en el Título Segundo de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, denominado "De los Certificados de Invención".

La incorporación en cuestión, tiene desde luego características sui-géneris que no corresponden al sistema soviético, ni tampoco estrictamente a los principios fundamentales de la Ley Tipo para los Países en Vías de Desarrollo preparada por el BIRPI (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual).

Así, el Certificado relatado, no parece estar reglamentado en nuestro país, a fin de que las invenciones amparadas por dicho certificado, sean preferentemente explotadas por unidades productoras del sector estatal, si no por cualquier particular interesado, únicamente bajo la supervisión de una autoridad técnicamente capacitada para tal efecto.

En resumen las características sobresalientes de que la Ley Mexicana en comentario, ha dotado a la Institución en análisis, son las siguientes:

- a) Se refiere básicamente a un registro comprobable mediante la expedición del certificado correspondiente (Art. 65).
- b) Las materias de registro serán aquellas comprendidas en las fracciones V, VI y VII del Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas que se refieren expresamente a los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, a los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y a los procedimientos indus-

triales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas antes referidas. Asimismo pueden ser objeto de un certificado de inventor, las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear; los aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos de fabricación, modificación, y aplicación de los mismos. (Aspectos considerados todos, en el referido Artículo 10, como no patentables).

c) La duración de los efectos del registro será de 10 años a partir de la fecha de su otorgamiento (Artículo 67).

d) La invención materia del certificado de invención, podrá ser explotada por cualquier interesado previo el pago de una regalía acordada con el Titular de dicho certificado, así como estableciéndose entre las partes las condiciones inherentes a la explotación de la invención, condicionado dicho acuerdo a su registro ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (Artículos 67 y 68).

e) Los contratos y las autorizaciones de explotación derivadas de un certificado de invención, no tendrán el carácter de exclusivos y tampoco podrán ser transferidos salvo pacto en contrario o a través de la autorización expresa de la Dirección General del Registro de Transferencia de Tecnología (Artículo 70).

f) La invención objeto de un certificado de invención podrá ser explotada por el Titular del mismo (Artículo 71). (No se establece como requisito la autorización expresa para este efecto, por parte del Estado, no se señalan plazos obligatorios para la explotación, ni se requiere el pago de tasas anuales para conservar su vigencia).

g) El Titular del certificado de invención está obligado a prestar la asistencia técnica requerida para la adecuada explotación de su invención en los casos en que se concedan licencias de explotación sobre la misma. (Artículos 72 y 73).

h) Los derechos derivados de un certificado de invención estarán sujetos a expropiación por causas de utilidad pública así como a la obligación de mantenerse en secreto y en consecuente uso exclusivo del Ejecutivo cuando se trate de inventos relacionados con nuevas armas, instrumentos de guerra, explosivos o en general de cualquier mejora en materiales de guerra, susceptibles de ser aplicada a la defensa nacional. (Artículo 79 con relación a los Artículos 63 y 64).

i) El certificado de inventor podrá, en vía opcional, adoptarse como una medida de protección, en substitución de una patente de invención por parte del titular de la misma aún cuando ésta no esté considerada dentro de aquellas calificadas de no patentables por el ya referido Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas. (Artículo 80).

j) Serán reclamables los derechos de prioridad relativos a la presentación previa de solicitudes semejantes en el extranjero, con apego a las mismas condiciones establecidas para las patentes de invención. (Artículo 79).

B2. LA RECLAMACION DE PRIORIDAD Y PROBLEMAS CONSECUENTES

Con relación a la reclamación de prioridad prevista por el ya mencionado Artí-

culo 79 de la Ley de Invenciones y Marcas, surgirán seguramente serios problemas, debido a que como hemos apuntado, la Institución del certificado de inventor en México no es, en muchos aspectos, igual a la misma Institución adoptada por países extranjeros. Esto redundará en dificultades interpretativas relacionadas con las reclamaciones de prioridad de certificados de inventor basados en materias que en nuestro país no se consideran invenciones de acuerdo al Artículo 9 de la Ley de Invenciones y Marcas v.g., los programas de computación.

La Revisión de la Convención de París efectuada en Estocolmo en 1967 y que ha sido ya ratificada por nuestro país, estando únicamente pendiente la promulgación subsecuente, facilitará la interpretación de las incongruencias que surjan en torno a los certificados de invención y particularmente en cuanto a las reclamaciones de prioridad correlativas, debido a que la experiencia internacional en torno a esta novedosa materia ha sido ya, al menos en parte, asimilada por la Revisión referida.

En efecto la Convención de París, y particularmente el apuntado texto de la misma, aprobado en Estocolmo, establece en su Artículo Cuarto lo siguiente:

- 1) Las solicitudes para certificados, de inventor presentadas en un país en el cual los solicitantes tienen el derecho de solicitar a su propia opción tanto una patente como un certificado de inventor darán lugar al derecho de prioridad previsto por este artículo, bajo las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patente.

2) En un país en el cual los solicitantes tienen el derecho de solicitar a su propia opción, tanto una solicitud de patente como un certificado de inventor, un solicitante de un certificado de inventor disfrutará, de conformidad con las provisiones de este artículo en lo relativo a las solicitudes de patente, de un derecho de prioridad basado en una solicitud de patente, de modelo de utilidad, o de certificado de inventor.

En términos generales podemos señalar que los aspectos prácticos de la implantación de los certificados de inventor en nuestro país, constituyen aún una incógnita, dadas las características prácticamente inexploradas de esta Institución a nivel de los países en vías de desarrollo.

La problemática interpretativa que seguramente se enfrentará en el futuro en nuestro país, no es sin embargo, razón suficiente como para negar la positividad del experimento legislativo comentado y el cuál pronosticamos, no desaparecerá en futuras reformas legislativas si no que, se sujetará exclusivamente a las modificaciones que la experiencia práctica dicte a los estudiosos de la materia.

3. LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES

Diffícil es incursionar en el tema de los certificados de inventor o de autor, que nacieron realmente como un premio, consistente en un verdadero título honorífico concedido al trabajador al servicio del Estado por las invenciones concebidas durante su actividad, sin pisar los terrenos de un problema de gran importancia dentro del contenido de la propiedad industrial: las invenciones de los trabajadores.

Por lo tanto, y a fin de redondear nuestro intento de bosquejar el panorama general del contenido de la propiedad industrial, consideraremos brevemente los antecedentes que nos suministra el Derecho con relación al problema en cuestión, concluyendo con las perspectivas que éste enfrenta en nuestro país.

A3) EL SISTEMA NORTEAMERICANO

A través de la historia de los E.U.A., las Cortes encargadas de impartir justicia, han hecho especial hincapié en proteger los derechos individuales con la excepción de lo que se refiere a los derechos del inventor asalariado.

La mayoría de los inventores americanos asalariados, están obligados a ceder generalmente desde el inicio de su labor subordinada, todos los derechos relativos a las invenciones que logren concebir durante dicha labor.

Hasta la fecha, el inventor asalariado no tiene, en el vecino país del norte, ninguna acción administrativa o judicial para obtener compensaciones por los inventos que concibe durante su trabajo, a no ser el simple salario acordado dentro de su contrato de trabajo. Lo más que llega a percibir la mayoría de las veces, es alguna dádiva o compensación simbólica a cambio de los beneficios que para su patrón traen las invenciones o ideas que ven la luz bajo tutela de éste.

Neal Orkin, estudiante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Temple ha efectuado un estudio concienzudo (10) de posibles acercamientos o aspectos de análisis de este problema, a fin de determinar o aproximar soluciones al mismo,

(10) "The Legal Rights of the Employed Inventor: New Approaches to Old Problems", Part I, Journal of the Patent Office Society, Volumen 56, No. 10, octubre 1974, p. 648.

ya sea que el análisis se efectúe (a) a través de la Ley Común (costumbre), la cual se aplica en ausencia de un contrato de cesión entre el patrón y su empleado; (b) mediante un contrato en el cual el empleado cede todos los derechos de sus futuras patentes a su patrón; (c) la solución basada en la interpretación legislativa o constitucional que otorga compensaciones a los empleados, mediante la aplicación de esquemas decretados estatutariamente.

a) LA COSTUMBRE

El primero de los acercamientos, esta basado en las reglas de derecho derivadas de la costumbre y particularmente de la actuación de la Corte que examina normalmente la relación entre el patrón y el empleado.

Con esta base se ha determinado que si un empleado ha sido contratado especialmente para realizar una labor dentro de la cual crea o concibe una invención determinada, estará en la obligación de ceder la totalidad de los derechos de dicha invención a su patrón. Si por lo contrario, la creación o el acto de concepción de su invención ha sido efectuada por el empleado, en áreas o especialidades fuera de las concretamente contratadas, no existirá para dicho empleado obligación alguna en el sentido de ceder los derechos de sus inventos, sobre todo cuando no ha utilizado en sus investigaciones patrimonio alguno de la Empresa.

En los casos en que la invención se concede con base en una acción conjunta del ingenio del empleado, en combinación con los medios proporcionados por el patrón, la patente pertenecerá al empleado sujetándola a un derecho de venta ("Shop-Right" en el derecho sajón) a favor del patrón, el cual consiste en una licencia no exclusiva, no cedible y libre de regalías, a favor de éste para que use la invención por el término de vida de la patente.

El encasillado concreto y estricto de las únicas 3 posibles situaciones de que se deriva la propiedad de una invención, en este tipo de acercamiento basado en la interpretación de las Cortes, da lugar a aplicaciones injustas de los principios establecidos. Así por ejemplo, el derecho de venta a favor del patrón no está determinado, en cuanto a sus alcances, en relación directa con el monto o importancia de la contribución de dicho patrón a la actividad creativa del inventor, sino que independientemente del monto de dicha aportación, el patrón recibirá siempre un derecho de venta igual.

b) LA RELACION CONTRACTUAL

Con relación al segundo acercamiento o punto de vista bajo el cual se analiza el problema, o sea el relativo a la relación contractual existente entre el patrón y el inventor asalariado, podemos establecer que los criterios derivados de las interpretaciones de las Cortes han venido siendo sustituidos por los acuerdos bilaterales de carácter contractual que evitan, de este modo y en cierta forma, que el patrón quede en situación desventajosa debido a la posibilidad, que el empleado tiene, de transferir a voluntad los derechos de sus inventos a la competencia de su patrón, debido a la no existencia de pactos expresos a este respecto. En tal virtud es ya usual que la relación contractual entre el empleado y su patrón determine que todos los inventos creados por éste, durante el desempeño de su labor, pasen a propiedad de dicho patrón o se cedan definitivamente a éste.

Dada la actuación particular que tienen las instituciones norteamericanas al determinar su política interna, cabe diferenciar tres grupos importantes de patrones a saber, en cuanto a la política que estos observan en materia de pa-

tentes; la Industria, el Gobierno y las Universidades.

I^b. EN LA INDUSTRIA

Las corporaciones norteamericanas usualmente requieren de sus empleados lo siguiente:

1. La cesión de todos los derechos de sus patentes con base en la simple relación laboral.
2. Un rápido y completo desarrollo de sus ideas inventivas.
3. Que permitan la asistencia del patrón en la preparación de todo el trabajo de escritorio necesario y;
4. El mantenimiento de registros adecuados (11).

Este tipo de acuerdos y supuestos obligatorios se aplican generalmente a empleados con antecedentes técnicos, sin embargo en algunas empresas se incluye dentro de este tipo de acuerdos también a empleados corporativos como conserjes y secretarias.

En este último caso puede notarse con claridad hasta donde y equivocadamente, llegan las corporaciones norteamericanas en su afán de proteger sus intereses, ya que es impropio encarcelar la libertad individual de un asalariado hasta el grado de apropiarse contractualmente de cualquier producto de su creatividad, dependa ésta o no de su actividad dentro de la empresa o más aún, independientemente de que dicha creatividad esté o no en relación directa con las calificaciones consideradas por la Empresa, al seleccionar al empleado para un puesto

(11) Neal Orkin, Ob. Cit. P. 650-651.

determinado. Tal es el caso señalado de las secretarias o conserjes, quienes han sido elegidos para sus puestos por sus antecedentes o cualidades administrativas y no por su capacidad en áreas técnicas distintas. Es muy posible que un empleado administrativo desarrolle alguna mejora o innovación en terrenos técnicos que le sean afines, por simple pasatiempo o diversión, sin que esto pueda significar que tales mejoras y sus aspectos patentables, pasen automáticamente a poder del patrón debido a una absurda interpretación de la relación contractual de trabajo.

Por otra parte, estamos de acuerdo en que el salario sea suficiente retribución, independientemente de los incentivos, en los casos en que el trabajador concibe innovaciones técnicas derivadas directamente de la labor especializada para la cual fue seleccionado por sus calificaciones y sobre todo, en los casos en que el patrón suministra los implementos necesarios para la experimentación y desarrollo de dicha concepción. Legítimo nos parece, en tal supuesto, que el patrón pase a ser el titular de las innovaciones así derivadas.

Como datos informativos en este aspecto cabe considerar la política de algunas transnacionales notables que van desde la "Bell Telephone Laboratories" que no establece recompensa o estímulo alguno a la creatividad, hasta la "I.B.M." que ha creado premios considerables y estimula notablemente la actividad de sus asalariados. Otras empresas como la AT&T, considerarán contrario a una política de cooperación o de trabajo en equipo, el hecho de asignar premios en efectivo a sus empleados ya que estos crean división entre los inventores y propician la tendencia de estos al secreto (12). Creemos que estas tendencias tan parcas en cuanto a la retri-

(12) Irving H. Siegel "The Employee Inventor: An Economist's View", Journal of the Patent Office Society, Vol. XLVII, 1965, p. 498., refiriendo datos estadísticos aportados por el Dr. John R. Pierce en "Journal of Research and Education" (IDEA), No. de la Conferencia de 1963, p. 73.

bución del esfuerzo humano, tienden paulatinamente a desaparecer sobre todo en el terreno industrial, debido a que la mayoría de las patentes deben adjudicarse en definitiva a la creatividad individual. La ahora derogada, Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, así lo consideraba al establecer en sus Artículos 3 y 15 lo siguiente:

"Artículo 3.- La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el Artículo 4º de esta Ley, o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Ese derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva."

"Artículo 15.- La solicitud puede ser presentada por toda persona física que afirme ser el verdadero y primer autor de una invención, ya sea que obre sola o conjuntamente con otra persona física. Puede ser presentada también por la persona física o moral que acredite su carácter de causahabiente del inventor".

En los mismos términos, con simples variantes de redacción, se pronuncia la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, en los artículos de idéntica muneración.

Los preceptos legales transcritos permiten deducir que el legislador solo consideró capacidad para ser autores de una invención a las personas físicas, mientras que las personas morales o colectivas solo pueden adquirir derechos sobre las invenciones en forma derivada o sea mediante una cesión de derechos con el carácter de causahabientes de dicha persona física.

En la actualidad y debido al extraordinario auge de la cibernética, se ha puesto en tela de duda la postura jurídica que considera al ser humano como el único centro de imputación de impulsos creativos, considerando que las computadoras al resolver los problemas técnicos que se les someten dan lugar a soluciones "creativas" que no son imputables a persona física alguna.

Considero, sin embargo, dicha postura demasiado audaz y sin fundamento efectivo ya que, hasta donde mi conocimiento y fuentes de información alcanzan, no existe forma de que una computadora opere sin un suministro de datos organizado y programado por el ser humano (13). En otras palabras tales implementos mecánicos no pueden considerarse sino como verdaderas "herramientas" de trabajo, en la misma forma que lo son, en niveles más simples, los tornos o los taladros.

IIb. EN EL GOBIERNO

Interesante y muy peculiar resulta el análisis de la relación empleado-patrón sobre todo cuando dicho patrón es el Estado a través del Gobierno legalmente establecido en un País determinado.

Particularmente en los E.U.A., las dependencias gubernamentales se regulan por la política de patentes contenida en la Orden Ejecutiva 10096 de el año de 1950 ("Proveyendo una Política Uniforme en Materia de Patentes para el Gobierno con respecto a Invenciones hechas por Empleados Gubernamentales y para la Administración de dicha Política") y por el memorándum Kennedy de octubre 10 de 1963 ("Memorándum Presidencial y Declaración de la Política Gubernamental de Patentes")

(14) La primera de las reglamentaciones señaladas sigue los lineamientos del

(13) En capítulos posteriores haremos una breve incursión en el campo de los programas de computación con particular relación a su posible protección a través de la propiedad industrial o intelectual.

(14) Neal Orkin Ob. Cit. P. 652.

Derecho Común y establece en la misma forma que éste, un "Derecho de Venta" a favor de el patrón, en este caso "El Gobierno", con relación a las invenciones concebidas durante su tutela.

Existe una interpretación particular de este renglón por lo que respecta a las invenciones concebidas bajo la tutela de contratos federales. En tal situación los derechos del contratista se afectan en dos formas principales:

- 1) El Gobierno retiene los derechos sobre la invención.
- 2) El Contratista se reserva los derechos de su invento sujeto a un "derecho de venta" establecido a favor del Gobierno. (El "Contratista" se define en el Memorándum Kennedy como cualquier individuo, sociedad, corporación pública o privada, asociación institución u otra entidad que sea parte en el contrato con el (Gobierno) (15).

Los empleados del Contratista no son, de acuerdo con esta definición, parte en el contrato, por lo que las patentes concebidas por éstos, se regulan por la política interna del Contratista con la consecuente aplicación limitada del Memorandum Kennedy.

Las Corporaciones que tienen, tanto divisiones gubernamentales como comerciales, están en posibilidad de transferir sus creaciones de la división gubernamental a la comercial o descartarlas. A guisa de estadística, para ejemplificar este tipo de transferencias puede citarse v.g., que una División de la NASA reportó en sus operaciones, cuatro invenciones en un programa de cinco años, mientras en su división comercial presentó de 30 a 50 solicitudes de patente por año en el

(15) Neumeyer "The Employed Inventor in the United States", MIT Press 1971, P. 41-43, Cit. por Orkin, Ob. Cit. P. 653.

mismo período de 5 años (16).

111b. EN LA UNIVERSIDAD

La política universitaria de los E.U.A., en materia de patentes, es muy variable y va desde la no-interferencia total en los derechos del inventor asalariado, como en el caso de la Universidad de Harvard, hasta el otorgamiento de importantes bonificaciones como incentivos, a los empleados creativos, después de que estos han suscrito una cesión preliminar obligatoria.

La Escuela de Leyes Rutgers Camden v.g., requiere que todos sus alumnos se sometan a su política de patentes, independientemente de que sean graduados o estén por graduarse.

Dicha política consiste en que tales alumnos cedan a la Universidad todas las invenciones derivadas de la investigación a nivel Universitario. Dicha cesión se considera requisito sine-qua-non para la admisión del alumno. En recompensa el alumno recibe el 15% de cualquier ingreso bruto derivado de la patente (17).

Sin embargo, es común que las Universidades tengan contratos federales de experimentación e investigación con el Gobierno y que este estipule en tales contratos su titularidad sobre las invenciones originadas en los mismos, limitando considerablemente las posibilidades de que, Instituciones con importantes contratos federales de investigación, determinen su propia política de patentes.

(16) Rines "A Plea for a Proper Balance of Proprietary Rights" IEEE Spectrum, abril 1970, p. 45. Idem.

(17) Rutgers Camden Law School Bulletin, 1973, p. 42, Idem.

IVb. LA U.N.A.M.

Es difícil para el estudiante universitario mexicano el entender este tipo de política o sistema, debido primeramente a que la autonomía universitaria permite a la U.N.A.M. determinar con toda libertad su política de gobierno interno, y en segundo término, a que la investigación es tan reducida en monto e importancia, que no se ha pensado en establecer una política de patentes con relación a la creatividad de aquellos investigadores de tiempo completo que reciben emolumentos de dicha casa de estudios.

Creemos que con el crecimiento paulatino en importancia, de la investigación que se efectúa a nivel universitario en nuestro país -debido a los aumentos presupuestales en tal renglón- pronto será necesario establecer una política universitaria y en general aplicable a todos los Institutos Técnicos de Educación Superior, en cuanto a la titularidad de las invenciones que puedan concebirse bajo tal tutela. De vital importancia será considerar, al determinar dicha política, que la educación superior en México es prácticamente gratuita y que, cada vez por esa razón, es más crítico el renglón presupuestario de las instituciones educativas, quienes con todo derecho podrán condicionar las utilidades que puedan percibirse por invenciones de sus miembros, a fin de destinarlas a cubrir gastos internos y para crear becas o incentivos para las futuras poblaciones estudiantiles. De diferente consideración tendrá que ser desde luego, la creatividad de los maestros o investigadores asignados a los Institutos de Enseñanza, en calidad de asalariados.

Desde luego que no concordamos con posturas radicales como la de la mencionada Escuela de Leyes Rutgers Camden que pueden llegar al extremo de condicionar la

creatividad de sus miembros.

Para el medio nacional, habría que considerar también por separado, la creatividad derivada del el apoyo financiero de la Universidad y aquella producto de financiamientos ajenos al presupuesto universitario, independientemente de tratarse de invenciones de alumnos o investigadores incluidos en las listas o nóminas de tales Escuelas o Institutos.

c) EL ANALISIS LEGISLATIVO

Algunos países europeos como Italia, Holanda, Austria, Suecia, Alemania del Oeste y Suiza, así como Japón en el Oriente, han decidido que es indispensable señalar alguna remuneración, diferente al salario, para que aquel trabajador cuya capacidad inventiva ha dado lugar a alguna creación de índole patentable, reciba un aliciente que en el futuro lo instigue a continuar en actividades similares.

Desde luego y a fin de evitar una decisión arbitraria, con respecto a este tipo de retribuciones se ha establecido en forma definida, y generalmente a nivel legislativo, una tabla o forma de aplicación de la misma dividida en tres posibilidades, en dependencia del tipo de invenciones de que se trate:

1.- Las invenciones de servicio; son aquellas hechas por el empleado tanto dentro del alcance de su empleo como dentro del campo de la actividad del negocio del empleador.

2.- Las invenciones dependientes; son aquellas efectuadas por el empleado fuera de los alcances de su empleo pero dentro de la actividad de ne-

gocios de su patrón.

3. Las invenciones libres; son aquellas hechas por un empleado fuera del alcance de su empleo y fuera también del alcance de la actividad de negocios de su empleador.

Es lógico considerar que las invenciones dependientes y las invenciones de servicio, pertenezcan al empleador, con el establecimiento de una compensación para el empleado debido a su actividad y en proporción a la magnitud o importancia del apoyo económico recibido del empleador.

En algunas legislaciones se establece de antemano la posibilidad de que las invenciones del tipo libre o sea aquellas realizadas por el empleado, fuera de los alcances de su empleo y fuera del campo de actividad comercial del empleador, - puedan ser adquiridas por dicho empleador a través de negociaciones que lleven a un acuerdo compensatorio.

d) LA LEGISLACION EN EL DERECHO COMPARADO

Id) ALEMANIA:

En el sistema alemán y particularmente el establecido en Alemania del Oeste, se toman especialmente en cuenta, el tipo de actividad y obligaciones del inventor dentro de la empresa, la participación de ésta en la concepción de la invención y el uso de dicha invención, a fin de determinar el monto de la compensación a que el empresario se obliga, cuando se suscita una creación inventiva (18).

Esto es, en dependencia de la actividad desarrollada por el inventor, su derecho

(18) The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management. Editada por Robert Calvert. The Borden Company N.Y. y por Reinhold Publishing Corp. N.Y. y Chapman S. Hall Ltd. London. 1964 p. 242. Muy acucioso es el capítulo correspondiente a los derechos del inventor asalariado que, en esta Enciclopedia, suscribe Burton P. Beatty, sobre todo en el análisis de los sistemas legislativos internacionales que regulan tales derechos.

a remuneración varía matemáticamente en forma directa. Así, se considera que un trabajador no perito en el arte de la invención desarrollada, tiene derecho a una calificación más alta que aquel trabajador por ejemplo, especializado en investigación.

La misma calificación matemática se establece considerando la amplitud de la ayuda del empleador en el desarrollo de la invención.

IId) LA URSS:

La Ley Soviética sobre Descubrimientos, Inventos y Proyectos de Invención del 10. de Enero de 1974 (ya citada en antecedentes). y su predecesora de Invenciones y Patentes. aprobada el 24 de abril de 1959 y en vigor desde Mayo 1 del mismo año, establecen un tipo de retribución para el inventor asalariado, a través del "Certificado de Autor o de Inventor". Este tipo de certificado, que hemos considerado ya con mayor amplitud en un apartado anterior considera la contribución del inventor y lo capacita para recibir una compensación basada en las percepciones y ahorros logrados mediante el uso de la patente y que se calculan en un porcentaje derivado de los ahorros o percepciones más altas, logrados durante un período de 5 años.

No es ésta la única retribución que la Ley señala para el inventor, sino que además, y considerando que el Estado asume un monopolio completo de todas las invenciones, se otorgan al inventor otros privilegios tales como exenciones de impuestos en sus percepciones y lugares de habitación de mejor calidad, con relación a aquellas de los que no participan en este tipo de actividad. (19)

(19) "Soviet Law on Inventions and Patents" Journal of the Patent Office Society, Vol. 43 No. 5, 1961. N. Orkin, ob. cit., p. 653.

IIIId) LOS E.U.A.

En los E.U.A. y particularmente en el Octagésimo Octavo Congreso, Primera Sesión, el Congresista George Brown de California introdujo por primera vez una propuesta de legislación destinada a modificar el Título 3º de el Acta para el Manejo de Relaciones Laborales de el año de 1947 en los siguientes términos:

"Será ilegal para un patrón o empleador el requerir como condición de empleo, que cualquier empleado prospecto, acuerde ceder cualquier patente o invención patentable a dicho empleador o mantener u obligar a cualquier acuerdo con cualquiera de sus empleados, para ceder cualquier patente o invención patentable a el patrón, siempre y cuando dicho acuerdo se tome como condición para el empleo".

Este primer intento es desde luego unilateral ya que establece únicamente derechos para el empleado sin tomar en cuenta la participación del empleador o la cooperación de éste para el desarrollo de la invención.

La aplicación de una disposición similar podría traer desde luego, cierta abstención por parte de los empleadores en cuanto a su interés en participar en forma activa en el desarrollo de las invenciones, con el consecuente deterioro de el progreso industrial.

Intentos posteriores y sobre todo destacando el del Congresista Moss de California, señalan la intención de los Legisladores de solucionar con mayor claridad el problema de las invenciones de asalariados, definiendo con mayor precisión lo que debe considerarse como invención de servicio y lo que debe consi-

derarse como invención libre e intentando bloquear la posibilidad de que el empleado pueda ofrecer su capacidad inventiva al servicio de la competencia mediante el establecimiento de una especie de "derecho de tanto" para describirlo con analogía al derecho civil, y que consiste en la obligación que tiene el empleado de ofrecer su invención, primeramente y antes que a cualquier tercero interesado, a su empleador, para que éste en un período de dos meses determine su aceptación en cuanto a adquirir los derechos de esta patente.

Desafortunadamente este proyecto legislativo del Congresista Moss no provee la posibilidad de que una vez que el empleador ha adquirido los derechos de la invención, se abstenga de patentarla o de explotarla lo cual redundaría, desde luego en perjuicio del empleado inventor.

En la actualidad y durante la Primera Sesión de el 93° Congreso se han propuesto proyectos que otorgan al empleado derechos limitados a sus invenciones.

Estas propuestas consisten básicamente en establecer una obligación para el patrón de pagar un 2% sobre las utilidades derivadas de la explotación de una invención a su inventor asalariado, so pena de no considerar válida cesión alguna hecha por el empleado a favor de su patrón que no contenga una cláusula expresa estableciendo éste mínimo de retribución.

Es sabido que en la actualidad la mayoría de las empresas aún firmando cesiones bajo éste tipo de clausulado no otorgan a sus trabajadores inventores ni siquiera ese 2% establecido por la enmienda propuesta (20).

(20) Información acerca de corrientes legislativas de los E.U.A. tomada de Neal Orkin, Ob. Cit., pp. 654-662.

Queda por definirse además la situación de el inventor asalariado que por cualquier circunstancia deje de prestar sus servicios a las órdenes de su empleador, poniendo por lo tanto en una situación de difícil interpretación legal el contrato de cesión que obliga a dicho empleador, a pagarle a tal inventor el 2% de los beneficios obtenidos de una invención. En otras palabras, si este tipo de contratos ha sido firmado por las partes al amparo de una relación de carácter laboral y considerando a el inventor un inventor asalariado, surge la duda de determinar si en el momento en que uno de los firmantes, en este caso el empleado, deja de mantener su relación laboral con el empleador, éste seguirá pagando la regalía pactada o si el trabajador mencionado puede exigir la rescisión de su contrato de cesión original para sustituirlo por una cesión de derechos, en la cual se le tome en cuenta como un sujeto jurídico distinto al del inventor asalariado, pactándose por tanto prestaciones distintas a las originales.

Es posible que la interpretación adecuada de este problema radique en considerar que en el momento en que se manifestó el acuerdo de voluntades tendiente a establecer una cesión de derechos a favor de un empleador por parte de su empleado, es éste carácter el que debe normar la relación jurídica durante la vigencia del contrato, independientemente de que el estatus de cualquiera de las partes se modifique por situaciones posteriores a las existentes en el momento de la firma, por lo que el patrón continuará obligado al pago de la regalía acordada durante toda la vida legal de la invención, según esté o no patentada ésta.

Es también problemático y dependerá de la interpretación judicial, el determinar si en el momento en que un empleador o patrón se niegue a cumplir con lo

pactado en su contrato de cesión, entregando el 2% a el inventor asalariado, y éste somete este incumplimiento al juicio de los tribunales y la decisión correspondiente le es favorable, será ésta en los términos de obligar a el patrón a cubrir el 2% faltante o en los de considerar que dicho incumplimiento, da lugar a una rescisión de carácter contractual que permita al empleado conservar los derechos totales sobre su patente.

Creemos que este caso debe resolverse en la forma anteriormente apuntada, es decir si un contrato radica en un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes se obligan a una serie de prestaciones balanceadas con contraprestaciones que no se cumplen, o no se llevan a cabo en un momento determinado, por una de las partes, siendo imputable a ésta parte la violación contractual, se perderá en su perjuicio el derecho que ésta parte tenía a la contraprestación de el otro contratante. En otras palabras, el inventor asalariado que no es retribuido en la forma pactada en un contrato de cesión con relación a los derechos de su patente, está en la perfecta posición de conservar tales derechos sobre su patente a fin de poder cederlos a cualquier tercero interesado en adquirirlos en cualquier condición que le sea favorable. Coincide Ascarelli en nuestra opinión señalando que, si la retribución debida a el trabajador no se paga a su vencimiento, debe reconocerse a éste la posibilidad de reivindicar los derechos de su invención. (Situación prevista en el Art. 24 de el Real Decreto Italiano sobre Patentes del 29 de Junio de 1939).

IVd) OTRAS TENDENCIAS INTERNACIONALES

El tratamiento reservado a las invenciones de los trabajadores ha sido generalmente un problema incluido en la misma Ley de Patentes en la mayoría de los países de economía capitalista (Austria, Brasil, Egipto, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Sud-Africa e Israel). Existe otro grupo de países o naciones que reglamentan este problema por medio de preceptos incluidos en leyes especiales sobre las invenciones de empleados v.g., la República Federal Alemana,

Dinamarca, Finlandia y Suecia. Un tercer grupo de naciones, incluye el análisis de este problema en códigos ajenos al aspecto de patentes o a la materia de invenciones de asalariados, para regularla en códigos de contenido general. Entre estos países se cuentan Suiza, (Código de las Obligaciones), España (Ley del Contrato de Trabajo), Panamá (Código de Trabajo) y México (Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial del 10. de abril de 1970). (21)

El sistema ya considerado del "certificado de autor", se sigue, por ejemplo, en la República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Hungría, Polonia, Rumanía y en Yugoslavia, países de reconocida postura socialista. (22)

Algunas legislaciones de alcances internacionales, se han ocupado también de reglamentar las invenciones de los trabajadores. Por su interés en el tema destaca la "Ley Tipo sobre Invenciones para los Países en Desarrollo" elaborada por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) en cuyo Artículo 10 se establece:

- 1.- "Bajo reserva de las disposiciones legales que rigen el contrato de mandato o de trabajo y salvo estipulaciones contractuales en contrario, el derecho a la patente por una invención hecha en cumplimiento del contrato, pertenece al mandante o al empleador.
- 2.- La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva si di-

(21) David Rangel Medina, "Los Derechos del Inventor Asalariado", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero a Diciembre de 1970, pp. 30-32.

(22) Ibidem P. 35

cho empleado ha hecho la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición por su empleador.

3.- En las circunstancias a las que se refiere el párrafo (2) el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración en la que se tenga en cuenta la cuantía de su salario y la importancia de la invención - patentada y, a no ser que haya acuerdo entre las partes, esa remuneración será fijada por los tribunales. En las circunstancias previstas en el párrafo (1), el empleado inventor tendrá un derecho similar; - cuando la invención sea de importancia verdaderamente excepcional.

4.- Los derechos que se conceden al empleado inventor en el párrafo precedente son irrenunciables por contrato (23).

Otros anteproyectos han intentado establecer preceptos uniformes para regular estos aspectos y entre ellos y a guisa de simple información, mencionamos el Anteproyecto de una Ley Uniforme en Materia de Patentes e Invencciones y el Convenio - para un Sistema Europeo de Concesión de Patentes. También ha estado abocada a este estudio la Asociación Internacional para La Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Agrupación que ha presentado como tema de discusión y con particular preponderancia en los diferentes Congresos que ha celebrado, el tema de las - invenciones de empleados.

B3) EL SISTEMA MEXICANO:

(23) Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual "Ley Tipo sobre invenciones en los países en desarrollo" Ginebra, 1965, p. 29, Cit. por Ibidem p. 39.

Particularmente en México, el tema de las invenciones de asalaridado ha sido estudiado por tratadistas de renombre, como César Sepúlveda, Carlos Durán Salazar, Jorge Barrera Graf, Mario de la Cueva, David Rangel Medina y otros. Estos tratadistas no obstante haber apuntado soluciones al tema, no han logrado que estas se tomen como una base lo suficientemente sólida, como para influir en la creación de normas reguladoras aplicables.

En consecuencia, la Ley de la Propiedad Industrial, presentaba una marcada deficiencia en lo relativo a las invenciones de asalariados. En otras palabras, no se establecía en dicho texto legislativo, precepto alguno que regulara la relación empleador-empleado cuando éste último realizaba una actividad de carácter inventivo.

No es sino hasta el año de 1968, y en materia laboral que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz propone a la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Ley Federal del Trabajo para sustituir lo anterior del 18 de Agosto de 1931.

Dicha iniciativa contiene en el Artículo 163, el primer intento legislativo formal interesado en resolver la relación entre el patrón y su asalariado, cuando éste se convierte en inventor.

Dicho Artículo 163 en su proyecto original leía como sigue:

"La Atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

- I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención.
- II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón, pero el inventor independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación suplementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje tomando en consideración la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón.
- III. En cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes (24).

Como se puede notar, la Fracción III del antes citado proyecto del Artículo 163, conserva las tendencias del derecho sajón, en lo que se refiere al "derecho de venta" que hemos mencionado en el análisis introductorio de este estudio, con la diferencia de que no regula específicamente dicho derecho, ni establece la imposibilidad de transferencia de los derechos adquiridos por el patrón, a terceros no involucrados en la relación laboral.

(24) Iniciativa de la Nueva Ley del Trabajo, Confederación Patronal de la República Mexicana 2a. Edición, México 1969, p. 155, Cit. por Ibidem p. 53. (Interesante es la redacción del Artículo 50 de el Proyecto de Reformas al Código de Comercio Italiano preparado por M. Rotondi con la idea de unificar el Derecho Industrial y el Derecho del Trabajo, regulando, dicho artículo las invenciones de los trabajadores en los siguientes términos: "Para los efectos del artículo precedente, se considera realizada durante el ejercicio del contrato, o de la relación del trabajo o de empleo, la invención industrial para la cual se ha solicitado la patente en un plazo de un año, contado a partir de la fecha en que el inventor abandonó la hacienda privada o pública, en cuyo campo de actividad, se comprende la misma invención").

En la discusión en las Cámaras, este Artículo fue aprobado en su texto íntegro incorporándose en el Capítulo IV denominado "Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones", con excepción de la Fracción II que fue modificada para leer como sigue en su párrafo final: (25)

"El inventor independientemente del salario que hubiese percibido tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que su explotación puedan reportar al patrón, no guarden proporción con el salario percibido por el inventor" (26).

Consideramos, haciéndonos eco de una objeción manifestada por el Diputado Gómez Morín durante la discusión del referido Artículo 163, particularmente en la Cámara de Diputados, que no existe cuerpo legislativo más adecuado para contener un análisis exhaustivo y señalar las rutas interpretativas de este problema, que la Ley de la Propiedad Industrial (hoy de Invenciones y Marcas) en virtud de los aspectos eminentemente técnicos que dicho problema incorpora (27).

(25) Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada, Editorial Porrúa, México, 1973, P. 95. Es interesante el comentario que en esta edición se hace al Artículo 163, indicando que desde el 28 de Diciembre de 1916 en que el Diputado Macías habló, en su discurso al Congreso Constituyente, de los inventores, pasaron 53 años antes de que la Ley reglamentaria tomara en cuenta la relación laboral entre el inventor y quien aprovecha el invento.

(26) La amplitud interpretativa que puede derivarse de la pretendida proporción entre la importancia de la invención, los beneficios obtenidos y el salario del inventor, redundará seguramente en perjuicio para el más débil de la relación, o sea para el trabajador. Recomendable sería planear en futuras reformas al precepto considerando, la inclusión de participaciones o estímulos para el mencionado trabajador, aún en los casos previstos por el Párrafo III del Artículo 163.

(27) Cit. por D. Rangel Medina. Ob. Cit. P. 55.

No entendemos en efecto, como un organismo, v.g., La Junta de Conciliación y Arbitraje, con eminente preparación legal y no técnica, podría determinar la importancia de la intervención de una empresa en la creación de una invención determinada, ni los alcances e importancia de dicha invención, ni la proporción que pueda existir entre el salario percibido y la actividad inventiva desarrollada por el empleado.

Este tipo de análisis sólo puede competir, con posibilidades de éxito a un cuerpo dictaminador capacitado para comprender, tanto los aspectos legales de la relación laboral, como las peculiaridades técnicas de la actividad inventiva. Siempre pensamos que al reformarse la Ley de la Propiedad Industrial o al ser substituida ésta por una Ley nueva, podría incorporarse una solución positiva a la problemática del inventor asalariado.

Sin embargo, y quizás debido a la complejidad de los diversos problemas enfrentados por los legisladores, en la nueva Ley de Invenciones y Marcas se omitió entrar a un análisis concienzudo de tan ansiada solución optándose por remitir al comentado Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo toda posible interpretación de la problemática en consideración. Así el Artículo 13 de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas estableció:

"Las invenciones realizadas por quienes presten sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo se registrarán en los términos del Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento".

Ojalá que futuras legislaciones relacionadas con las invenciones y las marcas,

enfrenten el problema y lo regulen con mayor precisión, que lo que puede hacerlo una legislación estrictamente laboral. (28)

(28) Recomendamos a los interesados en el tema, la lectura de la 2a. parte del estudio de Neal Orkin, referido bibliográficamente en antecedentes, que contiene interesantes cuadros estadísticos de las experiencias norteamericanas, japonesas, etc., en cuanto a los titulares de las invenciones, número de patentes otorgadas anualmente y características de los incentivos o compensaciones establecidas, a favor de los inventores asalariados. (Journal of the Patent Office Society, Vol. 56, No. 11, Noviembre 1974, pp. 719-745).

CAPITULO V

LAS MARCAS

- 1) Definición
 - a) En la Doctrina
 - b) En las Leyes Mexicanas de la Materia
- 2) Antecedentes Históricos
 - a) Internacionales
 - b) En México
- 3) Naturaleza Jurídica
 - a) Teorías de los Derechos Reales y de los Derechos Accesorios
 - b) Teoría de los Derechos Intelectuales
 - c) Teoría de los Derechos Inmateriales
 - d) Teoría de los Derechos Individuales
 - e) Teoría de los Bienes Inmateriales
 - f) Tendencias Derivadas
 - g) El Interés Tutelado en las Resoluciones Judiciales
 - h) La Marca como un Derecho de Propiedad
 - i) Crítica
 - j) La Marca como un Derecho de Uso Exclusivo
- 4) Características Esenciales de la Marca
 - A) Distintiva
 - B) Especial
 - C) Novedosa
 - D) Lícita
 - E) Veraz
- 5) Características Secundarias de la Marca
 - a) Facultativa
 - b) Independiente
 - c) Aparente
 - d) Individual
- 6) Función de la Marca.

1) DEFINICION

De los elementos que integran la llamada "propiedad industrial" es la marca, sin duda alguna, el que ofrece mayor relevancia en cuanto a la trascendencia que, para los sistemas económicos de cualquier país, reviste la implantación de un sistema jurídico adecuado para su regulación.

Cada vez se tiende con mayor decisión a suprimir los intentos de definición en institutos jurídicos cuya naturaleza y observancia, se regulan mediante instrumentos legislativos. La institución de la marca no constituye una excepción a esta tendencia y es cada vez mas raro encontrar leyes que, antes de regular dicha institución, proporcionen una definición conceptual de la misma. Ya notables Jurisconsultos mexicanos de la década de los años cuarenta, se pronunciaban en favor de la tendencia en cuestión, señalando que la tarea y fines de la ley consisten en establecer, facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificación científica. Esta tarea incumbe a la doctrina y las disposiciones legales en nada la limitan (1).

a) EN LA DOCTRINA

Es realmente la doctrina, la que tiende a definir los conceptos jurídicos y en el área marcaria, ha orientado a sus intentos de definición concentrándolos en tres corrientes principales encabezadas por las teorías que consideran a la marca como un signo indicador de la hacienda productora. Otra tendencia considera que la marca no es sino un signo que identifica al producto en si mismo

(1) Alberto Vázquez del Mercado - Concesión Minera y Derechos Reales - Porrúa Hnos y Cía., México 1946 P. 98.- Cit. por D. Rangel Medina. Derecho Marcario P. 159.

y no a la hacienda productora, tendiendo básicamente a individualizar dicho producto diferenciándolo de otros de su misma especie o clase. (Stephen P. Ladas) (2).

Evitando el compromiso, como lo hacen la mayoría de las tesis eclécticas, existe un tercer movimiento denominado "mixto" que considera a la marca tanto indicadora de procedencia como individualizadora del producto (Agustín Ramella).

Con un fuerte carácter innovador, la escuela italiana contemporánea encabezada por Tullio Ascarelli enfoca la esencia de la marca en función de la clientela y considera que la razón de ser de la misma, radica en la diferenciación que se logra a través de su empleo y con relación a los consumidores. La protección de la marca no constituye—afirma esta doctrina—"ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual que pueda ser protegida por si misma, ni un premio por las inversiones en publicidad, es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por tanto, sus límites en la función distintiva que cumple" (3).

-
- (2) Es prácticamente imposible hablar de Propiedad Industrial o Intelectual, sin tener en mente a este notable jurisconsulto incansable defensor de tales sistemas de propiedad. Nacido en Grevena provincia de Macedonia, Grecia, el 11 de Julio de 1898 y recientemente fallecido, es autor de una prolífica obra que comprende cerca de 100 obras entre libros, ensayos y artículos publicados. De él dice Howard I. Forman (Journal of the Patent Office Society, Noviembre de 1975, Vol. 57 No. 11 P. 736) al comentar su último libro Patents, Trademarks and Related Rights. "En la Jurisprudencia Americana existen muchos autores cuyos trabajos han sido tan monumentales que sus nombres son sinónimos de las materias de sus tratados mas notables. "Contratos" tiene a su Willinston, "Evidencias" tiene a su Wignmore, etc., y ahora puede decirse que la Propiedad Intelectual tiene a su Ladas".
- (3) T. Ascarelli.- Ob. Cit. P. 438.

b) EN LAS LEYES MEXICANAS DE LA MATERIA

Las leyes mexicanas de la materia, entendiéndose como tales, la derogada de Propiedad Industrial y la vigente de Invenciones y Marcas, no intentan, por las razones expuestas, elaborar un verdadero concepto de marca y se concretan a señalar que: "pueden constituir una marca...y en general cualquier medio material, que sea, susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase" (4). Con la misma tónica se indica, asimismo, que las marcas de productos "se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase" (5).

De las consideraciones expuestas puede deducirse que nuestra legislación se pronuncia, sin intentar definiciones propiamente dichas, por considerar a la marca como un signo individualizador del producto, en concordancia con la segunda de las tesis doctrinarias antes consideradas. (6)

2) ANTECEDENTES HISTORICOS

a) INTERNACIONALES

La adopción de un signo distintivo para la identificación de su mercancía es en el comerciante un aspecto que se remonta prácticamente a los orígenes de la

(4) Art. 97 de la Ley de la Propiedad Industrial.

(5) Art. 87 de la Ley de Invenciones y Marcas.

(6) Por su semejanza con el enfoque que de la marca hace nuestra legislación, es interesante la definición que de este instituto apunta M. Rotondi en los siguientes términos: "La marca es una contraseña gráfica impresa (signos en nuestra ley) o aplicada al producto con el fin de distinguirlo de todos los otros productos similares (de otros de su misma especie o clase, en nuestra ley) que existen en el comercio y que provienen de otra hacienda". (esbozo de la tesis de identificación de procedencia). Ob. Cit. P. 84.

humanidad. Al situar históricamente el nacimiento del hombre comerciante, encontraremos sin duda alguna el origen de la marca.

En efecto es la marca como institución, la primera que aparece en la antigüedad con relación a las demás instituciones de la "propiedad industrial".

Podemos afirmar asimismo que, mientras en las patentes de invención, en los modelos de fábrica-industriales o de utilidad- y en los dibujos industriales o artísticos - a los que hemos hecho referencia en nuestro capítulo anterior - es la creación la razón primordial de su existencia, en el área de las marcas no es esto lo básicamente importante, ni lo que dá nacimiento al instituto, sino que lo es, la necesidad de evitar en una forma objetiva y ostentible la competencia desleal y la confusión consecuente en el consumidor.

Así Jack (7) señala, que en materia de marcas "es más importante establecer medios eficaces contra la competencia desleal que principios jurídicos rigurosos".

Comparte esta opinión Stephen P. Ladas al apuntar que "histórica y naturalmente la protección de las marcas entra en el dominio de la protección contra la competencia desleal, la cual está basada en la honorabilidad y la rectitud, o sea en la prohibición de perjudicar ilícitamente la actividad ajena" (8).

La antigüedad, tanto del uso de la marca como de su regulación jurídica, contrasta con la de las invenciones. En efecto, Kohler afirma que ya en la antigüedad y particularmente en el Antiguo Derecho Romano, se regulaba el uso de

(7) Cit. por Antonio Amor Fernández.- Ob. Cit. p. 115.

(8) The International Protection of Industrial Property.- Cambridge - Harvard University Press 1930 (Cit. por Antonio Amor Fernández.- Idem).

la propiedad de las marcas sancionando la imitación a través de la "Actio Injuriarum" o de la "Actio Doli" establecidas por la Lex Cornelia. En esta legislación, se castigaba al usurpador de un signo marcario o de un nombre, sin que se precise si la causa de la sanción era la adopción de signos distintivos con fines fraudulentos o si el castigo se establecía por violación de actos distintivos ya que se causaba una confusión entre los productos y se hacía difícil el reconocimiento de la propiedad respecto de las marcas de fábrica particulares, o si bien la esencia jurídica de la sanción estaba basada en la represión de la concurrencia desleal que se traducía en la usurpación de la clientela (9).

Los estatutos de Mercaderes de la Ciudad de Cremona prohibían ya "el uso de la marca de otro mercader...., sin su especial licencia", o bien "que se hiciera marca semejante a la marca de otro comerciante ... ocupándose de condenar y hacer efectuar que ningún otro use de tal marca ... y todo mercader contraventor incurre en la pena de 25 libras imperiales, la mitad de la cual multa, ingresará en la mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador" (10).

Por otra parte se piensa que "las primeras Leyes en materia de inventos se encuentran (caracteres fundamentales de la disciplina permanecen constantes desde su origen), en la Venecia del Renacimiento y la "Parte Veneciana de 1474" puede considerarse como la primera ley en materia de patentes, cuyos ejemplos sistemáticos son los que, incluso en los primeros años de 1400, fueron expedidos -

-
- (9) Agustín Ramella. Tratado de Propiedad Industrial. Tomo II, p. 3 Cit. por Sonia Mendieta R. "Evolución Histórica de las Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-Junio de 1963 pp. 68-69.
- (10) A. Ramella, Ob. Cit. pp. 3-4. Cit. por S. Mendieta ob. cit. p. 70.

por la República Véneta (un precedente más lejano y aislado es el concedido en el Siglo XIV por Eduardo III de Inglaterra a un tejedor flamenco) (11).

Desde la más remota antigüedad pastores, ganaderos y gañanes usan marcas para distinguir las reses y cabezas de sus rebaños. Entre los pueblos y pastores de la Arabia se habla de la marca "como de una institución divina transmitida a los hijos del desierto por su padre común Ismael" (12).

En el Museo Pompeyano de Nápoles hay un gran número de ánforas que llevan la marca, usándose como tal el nombre de aquel licorista de la antigüedad Marcos Molus invento de un licor muy apreciable en aquellos tiempos, "Licuamen Optimum M. Molusi" (13).

b) EN MEXICO

En cuanto a los antecedentes históricos de la marca en nuestro país, puede indicarse que por lo que toca a la época precortesiana, a pesar de la avanzada cultura de los pueblos del Anáhuac y de los importantes avances que introdujeron en algunas ramas de la ciencia del derecho, no se tienen antecedentes que permitan concluir a ciencia cierta la existencia de instituciones reguladoras del derecho sobre las marcas (14). En la época colonial y debido al monopolio comercial estricto que España establecía con relación a sus colonias, y que derivaba en un comercio prácticamente doméstico en éstas, no se requería de el uso de signos distintivos ni de instituciones jurídicas reguladoras de dicho uso.

(11) Tulio Ascarelli, ob. cit., p. 489.

(12) Pedro Estasen, ob. cit., p. 158.

(13) Ibidem p. 159.

(14) D. Rangel Medina, ob. cit., p. 5.

Propias de la época son sin embargo, las marcas empleadas en objetos de metales preciosos que "tenían a controlar el pago de los derechos reales fijados a la explotación de los minerales" (15).

En el México independiente se incorporaron a las legislaciones generales de la época, algunos preceptos que pueden considerarse precursores de las legislaciones marcarias actuales. (Código de Comercio de 1854, Código Civil 1870—incorpora antecedentes de protección marcaria con adaptación a los Derechos de Autor—Código Penal de 1871, Código de Comercio 1884, Ley del 11 de Diciembre de 1885 y Código de Comercio de 1889).

Es hasta el período presidencial de don Porfirio Díaz cuando se promulga el 28 de Noviembre de 1889, la Ley de Marcas de Fábrica considerada como el primer ordenamiento especial en la materia, antecedente verdadero, de las actuales legislaciones autónomas (16).

Tomando en cuenta los someros antecedentes históricos del nacimiento de los signos distintivos y de su protección Jurídica, puede notarse que, la razón lógica de que la marca tenga orígenes más antiguos que la invención, deriva de que es indiscutiblemente más fácil el ocupar materialmente, que el crear. Es más sencillo señalar un objeto ya existente, que el inventar otro nuevo.

El invento realmente como "propiedad industrial" corresponde a la época moderna debido a que "en la antigüedad el trabajo industrial se hallaba organizado en gremios y corporaciones por lo que no había en realidad actividad individual

(15) *Ibidem*, ob.cit., pp 6-7.

(16) *Ibidem* pp. 12-22

sino colectiva y cuando algo se inventaba, solía beneficiar exclusivamente al gremio" (17). Esto nos permite deducir que el origen de la marca radica en la posesión de un símbolo, de un signo o de una identificación; de allí que muchas de las marcas más antiguas y particularmente "aquellas provenientes de la alfarería y que han sido encontradas en las ruinas de Ampurias en Cataluña, se identificaban mediante una descripción del nombre del artífice o de la fábrica inscrita dentro de la figura de un pie. Para algunos autores antiguos como Pella y Forgas es posible que dicho pie significara el acto de posesión que sobre los símbolos querían significar los antiguos artesanos (18). "Ya Paulo establecía el "pedis sedibus" o sea la implantación del pie sobre algún objeto, como la base para definir la institución de la posesión" (19).

Hemos hecho hincapié en que el origen del derecho a la marca radica en un primitivo derecho de posesión sobre un signo o un símbolo, en virtud de que el objeto primordial de este estudio es concluir si los derechos inmateriales o los bienes del mismo nombre, pueden adquirirse mediante la "usucapión" ya que esta institución, como hemos asentado en el Capítulo introductorio de este trabajo, deriva de la posesión. Útil será en el desarrollo de los capítulos subsiguientes, el recordar los fundamentos de la propiedad de las marcas antes apuntados a fin de determinar la procedencia o no del mencionado instituto de la "usucapión" con aplicación precisamente a tales signos distintivos.

3) NATURALEZA JURIDICA

(17) Ibidem P. 163.

(18) Pella y Forgas - Patentes de Invención y Derechos del Inventor P. 12
Cit. por Pedro Estasén. Ob. Cit. P. 164.

(19) Digesto, Libro XLI DIT. 2.- Ley Primera (Cit. por P. Estasén. Ob. Cit. P. 164).

No existe autor conotado, que al incursionar en el tema de las marcas, haya omitido proporcionar su idea particular con respecto a la naturaleza jurídica de tales signos.

Repetir las tesis correspondientes y las críticas hechas a las mismas es, en nuestra opinión, tarea irrelevante ya que, además, las mismas tesis y las mismas críticas, se contienen en casi todos los trabajos que se han hecho públicos en nuestro país en torno a la materia en estudio (20).

La importancia radica, en consecuencia, en determinar para el objeto de este estudio, cual es la naturaleza jurídica que en nuestra opinión, caracteriza a la marca. La conclusión a que lleguemos será la base sobre la cual elaboraremos nuestras consideraciones principales, al determinar la posibilidad de adquisición del signo distintivo en cuestión, a través de la institución de la usucapión.

No obstante lo indicado en los párrafos introductorios de este apartado, con fines meramente estructurales, y a fin de situar nuestro concepto personal acerca de la naturaleza jurídica de la marca, listaremos las corrientes principales que se han elaborado a la fecha en torno a dicha interrogante.

a) TEORIAS DE LOS DERECHOS REALES Y DE LOS DERECHOS ACCESORIOS

Las más antiguas concepciones de la naturaleza jurídica de las marcas iban desde aquellas que consideraban a estos signos distintivos verdaderos derechos

(20) En el mismo sentido se pronunciaba desde 1941, M. Rotondi al señalar con respecto al derecho a la marca: "Non possiamo riprodurre qui con ampiezza la questione relativa a la Natura giuridica de questo diritto, per che, non dovremmo se non ripetere Nomi, tesi, argomenti e critiche espote già a proposito della ditta. Acceneremo solo alle conclusioni". Ob. Cit. P. 89.

reales, hasta las que veían implícito en el derecho a la marca, un auténtico derecho de propiedad directo, absoluto y exclusivo.

También dentro de las concepciones originales de la naturaleza jurídica en cuestión, cabe citar aquellas que aseveraban que el titular de una marca tenía derecho a ésta como consecuencia de la propiedad que tenía sobre los productos (21).

M. Rotondi (22) critica estas teorías señalando que el derecho al uso exclusivo de la marca no es autónomo o sea que no tiene como objeto a la marca en cuanto tal, ni puede considerarse un accesorio del derecho al producto. La prueba de la no autonomía del derecho en estudio radica -afirma- en que dicho derecho no puede transmitirse independientemente de la hacienda y en que la transmisión de ésta implica también la de la marca (23). Aceptar por otra parte -señala- que el derecho a la marca sea un accesorio del derecho al producto, sería tanto como admitir que la venta de cualquier producto, al que se adiciona la marca, lleva implícita la transmisión de dicha marca.

b) TEORIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

Es la que, por primera vez, contempla la necesidad de encuadrar el derecho a la marca en una clasificación sui-generis distinta a la clásica de derechos reales y derechos personales. Así considera como derechos intelectuales aquellos cuyo objeto es propiamente la creación o, en otras palabras, el producto de la

(21) Sonia Mendieta. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas" R.M.P.I.A. No. 7 - Enero-Junio 1966 P. 14.

(22) M. Rotondi- Ob. Cit. P. 89

(23) En el apartado de este estudio en que se comenta la circulación restringida de las marcas, se amplía el planteamiento de esta postura.

inteligencia del hombre.

Hemos apuntado en antecedentes que, en nuestra opinión, en la selección de una marca no hay creación sino adopción o elección de un signo distintivo (24).

Edmond Picquard, intenta desvirtuar esta afirmación y sostiene la teoría en consideración, de la cual es el principal representante, señalando que a pesar de que "el esfuerzo intelectual de creación está reducido a un mínimo y hasta puede llegar a ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para incluirlos entre los derechos intelectuales (25).

c) TEORIA DE LOS DERECHOS INMATERIALES

Esta tendencia propugna por establecer que la importancia de una institución jurídica no radica en la forma de su creación, sino en la conveniencia social que para una comunidad representa, en un momento dado, el proteger y sancionar un derecho.

La evolución de la sociedad trae aparejada una constante transformación de los derechos por lo que al lado de los derechos clásicos, se protegen actualmente, por su valor social y económico los derechos industriales y por su valor económico y moral los derechos literarios y artísticos (26).

(24) En contra Jorge Barrera Graf, siguiendo a Greco, Ferrara y Guglielmi en Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A., México 1957, p.308, al afirmar que el derecho al uso de la marca nace de la creación del signo en conjunción con el uso y registro del mismo. (Autores como M. Rotondi consideran que la condición de uso no es indispensable para que el derecho exista, inclusive en forma perpetua, ya que a diferencia del monopolio que se otorga sobre las patentes, el no uso carece de efectos sociales, ob. cit., p. 142.

(25) Cit. por S. Mendieta N., ob. cit. p. 142.

(26) Kohler cit. por S. Mendieta N., ob. cit., p. 144.

Tanto los derechos industriales como los literarios y artísticos tienen como objeto cosas intangibles y carentes de materia por lo que se califican, de acuerdo a la teoría espuesta, como derechos inmateriales.

d) TEORIA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

Difícilmente desligable de la teoría de los derechos de personalidad a los que realmente se refiere, es aquella teoría que considera que conjuntamente con los bienes inherentes al individuo, como el derecho a la salud, a la libertad, al honor y al nombre propio, se encuentra el derecho a la marca.

Para aceptarla, sería menester conceder que la marca identifica realmente a la hacienda productora y no al producto en sí, lo que es inaceptable en un mundo altamente industrializado y comercializado como el actual en que las marcas tienden a tener vida autónoma con independencia a tal o cual empresa.

De la esencia de esta misma teoría deriva, aquella que hemos comentado en apartados distintos de este mismo estudio, y que considera íntimamente ligadas a la hacienda y a la marca, oponiéndose a la libre transferencia de una sin la otra. M. Rotondi representante de esta postura, concluye de tal suerte, que el derecho al uso de la marca es "un diritto accessorio al diritto del titolare sulli-azienda" (27) y que en consecuencia solo sigue la suerte de ésta como un particular coeficiente de su valor o de una parte o rama de ésta (28).

(27) M. Rotondi Ob. Cit. P. 89.

(28) Aparentemente partidarios de esta teoría en apartados de este estudio relacionado con la circulación restringida de las marcas, no fundamos nuestra postura en una asimilación del derecho a la marca con el derecho de personalidad, sino en la propuesta de que la circulación restringida de la marca tiende a evitar la confusión en el consumidor. Mismo control se puede lograr, a pesar de la inevitable libre transmisión de las marcas, resultante del alto grado de comercialización de nuestra época, mediante la supervisión de dicha transmisión por autoridades como la Dirección de Transferencia de Tecnología en nuestro país.

c) TEORIA DE LOS BIENES INMATERIALES

Es esta la t sis que podemos considerar de mayor actualidad, no solamente en los intentos orientados a determinar la naturaleza jur dica de las marcas, sino en aquellos encaminados a estructurar la propiedad industrial en general.

Sin negar los m ritos que otras teor as tienen, tomando en cuenta los momentos hist ricos que les dieron vida, pensamos que la teor a de los bienes inmateriales es la que mas luz suministra en cu nto a la naturaleza de las creaciones intelectuales y la que mejor permite tomar conclusiones en armon a con las condiciones econ micas, sociales y t cnicas de nuestro tiempo y de nuestro pa s.

Por bien inmaterial entendemos, aquel externo al sujeto en el que se individualiza la creaci n intelectual tutelable y como tal, se convierte en punto de referencia de derechos absolutos (29).

Otras tendencias identifican al bien inmaterial como sin nimo de creaci n intelectual mientras algunas m s lo conciben en contraposici n a cosas corporales "y se habla entonces de cosa incorporeal" (30). Recordemos en este aspecto, el an lisis efectuado en el primer cap tulo de este estudio, del concepto romano de cosas corporales como aquellas perceptibles por los sentidos y de cosas incorporeales, o sea las que a contrario sensu no son perceptibles inmediatamente por los sentidos.

Independientemente de que el concepto de bien inmaterial se apegue a la doctrina cl sica o a los planteamientos de la doctrina italiana contemporanea, es indis-

(29) T. Ascarelli Ob. Cit. P. 283

(30) Ibidem P. 286

cutible que el derecho actual reconoce definitivamente la necesidad de tutelar este tipo de bienes entre los que se incluyen las marcas, las patentes, los nombres comerciales, etc. etc., imputándoles derechos absolutos. El problema radica en determinar, cual es precisamente el interés tutelado por el Estado en su tendencia proteccionista, cuando ésta se relaciona con los bienes inmateriales antes señalados.

La doctrina se pronuncia generalmente en pro de dos corrientes principales; aquella que ve la justificación última de la disciplina en su función para el progreso cultural y técnico y la que la estima como un premio al trabajo (derecho premial). Dentro de esta última tendencia se agrupan aquellos que propugnan por la libre circulación de la marca o sea por la superación del principio de la especialidad y por equiparar en el terreno de protección a las marcas registradas y a las que no lo están (31).

Asímismo al reconocer al bien inmaterial (en el cual se individualiza la creación intelectual) como un punto de referencia de derechos absolutos, se da pie a que algunos autores asemejen el interés tutelado con un verdadero derecho de propiedad.

Carnelutti, por ejemplo, considera que dentro de los derechos absolutos o primarios se incorporan los derechos de personalidad, (o sea aquellos inherentes a la persona por su carácter de tal) y los derechos de propiedad que se dividen en derechos de propiedad material y en derechos de propiedad inmaterial (32).

(30) Ibidem P. 286.

(31) Ibidem P. 279.

(32) F. Carnelutti, Ob. Cit. P. 66

El bien inmaterial tutelado por la propiedad del mismo nombre es para este autor, la misma hacienda entendida como la organización de los factores de la producción con una finalidad económica; organización debidamente aviada, o sea imbuida de la energía o idea del autor de la hacienda. Carnelutti va aún más allá al considerar que, en consecuencia, el bien inmaterial tutelado por una marca o una patente es precisamente la idea, inventiva, en el caso de la patente y "el aviamiento", que también se resuelve en fuerza psíquica acumulada en la hacienda, en el caso de la marca. En otras palabras si no hay hacienda, (33) y consecuentemente si no hay aviamiento, (34) no hay marca, la cual viene a ser consecuentemente no un bien en si, sino un interés o sea, una mejor posición para disfrutar el bien, en cuánto asegura la exclusividad del goce.

Esta elemental estructuración de la teoría de Carnelutti, considerando el aviamiento como el interés directamente tutelado por el derecho a la marca (35), será ampliada y discutida en capítulos subsiguientes en los que enfrentaremos un análisis más detallado de los conceptos de hacienda, aviamiento y del complejo de fenómenos íntimamente relacionados con ambos conceptos que se conoce como concurrencia ilícita o competencia desleal.

f) TENDENCIAS DERIVADAS

Contrariamente a la tesis, tendiente a considerar el aviamiento como bien in-

(33) El haber puesto el acento sobre la hacienda como punto de referencia de las diversas instituciones no ha contribuido a un progreso general de la disciplina; el concepto, de la idea organizadora como bien inmaterial directamente tutelado, traduce mas bien una tendencia a una mayor rigidez en la economía.
(T. Ascarelli Ob. Cit P. 7.)

(34) "La hacienda aviada es como un reloj al cual se la ha dado cuerda" F. Carnelutti Ibidem P. 54.

(35) Teoría calificada de Nihilista por F. Ferrara Ob. Cit. P. 178.

material directamente tutelado, la misma escuela Italiana contemporanea ha diversificado sus posturas orientando dicha tutela a áreas diferentes.

Greco, v.g., separa la conexión existente entre bienes inmateriales y hacienda, viendo un bien inmaterial, y por lo tanto, tutelado directamente, en la clientela. (36)

Casanova, considera por otra parte que el hilo conductor se encuentra en el concepto de monopolio. (37)

Franceschelli, recurre a la teoría del monopolio o de la clientela para explicar las instituciones relacionadas con los bienes inmateriales, lo que en opinión de Ascarelli (38) es un volver atrás al planteamiento de estas instituciones propio de las leyes inglesas, desconociendo el progreso realizado en el derecho de la Europa continental.

Ascarelli, derivando su postura del concepto de bienes inmateriales, expuesto en la introducción del presente apartado, llega a la conclusión de que el interés tutelado, en la disciplina de las instituciones relativas a las invenciones, a las obras del ingenio y en general a los bienes inmateriales, es la concurrencia y particularmente la probabilidad de ganancia derivada del ejercicio del derecho absoluto relativo al bien inmaterial externo al sujeto, y considerado como la individualización de la creación intelectual. En otras palabras, el interés tutelado en los bienes inmateriales, no es, para este autor, el que

(36) Cit. por T. Ascarelli Ob. Cit. P. 8

(37) Idem.

(38) Ibidem P. 9

tiene por objeto el goce de la cosa material, en la que la creación intelectual se exterioriza, sino el de la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación intelectual en una actividad frente a terceros. (39)

g) EL INTERES TUTELADO EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Sin basarse específicamente en alguna de las posturas expuestas, pero tomando en cuenta sus presupuestos, la actividad judicial, al decidir los casos concretos en que se involucran violaciones al derecho a la marca, tiende a proteger generalmente dos valores específicos, considerándolos como el interés tutelado directamente por el derecho a la marca en cuestión. Por un lado protege el fraude o engaño al consumidor y por otro la desviación de la clientela y la expectativa de utilidad legítima del titular del derecho.

En los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso *Du Pont Cellophane, Co. vs. Waxed Products Co.* (1936) 85F (2d) 75; 26 TM Reporter s 13 (40), el Tribunal de Apelaciones—al revocar el fallo del Juzgado de Distrito que había considerado que la marca es independiente de lo que está en la mente del consumidor, cuya interpretación del significado de una palabra usada como marca es inmaterial—aseveró: "Dicha teoría está en desacuerdo con la naturaleza del derecho de marcas. Los derechos del reclamante deben ser basados en una lesión que el demandado le ha ocasionado al engañar a los consumidores acerca del origen de las mercancías vendidas, desviando así su clientela. Tales derechos no están fundados en una simple autorización sobre una palabra o un símbolo sino

(39) *Ibidem* P. 280

(40) Cit. por S.P. Ladas "Transformación de una Marca en Término Genérico" R.M.P.I. y A. No. 4 Julio-Diciembre 1964. P. 258.

en una acción para impedir el engaño".

En la Gran Bretaña, la idea de impedir el fraude al titular del registro, como interés directamente tutelado, puede constarse en la parte relevante de la resolución dictada en el caso Ford vs. Foster (1872 L.R. 7ch. 354 relacionado con la marca Eureka) (41), que señala: "el derecho a la marca indentificado como derecho de un comerciante a que no se le defraude por la venta de otros artículos que al usar su marca se venden como si fueran los suyos."

h) LA MARCA COMO UN DERECHO DE PROPIEDAD

Es fácil notar que el común denominador de las principales tesis expuestas, para explicar la naturaleza del derecho a la marca y el consecuente interés tutelado por dicho derecho, esta constituido por el concepto de "propiedad".

Particularmente Cernelutti en su teoría de la propiedad inmaterial, y Ascarelli con su doctrina de los bienes inmateriales y de los derechos absolutos relacionados con éstos, concluyen aceptando la existencia de un tipo sui-generis de propiedad en la naturaleza de los derechos relacionados con los signos distintivos.

Ferrara es aún más definitivo en su postura y como resultado de su "rica investigación" (42), afirma que la marca es en sí un auténtico derecho de propiedad ya que por un lado existe una entidad económica y por la otra la vinculación

(41) S. P. Ladas. Art. Cit. P. 263-

(42) Calificación mencionada por T. Ascarelli Ob. Cit. P. 8.

de dicha entidad, al señorío exclusivo de un sujeto al cual le es dado usarlo mientras que además, la tutela concedida sobre este bien, se diferencia claramente a virtud de notas específicas e inconfundibles, de aquella otra que garantiza al sujeto el goce de los otros bienes. (43)

Con la misma tónica se afirma en el medio latinoamericano que "el derecho a la marca no es más que un derecho de propiedad que se ejerce mediante el uso de la marca". (44)

i) CRITICA

A pesar de la aparente contundencia de estas posturas, no podemos aceptarlas, particularmente con relación a los países en desarrollo cuyas condiciones evolutivas, social y económicamente hablando, requieren de una legislación que establezca un derecho ideal, o sea no un conjunto de normas arcaicas y rígidas sino de un mimetismo acorde a las épocas y a las necesidades que el desarrollo involucra.

Nuestro momento histórico no puede dar cabida ya, a la existencia de propiedades absolutas legitimadas por el derecho. La última justificación de ese tipo de propiedades solo se encuentra en el interés público y éste excluye definitivamente en nuestro medio, el reconocimiento de cualquier derecho absoluto o primario, como lo llama Carnelutti, sobre creaciones intelectuales, clientela, aviamiento y otros derechos similares. Lo contrario daría como resultado una estructura económica peligrosamente rígida, paralizando el progreso cultural y técnico. (45)

(43) F. Ferrara Ob. Cit. P. 225

(44) Sonia Mendieta R. Ob. Cit. P. 258.

(45) En el mismo sentido T. Ascarelli Ob. Cit. P. 303.

Tildar esta postura de radical, afirmando que el derecho a la propiedad es absoluto y calificando toda tendencia contraria, (v.g. el Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos que propugna por el establecimiento de modalidades a la propiedad privada acordes a el interés público) de marxista-leninista, es desconocer la esencia misma del derecho de propiedad que aún en las doctrinas más conservadoras, por ejemplo la doctrina social de la Iglesia Católica, depende del bienestar de la comunidad. Es notable la defensa de estos principios hecha por Pio XI, León XIII, Pio XII, Juan XXIII, Paulo VI y el Concilio Vaticano II, quienes han concluido claramente que "El derecho y el uso de la propiedad privada son secundarios y deben subordinarse al destino común de todos los bienes, lo que necesariamente lleva al propietario a la comunicación de sus bienes con el prójimo necesitado y a las limitaciones inexorables que sobre su uso impone el carácter social de la propiedad privada". También Pio XII—La Solemnidad 12—desarrolla este punto fundamental: "Los bienes creados por Dios para todos los hombres deben llegar con equidad a todos, según los principios de la justicia". En similar sentido cabe citar "el derecho de propiedad privada es inferior y secundario a la justa distribución de los bienes, al destino universal de los bienes, y al uso general de los bienes, que son derechos primarios" (Quadragesimo Anno, 56; Gaudium et Spes 69; La Solemnidad, 13, Mater et Magistra, 43). (46)

No somos pues, drásticos ni radicales al considerar que las marcas y en general, la propiedad industrial, no deben ser objeto de derechos absolutos y que además las legislaciones correspondientes, deben evitar en sus preceptos la tendencia al abuso de los derechos relativos que se consignan en los mismos

(46) Enrique Maza "Abusos de Propiedad, Propiedad de Abusos" Periódico Excelsior, 31 de Marzo 1976. P. 6.

textos legales.

j) LA MARCA COMO UN DERECHO DE USO EXCLUSIVO

Los razonamientos expuestos, aunados a la idea de que el fondo de nuestras adquisiciones no consiste en llegar a sorprender, como atinadamente señala Ascarelli (47), "la oculta naturaleza de los bienes inmateriales sino en individualizar un supuesto de hecho y formular una disciplina", nos permite aventurar una conclusión a este apartado de la naturaleza de las marcas, aseverando, acorde a la legislación vigente de la materia, que el derecho a la marca, como ya lo bosquejamos antes, no es sino un derecho al uso exclusivo de un signo distintivo, (Artículos 88 y 89), sujeto a condiciones de uso virtual (Art. 115), de uso efectivo (Arts. 117, 118, 139, 140) y a los demás requisitos señalados con relación a las características primarias de las marcas, tales como, novedad, licitud, veracidad, etc. Preservar la función social del uso otorgado, es por otra parte, la finalidad de los artículos 116, 125, y 132; así como evitar el abuso del derecho por parte de titulares de registros marcarios extranjeros destinados a usarse en México, para artículos fabricados en el país, constituye uno de los objetivos de los artículos 127 y 128. (48)

Nos encontramos pues, al menos en nuestro país, frente a un verdadero derecho de uso exclusivo por lo que a la naturaleza del derecho a la marca se refiere, solamente que tal uso, depende, en los requisitos que lo norman, de las necesi-

(47) Ob. Cit. P. 288.

(48) Desafortunadamente tan atinada estructura legislativa, se ve obscurecida en nuestra opinión, por la inclusión del ya comentado en antecedentes, Artículo 99, que hace nugatoria, cualquier planeación orientada a obligar el uso de las marcas registradas en beneficio de la economía nacional, abriendo por el contrario la puerta a la vigencia indefinida de marcas en desuso.

dades sociales y económicas del país que lo otorga; situación que dará pie, seguramente, a consideraciones muy particulares al contemplar, en capítulos posteriores, la posibilidad de usucapión de un derecho de uso tal.

4) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA MARCA

Para que un signo determinado pueda cumplir con sus funciones de identificación de productos o de indicación de la procedencia de éstos y constituir, en consecuencia, una marca, de acuerdo con el concepto que de este signo hemos apuntado en antecedentes, deberá reunir una serie de características entre las que la doctrina ha destacado principalmente las siguientes:

- A. La marca debe ser distintiva;
- B. Debe ser especial;
- C. Debe de ser novedosa;
- D. Debe de ser lícita;
- E. Debe de ser veráz.

A.- Dentro de las características enunciadas, es la esencia distintiva de las marcas, también llamada originalidad (49), la que analizaremos brevemente en primer término, indicando que dicho carácter distintivo significa que la marca debe ser eficaz en su misión de individualizar e identificar a los productos y a los servicios con los que se relaciona. Esto impide que puedan tener el carácter de marcas, desde el punto de vista legal, aquellas que describen el producto a que se refieren, así como aquellas que relacionan cualidades intrínsecas del mismo o que indican la procedencia del producto correspondiente. (50)

(49) J. Barrera Graf Ob. Cit. P. 287.

(50) T. Ascarelli Ob. Cit. P. 407 (En el mismo sentido C. Sepúlveda Ob. Cit. P. 65).

Para algunos autores las denominaciones genéricas pueden ser, sin embargo, marcas válidas, si se adoptan no según su significado usual sino con uno especial y diferente, aunque dicha interpretación puede resultar injusta al establecer la posibilidad de que alguien se apropie del nombre correspondiente a un producto o a una cualidad del mismo. (51)

Esta característica distintiva de la marca se encuentra íntimamente ligada a la especialidad y a la novedad, cualidades también esenciales de tales signos distintivos, que consideraremos más adelante tomando en consideración que es difícil distinguir cualquiera de estas características sin hacer mención a la otra.

Por distintividad debe entenderse entonces, la capacidad que tiene una marca para identificar o individualizar, como antes señalamos, un producto o un servicio, pero en una forma objetiva, es decir con relación a otro producto u otro servicio de naturaleza semejante (52). Se afirma asimismo que el carácter distintivo de la marca recae sobre los productos "pero no respecto de cualquier producto, sino que el cuño propio y preciso que debe revestir la marca para hacer fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, se refiere únicamente a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia". (53)

B.- La especialidad de la marca o "el carácter limitado del signo" como la ex-

-
- (51) F. Ferrara Ob. Cit. pp. 228-229, comentando la opinión en pro de T. Ascarelli en nota a la sentencia de la Corte de Apelación de Roma el 13 de Agosto de 1924 (Foro Ital. 1924, I, 114)
- (52) Il marchio "esso sarà piú efficace e piu garantito quanto maggiore e il suo carattere di originalità" M. Rotondi, Ob. Cit. P. 94.
- (53) D. Rangel Medina Ob. Cit. P. 186.

plican algunos autores (54), es una característica que puede entenderse con una doble proyección. En efecto, es especial una marca que está sujeta, en cuanto a su ámbito de protección, a un territorio determinado y lo es también aquella - que se refiere a una clase específica de artículos encuadrada dentro de las clasificaciones oficiales de las legislaciones vigentes, en los países que regulan este tipo de materias.

En otros términos, de especial, se califica aquella marca "que tiene un carácter propio que permite reconocerla fácilmente y que será así distinta de otras marcas para no ser confundida con ellas".(55)

Se menciona asimismo que esta característica tiende a obligar a que, para que un signo sea considerado como marca, éste debe tener características tales que pueda "llamar la atención de los consumidores". (56)

Esto significa que aquellas marcas que son de naturaleza simple o elemental y que por lo tanto no pueden ser consideradas por un consumidor como aptas para diferenciar a un producto de otro, carecen de la posibilidad de ser consideradas como - marcas v.g., las figuras geométricas sencillas como la línea recta o dos rectas - paralelas, los números, etc.

Es fácil notar que las marcas super-notorias (término usado por Ascarelli para - las marcas de alto renombre) al ser consideradas estricto-sensu, carecen de --

(54) J. Barrera Graf. Ob. Cit. p. 294.

(55) Maurice Dufourmantelle, Code Manuel de Droit Industriel - V. Giard & E. - Briere, París 1894. p. 64.

(56) D. Rangel Medina p. 190.

esta elemental característica de la especialidad, para constituir verdaderos signos marcarios.

En efecto, el hecho de que una marca rebase las fronteras del lugar en donde ha sido originalmente popularizada a través de la venta y promoción de productos que la ostentan (57) puede provocar una interferencia con esferas jurídicas ajenas que, de acuerdo a legislaciones locales tienen la opción a adoptar un signo marcario que dentro de su localidad sea perfectamente "especial" y que sin embargo resulte conflictivo con la marca extra-territorial referida.

Mayores comentarios en torno a este problema serán incluidos en este mismo estudio, al referirnos especialmente a las marcas de alto renombre.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce esta característica o principio de especialidad, al establecer en sus Artículos 87 y 90 el reconocimiento expreso a las marcas de productos y a las marcas de servicios, considerándolas como aquellas constituidas por los signos que distinguen a los productos o a los servicios "de otros de su misma especie o clase", así como estableciendo que una marca pueda ser constituida por cualquier medio, denominación o signo visible, susceptible de indentificar los productos o servicios a que tales medios se apliquen o traten de aplicarse, "frente a los de su misma especie o clase".

El Artículo 91 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, XIV, XV, XVII, XVIII, y XIX,

(57) "Si es verdad que el derecho a la marca está limitado en principio al territorio del Estado, tiene no obstante una vocación a la universalidad" P. Roubier Cit. por J. Barrera Graf. Ibidem P. 296.

adopta indirectamente y en sentido negativo, el requisito de especialidad al establecer la no registrabilidad como marca de signos carentes de dicha característica. (58)

C.- El requisito de novedad inherente a toda marca que pretenda tener características de verdadero signo distintivo, no puede definirse sin confundir generalmente esta característica con la de especialidad, al establecerse que para ser nueva, una marca debe ser distinta o diferente a las demás ya registradas.

Solamente que dicha diferencia, debe derivarse al comparar marcas relacionadas con artículos o productos pertenecientes a clasificaciones oficiales semejantes.

Puede darse el caso en consecuencia, sin violar esta característica de novedad, de que existan en el mercado de un mismo país marcas iguales dirigidas a proteger artículos en esencia distintos.

En la misma forma que lo hacen con relación al requisito de especialidad (59) algunos autores de la escuela italiana contemporánea, entre ellos Ascarelli (60) afirman que "la novedad debe ser local, o sea sin tomar en cuenta marcas extranjeras semejantes".

Suscita esta interpretación, el mismo problema ya antes considerado, de las

(58) Misma consideración con relación a la antigua Ley de la Propiedad Industrial establecida J. Rodríguez Rodríguez; Curso de Derecho Mercantil; Editorial Porrúa, S.A. México 1960, P. 427.

(59) "La condición de novedad es la consecuencia de la condición de especialidad; ya que la marca debe ser diferente de las otras marcas y no confundirse con ellas" M. Dufourmantelle Ob. Cit. P. 65.

(60) Ob. Cit. P. 416.

marcas notorias o famosas que escapan a el requisito de novedad, al destinar la legislación internacional preceptos especiales para protegerlas no obstante que en países ajenos al del registro original, se encuentren registradas marcas iguales o semejantes en grado de confusión a dichas marcas notorias.

El mismo carácter relativo, de este requisito de novedad, permite que una marca cancelada o extinguida por cualquier razón legal, readquiera su novedad a fin de poder ser considerada apta para ser registrada por un tercero distinto al titular original y a quien fué imputable la causa de cancelación. (61)

Este principio de readquisición de la novedad de las marcas canceladas, constituye uno de los principales obstáculos a la teoría de la usucapión de los bienes inmateriales y particularmente de los signos distintivos.

En capítulos posteriores consideraremos este aspecto con mayor detenimiento y por ahora bástenos apuntar que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, ahora derogada, este principio de readquisición de la novedad en las marcas canceladas o extinguidas, operaba, particularmente con relación a estas últimas, cuando el motivo de la extinción se basaba en el no uso de la marca, con apoyo en la solicitud de extinción presentada por un tercero interesado.

(61) Roubier señala que la anterioridad, o sea aquella marca con base en la cual la marca posterior se reputa carente de novedad, "esta limitada de un modo triple: a) profesionalmente, porque se requiere que la marca se refiera a la misma industria o a una similar; b) en el tiempo, en cuanto la marca anterior no debe ser una marca abandonada; y c) en el espacio porque la marca anterior debe ser usada o registrada en el mismo país, con excepción de las marcas notoriamente conocidas". Cit. por J. Barrera Graf Ob. Cit. P. 230.

Dicho tercero, fundaba precisamente su interés jurídico en la intención de adquirir el derecho exclusivo a el uso de la marca en desuso.

La Ley de Invenciones y Marcas en vigor incorpora el requisito de novedad a lo largo de una gran parte del capítulo relacionado con las marcas y particularmente hace hincapié en dicho requisito en las fracciones 17, 18 y 19 del Artículo 91, así como en los Artículos 105 y 106 del mismo ordenamiento.

D.- Con relación a la licitud que debe observar todo signo distintivo que pretenda ser reconocido legalmente, es necesario indicar que por lícito debe entenderse "lo que no está prohibido por las leyes". (62)

Con este fundamento, la Ley de Invenciones y Marcas establece en su Artículo 91 Fracción XXII que no puede considerarse como marca "todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y a aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas".

Cabe notar, de acuerdo con este artículo, que lo legal trasciende su esfera estricta para incursionar en lo moral y en las buenas costumbres o sea en los usos generalmente aceptados como tales.

Coincidimos con Ferrara en que la licitud de los signos distintivos obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. (63)

(62) P. Escriche Ob. Cit. P. 937.

(63) Cit. por D. Rangel Medina Ob. Cit. P. 197.

El mismo Ferrara señala que por ilícito debe entenderse también lo que es contrario a las buenas costumbres, por lo que resulta válida la prohibición de "adoptar como marcas figuras o denominaciones obscenas, porque repugna al orden jurídico tutelar tales contraseñas reprobadas por la conciencia social y que son motivo de escándalo. Esto es aplicable no solo a los signos contrarios a la moral sexual sino también a los que ofenden al sentimiento religioso". (64) Cabe notar, que el concepto "sentimiento religioso" es variable aún en países de acentuada tradición católica. La prueba de ello es que como lo manifiesta Hagens (65), en la misma Italia, sede geográfica del Vaticano, se ha negado el registro a las marcas "Dominus Vobiscum" y "Madonna S. Marianna", admitiéndose por otra parte, el registro como marca de la denominación "Lacrimae Christi". Pensamos que este problema se reduce en importancia en los países que como México, mantienen inalterable su determinación de separar los intereses eclesiásticos de los del Estado.

Con mayor amplitud puede señalarse que para que un signo distintivo sea lícito no debe "contener indicaciones falsas sobre el origen o localidad de los productos, ni en general indicaciones aptas para producir engaño en el público". (66)

En torno a este requisito de licitud, es interesante apuntar las condiciones que pueden presentarse en los casos de las marcas de hecho o de uso, o sea de aquellas que no están registradas. En otras palabras es muy posible que un comerciante, un industrial o un prestador de servicios adopte como una marca de hecho, un signo que pueda ser contrario a las buenas costumbres o a la moral, ya que al no haberse presentado solicitud de registro sobre dicho signo, existe imposibilidad material de decidir en cuanto a su ilicitud.

(64) F. Ferrara Ob. Cit. P. 250

(65) Cit. por Ibidem P. 251

(66) T. Ascarelli Ob. Cit. P. 418

Consideramos que este tipo de signos ilícitos, puede regularse con apego a ordenamientos distintos a la Ley de Invenciones y Marcas, p.e., por el Código Penal, cuando el uso de tales marcas de hecho, pueda tipificarse como un delito. Sin embargo, la misma Ley referida ha previsto ya esta situación, considerando el uso de marcas no registradas de carácter ilícito, como una infracción de tipo administrativo (Artículo 210 Fracción VIII). El monto de las sanciones establecidas por el Artículo 225 de la Ley en cuestión, para castigar dicho ilícito — (I.- Multa de 100 a 1000,000 pesos; II.- Clausura temporal hasta por 60 días; III.- Claurura definitiva; IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.) contribuirá seguramente a impedir el uso de marcas con las características comentadas.

E.- Como veracidad de las marcas debe entenderse, la aptitud de estas para contener exclusivamente datos ciertos sobre su naturaleza, origen, calidad, etc., a fin de evitar el engaño en el público consumidor.

Creemos que existe cierta confusión entre este requisito de veracidad y el de licitud debido a que, si por lícito entendemos todo aquello aprobado por la ley y a contrario-sensu, por ilícito entendemos todo aquello prohibido por la ley, al estar el requisito de veracidad incorporado particularmente en las Fracciones XIII, XIV, y XX de la Ley de Invenciones y Marcas, la señalada característica de veracidad está implícita en el concepto más amplio de licitud.

Este requisito de veracidad está orientado principalmente a proteger los valores esenciales de la vida de todo bien inmaterial y que son la represión de la competencia desleal y el evitar la confusión en el público consumidor.

Evitar el engaño es pues, en otras palabras, el propósito principal de vigilar la observancia de este requisito de veracidad como uno de los que, sine qua non, signo distintivo alguno puede ser considerado legítimamente como una verdadera marca.

5) CARACTERISTICAS SECUNDARIAS DE LA MARCA

Existen de acuerdo a la doctrina, (67) otras características de índole secundaria que pueden considerarse inherentes a cualquier signo que pretenda ser utilizado como una verdadera marca, y que solamente enunciaremos dentro de este estudio en la forma siguiente:

a) La adopción de una marca es facultativa o potestativa, es decir el industrial o el comerciante tienen opción a poner en sus productos una marca y de registrar ésta para obtener el uso exclusivo de la misma, si así lo deciden voluntariamente, pero no están obligados a actuar en esta forma. Puede, en tal virtud, el comerciante "no marcar mercancías defectuosas para no desacreditar el signo". (68)

La doctrina no se pronuncia, sin embargo, en forma uniforme en pro de este carácter facultativo de las marcas y algunos autores como Bosio (69) propugnan por la implantación de preceptos que establezcan la obligatoriedad del uso de las marcas en cualquier artículo de consumo, mientras otros como M. Rotondi

(67) D. Rangel Medina Ob. Cit. P. 184.

(68) Vivante, Cit. por F. Ferrara. Ob. Cit. P. 225

(69) Cit. por F. Ferrara. Ibidem.

(70) mantienen el carácter facultativo de las marcas que imposibilita, en su opinión, a los revendedores del producto, de fijar al mismo contraseñas indicativas de su origen, cuando esto no ha sido hecho por el productor.

b) La marca puede no ser necesariamente adherida al producto. Dada la naturaleza de algunos productos y particularmente de los servicios que en la actualidad son protegibles e identificables a través de marcas, la marca puede existir independientemente de que sea o no adherida al producto (71).

Esta característica de la marca es identificada por algunos autores como "independencia de la marca", la cual explican aseverando que el monopolio derivado del uso exclusivo concedido sobre un signo, se concreta a éste y no a los productos en sí, respecto de los cuales "no cabe un monopolio limitado sino meramente temporal, a través de una patente de invención" (72).

Es claro que aceptar en contra de este carácter independiente de la marca, que el signo distintivo es un accesorio o una cualidad del producto, llevaría al absurdo de admitir que, al adquiriente de un producto identificado con una marca, adquiere no solamente dicho producto, sino también un derecho a la marca en sí (73).

c) La marca debe de ser aparente; a contrario sensu la marca no debe ser oculta, es decir para ser considerada como tal debe permitir al comprador o adqui-

(70) "Inutile dire che l'uso del marchio non é però obbligatorio; se il prodotto non ha voluto contrassegnare la propria merce (per es perché scadente), non si può però trarre senz'altro del carattere facultativo del marchio - il divieto per successivi rivenditori di apporre un contrassegno che indichi l'origine quando manchi il marchio del produttore". Ob. cit., p. 85.

(71) "Tal es el caso de las agujas o de los líquidos en los que la marca no puede identificarse corporalmente al producto". M. Dufournantelle; ob. cit., pp. 64-65.

(72) J. Barrera Graf, ob. cit. p. 293.

(73) Infatti il marchio, se é applicato al prodotto, non é configurabile come un accesorio o una qualità di questo, il che porterebbe all'assurdo di ammettere l'acquisto del diritto al marchio per il semplice fatto che si è acquistato un prodotto recante quel marchio. M. Rotondi, ob. cit., p. 85.

riente de un producto o al usuario de un servicio determinado el identificar, mediante un signo objetivo, el servicio o el producto que le está siendo prestado o que le está siendo vendido. Esta apariencia de la marca identificada por algunos autores como "carácter exterior o extrínseco de la marca", no es sin embargo absoluta, ya que no puede desconocerse la existencia válida de marcas ocultas v.g., aquellas impresas en los corchos de las botellas de vino (74).

Así para algunos autores (75) "No es necesario que la marca sea aparente; la marca oculta, como aquella de los fabricantes de vino de Champagne, consiste en ponerla en la base o interior de sus tapones, que se encuentran en el cuello de la botella y no es menos valiosa por ello. El público consumidor no la podrá conocer, es verdad, pero no hay que olvidar que la protección de las marcas tiene lugar más en favor de los fabricantes que de los consumidores".

d) La marca debe ser individual; (76) hemos ya apuntado esta característica de las marcas al referirnos a la circulación restringida de las mismas y al manifestarnos en pro de que la marca solo debe identificar a un solo producto o pertenecer a un mismo propietario a fin de evitar la confusión del público consumidor; escapan a este alcance las marcas colectivas (77) y las marcas de origen, mismas que sin embargo, continúan identificando individualmente un solo lugar de procedencia o una misma asociación. Con la misma característica de excepción a este principio, cabe considerar el registro de usuario autorizado, regulado por la Ley de Invenciones y Marcas, Artículos 134 y 138 y que permite a un tercero ajeno al titular de un registro de la marca, el uso legítimo de dicha marca. Las restric-

(74) F. Ferrara, ob. cit., p. 241.

(75) M. Dufourmantelle, ob. cit., p. 64.

(76) "No puede amparar a la vez los productos de diversas personas" C. Sepúlveda, ob. cit., p. 65.

(77) Algunos autores como Vivante, Ramella, Braun y Capitane, niegan el carácter de verdaderas marcas a las colectivas, por considerar que van precisamente en contra de la función individualizadora de tales signos distintivos (M. Rotondi, ob. cit., p. 90).

ciones impuestas a tales registros de usuarios autorizados, a través del control a cargo del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología permite, de todas formas, cumplir con el requisito de individualidad de la marca al unificar, mediante dicho control, la calidad y características esenciales del producto amparado por la marca, tanto en el producto vendido por el titular original como en aquel puesto en circulación por el usuario autorizado.

6.- FUNCION DE LA MARCA

Concluyendo este análisis de las características esenciales y secundarias de la marca, puede afirmarse que éstas constituyen la estructura de su función, misma que puede definirse, en términos generales, como la aptitud de un signo distintivo para distinguir, proteger, indicar la procedencia, garantizar la calidad y promover el consumo de un producto o el uso de un servicio (78).

Puede añadirse que la finalidad de la marca radica, asimismo, en su capacidad tanto para formar una clientela a través de la fácil identificación de los productos en el mercado, como en su aptitud para constituir un medio de acaparamiento de dicho mercado al polarizar la atención del consumidor hacia un producto que satisface una necesidad independientemente de su composición, eliminando virtualmente la competencia de otros productos. Estas funciones permiten que, en cierta forma, las marcas substituyan a las patentes cuando éstas han caducado extendiendo los monopolios de la explotación de las invenciones v.g., de las composiciones químicas, más allá de la vida legal de tales patentes, ya que el consumidor continuará orientándose por la marca del producto, sin importar que los competidores fabriquen libremente éste y lo expendan al amparo de otras marcas (79).

(78) Definición derivada de la enunciación de las funciones y finalidades de la marca señaladas por D. Rangel Medina, ob. cit., p. 171.

(79) F. Ferrara, ob. cit., p. 220.

CAPITULO VI

CLASIFICACION DE LAS MARCAS

- 1) Marcas de Fábrica y Marcas de Comercio
 - a) En la Doctrina
 - b) En la Legislación Mexicana
- 2) Marcas Agrícolas
- 3) Marcas Figurativas Nominativas y Mixtas
- 4) Marcas Ligadas y Circulación Restringida de las Marcas
 - a) Legislación Extranjera
 - b) Legislación Mexicana
- 5) Marcas Vinculadas
- 6) Marcas Defensivas o de Protección
 - a) Deficiencias legislativas en su Tratamiento
 - b) Moralidad de la Adopción de Marcas Extranjeras en Desuso
- 7) Marcas de Reserva
- 8) Marcas Colectivas y Marcas de Origen
 - a) Semejanzas y Diferencias
 - b) Tratamiento de las Marcas de Origen en la Legislación Mexicana
- 9) Marcas en Copropiedad
- 10) Marcas Notorias o de Alto Renombre
- 11) Las Marcas de Servicio
 - a) Concepto
 - b) Definición en la Ley Norteamericana
 - c) En la Ley Internacional
 - d) Implantación de las Marcas de Servicio en México
 - I) Criterio Administrativo Previo
 - II) Antecedentes Judiciales
 - III) Denuncia de Contradicción de Tesis
 - IV) Intentos de Clasificación de los Servicios
 - V) Incorporación a la Ley de Inventiones y Marcas
 - e) Criterio Internacional en la Clasificación de Servicios.

1) MARCAS DE FABRICA Y MARCAS DE COMERCIO

a) En la doctrina muchas clasificaciones se han hecho de las marcas con relación a su naturaleza y a sus características intrínsecas. La clasificación más elemental, que constituye la base para la mayoría de las disquisiciones en torno a la finalidad de la marca, es aquella que las divide en marcas de comercio y en marcas de fábrica, según que estén destinadas a identificar al fabricante o productor de los artículos protegidos por el símbolo comercial distintivo o que identifiquen a aquel que únicamente entra al juego comercial poniendo en venta los artículos producidos por un tercero. (1)

Esta clasificación nos permite hacer una breve incursión en la doctrina, a fin de determinar si la finalidad esencial de la marca es identificar la procedencia de un producto, o si por el contrario radica en individualizar a dicho producto, con relación al consumidor.

Para Ferrara v.g., la misión de la marca de producto no es definitivamente certificar la procedencia de dicho producto con relación a una hacienda determinada, lo cual puede acaecer, pero no resulta indispensable. En realidad, para este autor, la finalidad esencial de la marca es formar una clientela para el producto, proporcionando a todos la posibilidad de identificar en el mercado, mediante la contraseña, las mercancías deseadas (2). La escuela Italiana contemporánea hace girar los conceptos derivados de su doctrina, en torno a esta idea de que la marca es en realidad una formadora de clientela.

(1) Francisco Ferrara. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950. P. 218.

(2) "Hay pues, dos clases principales de marcas: marcas de fábrica y marcas de comercio; las primeras indican y distinguen al productor de la mercancía, y las segundas, a los que con ella comercian" Alfredo Rocco, Principios de Derecho Mercantil, Editora Nacional, México 1966, P. 238.

La misma opinión emite Ghirón al calificar la marca de "colector de clientela".

(3)

No existe, para esta escuela italiana, objeción alguna que impida que en un mismo producto se incorporen los dos tipos de marca que hemos venido refiriendo. Es decir, cabe adicionar a un producto con fines de identificación, tanto la marca que identifique a aquella hacienda productora del artículo, como la que identifica al producto en sí mismo.

Para Auleta (4), la marca que identifica la procedencia hacendaria del producto, puede denominarse como marca genérica mientras la segunda, o sea aquella que individualiza al producto en sí mismo, se conoce con el nombre de marca especial. La utilidad de la marca especial no es solamente el distinguir un artículo o producto de aquellos fabricantes distintos o competidores, sino que su finalidad individualizadora va aún más allá al identificar o diferenciar productos del mismo fabricante, en relación unos con los otros.

Para el mismo Ferrara (5), la marca puede existir independientemente a una hacienda determinada que le dé origen, ya que es una entidad ideal diferente a dicha hacienda y que goza por lo tanto de una especial protección que la constituye en un bien en sí misma, lo que significa que la protección de la marca no puede confundirse con la protección de la hacienda. (6)

(3) Cit. por F. Ferrara Ob. Cit. P. 219.

(4) Ibidem pp. 219 y 220.

(5) Ob. Cit. P. 178.

(6) Opinión en el mismo sentido de que la marca es, en sí misma, un centro de imputación de derechos y de obligaciones, independientemente de la hacienda que le da origen, puede constatarse en Carnelutti.- Usucapión... de la Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S.A. México pp. 23 y 24.

El mismo Ferrara en conjunción con Amar y Bocio (7) se opone definitivamente a la división que hemos venido analizando de las marcas, en marcas de comercio y marcas de fábrica, apoyando en la idea de que al existir marcas de creación o adopción fantasiosa a las cuales no se adiciona ninguna indicación de la procedencia del producto, ni quien lo fabricó, la naturaleza de la marca con respecto a su origen, desaparece de su identificación. Esta postura nos parece acertada en virtud de que efectivamente existen en el mercado un sin número de mercancías que el fabricante transfiere como "producto en masa" o "en conjunto" a un comerciante determinado quien se encarga de fraccionarlo y prepararlo para el consumo, así como del mercadeo de dicho producto, frente a lo cual sería problemático determinar si estamos frente a una marca de fábrica o de comercio.

b) EN LA LEGISLACION MEXICANA

En términos generales nuestro país se hace eco de esta doctrina, al menos así lo consideramos al analizar nuestros textos legislativos antiguos y vigentes. En efecto el Artículo 141 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial señalaba la necesidad de que las marcas registradas indicaran, al adicionarse a determinado producto, la ubicación de la fábrica o del establecimiento comercial de donde procedía dicho producto. La parte final de el artículo en cuestión indicaba a su vez expresamente: "La omisión de estos requisitos, incluyendo los de adicionar una indicación de que la marca se encuentra registrada, no afectará la validéz de la marca, pero privará al propietario de las acciones civiles y penales que concede el Título Octavo de esta Ley". Esto significa que al no indicarse en una marca que se pone en circulación, la procedencia de la

(7) F. Ferrara Ob. Cit. P. 226.

misma, no hay opción para el consumidor de analizar si se trata de una marca de comercio o de una marca de fábrica, lo que no amerita que la marca en cuestión pierda, por ese hecho, su naturaleza de signo distintivo y sin que afecte, por otra parte, la vigencia del registro correspondiente. (8)

Acertado nos parece, sin embargo, el principio adoptado por la legislación comentada, en el citado artículo 141, al privar al omitente de las leyendas enunciadas, de las acciones civiles o penales que les serían propias, para perseguir a los infractores de sus derechos, de haber cumplido con los requisitos de publicidad señalados. Este impedimento obedece secundariamente, creemos, a un intento de protección al público consumidor, quien se encuentra en pleno derecho de conocer la procedencia de los productos que adquiere, así como a fin de permitirle la posibilidad de que identifique plenamente al comerciante que expende los productos relativos, ya que de existir antecedentes de transacciones comerciales relacionadas con dicha marca, seguramente el consumidor habrá establecido ya sus preferencias por productos, cuya calidad depende de un fabricante determinado o cuya autenticidad, en cuanto a leyendas relativas a calidad, etc., puede haberse ligado ya, idealmente, con la ética de un comerciante en particular.

No es sin embargo, la omisión de esta indicación de procedencia, la causa principal de la sanción privativa de las acciones civiles o penales procedentes, establecida por el legislador, sino que dicha causa estriba básicamente en la omisión de la Leyenda "Marca Registrada" o de sus abreviaturas equivalentes ya que, al no existir en nuestra legislación presupuestos expre-

(8) Misma opinión puede encontrarse en Barrera Graf. Ob. Cit. P. 296.

sos para proteger a las marcas de hecho o de uso, independientemente de su registro, solamente aquellas marcas que ostensiblemente indican su carácter de registradas, tienen opción a ser coactivamente respetadas, por parte de terceros involucrados en los actos comerciales relacionados con los productos que ostentan dicha marca.

Creemos asimismo que el Legislador estableció equivocadamente en el comentado Artículo 141 una misma sanción para omisiones de distinta naturaleza, confundiendo la "ratio" del precepto, que, como señalamos, se encontraba orientada básicamente a la omisión de las leyendas "Marca Registrada" o de sus abreviaturas, de conformidad con la parte introductoria del comentado precepto que a la letra indicaba:

Artículo 141.- "Las marcas registradas en México deberán llevar en forma ostensible, al aplicarse a los productos que amparen o distingan, la leyenda 'MARCA REGISTRADA' o la siguiente abreviatura 'MARCA REG.'" No será admisible otra leyenda, traducción ni abreviatura alguna diferente a la señalada, salvo la 'MARCA IND. REG.'" si se prefiere y si la marca fue registrada durante la vigencia de la leyes anteriores a la de 1928".

Es por tanto, en cuanto a esta omisión principal que se justifica el establecimiento de una sanción consistente en la privación, al propietario de la marca, de "las acciones civiles y penales que concede el Título Octavo de esta Ley", si tomamos en cuenta que al aparecer una marca en el mercado, sin las leyendas "Marca Registrada" y considerando la falta de protección efectiva que existe en México, para las marcas de hecho, resulta imposible para un

presunto infractor, el determinar que comete un acto delictuoso ya que ignora la existencia de un derecho legalmente tutelado. Esta ignorancia no sería excusable en el caso de que la Gaceta de Invenciones y Marcas que constituye el Órgano Informativo de la Dirección del mismo nombre, se encontrara al día en sus publicaciones. Tomando en cuenta el atraso que enfrenta dicha publicación (Octubre de 1971 a la fecha), y al cual hacemos referencia en otras partes de este estudio, es obsoleta la función que dicho órgano de difusión realiza. De regularizarse la publicación de la gaceta referida, consideramos que aún la omisión de las leyendas "Marca Registrada" o sus equivalentes, no constituiría óbice alguno para la procedencia de las acciones civiles o penales derivadas del registro de una marca, ya que la aparición de una inserción relacionada con dicho registro en la gaceta correspondiente, presupone el conocimiento, por parte de los presuntos infractores, de la existencia del derecho violado.

El Artículo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas conserva la misma sanción referente a la omisión de las leyendas comentadas, consistente en privar al titular de la marca del derecho a ejercitar acción penal o civil alguna. En este aspecto surge la duda de a que acciones penales o civiles se refiere el Artículo 119, pues mientras el antiguo Artículo 141 señala expresamente como tales a las acciones penales o civiles "que concede el Título Octavo de ésta Ley" el mencionado Artículo 119, a causa de una redacción deficiente del párrafo conducente, abre la puerta a una interpretación de tal amplitud, que comprende cualquier acción civil o penal que pueda pensarse por un litigante y que tenga como base la existencia de una marca registrada.

Es conveniente resaltar que estando vigente el Reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial, por no haberse promulgado uno nuevo, relacionado directamente con la Ley de Invenciones y Marcas, (Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley) el Artículo 76 de dicho Reglamento establece la posibilidad de subsanar la omisión de las leyendas de "Marca Registrada" o sus equivalentes, en los productos puestos en circulación al amparo de una marca registrada, mediante "un aviso al público por medio del "Diario Oficial" y de la "Gaceta de la Propiedad Industrial", a costa del interesado, para que puedan ejercitarse a los treinta días siguientes a la publicación, las acciones civiles y penales que del registro se deriven, siempre y cuando a partir de esa fecha se cumpla efectivamente con las disposiciones relativas".

La conjunción copulativa "y" en la frase "del" "Diario Oficial" y de la "Gaceta de la Propiedad Industrial", hace inoperante este artículo debido a las ya apuntadas deficiencias de publicación de la "Gaceta de la Propiedad Industrial" (hoy de "Invenciones y Marcas). Ojalá que el Reglamento, que probablemente se promulgará en breve, mantenga la esencia de este precepto, solamente que substituyendo la conjunción copulativa en cuestión, por la conjunción disyuntiva "o" lo que permitiría utilizar únicamente el "Diario Oficial" para los fines indicados, de no contarse con la publicación puntual de las tantas veces referida Gaceta.

Aún en torno a la subdivisión de las marcas en "de fábrica" y "de comercio", puede indicarse que la actual Ley de Invenciones y Marcas se pronuncia aparentemente en pro de suprimir dicha subdivisión para efectos legales, al establecer en su Artículo 87:

Artículo 87.- "Esta Ley reconoce a las marcas de productos y las

marcas de servicios; las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase; las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Sin embargo, posteriormente en el Artículo 89 de la misma ley, se descubre aún entre líneas, la división criticada al asentarse:

Artículo 89.- "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia; los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste".

Se establece además, expresamente en este Artículo, la posibilidad, que apuntamos ya doctrinariamente, de que en un producto aparezcan dos marcas distintas a saber: la del fabricante y la del comerciante o expendedor directo del producto. Misma posibilidad creemos, debe presentarse en cuanto a las marcas genéricas y a las marcas especiales siendo, como hemos dicho, las primeras las que identifican a la empresa en forma general y las especiales las que identifican al producto en sí, distinguiéndolo aún de otros productos similares de la misma empresa.

Aún más, y como ya lo hemos esbozado, pensamos que la marca no necesariamente indica la hacienda de la cual se origina el producto, por lo que puede existir independientemente a ésta, siendo, como lo es, una entidad ideal diferente a dicha hacienda y goza por lo tanto de una especial protección que la constituye en un bien en sí misma. (9)

2) MARCAS AGRICOLAS

Dentro de la enunciada clasificación de marcas de fábrica o industriales y marcas de comercio, algunos autores han pretendido incluir la subclasificación de las marcas agrícolas. Estas son aquellas que identifican o distinguen a los productos del campo en las transacciones comerciales en que dichos productos se involucran.

Esta subdivisión se presuponia en la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo Artículo 96 indicaba en su párrafo segundo, al referirse a el derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional (hoy de Industria y Comercio), que el mismo derecho a el uso en cuestión "tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo".

De acuerdo con el párrafo transcrito, el legislador del 42 concebía la existencia de las marcas agrícolas diferenciándolas de las marcas de comercio, esto es, considerándolas como verdaderas marcas de industria. Así, establecía que los productos del suelo podían considerarse, en cierta forma, como "producidos" por el agricultor que los cultivaba.

(9) Francisco Ferrara. Ob. Cit. P. 226.

Atendiendo al estricto concepto lingüístico de la palabra "producir" esta actividad consiste en "engendrar, procrear, criar. Dícese propiamente de las obras de la naturaleza y por extensión de las del entendimiento. Dar, llevar, rendir fruto los terrenos, árboles, etc." (10)

Atendiendo al significado expuesto, la palabra producir puede asemejarse a cultivar, por lo que se refiere a los productos del suelo. Asimismo, la acción de producir puede definirse como "la suma de los productos del suelo o de la industria" (11), lo que nos permite deducir que dicha palabra es aplicable, no solamente al cultivo de los productos agrícolas, sino a la transformación de cualquier otro tipo de productos.

Ahora bien, en nuestra particular opinión el legislador de 1942 y los autores que propugnan por el establecimiento de las marcas agrícolas como una categoría independiente a las marcas de industria y las marcas de comercio, parten de premisas falsas para establecer sus conclusiones. En efecto, debemos distinguir definitivamente las diferencias que existen entre la actividad agrícola en cuanto se refiere al cultivo del suelo con fines de consumo en beneficio propio agricultor, de aquella actividad que se orienta a poner en circulación comercial dichos productos con fines especulativos.

La primera actividad, o sea la actividad ajena a fines especulativos, no puede considerarse como una producción de índole industrial y por lo tanto no es

(10) Diccionario de la Lengua Española. 16a. Edición. Real Academia Española. Madrid, México 1941. P. 1034.

(11) Ob. Cit. P. 1034.

identificable con un signo distintivo propio.

Por el contrario, la actividad de transformación que un distribuidor o un comerciante realizan en los productos agrícolas a fin de empacarlos o acondicionarlos para su transporte, distribución y venta al público, si puede tipificarse como una actividad de índole industrial, digna de individualizarse a través del uso de un signo distintivo. Aún dentro de este terreno de actividad mercantil, puede presentarse una doble situación derivada, en primer término, de una simple actividad encaminada a empacar los productos agrícolas a fin de transportarlos y venderlos sin alterar sus condiciones naturales esenciales, de aquella otra actividad que puede conducir a la alteración del producto mediante su transformación en purés, jugos, adicionándole vitaminas o nitrogenándolo o en fin, cualesquier otra forma que signifique una alteración de las condiciones naturales en las que dicho producto se cultiva. En los casos en que no exista transformación del producto, el tráfico especulativo del mismo deberá considerarse dentro del área comercial y por lo tanto, el signo distintivo que identifique la actividad respectiva, deberá considerarse como una marca de comercio.

Por el contrario, la actividad que sí implica la transformación esencial del producto será considerada como una actividad eminentemente industrial y por lo tanto la marca que identifique el producto correspondiente será del mismo carácter industrial. (12)

(12) En sentido contrario se pronuncia David Rangel Medina. Ob. Cit. P. 249 al considerar que el embalaje o empaclado de los productos agrícolas para su puesta en el mercado puede considerarse como una actividad de índole eminentemente industrial.

En cuanto a la Ley de Invenciones y Marcas, los Artículos 87 y 89, cuyo contenido hemos ya enunciado en páginas precedentes, omiten toda mención expresa a las marcas agrícolas, refiriéndose exclusivamente a las marcas de productos y a las marcas de servicios indicando, asimismo, la posibilidad de distinción, que para sus productos, tiene toda aquella persona que los fabrique o produzca. Creemos que el actual Legislador tomó en cuenta las teorías que se oponen a la creación de las marcas agrícolas como una categoría independiente y suprimió una referencia expresa a éstas, encuadrándolas indirectamente en el área comercial cuando se trate, como hemos expuesto, de un simple tráfico mercantil de productos del suelo, o en el área industrial, al hablarse de productos del suelo que implican transformación en su esencia. Para los efectos de nuestro argumento consideramos que el vocablo "fabricar" puede asemejarse a "producir industrialmente".

3) MARCAS FIGURATIVAS, NOMINATIVAS Y MIXTAS

Siguiendo el anterior análisis global de la principal clasificación aplicable a los signos distintivos, particularmente a las marcas y el cual nos ha llevado a considerar a grandes rasgos las marcas de empresa y de producto, así como las marcas de fábrica y de comercio, consideramos precedente revisar brevemente algunos otros criterios de clasificación, que sin guardar la importancia de los antes expuestos, son de interés para determinar las variantes más comunes de marcas utilizadas.

Atendiendo básicamente a su forma, las marcas pueden dividirse en "figurativas" o "nominativas", siendo las primeramente mencionadas, aquellas que consisten exclusivamente, como su nombre lo indica, en una figura o en un diseño

o, en otros términos, en un conjunto de líneas dispuestas en forma especial.

Las marcas nominativas son aquellas también, que como su nombre lo indica, están constituidas por una denominación o un nombre.

Existe otro tipo de marcas que incorpora a las dos variantes indicadas. Es decir son marcas que involucran tanto una denominación como una figura constituida por un diseño, un logotipo o cualesquier otro medio de identificación visual o de naturaleza figurativa. (13)

4) MARCAS LIGADAS Y CIRCULACION RESTRINGIDA DE LAS MARCAS

Se conoce también un tipo de marcas denominado "marcas ligadas" que son aquellas que pertenecen a un mismo titular, que son semejantes entre sí, y que además amparan productos de índole similar. La liga entre las marcas así registradas tendrá exclusivamente efectos en la transmisión de tales registros, de modo que se elimine la posibilidad de que un mismo titular, siendo dueño de diversas marcas iguales o semejantes y protegiendo artículos también similares, pueda transmitir la titularidad de uno de tales registros a un tercero, quién al comercializar productos al amparo de la marca adquirida, inducirá seguramente al público consumidor a confusión, toda vez que dicho público consumidor se encuentra familiarizado con un producto, de marca igual o semejante, que procede de otra empresa y que por lo tanto tiene características de prestigio y calidad muy particulares. En nuestro país, ya la legislación de 1942 establecía en su Artículo 166 este tipo de marcas ligadas señalando:

(13) "Niente vieta—e il caso e anzi frequente—che il contrassegno depositato come marchio sia in parte costituito da un emblema e in parte de denominazioni". M. Rotondi- Ob. Cit. P. 88.

Artículo 166.- "Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos pero similares a los que éste ampara, por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la Secretaría podrá declarar ligadas las marcas, si estima que de no haber ulteriormente diversidad de propietarios, puede originarse alguna confusión entre el público".

Este precepto complementa lo establecido por el Artículo 105, Fracción XIV, Inciso b) de la misma ley que establece que no se admitirá a registro como marca...

"b).- Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso la negativa se dictará de plano, - salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior, con la cual puede confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas para el solo efecto de su transmisión".

La misma esencia de los artículos comentados fué adoptada por la Ley de Inven- ciones y Marcas solamente que estableciendo algunas variantes importantes. Por ejemplo, el Artículo 91 que enumera todo aquello que no será registrable como marca, establece en su Fracción XVII que no lo será "una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuándo sea solicitada por el titular de la registrada con el consentimiento expreso de éste".

En otras palabras, se está limitando la posibilidad de que una misma persona

sea titular de diferentes registros marcarios idénticos que protejan los mismos productos o servicios, con la misma finalidad que la legislación precedente o sea, intentando evitar cualquier posible confusión en el público consumidor.

Puede notarse también que el consentimiento del titular de un registro no será suficiente para que la autoridad otorgue otro registro idéntico a persona distinta a dicho primer titular, lo que sucedía frecuentemente al amparo de la ley antigua, cuando se consideraba suficiente el consentimiento expreso del dueño de una marca anterior, para que otra marca semejante o idéntica a ésta y amparando artículos semejantes fuera también registrada, requiriéndose únicamente que se estableciera alguna distinción entre los artículos específicos amparados por ambas marcas. Esto es, que tales artículos, aún siendo de la misma clase, mantuvieran entre sí esencias distintivas. Esto se lograba generalmente mediante limitaciones o exclusiones voluntarias en las listas de artículos amparados por las marcas en cuestión. Complementando el contenido del referido Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, el Artículo 96 de la misma ley conserva el propósito legislativo precedente de impedir la libre transmisión de marcas semejantes o idénticas cuando éstas pertenecen a un mismo titular y amparan artículos también idénticos o semejantes en grado de confusión, reservando a la Autoridad el derecho de declarar ligados dichos signos distintivos para "efectos de su transmisión".

Las consideraciones expuestas en torno a las llamadas "marcas ligadas" nos llevan a hacer una breve incursión en la doctrina en lo que se refiere particularmente a la circulación de las marcas. Es, en efecto, una preocupación constante por parte de los legisladores de los diferentes países, el determinar si las características de la marca, considerada ésta como un bien, permiten

que dicha marca pueda ser libremente transmitida o si por el contrario, tratándose de un bien cuya existencia depende de un uso apropiado del mismo, con la idea de salvaguardar un valor de mayor jerarquía, constituido por el interés del consumidor, debe restringirse legislativamente la circulación de el bien en cuestión.

Sin entrar en mayores consideraciones, nos pronunciamos por la idea de que la marca, que basa la razón preponderante de su existencia, y consecuentemente el derecho al uso exclusivo del símbolo, en el interés del público consumidor, no puede ni debe ser objeto de libre transmisión. Lo contrario tiende a crear confusión en la clientela al perderse los aspectos distintivos individualizadores e indicadores de procedencia de la marca, mismos que caracterizan la calidad y el prestigio dados por una empresa a sus productos.

Las restricciones impuestas a la libre circulación de la marca, a pesar de que afectan indudablemente la caracterización de ésta como un bien absoluto, son indispensables dadas las condiciones en que la titularidad de un registro marcario debe desarrollarse con relación al bien común. Con esta conciencia las legislaciones modernas, entre las cuales se encuentran v.g. la legislación italiana y la mexicana, establecen señaladas taxativas a la libre circulación de las marcas independientemente a aquellas impuestas en el caso de las marcas ligadas.

a) LEGISLACION EXTRANJERA

El Artículo 2573 del Código de Comercio Italiano dispone, por un lado, que el derecho exclusivo al uso de una marca registrada no puede ser transmitido (ni

siquiera mortis causa), sino con la empresa "o una particular rama de la misma" y, por otro lado, presume que dicho uso exclusivo se transmite junto con la empresa cuando ésta se transfiera sin pacto expreso relacionado con las marcas propiedad de dicha empresa. (14)

La frase "o una particular rama de la misma", contenida en el antes transcrito Artículo 2573 del Código de Comercio Italiano, ha venido siendo utilizada por diversas empresas transnacionales, a fin de dar validez a las cesiones que hacen de sus marcas a favor de sus filiales extranjeras.

De este modo se acepta generalmente la posibilidad de transmitir la marca, a quien se conceda el derecho de fabricar siempre que se le facilite maquinaria, fórmulas, patentes, procesos, etc., lo cual sucede generalmente entre empresas matrices y sus subsidiarias.

Es la misma Convención de Paris la que ha dado pie a la interpretación en cuestión, al establecer en su Artículo 6 quarter, 1:

"Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida sino cuando ha tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del establecimiento de comercio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender ahí los productos que llevan la marca cedida".

(14) T. Ascarelli, Ob. Cit., P. 430.

b) LEGISLACION MEXICANA

Algunos aspectos de las ideas expuestas se contenían ya en la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, al establecerse en el Artículo 160 de la misma, las condiciones para considerar autorizado, legalmente, al usuario de una marca distinto al titular de la misma, en los siguientes términos:

Artículo 160.- "Cuando existan entre personas físicas o morales distintas, convenciones que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el empleo de uso simultáneo de la misma marca, a título de usuarios autorizados o registrados de la misma. Los productos que se ven dan en éstas condiciones deberán ser fabricados según los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equivalentes; además, esos productos deberán ostentar el nombre del usuario registrado de la marca, con la indi cación del lugar en donde son fabricados o producidos".

Estos requisitos de registro, no eran controlados durante la vigencia de la ley comentada, sino a través de establecer en el Artículo 164, la necesidad de acompañar a la solicitud respectiva, los datos contractuales que las partes suscribían, garantizando principalmente el mantenimiento de las mismas condiciones de fabrica ción, entre el titular del registro y el usuario autorizado de la marca amparada por este.

Con la promulgación, el 30 de Diciembre de 1972, de la Ley de Transferencia de - Tecnología (nombre abreviado impuesto por la costumbre en substitución del ----

original de "Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas) se acrecienta notablemente el control estatal sobre todos "los actos, contratos y convenios de cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo de: "La concesión del uso o autorización de explotación de marcas (Artículo 2)".

Dicho control se busca a través de la obligatoriedad de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, creado por la misma ley, de los documentos en que se contengan los actos, contratos y convenios antes referidos (mismo Artículo 2).

Entre los propósitos de esta Ley de Transferencia, no creemos que destaque predominantemente, el restringir la libre circulación de las marcas como protección del consumidor, sino que tiende especialmente a controlar las condiciones contractuales que en el caso específico de autorizaciones de uso de marcas, habían venido lesionando gravemente los intereses de los usuarios mexicanos de marcas extranjeras.

Como sucede la mayoría de las veces en que se crean nuevos ordenamientos legislativos, pronto se buscó la forma de eludir el control de el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, sobre los contratos de uso de marcas, substituyendo dichos contratos de uso por verdaderas cesiones de marca que al no estar sometidas a la obligación de registro ante el citado Registro Nacional, creaban una puerta falsa a través de la que se propiciaba el fraude a la ley.

Esta deficiencia legislativa se agudizaba debido a que la Ley de Propiedad In-

dustrial no señalaba requisitos de fondo a las cesiones de marcas registradas, estableciendo como única condición para su validez frente a terceros, además de no tratarse de marcas ligadas, etc., la de registrar las cesiones en cuestión ante la Dirección General de la Propiedad Industrial (Artículo 172). (15)

Al proyectarse la Ley de Invenciones y Marcas se pensó en llenar las comentadas lagunas legislativas, tanto de la Ley de la Propiedad Industrial como de la Ley de Transferencia de Tecnología, incluyéndose finalmente en la ley definitivamente promulgada, el 10 de febrero de 1976, una restricción expresa a la libre transmisión de las marcas registradas en los siguientes términos:

Artículo 141.- "Con las limitaciones que esta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades que establece la legislación común, pero su transmisión no producirá efectos sino se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología."

Complementariamente a dicho Artículo 141, el Artículo 142 establece:

Artículo 142.- "La transmisión de las marcas registradas no surtirá efectos contra terceros si no se registra en la Dirección General de Invenciones y Marcas...."

Gran inquietud ha provocado desde luego la restricción comentada, entre los litigantes mexicanos de la especialidad, quienes han insistido particularmente a

(15) "Con las limitaciones que esta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse o enajenarse por los medios y con las formalidades que establece la legislación civil, pero su transmisión no producirá efecto en contra de tercero, entre tanto no se registre en la Secretaría de la Economía Nacional" (hoy de Industria y Comercio).

el Lic. Jaime Alvarez Soberanis, Director del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el que se aclare cual será el criterio que esa Dependencia aplicará para juzgar el contenido de las cesiones de derechos transmitiendo la titularidad del derecho al uso exclusivo de una marca.

Entre las respuestas que se han dado a dicha inquietud, (16) el Lic. Alvarez Soberanis manifestó a grandes razgos que el criterio de la Dependencia a su cargo será analizar los convenios, mejor denominados, cesiones de derechos de marcas registradas, a la luz de tres criterios principales a saber: el jurídico, el económico y el técnico. Posteriormente, (17) el mismo Lic. Soberanis señaló que consideraba como finalidad principal del establecimiento de la inscripción obligatoria de las cesiones de marcas, previamente al registro de éstas, ante la Dirección de Invenciones y Marcas, la ya antes considerada, de llenar las lagunas características de las leyes de Invenciones y Marcas y de Transferencia de Tecnología, en esta área y evitar en consecuencia el fraude de la ley.

Por nuestra parte pensamos que el propósito del legislador al incorporar las disposiciones relativas en el nuevo ordenamiento, se orienta también a la ya considerada necesidad, de restringir la libre circulación de las marcas en beneficio del público consumidor, toda vez que es notorio que, un fabricante o un comerciante que durante un gran número de años ha prestigiado un determinado

-
- (16) Ia. Mesa Redonda celebrada en la Barra Mexicana del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el 6 de Marzo de 1976, con la comparecencia también de el Lic. Rafael de Pina Vara, Director General de Invenciones y Marcas, y en torno a diferentes aspectos de la Ley de Invenciones y Marcas.
- (17) IIa. Mesa Redonda verificada el 31 de marzo de 1976, en torno a los mismos aspectos y con las mismas comparecencias oficiales indicadas en la anterior nota de pie de página.

signo distintivo a base de poner especial cuidado en la calidad de sus productos, no puede asegurar en modo alguno al consumidor, que al transferir dicho signo distintivo a un tercero, se mantengan los mismos niveles de calidad que aquellos característicos del producto original. La labor entonces, del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, debe encaminarse, al revisar un contrato de cesión de derechos de una marca registrada, no sólo a evitar lesiones a los intereses del cesionario mexicano y a la economía de nuestro país, sino también a obligar la incorporación de condiciones contractuales que garanticen los intereses de los consumidores.

En torno al mismo problema de la circulación restringida de las marcas es importante determinar, si tales signos distintivos pueden ser objetos autónomos de ejecución forzada, de expropiación, de embargo, de secuestro o de prenda sin violar los intereses de los consumidores. (18)

De igual importancia resulta definir con precisión, la situación jurídica del poseedor, con fines de reventa, de productos amparados por una marca, si tales productos fueron adquiridos con fecha anterior a la de la cesión de dicha marca a un tercero. En otras palabras, ¿podrá el nuevo titular del registro marcario, obstaculizar en alguna forma la venta de productos al amparo de dicha marca, por parte de terceros que los adquirieron con anterioridad a la cesión del signo distintivo? No sería remoto pensar en la posibilidad de que el R.N.T. obligue la inclusión de cláusulas contractuales específicas que prevean este problema.

(18) No debe confundirse el embargo del signo marcario en sí mismo, con el embargo de productos a los que se adiciona dicho signo. La Convención de París regula especialmente la posibilidad de embargo de productos introducidos en un país de la Convención y que lleven ilícitamente una marca protegida en el mismo país. (Artículo 9 (4)).

He aquí algunos problemas de índole técnico-legal que pueden ser objeto de estudios profundos por parte de aquellos, que como nosotros, se interesen en profundizar en los problemas inherentes a la propiedad industrial y que por razones de tema y extensión obviaremos en esta oportunidad.

5) MARCAS VINCULADAS

Dentro de la misma tónica de circulación restringida, de los signos distintivos, puede encuadrarse un tipo de marcas que aparece particularmente en nuestra Ley de Invenciones y Marcas y que se conoce ya con el nombre de "marcas vinculadas".

En un intento de definición, podemos apuntar que estos signos distintivos son aquellos cuyo uso legítimo en un territorio determinado, depende de que al producto correspondiente se apliquen, además de dicho signo distintivo, cuando éste es de índole extranjera, una marca de carácter nacional.

Al respecto el Artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas establece:

Artículo 127.- "Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México".

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible. Será aplicable a la marca originariamente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el Artículo 91 Fracción XIII de esta Ley".

(Este Artículo y Fracción se refieren expresamente a la prohibición de registrar como marca "las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española".

Complementando el citado Artículo 127, el Artículo 128 de la misma ley señala:

Artículo 128.- "los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario. El uso de la marca nacional para dichos efectos deberá realizarse en forma igualmente ostensible a el de la marca extranjera".

No existe mejor justificación para la inclusión de los preceptos enunciados, que la misma exposición de motivos del sistema legal en el cual fueron incorporados y que textualmente expuso:

"El sistema de dependencia a que ha dado origen la concesión de licencias de explotación o de autorización de uso de marcas extranjeras, ha traído consigo esquemas mentales de colonialismo que debemos rechazar por el impacto negativo

que tienen en nuestro proceso de desarrollo. En numerosas ocasiones el licenciario mexicano de una marca extranjera fortalece con su esfuerzo empresarial y la publicidad que realiza, a la marca del exterior y él mismo contribuye a hacer más estrechos los lazos de su dependencia. Su propia actividad le hará cada vez más difícil y más gravoso librarse de la marca proveniente del exterior y ésta cobrará más fuerza dentro del mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios mexicanos".

La plausible motivación del legislador enfrenta ya, sin embargo, en la práctica, obstáculos imprevistos; por ejemplo, como marca nacional puede emplearse, en cumplimiento del señalado Artículo 126, una marca meramente figurativa o sea que no contenga denominación alguna, sino que esté formada exclusivamente por líneas o diseños.

En consultas directas (19) que se han efectuado al Sr. Lic. Rafael de Pina Vara, Director de la Dirección de Invenciones y Marcas, éste afirmó que no existía obstáculo legal alguno para que se usaran en cumplimiento del precepto comentado, marcas mexicanas compuestas exclusivamente por elementos figurativos.

Creemos sinceramente que de aceptarse definitivamente, esta forma de solución al contenido de el Artículo 126, se estaría haciendo nugatorio el interés y propósito del Legislador al implantar la disposición correspondiente. Combinar una marca de denominación y de origen extranjero, al usarse en productos mexicanos, con una marca figurativa de origen nacional, carente de denominación y basada exclusivamente en su apariencia visual, colocaría indiscutiblemente en

(19) Misma Mesa Redonda celebrada en la Barra Mexicana del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados el 4 de marzo de 1976 en torno a los problemas relacionados con los criterios de interpretación de la Ley de Invenciones y Marcas.

desventaja a esta última, frente a la identificación que de los productos pudiera hacer el público consumidor en el futuro. En efecto, es común en nuestro medio que el titular de una marca extranjera que autoriza a un fabricante o comerciante mexicano a usar dicha marca, aproveche la labor de éste, para introducir y popularizar dicho signo distintivo en el mercado mexicano para, posteriormente, en el momento en que el contrato correspondiente termina, negarse a renovar el mismo, buscando mejores condiciones contractuales a través de otros fabricantes o distribuidores mexicanos. En ese momento el esfuerzo e inversión efectuados por el autorizado originalmente al uso de la marca, se pierden en el vacío y el beneficio de dichos esfuerzos reditúa exclusivamente al titular de la marca extranjera, quién aprovechando la popularidad en cuestión, podrá seguramente conseguir condiciones de contratación futura, de mayor envergadura que las originales o al menos establecer, al autorizado originalmente, condiciones de justicia dudosa en la renovación del contrato respectivo.

Es nuestra opinión, que el fabricante mexicano debe sacrificar, si así puede llamarse, algo de la imagen momentánea de los productos que expende con marcas extranjeras, a fin de vincularlas, en estricto cumplimiento a la Ley de Invenciones y Marcas, a una marca verdaderamente mexicana, con características, no simplemente figurativas, sino denominativas (*). De este modo se aprovechará la importancia inicial de la marca extranjera, a fin de popularizar esa marca mexicana, de modo que en el futuro, de desaparecer la autorización de uso de la marca extranjera debido a situaciones contractuales, el fabricante mexicano pueda continuar en el mercado con únicamente su marca nacional, la cual tendrá para ese momento, un prestigio derivado que facilitará la creación futura de un prestigio eminentemente autónomo. (v.g. Dina-Renault).

(*) En los momentos en que este estudio se termina, es inminente la promulgación de un "Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas", que intenta dislucidar los problemas de interpretación suscitados por el Art. 127 de la LIM.

Estas marcas vinculadas darán, en el derecho mexicano, lugar a controversias futuras sin fin, debido básicamente a que se trata de una disposición pionera que carece de antecedentes concretos en legislaciones semejantes o en grupos legislativos que, se supone, han servido de inspiración al Legislador nacional (p. e. el Acuerdo de Cartagena). Otro problema surgirá, y de hecho empieza ya a presentarse, en la interpretación que las Direcciones de Transferencia y de Inveniones y Marcas, deberán dar a el carácter mexicano o extranjero de los registros correspondientes, a pesar de que la Ley de Inveniones y Marcas remite la solución del problema al Artículo 131 y éste a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, misma que se pronuncia en los siguientes términos:

"Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se considera inversión extranjera la que se realice por:

- I. Personas morales extranjeras;
- II. Personas físicas extranjeras;
- III. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica;
- IV. Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inversión extranjera que se realice en el capital de las empresas, en la adquisición de los bienes y en las operaciones a que la propia ley se refiere."

Las autoridades antes referidas, han manifestado la posibilidad de que, v.g. las

subsidiarias de empresas extranjeras, radicadas en México y que por la formación de su capital y de acuerdo a la indicada Ley de Inversiones, tienen el carácter de extranjeras, den a sus registros marcarios el carácter de "originariamente registradas en México" para los efectos de vinculación obligatoria establecidos por los analizados Artículos 128 y 127.

Puede notarse que si bien tales numerales no especifican claramente si las marcas registradas originariamente en México, tendrán el carácter de nacionales, a pesar de que su titular pueda ser una empresa o persona física extranjera, a contrario sensu establecen--particularmente la parte introductoria del Artículo 127--que las marcas sujetas a vinculación obligatoria con marcas nacionales son aquellas, además de las de origen extranjero, "cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera". Lo anterior permite deducir que la aplicación del articulado que nos ocupa, no se hará por la autoridad con un criterio estricto sino con una amplitud basada en interpretaciones casuísticas.

A pesar de la problemática a enfrentar, no ponemos en duda la positividad, que al futuro derivará de la observancia de los artículos en comentario, lo que debe alentar a los encargados de interpretar y aplicar la ley, a afinar los detalles del ejercicio práctico del derecho establecido, cumpliendo de tal modo, con los motivos que animaron a el Legislador a incorporar la regulación considerada.

El anterior análisis de las marcas ligadas y de las marcas vinculadas y aún en forma más particular, las consideraciones efectuadas en torno a la restricción de la libre circulación de la marca, nos invitan a reflexionar, como ya lo hemos

venido haciendo, y lo haremos con mayor acuciosidad en los capítulos finales del presente trabajo, acerca de la validez que puede tener la usucapión de una marca registrada, en un sistema legal en el cual, una marca no puede cambiar de titular en forma absolutamente libre, sino que el Estado tiende a controlar la circulación de dicho signo distintivo, a modo de evitar la confusión en el público consumidor. Aceptar, en los países que se apegan a esta doctrina, la posibilidad de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca o la titularidad de un registro marcario, mediante el transcurso del tiempo y el uso continuado de la misma, ante la indiferencia del titular original, nos conduciría seguramente a resultados incongruentes.

Efectivamente, al menos en países como el nuestro, que tienden a estructurar sus principios de propiedad industrial o a reglamentar la titularidad y uso de los bienes inmateriales, con apego a las necesidades comunales, toda propiedad o todo derecho de uso exclusivo, que se derive de autorizaciones concedidas por la misma entidad estatal, sólo puede cambiar de titular, si el mismo organismo estatal que concedió el privilegio, así lo autoriza. Es conveniente, desde luego, no malinterpretar esta postura con la posibilidad de transferencia característica de los signos distintivos que se encuentran en pleno vigor y por la libre voluntad de las partes, sino que al establecer la conclusión apuntada, nos referimos únicamente al caso en que se pretenda adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca, simplemente por su uso continuado y en contra de la inactividad del titular original del registro o de la marca de hecho. (20)

(20) Dícese de la marca, que, a contrario-sensu de la marca de derecho o registrada, debe su existencia a la adopción y uso del signo distintivo efectuados por cualquier persona física o moral, sin acudir a la autoridad registral a perfeccionar el derecho exclusivo a dicho uso.

Pensamos, a reserva de profundizar en las características de esta idea, que todo signo distintivo en desuso, cuyo derecho al uso exclusivo se pierda por su titular, debido precisamente a dicho desuso, debe seguir un procedimiento definido antes de la adquisición de un derecho semejante por parte de un tercero involucrado en el uso efectivo o en la intención de uso, del mismo signo; sugeriríamos, y de hecho es la tendencia de la legislación actual, que ese signo distintivo pasara nuevamente al control estatal, al cancelarse o extinguirse el derecho a su uso exclusivo, por el tantas veces referido desuso, a fin de que el mismo Estado pueda determinar las condiciones para volver a otorgar el mismo derecho de uso exclusivo a un titular distinto al original. La lógica de esta consideración radica, en que, de otra manera, al coexistir un derecho marcario inactivo, por parte del titular original y un uso efectivo del signo distintivo por parte de un tercero, existiría la posibilidad de que, legítimamente, concurrieran en un mercado de consumo, dos signos distintivos iguales identificando productos de procedencias distintas y muy probablemente también de calidades disímolas.

En resumen, es posible que desde un punto de vista estrictamente doctrinario exista la posibilidad de adquirir el derecho al uso de un registro marcario por el uso del mismo, a pesar de la existencia de un derecho registral previo al uso en cuestión, sólomente que desde un punto de vista legislativo y eminentemente práctico, se estaría conculcando un derecho de jerarquía preferente, como lo es el del público consumidor a no sufrir engaños ni fraudes, en cuanto a la calidad y procedencia de los artículos que se le venden.

6) MARCAS DEFENSIVAS O DE PROTECCION

Siguiendo la línea elemental de clasificación que hemos venido considerando,

en torno a los diferentes tipos de marcas protegibles legislativamente, debe hacerse mención de aquellas marcas cuyo objetivo principal, no radica en ser utilizadas por su titular, sino únicamente en evitar que un tercero las utilice en perjuicio de los planes económicos y comerciales de dicho titular.

Es común que una marca registrada, que adquiere cierta popularidad en una determinada área de productos, por ejemplo, cosméticos, vestuario, etc., sea utilizada por comerciantes especializados en áreas distintas a las protegidas, a fin de usufructuar la idea de prestigio y calidad que dicha marca sugiere, en la mente de los consumidores.

Así es común, que una marca v.g., "Cadillac" notable o al menos conocida en núcleos de población específicos, con relación a la identificación de un tipo de automóvil de indudable calidad, sea utilizada e inclusive registrada por otro comerciante, para identificar p.e., calzado, transmitiendo de este modo la idea original de calidad, lujo, etc., relacionada con un tipo de automóvil a artículos secundarios o derivados, como el calzado.

Esto es desde luego factible tomando en cuenta que la mayoría de las legislaciones internacionales establecen clasificaciones definidas de artículos y permiten el registro de marcas iguales, siempre y cuando los artículos amparados por las mismas sean en esencia diferentes. (principio de especialidad de la marca).

Se creía que la tendencia legislativa vigente en torno a invenciones y marcas, determinaría la supresión de este tipo de registros, considerando ilegítimo el bloqueo de áreas comerciales originado en el otorgamiento de registros de marcas no destinadas a usarse efectivamente, en consecuente detrimento de la

economía nacional.

De hecho, la tendencia del cuerpo legislativo actual se orienta, aparentemente, a evitar que existan derechos exclusivos que no se usen efectivamente. Al menos esto parece deducirse del Artículo Décimoprimer Transitorio, de la ley comentada que establece:

"Se concede un término de tres años, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que los titulares de los registros de marcas demuestren en la Secretaría de Industria y Comercio el uso efectivo de las mismas en los términos de esta ley. De no demostrarse dicho uso en tal lapso se considerarán extinguidos de pleno derecho los registros correspondientes y se anotará esta circunstancia en el expediente respectivo y se publicará en la gaceta de invenciones y marcas".

a) DEFICIENCIAS LEGISLATIVAS EN SU TRATAMIENTO

De interpretarse estrictamente el antes transcrito Artículo Decimoprimer Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, todas aquellas marcas registradas con fines eminentemente defensivos, estarían destinadas a ser canceladas debido a la imposibilidad de demostrar el uso efectivo de las mismas.

Sin embargo, creemos, el Legislador actuó con tibieza al contemporizar con los intereses de los titulares de marcas en desuso estableciendo en el Artículo 99 de la L.I.M. lo siguiente:

"Las marcas que hayan caducado por falta de explotación podrán

ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o de extinción. El plazo a que se refiere este Artículo no será aplicable al titular de la marca caduca o extinguida quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo".

No hace falta ser perito en la materia para darse cuenta de que mediante el comentado Artículo 99 se abre una puerta falsa a través de la cual, cualquier marca que se encuentre en desuso, podrá continuar vigente de por vida, siempre y cuando se utilice el subterfugio de estarla solicitando para su registro nuevamente y dentro del año siguiente al momento en que la misma sea cancelada.

Entendemos la actitud mediadora del legislador, tendiente a crear áreas de seguridad jurídica para los titulares de marcas de cierta notoriedad, sin embargo, creemos que es improcedente el haber ampliado ese marco de seguridad jurídica hasta el grado de perpetuar el derecho a registro marcarios en desuso. La incorporación del tantas veces mencionado Artículo 99, despojó de todo su valor a la decisión legislativa de suprimir las renovaciones por no uso contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, y a las cuales referimos específicamente en páginas subsiguientes; carece de validez para justificar esta falta legislativa, el argumento expuesto por la autoridad encargada de aplicar la ley en cuestión (21) en el sentido de que "al menos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 99, los gastos de los titulares de marcas en desuso para conservar éstas, se elevarán al obligárseles a presentar nuevas solicitudes de registro al vencimiento de cada plazo".

(21) Mesa Redonda, ya referida en antecedentes, convocada por la Barra Mexicana del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y celebrada el 31 de marzo de 1976.

Esta situación se agrava en nuestro país, debido, además, a que la renovación periódica de las marcas que el artículo 140 de la L.I.M., hace depender de que se demuestre el uso efectivo y continuo de las mismas, se autoriza sin dicha condición y dentro del mismo artículo, en aquellos casos en que una misma marca se encuentre registrada en dos o más clases de productos y servicios, y "se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en una de dichas clases".

Estamos ciertos de que la tendencia futura de los legisladores en el área de la propiedad industrial debe ser la de obligar al comerciante y al industrial mexicano a que desarrollen su creatividad, adoptando signos distintivos originales para sus productos, pero no podemos ignorar la situación real de nuestro país en el que, la mayoría de los industriales y comerciantes, carecen aún de los medios económicos suficientes, para emprender campañas de creatividad encaminadas a la adopción de signos distintivos de impacto comercial trascendental. La misma carencia se manifiesta en el área de la promoción publicitaria de productos una vez adoptado un signo distintivo determinado. Pensamos entonces firmemente que, aún a riesgo de ser criticados por propugnar por una aparente piratería de los signos distintivos adoptados a nivel internacional por empresas industriales poderosas, debe insistirse en la necesidad de que se deje al empresario mexicano en libertad de adoptar signos distintivos que no benefician a nadie por estar concedidos en uso exclusivo a empresas o particulares que, precisamente no cumplen con dicho uso. No es nuestra postura el producto de una mentalidad subdesarrollada, como muchos pretenderán, sino que aún en contra de los intereses de quienes nos dedicamos activamente a esta área particular del Derecho y que seguramente veríamos disminuido nuestro volumen de trabajo al desaparecer los registros de marcas defensivas que constituyen un alto porcentaje de los registros que presentan anualmente las empresas internacionales

insistimos en la necesidad de que en beneficio del industrial mexicano, no se conceda eterna protección a registros marcarios que se encuentran en desuso. Una prórroga razonable a el desuso en que incurren estos registros es justificable en cualquier legislación, no así el establecimiento de preceptos que hagan dicha protección indefinida.

b) MORALIDAD DE LA ADOPCION DE MARCAS EXTRANJERAS EN DESUSO

La moralidad, que se pronuncia en pro de la legítima adopción de signos extranjeros en desuso en nuestro país, podrá ser criticable, pero no consideramos que sea exclusiva de los países en desarrollo sino que aún connotados abogados internacionales se han pronunciado en el mismo sentido. Así Peter Weiss, distinguido abogado neoyorquino manifiesta: "ha llegado la hora de que los propietarios de marcas abandonen la idea, que tan frecuentemente se observa, de que los países subdesarrollados tienen un nivel moral inferior al de los desarrollados en las cuestiones de marcas y de competencia desleal.

El origen de esta creencia ampliamente extendida radica sin duda en la experiencia que muchos exportadores han tenido con los piratas latinos o asiáticos poco ingeniosos, que se apropian para su propio uso de una marca americana o europea bien conocida y entonces la ofrecen en venta a su propietario original".

"Que ello revele una moralidad inferior es una cuestión discutible; el derecho no realiza en todas las ocasiones una función de ética. En regiones donde el derecho natural—si alguno existe—no establece normas directivas, la relación puede ser a la inversa y la moralidad podrá medirse simplemente por el grado de sumisión a una legislación más o menos arbitraria. Así muchos países de

derecho escrito de la América Latina que dan mayor importancia a la rigidez legal que a un sistema más flexible de equidad, ponen énfasis en el hecho del registro en oposición al uso".

"Por otra parte países que están situados en todos los niveles del desarrollo económico pueden inspirarse en el método poco costoso y eficiente que México ha adoptado para eliminar el registro de marcas que no son usadas. Mientras tanto el registro de tan adelantados países como Alemania, permanece congestionado con marcas de reserva o abandonadas que no cumplen con ningún fin económico. (22) (El autor se refiere seguramente en este último párrafo, al ya mencionado antiguo sistema de la renovación por no uso de la extinción por el mismo concepto, que la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial establecía con apoyo en el Artículo 171).

7) MARCAS DE RESERVA

Este tipo de signos distintivos es aquel que comúnmente emplean las empresas de solidez económica preponderante a fin de formar lo que se conoce con el nombre de "banco de marcas", es decir un conjunto de marcas que a pesar de no estar destinadas a su uso actual, pueden ser utilizadas en el futuro de conformidad con la evolución de los planes comerciales y publicitarios de dicha empresa.

Para no redundar en lo ya apuntado antes, nos remitimos a nuestros comentarios

(22) "El Papel de los Artículos con Marca en el Comercio Internacional". Trabajo leído por su autor en la Sesión del Grupo de Protección Internacional de la Propiedad Industrial, del Congreso de la Cámara Internacional celebrado en la Ciudad de México el 25 de Abril de 1963.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial.- No. 1 -Enero a Junio- 1963. pp. 63-65.

expuestos en torno a las marcas defensivas que consideramos también aplicables a las marcas de reserva. Conviene, sin embargo, apuntar que, mientras en las marcas de defensa existe un fondo de justicia en su tutela jurídica—desde luego de valor jerárquico inferior al de las necesidades económicas de los países en desarrollo—en las marcas de reserva no existe tal fundamento de justicia sino que el admitir su conservación, a pesar de que no se encuentran en uso, sería tanto como admitir un monopolio indebido que bloquearía paulatinamente las áreas de creación aptas para que, empresas de escasas posibilidades económicas, puedan desarrollar sus signos distintivos correspondientes. Es obvio que las empresas de gran capacidad económica puedan constantemente concebir en sus departamentos creativos nuevas ideas en torno a marcas o a signos distintivos para identificar sus productos y que puedan darse el lujo de registrar un sinnúmero de ideas a ese respecto, aún sin el propósito inmediato de usarlos y con la doble finalidad de utilizarlos probablemente en campañas futuras o de bloquear el uso y registro consecuente de tales signos a empresas competidoras.

Esta última eventualidad es la que nos parece, atentoria del libre desarrollo de la economía en los países económicamente débiles por lo que propugnamos por una regulación adecuada de este tipo de marcas, la cual, si bien puede permitir su existencia, debe impedir el abuso del derecho, señalando plazos justos para que se inicie el uso efectivo de tales signos distintivos so pena de cancelación.

8) MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE ORIGEN

Se identifican como "colectivas" a aquellas marcas que se conceden a entidades

o asociaciones y que tienen como finalidad garantizar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o mercancías, contando dichas asociaciones con la facultad de conceder el uso de las propias marcas a los empresarios (productores o comerciantes) que pertenezcan a la entidad o a la asociación. (23)

Este tipo de marcas se constituyen por aquellos signos distintivos comunes a agrupaciones de comerciantes quienes las adoptan a fin de uniformar la indicación de procedencia y características de sus productos. Los derechos derivados de este tipo de marcas pueden ser ejercitados por la agrupación que las adopta o individualmente por cada uno de los miembros de dicha asociación. (24)

Algunos autores son de la opinión de que las solicitudes de registro de marcas colectivas deberían ir generalmente acompañadas de los estatutos de la agrupación que las solicita, toda vez que dichas marcas tienden a garantizar uniformidad en los criterios de fabricación y por lo tanto en las normas de actuación de tal agrupación. (25)

a) SIMILANZAS Y DIFERENCIAS

Existe tendencia en la doctrina a asemejar las marcas colectivas con las denominaciones de origen, con lo cual nos pronunciamos en desacuerdo en virtud de que, en realidad, la denominación de origen indica generalmente procedencia con relación a una localidad determinada o sea en cuanto a un origen geográfico

(23) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 478.

(24) Thomas Braun, *Precis de marques de fabrique et de commerce*. Bruxelles, 1936, Cit. por D. Rangel Medina Ob. Cit. P. 238.

(25) T. Ascarelli Ob. Cit. P. 478.

de los productos amparados por la marca correspondiente, mientras que la marca colectiva puede indicar procedencia, pero no necesariamente relacionada con una localidad, sino que puede serlo con relación a una agrupación de productores quienes identifiquen a sus artículos con una denominación caprichosa independiente del lugar en que los productos se fabriquen. (26)

La Ley actual, o sea, la Ley de Invenciones y Marcas, se manifiesta en pro de considerar a las marcas colectivas comprendidas dentro de las denominaciones de origen y así, suprime la mención específica que de dichas marcas colectivas se hacía en los Artículos 113, 155 y 264 de la precedente Ley de la Propiedad Industrial, para incorporar el Capítulo Unico del Título V titulado: "Denominaciones de Origen" en el que se confunden ambas clases de marcas.

En la legislación internacional se apunta por el contrario, un intento de diferenciación entre las marcas de origen y las colectivas, regulando particularmente la Convención de París, en su Artículo 7 bis, las marcas colectivas en los siguientes términos:

"1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria al país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial".

(26) En contra D. Rangel Medina quien afirma que tales marcas, o sean las colectivas, sólo pueden existir si comprenden en realidad una denominación de origen, o sea, suponemos, una denominación que indique procedencia con relación a una localidad de índole geográfica. Ob. Cit. P. 238.

A diferencia de estas marcas colectivas en las que, como ya comentamos, no necesariamente debe incluirse referencia a un origen geográfico o territorial, se refiere la misma Convención a las indicaciones de procedencia, al sancionar la falsedad de las mismas en su Artículo 10, en los siguientes términos:

"(1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. (El "artículo precedente" que se menciona en esta fracción es el Artículo 9 que se refiere a las posibilidades de embargo de aquellos productos que ostenten ilícitamente una marca registrada ajena).

(2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, bien sea una persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, a la fabricación o al comercio de este producto y establecido, bien sea en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, bien sea en la región donde esta localidad esté situada, bien sea en el país falsamente indicado, bien sea en el país donde la falsa indicación de procedencia se emplea".

Con apoyo en los elementos diferenciatorios considerados y siguiendo a Ascarelli (27) cabe concluir, en cuanto a la confusión terminológica considerada, que solo funcionalmente, las marcas colectivas y las denominaciones de origen man-

(27) Ob. Cit. P. 483.

tienen algún grado de semejanza, ya que mientras las colectivas son libremente elegidas, reconociéndose frente a las mismas un derecho de asociación, las marcas de origen son realmente indicaciones que la Ley reserva directamente a una categoría determinada de empresarios.

Asimismo, en las marcas colectivas la disciplina jurídica tutelada es la de los signos elegidos por entidades particulares como un medio de diferenciación en la libre concurrencia, mientras que en el caso de las denominaciones de origen se trata de signos distintivos reservados por la vía legislativa debido a una preocupación orientada a la tutela del público consumidor.

A mayor abundamiento puede señalarse que las marcas colectivas constituyen una categoría especial de marcas, dentro de la cual las marcas de origen constituyen un género conjuntamente con las marcas de calidad (empleadas en artículos sometidos a control por parte de organismos públicos o privados), marcas de acompañamiento (empleadas en productos en cuya elaboración se emplea una materia prima o un procedimiento específico), marcas de "holding" (aquellas cuyos titulares están unidos orgánicamente), marcas de sindicato (aquellas que amparan artículos producidos de acuerdo a las reglas recomendadas por sindicatos u organizaciones industriales o comerciales semejantes) y marcas colectivas en sentido estricto (aquella utilizada por miembros de una asociación o de una entidad que es titular de una marca pero que no la usa directamente).

(28)

(28) Remo Franceschelli. "Las Marcas Colectivas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N. 4, Julio-Diciembre de 1964. P.288.

Con un criterio más concreto, el orden jurídico americano y particularmente la Ley Lanham de 1946 distingue en el ámbito de la categoría las marcas en estudio, las "marcas de certificación" y las marcas colectivas propiamente dichas. Las primeras se definen (Sección 45), como aquellas que se usan en conexión con los productos o servicios de una o más personas distintas del titular "para certificar características regionales o de otro origen, de material, de tipo de manufactura, de calidad, precisión y otras características de tales bienes o servicios o que el trabajo o labor en los bienes o servicios fue llevado a cabo por miembros de una unión u otra organización". Las segundas, se conceptúan como aquellas que son "usadas por los miembros de una cooperativa, asociación u otro grupo colectivo u organización" además de aquellas que son usadas para indicar membresía en una unión, asociación u otra organización. (29)

Con referencia particular a las marcas de origen puede añadirse que tales marcas conocidas también como "indicaciones de procedencia" o "denominaciones de origen" se refieren a la caracterización del producto estrechamente vinculada al origen geográfico del mismo.

Es de reconocida doctrina el considerar como un claro acto de competencia desleal el adoptar falsas indicaciones que tiendan a confundir al público consumidor en cuanto al verdadero origen geográfico de un artículo o producto. (30)

(29) En opinión de R. Franceschelli, Ob. Cit. P. 290 el artículo comentado contiene la diferenciación más clara y aguda que desde el punto de vista legislativo se ha estructurado en torno a las marcas colectivas en contraste con las marcas de fábrica.

(30) Artículo 10 de la Convención de París ya analizado en antecedentes.

El precedente legislativo más notable de este tipo de denominaciones se encuentra en el Convenio de Lisboa de 1958 sobre las denominaciones de origen, en el que se estableció que después de un registro internacional, las denominaciones que implican conexión entre el origen del producto y determinadas características de éste, ligadas precisamente al origen, "cuando sean protegidas en un país lo serán también en los demás países signatarios".

La reglamentación de estas marcas, además de proteger al productor contra la competencia desleal y evitar la confusión del público consumidor en cuanto a la procedencia de los artículos marcados, tiende a impedir que un producto identificado mediante un signo distintivo que denota procedencia geográfica, al popularizarse en un país determinado, llegue a convertirse en una denominación genérica para identificar productos de su misma especie.

La doctrina italiana apoya, como uno de los elementos principales a que se destina una denominación de origen, el evitar precisamente dicha conversión de la marca en término genérico, (vulgarización de la marca como denominan a dicha conversión). (31)

Ya el Artículo 4 del Arreglo de Madrid excluye, por ejemplo, la posibilidad de que las indicaciones de procedencia vinícolas se conviertan en términos genéricos para identificar a tales productos.

En cuanto a la persona física o moral abocada a iniciar las acciones tendientes a perseguir la infracción a una marca de origen, consideramos que el dere-

(31) T. Ascarelli, Ob. Cit. P. 479.

cho corresponde, no solamente a la entidad colectiva que solicitó el registro, sino a cada uno de los empresarios miembros de dicha entidad, ya que éstos tienen, frente a cualquier tercero que se involucre en la fabricación de artículos marcados con dicha denominación de origen, un verdadero derecho subjetivo a que dicho tercero se abstenga de usar la denominación de origen involucrada.

Coincidimos con Ascarelli (32) al considerar que, las denominaciones de origen no constituyen en sí signos distintivos que puedan calificarse de bienes inmateriales, sino que son en realidad verdaderos monopolios debido a que es precisamente la autoridad otorgante del registro, quien determinará cuales son al final de cuentas los signos distintivos tutelados. El monopolio en cuestión se concede asimismo en forma solidaria a todos los empresarios productores de los artículos destinados a ser amparados por la denominación objeto de dicho monopolio.

b) TRATAMIENTO DE LAS MARCAS DE ORIGEN EN LA LEGISLACION MEXICANA

Considerando la importancia de estas denominaciones, nuestro país, que se había venido viendo afectado por la imitación de marcas de productos que ya empezaban a exportarse y a popularizarse en el extranjero, se vió en la necesidad de crear, en la legislación de invenciones y marcas, el ya referido Capítulo Único relacionado especialmente con las denominaciones de origen (33), bus-

(32) Ob. Cit. p. 485.

(33) La Ley de la Propiedad Industrial había ya sido reformada y adicionada (artículos 208 "A" a 208 "Z") mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Enero de 1973, a fin de incorporar las disposiciones relativas a las mismas marcas de origen.

cando un trato recíproco por parte de los países con los cuales México inicia ya un intenso intercambio comercial y a los cuales exporta ya varios de sus artículos.

En el articulado correspondiente (Artículos 152 a 173) se establece en términos generales la forma de tramitar el registro de una denominación de origen (34) señalando a aquellas personas físicas o morales que consideren tener interés jurídico para hacerlo y reconociendo dicho interés a quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de o de los productos que se pretenden amparar con la denominación de origen. El mismo interés se reconoce a las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y a las entidades o dependencias del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los Estados.

Coincidiendo con nuestra idea de que este tipo de denominaciones no constituyen verdaderos bienes inmateriales, sino que consisten al final de cuentas, en auténticos monopolios, el Artículo 162 del ordenamiento analizado, establece que, será el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el titular de la denominación de origen, misma que sólo podrá usarse mediante autorización que expida la Secretaría de Industria y Comercio.

En apoyo a nuestra postura debe señalarse asimismo que, en realidad, la solicitud que se presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio en torno a una denominación de origen, no se refiere a una solicitud de registro de la misma, sino a una solicitud de declaración de protección que dictará la autoridad requerida. En virtud de dicha circunstancia, el mismo Gobierno de los Estados

(34) Recomendamos consultar los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de la declaración de protección a la marca de origen "Tequila" en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Nos. 23-24, Enero-Diciembre 1974. pp. 297-300.

Unidos Mexicanos se abrogará el derecho de tramitar el registro de las denominaciones de origen sobre las que haya dictado declaraciones generales de protección a fin de obtener su protección internacional conforme a los tratados sobre la materia (Artículo 163). El organismo autorizado para dicha gestión en nombre del mencionado gobierno, será la Secretaría de Industria y Comercio por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Interpretando analógicamente este Artículo 163, pensamos que la facultad de combatir las infracciones que sufra la marca de origen, competirá, a la misma Secretaría de Industria y Comercio, en contra de nuestra opinión, expuesta en antecedentes, de que dicha facultad debe corresponder a cada uno de los autorizados al uso de la marca infringida.

La vigencia de una declaración de protección, a una denominación de origen, dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, dependerá de que la misma dependencia no suspenda, también por declaración expresa, los efectos de dicha declaración de protección previa, en aquellas circunstancias en que dejen de existir las condiciones determinantes que motivaron dicha declaración de protección. (Artículo 160).

El uso de la denominación de origen por parte de los interesados será regulado mediante autorizaciones expedidas por la misma autoridad que declaró la protección y tendrán derecho a tales autorizaciones todos aquellos que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de, o de los productos protegidos por la denominación; que dicha actividad se efectúe dentro del territorio determinado en la declaración correspondiente, cumpliendo con las normas oficiales establecidas por la autoridad declarante, conforme a las leyes apli-

cables con relación a los productos de que se trate y aquellas otras normas que en forma expresa se señalen en la declaración referida. La declaración en cuestión podrá señalar cualquier requisito que considere útil para la mejor aplicación de las normas contenidas en el mismo. (Artículo 164).

Los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen durarán 5 años, computables a partir de la fecha de la solicitud de registro correspondiente ante la Secretaría de Industria y Comercio. Dicho plazo de 5 años podrá renovarse por períodos iguales, sujeto tanto al pago de los derechos correspondientes, como a la comprobación de que las condiciones y requisitos tomados en cuenta para conceder el registro, continúan cumpliéndose. (Artículo 167)

Analizando este numeral, así como aquellos que establecen la posibilidad de transferir, de acuerdo a los medios establecidos por la legislación común, el derecho a usar una denominación de origen, con el único requisito de que se registre dicha transmisión ante la Secretaría de Industria y Comercio, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos por la ley para otorgar el derecho a el uso de una denominación tal (Artículo 169), surge la idea de que posiblemente, los avances incorporados en el resto de la Legislación de Invenciones y Marcas, no se hicieron al Capítulo relativo a las denominaciones de origen. La razón de esta omisión puede derivar de que el Capítulo en cuestión, había sido ya introducido a la Ley de Propiedad Industrial mediante la Reforma, ya comentada, el 4 de Enero de 1973, por lo que considerándose actualizado en su contenido, se transcribió prácticamente sin cambios básicos en la Ley de Invenciones y Marcas.

En efecto, descontando la supresión de la definición de denominación de origen

contenida en el artículo 208-A (35) de la Reforma de 1975 y la adición, al Artículo 155, de la Ley de Invenciones y Marcas de la posibilidad establecida en favor de la Secretaría de Industria y Comercio, para que ésta pueda "continuar de oficio, la tramitación del expediente, si lo estima pertinente", en aquellos casos en que el solicitante original de la declaración de origen ha abandonado la tramitación correspondiente. el resto de los preceptos incorporados en la Ley de Invenciones y Marcas corresponden salvo cambios someros de redacción y orden, a los artículos 208 "A" - "Z", de la referida Reforma.

Esto dió pie, como indicamos, a que se conservaran principios que resultarán probablemente anacrónicos a la luz de la tónica general de la ley de la materia v.g., el no obligar el registro previo ante la Dirección de Transferencia de Tecnología, de las transmisiones de los derechos de uso de una denominación de origen. Probablemente al referirse los preceptos conducentes, a la Secretaría de Industria y Comercio como la autoridad abocada a analizar las condiciones de tales transmisiones, esté previendo la intervención de cualquiera de las Direcciones bajo su dependencia en los análisis referidos.

Pensamos igualmente que, de acuerdo a la práctica mexicana, es improcedente computar la vigencia de registro del derecho de uso de una denominación de ori-

-
- (35) "Denominación de origen es la denominación geográfica de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de los mismos y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Para los efectos de este capítulo se considera denominación de origen aquella que sin hacer referencia al nombre de un lugar determinado, se encuentra estrechamente vinculada a éste en virtud de factores geográficos, sociales, lingüísticos o culturales de tal manera que sus características o prestigio se deban exclusivamente a dichos factores".

gen, a partir de la fecha de solicitud de dicho registro. La dilación que este trámite puede enfrentar, permite que, por lo menos uno de los cinco años de la vigencia en cuestión transcurra para el solicitante en una mera expectativa de derecho que impide a éste actividades comerciales definidas, con base en el registro esperado. Mejor solución sería en nuestra opinión, computar la mencionada vigencia a partir del otorgamiento del registro respectivo. La misma consideración es aplicable, a reserva de ampliarla en mejor oportunidad, a las marcas de fábrica o de comercio, que, de acuerdo al Artículo 112 de la ley, computan su vigencia de igual manera a los registros del derecho de uso de las denominaciones de origen (36).

9) MARCAS EN COPROPIEDAD

Esta clase de marcas son aquellas que pertenecen pro-indiviso a dos o más personas, y su uso es autorizado por la Convención de París, separadamente por cada uno de los copropietarios, a menos que su empleo induzca al público a error, o sea contrario al interés público (37).

-
- (36) La solución sugerida ha sido ya adoptada por el Legislador en el área de patentes (Artículo 46) con mayor justificación quizás, que en el área de marcas, debido a la excesiva duración de la etapa de solicitud de las patentes, sin que esto signifique que tal solución no sea benéfica, aunque en menor escala, en dicha área de marcas. De hecho el no haber modificado la redacción del Artículo 112 de la LIM en la misma forma que se hizo con el referido Artículo 46 a fin de fijar como fecha de iniciación de la vigencia de un registro de marcas, la fecha de su otorgamiento, empieza a acarrear serios problemas de interpretación. Hay marcas cuyo período de tramitación se ha alargado hasta 8 años o más debido a problemas litigiosos involucrados. Esta situación aunada a que la Vigencia de las marcas es de acuerdo a la LIM, de cinco años, da lugar al absurdo legal de que las referidas marcas con largo tiempo de tramitación puedan nacer a la vida jurídica con vicios difíciles de eliminar.
- (37) Germán Cavellier "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial en Bogotá, Colombia 1964. p. 39.

Literalmente la referida Convención señala en su Artículo 5, C (3):

"El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público".

La derogada Ley Mexicana de la Propiedad Industrial regulaba este tipo de marcas autorizando en su Artículo 158 la posibilidad de que una marca se registrara a nombre de dos o más copropietarios, cuando las relaciones comerciales o industriales existentes entre estos "sean tales que ninguno pueda utilizarla - por separado, sino a nombre de esas personas, o en un producto con el cual todas ellas tengan relación".

Solamente con esta salvedad se permitirá el registro de una marca a favor de - propietarios diversos, obstaculizando definitivamente el que dos o más personas ajenas a tales circunstancias, utilicen o pretendan utilizar, "una misma marca independientemente la una de la otra". (Artículo 159).

Inexplicablemente, ésta regulación desapareció en la Ley de Invenciones y Marcas con lo que se abre la puerta a registros de marcas en copropiedad, en violación de los intereses del público consumidor, que de este modo podrá ser inducido a confusión, en cuanto a la procedencia y naturaleza de los productos -

que se vendan, indistintamente, por uno u otro propietario cuando no medie entre ellos la obligación, ya sea de observar técnicas de fabricación idénticas o de usar solamente la marca en forma conjunta.

Los mismos razonamientos se aplican a la transmisión de un registro de marca a favor de dos o más copropietarios en violación del principio, que hemos venido sosteniendo, de la circulación restringida de la marca. Interesante será la actuación de la Dirección de Transferencia, al considerar este tipo de cesiones para su inscripción, ahora que está en la posibilidad legal de juzgarlas desde puntos de vista económicos, técnicos y jurídicos.

10) MARCAS NOTORIAS O DE ALTO RENOMBRE

Este tipo de marcas son aquellas que, debido a el amplio campo de difusión que su promoción y venta continuada consiguen, rebasan en cuanto a su fama y popularidad, no solamente las fronteras territoriales del país en el cual se encuentran registradas, sino el ámbito de los productos específicos para los cuales han sido reservadas, de tal modo que su adopción por cualquier tercero, en países ajenos al de registro, puede considerarse como un intento encaminado a inducir al público consumidor a error o confusión.

Los principios teóricos y legislativos establecidos en torno a este tipo de marcas derivan de la Convención de París y particularmente del Artículo 6 bis de la misma, adoptado desde los orígenes de tal Convención en 1883.

Dicho Artículo 6 bis establece en su Fracción Primera lo siguiente:

"Los Países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legisla-

ción del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

A pesar de este planteamiento legislativo y de que la mayoría de los países con cierto o gran desarrollo industrial, se incluyen como signatarios del Convenio, la doctrina no se manifiesta en forma uniforme en pro de la protección de estos signos distintivos.

En efecto, puede fácilmente notarse que la protección buscada a través del Artículo 6 bis de la Convención de París tiende a hacer desaparecer, por lo menos en cuanto a este tipo de marcas, los principios de especialidad y territorialidad de la marca.

Por especialidad entendemos, como ya lo hemos manifestado, el concepto más ampliamente difundido de dicha característica, que es aquel que establece que las marcas sólo pueden ser registradas para un tipo específico de artículos y que su campo de protección se encuentra reducido a el área comercial relativa a tales productos.

Por principio de territorialidad entendemos el hecho de que la marca sólo puede considerarse protegida dentro de los límites geográficos del país de registro pudiendo en consecuencia, ser adoptada válidamente como registro marcario fuera de tales fronteras.

Desde luego que la inobservancia de estas características esenciales de los signos distintivos y particularmente de los marcarios, se justifica si se establece como bien jurídicamente protegido el de la confusión en el público consumidor, consecuencia lógica de la adopción en una zona territorial determinada de marcas cuya fama ha rebasado las fronteras de origen para ser conocida también dentro de tales zonas de adopción.

Es claro, que además de no apegarse a la especialidad característica de los signos distintivos en estudio, la protección de las marcas de alto renombre enfrenta una seria barrera constituida por los elementos de juicio que deben tenerse en cuenta a fin de determinar si una marca puede calificarse de "notoria". Esto es, la calificación referida, es de índole eminentemente presuncional y carece de la característica absoluta necesaria para llegar a conclusiones positivas de intención fraudulenta por parte del sujeto que adopta la marca fuera de su ámbito distintivo (38). En otras palabras, el juicio de si una marca es o no de alto renombre es de naturaleza eminentemente subjetivo, por lo que es necesario que en cada caso concreto se demuestre que la persona que utiliza el signo distintivo considerado como notorio, está plenamente consciente de dicha notoriedad (39). Debe existir, asimismo, un momento coincidente

(38) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 440

(39) Ibidem P. 440.

entre aquel en que la profusión o desarrollo comercial de una marca permiten la calificación de ésta como notoria, con aquel en que el signo es adoptado por un usuario fuera de los límites de especialidad de la marca.

Podemos añadir que esta apreciación, de índole subjetiva, se encuentra prácticamente en manos del juzgador quien deberá tomar en cuenta todos los elementos a su alcance, con el fin de determinar si una marca puede considerarse de alto renombre o no.

Tales elementos han variado acorde al ritmo de la evolución industrial y comercial de las épocas, pues mientras en la antigüedad cualquier empresa independientemente de su envergadura, estaba en posición de popularizar una marca al grado de convertirla en notoria, en la actualidad y dada la ampliación de las fronteras comerciales que los medios de comunicación han conseguido, solamente una empresa apta para la producción en masa y la publicidad masiva puede ser titular de una marca supernotoria. (40)

La misma situación se enfrenta en cuanto a que, en otros tiempos, el criterio de antigüedad era básico para determinar la notoriedad de una marca. Esto desapareció en la actualidad en la que "un producto lanzado con una publicidad estruendosa, con numerosos sitios de venta, con una importante red de agentes podrá, de manera bastante rápida, imponerse al público". (41)

(40) Albert Chavanne. "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 8 Julio-Diciembre de 1966. P. 341.

(41) A. Chavanne. Ob. Cit. P. 341.

A pesar de la dificultad que la apreciación subjetiva considerada, ofrece a los juzgadores, al enfrentar contenciones relacionadas con este tipo de marcas, pensamos que debe tenderse a su protección, regulándolas a través de la legislación interna de cada país, de modo tal que se establezcan principios claros que paulatinamente objetivicen los juicios que se emiten en torno al problema.

Propugnamos por una legislación de tal naturaleza, en virtud de que los valores violados en el caso de la posibilidad de adopción irrestricta de las marcas de alto renombre, serían jerárquicamente importantes. En otras palabras y sin entrar en discusiones de índole dogmática, podemos señalar entre tales valores a la regulación de la competencia desleal, al disfrute indebido de esfuerzos publicitarios ajenos, a las actividades eminentemente parasitarias, a los abusos de el derecho a la libertad de comercio, al enriquecimiento ilegítimo, y el valor que consideramos de mayor jerarquía entre los señalados, que es la protección del público consumidor a fin de evitar el fraude a éste.

Una protección adecuada en torno a este tipo de marcas evitaría, además, la vulgarización o la conversión de una marca en genérica, contra la voluntad manifiesta de su popularizador.

Señalamos contra la voluntad manifiesta de su titular, ya que no consideramos que una marca pueda convertirse en término genérico, o utilizando el lenguaje de la escuela contemporánea italiana, vulgarizarse, si su mencionado titular original ha tenido cuidado de utilizarla precisamente como signo distintivo y no como concepto genérico y ha propugnado, además, por evitar la degeneración paulatina de la capacidad distintiva del signo a base de combatir a los

infractores del mismo y orientando al público consumidor a través de los medios publicitarios en cuanto a la naturaleza marcaria de la denominación involucrada.

Es pertinente añadir, que de acuerdo a nuestra particular opinión, una marca para ser considerada notoria, debe rebasar no solamente los ámbitos originales de la misma y el área de productos a los cuales amparó originalmente, sino que desde un punto de vista socioeconómico debe rebasar también la esfera de la clientela especializada a la cual se dirigió también en sus principios. Así, no podemos considerar que una marca famosa de vestuario para tenistas v.g., "La Coste", cuyo costo la hace inaccesible, como fuente de consumo, a determinados sectores económicos, pueda considerarse notoria cuando para una gran área de población es prácticamente desconocida. Variando los términos, es notoria una marca que rebasa los estratos sociales o de determinado poder adquisitivo entre los cuales es lógicamente conocida, para convertirse en un signo identificador de los productos a los que se adiciona, en cualquier esfera de consumo ajena a aquella a la cual se orienta básicamente la venta de tales productos.

La propuesta de incluir legislativamente, protección adecuada para las marcas notorias en nuestro derecho vigente es, además, indispensable en virtud de que tanto la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial (42) como la Ley de Inven-- ciones y Marcas (43), solamente en una forma eminentemente subjetiva someten a criterio de los examinadores de la novedad de las marcas, la posibilidad de -

(42) Artículo 105 Fracción 14, 106, 129, 200 Fracciones 2a., 3a. y 5a., 201, 184 y 188.

(43) Artículo 91 Fracciones 17, 18 y 20, 105, 106, 147 Fracciones 2a., 3a. y 6a.

oponer a una solicitud de registro la existencia de una marca de alto renombre, dejando a el arbitrio de dicho examinador el considerar si existe semejanza entre las marcas, si los artículos protegidos pueden considerarse en esencia similares y, lo más difícil aún, si la marca de procedencia internacional, aún sin estar registrada en nuestro país, puede considerarse notoria.

La difícil interpretación subjetiva en torno a la cual hemos venido bordando, ha dado lugar a que connotados autores se pronuncien en contra de la regulación de las marcas de alto renombre a través de las legislaciones de invenciones y marcas, o de propiedad industrial en su caso, reservando para la legislación común cualquier intento de protección en torno a tales marcas. En otras palabras, considerando que las disciplinas de las marcas y de la concurrencia desleal, dependen de exámenes de requisitos subjetivos, solamente frente al derecho común podría castigarse a quien adopta un signo distintivo fuera de su ámbito de protección para aprovecharse, para sus propios productos, de la fama propia de los productos de los demás. (44)

11) LAS MARCAS DE SERVICIO

a) CONCEPTO

La aceptación de este tipo de marcas por las Legislaciones internacionales, ha enfrentado serios problemas que obedecen normalmente al concepto que, de marca, se tiene en la doctrina generalmente aceptada con respecto a lo que puede considerarse como un signo distintivo tal.

(44) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 440.

Básicamente el concepto de marca se liga a productos materiales, naturales o fabricados, a los cuales dicho signo distintivo se aplica con la finalidad de individualizarlos y distinguirlos de otros de su misma especie o de aquellos procedentes de fabricantes o comerciantes distintos.

La evolución natural de los tiempos y el desarrollo económico de los pueblos, ha hecho necesaria la implantación de una nueva categoría de marcas que distinga no solamente productos de fabricación, sino que identifique aquel tipo de actividades relacionadas con la prestación de servicios, distinguiendo éstas de otras de su misma especie.

b) DEFINICION EN LA LEY NORTEAMERICANA

Al proceder a un intento de definición de la marca de servicio, coincidimos con Pierre Jean Pointet, quien siguiendo las conclusiones tomadas por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), considera que definir "es limitar y limitar es impedir la evolución" (45). Sin embargo, de los intentos de definición a nuestro alcance y por considerarla de sumo interés, nos permitimos transcribir el concepto que de marca de servicio se incluye en la Ley Americana conocida como Lanham Act. del 5 de julio de 1946 que entró en vigor el 5 de julio de 1947 (46) en los siguientes términos:

Artículo 45, Párrafo 11: (Sub-Capítulo III, Provisiones Generales 1127) "La marca de servicio designa una marca utilizada para la

(45) "La Marca de Servicio". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 9, enero-junio 1967, p. 88.

(46) Public Law 489, 79th. Congress, Chapter 540; 60 Stat. 427 (Trademark Rules of Practice of the Patent Office with Forms and Statutes) U.S. Department of Commerce 1972. P. 72.

prestación de un servicio o para la publicidad relativa a él, con el objeto de identificar el servicio prestado por una persona o de distinguirlo de los servicios prestados por otros; el término comprende sin limitaciones las marcas, nombres, símbolos, títulos, denominaciones, lemas (slogans), palabras típicas y rasgos característicos utilizados en el comercio por la radio y por otros medios de publicidad". (47)

La Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial AIPPI propuso en 1955 el recoger, como definición, la antes transcrita de la Ley Americana, solamente que adicionándole la siguiente frase: "Utilizada en el comercio especialmente por la radio, la televisión o por otros medios de publicidad (48). La misma subclasificación de marcas, en marcas de servicio, acepta, de acuerdo a la mayoría de los autores que se ocupan de la materia, una ulterior subdivisión con base en la materialidad o inmaterialidad del objeto de tales marcas.

c) SUBDIVISIONES EN LA LEY INTERNACIONAL

Con fundamento en un ensayo de distinción aportado por el grupo francés de la AIPPI, las marcas de servicios pueden aún subdividirse en las siguientes categorías:

- a) Aquellas que se aplican sobre los productos o los acompañan estrechamente para indicar al autor de un servicio del cual esos

(47) Mención a esta definición y comentarios sobre la misma pueden constatarse en artículos publicados en torno a el tema de las marcas de servicio por Raymond Dusolier, Pierre Jean Pointet y David Rangel Medina en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística Nos. 6 p.284; 9 p.89; y 18 p. 170, respectivamente.

(48) Annuaire AIPPI 1955, No. 1 P. 236, Cit. por P.J. Rintet Ob. Cit. P. 89.

productos han sido objeto. (Utilizadas por las empresas que ofrecen a sus clientes el uso temporal de ciertas cosas (alquiler) o que ejecutan un trabajo que da una calidad nueva a los productos que se les confían (acabados, reparación, conservación, limpieza, etc.)

Este tipo de marcas a pesar de aplicarse a el producto no lo designan, sino que sólo son indicadoras de la prestación de un servicio y tienden a atestiguar que los productos que las ostentan, fueron objeto de dicho servicio.

b) Las marcas de servicios que se emplean por empresas sin que exista liga alguna entre la actividad de éstas y algún producto (transportes, seguros, bancos, etc.). Este tipo de marcas puede considerarse como ejemplo típico de dicha clasificación dada la pureza del servicio sobre el que se aplican. (49)

Coincidimos con David Rangel Medina, en cuanto a su opinión de que esta clasificación de las marcas de servicio generalmente aceptada por la doctrina, "no tiene trascendencia en cuanto a la protección del signo y atañe, más bien, a la forma en la cual se podrá hacer uso de la marca". (50)

La legislación internacional ha adoptado ya la protección a las marcas de servicio y particularmente la Convención de París en su revisión de Lisboa incluyó en su Artículo No. 1 (2) las marcas de servicio como un objeto más del campo de protección que es objeto de la propiedad industrial. El mismo cuerpo le-

(49) Coinciden en esta clasificación doctrinaria R. Dusolier, Pierre Jean Pointet y D. Rangel Medina en los Artículos ya citados, con relación a marcas de servicio pp. 287, 87, 172 respectivamente.

(50) "Marcas de Servicio", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 18, Julio-Diciembre de 1971, p. 173.

gislativo estableció en su Artículo 6 Sexies el compromiso de los Países de la Unión de proteger las marcas de servicio, en los siguientes términos: "Los Países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a preveer el registro de estas marcas".

La obligación o compromiso de protección a las marcas de servicio introducida por la Convención de París en los términos apuntados, trajo como consecuencia disímbricas actitudes de los países signatarios. Varios de tales países tomaron literalmente el precepto y no incluyeron en sus legislaciones internas el registro de las marcas de servicio.

Otros por el contrario estipularon dicha posibilidad de registro en sus legislaciones, a fin de preparar el terreno para una protección adecuada a tales signos distintivos.

En Italia por ejemplo, las marcas de servicio no fueron incorporadas al sistema legislativo local sino hasta el 24 de diciembre de 1959 mediante la Ley No. 1-178. Antes de esta legislación ya se apuntaba en Italia la necesidad de las mismas pero "después de una conveniente (y deseable, pero mediatada), modificación de la legislación interna, en relación con la cual no resultaría feliz una importación de las normas americanas, ya que la legislación italiana se inspira en la premisa de la conexión entre marca y producto". (51)

(51) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 392 (Puede notarse en esta postura, el problema intrínseco relacionado con la adopción de la marca de servicio, problema que se funda, como apuntamos, en la incorporación del inciso relativo a este tipo de marcas de servicio, en sistemas legislativos basados en la relación clásica existente entre marca y productos de consumo.)

d) IMPLANTACION DE LAS MARCAS DE SERVICIO EN MEXICO

I. CRITERIO ADMINISTRATIVO PREVIO

En el medio nacional, se suscitaron diversas controversias en torno a la forma en que se iba a adaptar, a nuestra legislación, el contenido del Artículo 6 Sexies de la comentada Convención de París, en virtud de que México era signatario de dicho Convenio.

Así, en alguna época, la Dirección General de la Propiedad Industrial admitió, sin modificar la legislación vigente, algunos registros de marcas de servicios (1 en el año de 1952 y 60 entre el año de 1961 y 1965). (52) Esta práctica se discontinuó posteriormente por considerar, los funcionarios de la Dependencia identificada, que carecía en realidad de un fundamento legal, adecuado y debidamente incorporado en la legislación de la materia.

Con posterioridad a esa época, la actitud de la autoridad fue la de negar toda solicitud de registro fundada en marcas de servicio.

II. ANTECEDENTES JUDICIALES

Los afectados con las resoluciones administrativas negando la registrabilidad de las marcas de servicio, o sea aquellas empresas cuya actividad principal radicaba precisamente en la prestación de servicios, optaron por recurrir las resoluciones correspondientes en la vía de Amparo ante los Jueces de Distrito, y en la vía de Revisión, ante los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa.

(52) Estadísticas Cit. por D. Rangel Medina. Ob. Cit. P. 179.

Los Juzgados de Distrito fallaron generalmente en favor de los perjudicados, no así los Tribunales Colegiados quienes se dividieron en sus opiniones. En el Primer Tribunal Colegiado, por ejemplo, se optó con considerar a las marcas de servicio no registrables, con base en la consideración de que la Ley de la Propiedad Industrial no establecía sino un derecho al uso de marcas sobre artículos y productos como bienes tangibles, sin incluir clase alguna de servicios (tendencia semejante a la italiana).

Esta postura negativa se basó asimismo en el segundo párrafo del Artículo VI Sexies de la Convención de París, que relevaba a los países signatarios de la obligación de proveer el registro de las marcas de servicios.

Por el contrario el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo la registrabilidad de las marcas de servicio en virtud de que, consideró, que la Ley de la Propiedad Industrial "si bien no prevé la registrabilidad de tales marcas, no establece precepto alguno que se oponga a dicho registro". La resolución correspondiente se basó, asimismo, en la consideración de que los servicios tienen a pesar de su naturaleza intangible un igual derecho a ser materia de marcas que los objetos corpóreos como los productos.

También, en apoyo a su postura, este Tribunal consideró que, de no ser a través del registro de las marcas de servicios, la protección obligada por el tantas veces referido Artículo VI Sexies de la Convención de París, resultaba verdaderamente inoperante.

III. DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS

En vista de la contradicción derivada de las resoluciones comentadas y con base en el Artículo 195 bis de la Ley de Amparo, que establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de su competencia, "los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales, o las partes que intervienen en el juicio en que tales tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá que tesis debe prevalecer", la Secretaría de Industria y Comercio formuló ante la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, la denuncia de tesis contradictorias correspondiente. (Oficio de 14 de Octubre de 1971) (53) La denuncia de contradicción de tesis mencionada, fue resulta en el Toca 319/71, el día 15 de marzo de 1973 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo Ministro Ponente el Lic. Alberto Jiménez Castro y fungiendo como su Secretario, la Lic. Gemma de la Llata Valenzuela. (54) La resolución correspondiente se dictó en el sentido de que las marcas de servicio son definitivamente registrables, con base en que, siendo México signatario del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si bien no está obligado a proveer el registro de las marcas de servicio en los términos del Artículo 6 Sexies de dicho convenio, si lo está en cambio, a proteger tales marcas, para lo cual es

-
- (53) D. Rangel Medina. Ob. Cit. P. 189. (Detalles precisos con relación al contenido de las resoluciones dictadas tanto por los Juzgados de Distrito como por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, pueden consultarse en el mismo artículo identificado en esta nota, en las páginas 181 a 187).
- (54) Junto con el Lic. Vicente Aguinaco Alemán, ex-Juez del D.F. en Materia Administrativa, forma parte del grupo de los contados miembros de Poder Judicial Mexicano, que han incursionado doctrinariamente en el área de la Propiedad Industrial, a través de diversos artículos publicados en revistas especializadas.

indispensable el registro. La necesidad de dicho registro como base de protección, fue concluida después de diversas consideraciones en torno a los requisitos que la misma Ley de la Propiedad Industrial establecía, para permitir el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la imitación, falsificación o el uso ilegal de una marca, situaciones todas ellas que dependían de que la marca violada se encontrara definitivamente registrada, excluyéndose la posibilidad real de reprimir la competencia desleal cuando esta afecta a marcas no registradas. A mayor abundamiento se concluyó que el derecho a el uso exclusivo de una marca dependía de acuerdo con la ley comentada, de su registro, ya que la legislación marcaria mexicana, solo protege a las marcas registradas y no así a las marcas de hecho o de uso.

IV. INTENTOS DE CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

Con base en esta Ejecutoria, la Dirección General de la Propiedad Industrial se vió en la necesidad de determinar la forma de acatar la misma, enfrentando, como primer problema, el de no contar con una clasificación específica para las marcas de servicios, optándose primeramente por incluir tales marcas dentro de la Clase 50 de la Clasificación Oficial, identificada bajo el rubro de "Artículos no Clasificados".

Posteriormente, el Lic. José Sandoval Ulloa, Director de la Dependencia en cuestión, procedió a preparar un proyecto de clasificación interna para encuadrar los diferentes servicios posibles de ser protegidos, incluyéndose en dicho proyecto los siguientes renglones:

Clase 50

A. Artículos no clasificados.

B. Servicios

- B1. Servicios de administración y/o asesoría y/o explotación de empresas comerciales o industriales.
- B2. Servicios publicitarios y de comunicación al público a través de los medios de difusión, incluyendo aquellos servicios que permiten la comunicación entre personas, ya sea por medio de mensaje o en forma oral y visual.
- B3. Servicios prestados en asuntos financieros y bancarios y de otras instituciones auxiliares de crédito, así como con relación a toda clase de contratos de seguros.
- B4. Servicios prestados en obras de construcción, comprendiendo el alquiler de herramientas, equipo y de material de construcción.
- B5. Servicios de reparación y mantenimiento de toda clase de equipo y maquinaria (mecánica y eléctrica).
- B6. Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos, (empaquetado y entrega de mercancías), así como lo relativo a almacenaje o depósito de mercancías.
- B7. Servicios prestados por medio de la transformación de sustancias o artículos de nuevos productos o artículos semi-elaborados. (Este grupo de servicios se divide en clases: Química, Textil, Electricidad, Electrónica, etc., o sea una división por áreas técnicas o industriales).
- B8. Los servicios de contenido comercial prestados en la educación.
- B9. Los servicios prestados en el entretenimiento, diversión y recreo o en las actividades deportivas de los individuos.
- B10. Servicios de Agencias de Viajes.
- B11. Servicios de hotelería, bares, restaurantes, centros nocturnos o similares.
- B12. Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales tales como

Salones de Belleza, Peluquería y Centros de Estética Personal.

- B13. Servicios prestados en establecimientos funerarios y/o crematorios.
- B14. Alquiler de bienes muebles o inmuebles no considerados en una clasificación anterior.
- B15. Servicios Médicos o de Diagnóstico (con contenido o información mercantil).
- B16. Servicios de limpieza y mantenimiento de prendas de vestir.
- B17. Servicios de limpieza y mantenimiento de muebles e interiores.
- B18. Servicios de fumigación, fertilización y exterminio de plagas e insectos.

Dicha clasificación no fue, sin embargo, aplicada ya en la práctica, optándose por agrupar la totalidad de las solicitudes de registro de marcas, de servicios en la Clase 50, sin distinguir la naturaleza de los servicios correspondientes.

V. INCORPORACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas incluye ya, orientada por la decisión de nuestro Tribunal Máximo, la posibilidad expresa de registro para las marcas de estudio, incluyendo dicha protección en los siguientes Artículos: 87 (en la que las define como las que se constituyen por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie), 89, 90, 93, 94 (en este artículo se habla de una clasificación remitiéndola al Reglamento que hasta la fecha no ha sido publicado), 95, 96, 97 (en este artículo parece haberse omitido la mención de servicios especificándose exclusivamente productos con relación a la posibilidad de solicitar la disolución de la liga que existe entre marcas semejantes, cuando se considere que dicha disolución no producirá confusión en el público consumidor), 101, 106, 107, 116, 118, 119, 125, 127, 128 (en

estos artículos 127 y 128 existe, aparentemente, una laguna en cuanto a determinar si también las marcas de servicios de procedencia o de naturaleza extranjera deben vincularse en su uso a marcas mexicanas), 133, 134, 135, 137 (se omite regular, en nuestra opinión, en este precepto la posibilidad de registrar usuarios autorizados en las marcas de servicio así como la forma en que podrá controlarse la calidad y naturaleza de los servicios equivalentes), 140, 147, F.II y IV y 149.

Creemos que no se aclara en nuestra legislación si una marca de servicios, para ser registrable en México, debe de corresponder a un titular que tenga el establecimiento donde presta los servicios, radicado en nuestro país. En la práctica, se está exigiendo aparentemente este requisito, con pretendido fundamento en el Segundo Párrafo del Artículo 89 que establece el derecho al uso exclusivo de las marcas de servicios para los prestadores de servicios debidamente establecidos respecto a los servicios que presten en el territorio nacional.

Pensamos finalmente, que el Reglamento de la referida Ley de Invenciones y Marcas que suponemos próximo a publicarse, establecerá una clasificación de las marcas de servicio en una forma mas concreta que los proyectos mencionados en antecedentes.

e) CRITERIO INTERNACIONAL EN LA CLASIFICACION DE SERVICIOS

En nuestra opinión y en la de la mayoría de los profesionales de la materia, la mejor solución a los problemas de clasificación de los servicios aptos para ser identificados marcariamente, sería la de adoptar la Clasificación

Internacional establecida por el Arreglo de Niza (55) del 15 de Junio de 1957 y revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967; clasificación que comprende 42 clases de las cuales 34 (las primeras), se refieren a productos y las 8 últimas a servicios en los siguientes términos: (56)

- Clase 35.- Publicidad y Negocios
- Clase 36.- Seguros y Fianzas
- Clase 37.- Construcciones y Reparaciones
- Clase 38.- Comunicaciones
- Clase 39.- Transporte y Almacenaje
- Clase 40.- Tratamiento de Materiales
- Clase 41.- Educación y Esparcimiento
- Clase 42.- Varios.

Los comentarios incorporados a el Arreglo de Niza, al adicionarse en 1962 las 8 categorías de servicios referidas, indican que dentro de la Clase 42 "varios o diversos" se incorporan los servicios de alojamiento, hoteles, casas de descanso, campos turísticos, restaurantes, salas de belleza, de peinados, establecimientos funerarios o crematorios, ingenieros, servicios de reservación de hoteles (las agencias de viajes entran en la Clase 39) (57) La interpretación de los preceptos legislativos reguladores de las marcas de servicios en las diversas partes del mundo que las incluyen, comienza a pre-

(55) Mención mas amplia a este Arreglo incluiremos en el apartado de este estudio relacionado con las Convenciones Internacionales vigentes en materia de propiedad industrial.

(56) Katzarov's Manual-Directory on Industrial Property all Over the World Imprimerie Corbaz, S.A. Montreux Suiza, 1970. P. 117.

(57) R. Dusoliere. "La Marca de Servicio". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 6 P. 295.

sentar problemas derivados de la evolución natural de los medios de comunicación etc. Así se plantea ya la posibilidad de considerar el registro de identificaciones no visuales para algunos servicios como los de radio-difusión. En efecto, diversas empresas dedicadas a esta actividad suelen identificar su operación mediante sonidos en lugar de a través de signos visuales. (58) Es indiscutible que el empleo de tales identificaciones sonoras por empresarios ajenos a su usuario original, se convierte en una clara forma de competencia desleal y de fraude al consumidor. Es entonces aconsejable planear el mejor modo de proteger este tipo de señales de identificación sonora en nuestro país, considerando que el medio más adecuado, que sería a través de la represión de la competencia desleal, no ha sido considerado adaptado a nuestro medio, en virtud de la opinión de nuestro Tribunal Supremo en el sentido de que nuestro país no está en posibilidad de proteger más marcas que aquellas que se encuentran debidamente registradas.

(58) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 394

CAPITULO VII

NUEVO CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- 1) Antecedentes
- 2) Los Programas de Computación
 - a) Definición
 - b) Sistema de Protección Aplicable en el Derecho Compa
rado
 - c) Propuesta de la AIPPI
 - d) Criterio de la legislación Mexicana
- 3) Las Nuevas Variedades Vegetales
 - a) Antecedentes Internacionales
 - b) Propuesta de la AIPPI
 - c) Aclaración del Concepto.

1) ANTECEDENTES

La evolución técnica de la era moderna, origina el nacimiento de concepciones, creaciones o descubrimientos de carácter intelectual, que al individualizarse, utilizando el lenguaje de Ascarelli, y convertirse en bienes inmateriales, constituyen nuevos puntos de referencia para el derecho.

Las características de estas nuevas concepciones, al alejarse de aquellas comunes a las instituciones que la doctrina ha encuadrado desde la antigüedad en la propiedad industrial, y particularmente en el renglón de las invenciones, conforman un área de inquietud para los estudiosos del derecho, ya que no puede negarse la necesidad de incorporar, dichas concepciones, en el campo de protección de la mencionada propiedad industrial.

En la situación en estudio, se encuentran principalmente, los programas de computación, las nuevas variedades vegetales y los nuevos cultivos o cepas de microorganismos.

No puede desconocerse el hecho de que los tres campos relatados son producto de la actividad creativa del ser humano, que involucran un intenso trabajo de investigación digno de ser protegido y que la explotación de los resultados, puede estar reservada por la ley a el inovador.

Desde luego que los avances tecnológicos en consideración, se involucran, cada vez en mayor escala, con el bienestar colectivo y el progreso de las naciones, por lo que, si bien la protección al genio creador es inegable en tales avances, no lo es menos la necesidad de regularlos en estricta coordi-

nación con los valores sociales mencionados.

2) LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION

a) DEFINICION

A pesar de la dificultad que entraña el conceptuar claramente lo que debe entenderse por un programa de computación y de que aún no se ha llegado internacionalmente a un acuerdo en cuánto a la definición de dicho concepto, conviene adoptar, para fines de este estudio, la definición propuesta por el grupo de la República Federal Alemana a el Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, (AIPPI) celebrado en San Francisco del 3 al 10 de Mayo de 1975, en torno a el tema 57 "Protección de Programas de Computación" en los siguientes términos:

"Un programa de computación es una manifestación completa, (Instrucciones de operación), en cualquier idioma, conjuntamente con todas las declaraciones necesarias, para la solución de un problema por medio de una computadora digital, sin importar en que forma se estructure dicha manifestación".

(Esta definición corresponde al concepto Alemán de "Informationsverarbeitung"- Procesamiento de Información-) (1)

En aclaración a esta definición debe añadirse que el material preparatorio perteneciente a un programa de computación, debe ser generalmente atribuido a éste y por lo tanto debe ser considerado en la discusión de las alternativas de

(1) AIPPI Anuario 1975/129 Congreso San Francisco (3-10 de Mayo de 1975) Reportes de los Grupos.

protección legal para los programas en general. En los materiales preparatorios deben incluirse las etapas preliminares de los diagramas de los programas y de los datos de flujo, como presentaciones gráficas de características estructurales que consisten esencialmente de símbolos con textos anexos y líneas de orientación también conexas.

Los elementos del concepto definido involucran lo que constituye la principal razón de su complejidad—varias áreas protegibles a saber: a) Procesamiento de datos y concepciones intelectuales; b) Programas de computación operativos y mecánicamente interpretables; c) Diseño y Formulación de Programas; d) Inversión de trabajo y capital.

Esta variedad de conceptos protegibles hace que la doctrina se vea aún impotente para decidir si la protección correspondiente y su regulación deben encuadrarse en el campo de las Leyes de Patentes, en el de los Derechos de Autor, en el de la Competencia Desleal o en un Sistema Sui-generis.

b) SISTEMA DE PROTECCION APLICABLE EN EL DERECHO COMPARADO

Los países participantes en el mencionado Congreso de San Francisco propusieron diversas soluciones a el referido problema del sistema de protección aplicable a los programas de computación, mismas que referimos, en resumen, a continuación:

- a) Alemania Federal. 'No debe adoptarse un sistema independiente de protección ya que una aplicación uniforme de las leyes existentes en el área de patentes y en la de los derechos de autor proporcionará una protección satisfactoria.

b) Argentina: "Las leyes existentes en los campos de las patentes, derechos de autor, secretos comerciales, y competencia desleal, son inapropiadas para proteger los programas de computación, por lo que se propone un sistema de protección sui-generis que podría titularse "certificado de utilidad".

c) Canadá: "Se sugiere la protección a través de las leyes del derecho de autor solo que modifica a fin de adaptarlas a los aspectos específicos de la modalidad. Un banco internacional de programas de computación contribuiría a la protección".

d) Estados Unidos: Se pronuncia por adherirse a los trabajos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) que en términos generales propugna por considerar una posible protección a través de los derechos de autor con base en un registro sin examen y considerando los principios de los conceptos tradicionales de tales derechos, como la identificación de autor, duración, publicación, depósito y el campo de protección.

e) Inglaterra: Sugiere la aproximación al problema a través de los conceptos de los derechos de autor, considerando separadamente los programas de computación involucrados directamente en aplicaciones industriales.

f) Italia: El sistema de protección más adecuado es el de las patentes de invención y en el caso de optarse por un sistema colateral de protección orientado por los derechos de autor, éste

debe mantenerse congruente a los sistemas de patentes.

g) Japón: En la práctica japonesa se contemplan ya tres posibilidades de protección: a) Patentes, b) Derechos de Autor y c) Un nuevo sistema de registro. Estas posibilidades se hacen depender de el tipo específico de programa de computación involucrado. Se sugiere en consecuencia considerar cuidadosamente cada caso particular para decidir el tipo de reglamentación adecuado.

h) Rusia: La protección legal efectiva, de los programas se considera posible a través de la creación de un sistema legal de protección especial, estipulando el uso y puesta en práctica de tales programas.

Un sistema tal debe tomar en consideración los aspectos positivos de protección a través de las leyes de patentes y de los derechos de autor así como la experiencia positiva de un sistema de registro internacional, que funja como intermediario entre el usuario potencial o comprador y el propietario o titular del programa.

c) PROPUESTA DE LA AIPPI

Después de considerar las posturas antes resumidas, así como las de otros países participantes, la AIPPI resolvió en el Congreso en comentario, lo siguiente:

1) A las invenciones que satisfacen los criterios de patentabilidad de acuerdo a las leyes nacionales no debe negárseles protección de patentes o certificados de inventor, únicamente porque se encuentran involucrados programas de computación o porque la materia se realiza, o se intenta que lo sea, empleando o programando equipo de procesamiento de datos. Esta consideración no es contradictoria a las provisiones en las leyes nacionales y en las convenciones internacionales que excluyen específicamente los programas de computación

de la protección de patentes (2).

2)- Los programas de computación, en cualquier forma que se incorporen así como el material concomitante perteneciente a tales programas, deberá ser apto para su protección a través del derecho de autor y disfrutar de dicha protección, en donde sea necesario mediante interpretaciones liberales y no estrictas de las condiciones y requisitos de las legislaciones nacionales existentes.

3)- El Comité de trabajo en el Tema 57, deberá continuar sesionando para estudiar la necesidad de otras formas de protección de material de computación, incluyendo sistemas sui-generis y si se confirma la necesidad, para recomendar definiciones de "programas de computación" y la forma de protec-

(2) Para los interesados en profundizar en los conceptos de programas de computación, computadoras digitales, etc; desde el punto de vista legal y tomando en cuenta la opinión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, recomendamos tener en cuenta la Resolución de dicha Corte dictada el 20 de noviembre de 1972 en el caso de Robert Gottschalk vs. Gary R. Benson and Arthur C. Tabbot, con el No. 71-485 y obtenible del Relator de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Washington, D.C. 20543. Resumimos la conclusión sobresaliente de dicha Resolución:

"Existe duda actualmente en cuanto a si el estatuto permite que se otorgue una patente válida para programas de computación.

Los intentos directos de patentar programas han sido rechazados con base en que se trata de materia no estatutaria. Los intentos indirectos de obtener patentes y evitar un rechazo, redactando las cláusulas como un proceso, o como una máquina o componentes de la misma programados en una forma determinada, en lugar de como un programa en si mismo, han confundido la gestión aún más y no deberán permitirse."

"La Oficina de Patentes no puede ahora examinar solicitudes para programas debido a la falta de una técnica de clasificación y de los registros requeridos para una búsqueda. Aún si estos estuvieren disponibles, no habría posibilidad de efectuar búsquedas confiables efectivas y económicas debido al gran volumen de arte previo que se estaría generando. Sin esta búsqueda, el patentar programas sería tanto como un simple registro y no existiría sino una presunción de una validez inexistente".

"Es de notarse que la creación de programas ha mantenido un crecimiento substancial y satisfactorio en ausencia de protección a través de patentes y que actualmente está al alcance una protección para los programas a través de los Derechos de Autor".

ción que debe ser provista. El Comité de Trabajo continuará también con el estudio constante de la OMPI, con relación a el posible establecimiento de un sistema de registro de material de computación"(3).

d) CRITERIO DE LA LEGISLACION MEXICANA

Por lo que toca a nuestro país, la Ley de Invenciones y Marcas ha considerado definitivamente que los programas de computación no son invenciones y que por lo tanto no pueden patentarse o protegerse en forma alguna a través de la mencionada ley. Al respecto, el Artículo 9 Fracción III de el ordenamiento en cuestión establece:

Artículo 9.- No son invenciones para los efectos de esta ley:

I.

II.

III. los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad, caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación.

En tal virtud y sin mencionarse expresamente, se está remitiendo cualquier protección posible para los programas en estudio, a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor que en su Artículo 7o. indica: "La protección a los derechos de autor se confiere con respecto de sus obras, cuyas características correspondan a cualquiera de las ramas siguientes:

(3) AIPPI Anuario 1975-III. Resoluciones del Congreso de San Francisco 5-10 de mayo de 1975, p. 106 (misma fuente de información en los resúmenes de las propuestas de los países participantes citados previamente).

- a)
- b) Científicas, técnicas y jurídicas.

Sin embargo, ni aún con fundamento en el numeral transcrito se encuentra una clara solución a la controversia, ya que dentro de la misma ley del Derecho de Autor se establece:

Artículo 18.- El derecho de autor no ampara los siguientes casos:

- a) El aprovechamiento industrial de ideas contenidas en sus obras.

Consecuentemente, siendo indudable que los sistemas de computación tienen una gran aplicación en la industria, carece nuestro país, en igual forma que la mayoría de los países del globo, de un adecuado plantamiento legislativo que incorpore alguna protección para tales sistemas.

En caso de adoptarse una ley sui-generis o un registro a nivel internacional, para regular esta rama específica de la propiedad industrial o intelectual, en su caso, sería aconsejable que México adaptara los lineamientos generales de dicha ley a la realidad nacional y estableciera vías de protección tanto para los elementos de creación intelectual como para las posibilidades de aplicación industrial, comprendidos en los referidos programas de computación.

3) LAS NUEVAS VARIEDADES VEGETALES

Ha sido una preocupación de las legislaciones internacionales, el determinar

la mejor forma de proteger aquellas obtenciones vegetales o especiales botánicas que son producto de arduos experimentos y que ameritan definitivamente, su incorporación a la propiedad industrial.

Nada a la naturaleza sui-generis de este tipo de descubrimientos o inovaciones, es verdaderamente problemático determinar si la protección correspondiente debe obtenerse a través de los sistemas de patentes o de los sistemas de marcas.

a) ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Ya desde el Congreso celebrado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en México, del 12 al 18 de noviembre de 1973, se había sometido a consideración de los participantes y con el tema 51b, la forma de aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas firmada en París el 2 de Diciembre de 1961, y cuya finalidad como su nombre lo indica, radica en establecer los medios mas adecuados de protección para salvaguardar los derechos de los creadores de tal tipo de cultivos.

El espíritu de la Convención mencionada radica especialmente en asegurar un mínimo de protección, en la forma de un derecho exclusivo, ya sea mediante una patente o mediante el título especial conocido con el nombre de certificado de "producción" o en mejor castellano, de "cultivo".

Los requisitos fijados por la Convención en cuestión, para asegurar la protección buscada, son los siguientes:

Los aspectos de variación deben ser nuevos; la variedad debe ser homogénea y

debe ser además estable. (4)

En la tercera sesión de trabajo del mencionado Congreso, celebrada el 17 de Noviembre de 1972 y particularmente con relación a la cuestión o tema 51b, ya identificada en antecedentes, el Comité se abocó al estudio de tres aspectos principales con relación a las nuevas variedades de plantas.

1. El establecimiento de guías provisionales para la denominación de las diversas variedades de plantas.
2. La relación entre la denominación de la variedad y la marca.
3. El Comité recomendó a los grupos nacionales que invitaran a sus gobiernos a fin de afiliarse a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas.

Con relación a la primera cuestión examinada, se considera que el propósito de la denominación de una variedad de planta, es identificar dicha variedad y debe por lo tanto cumplir con determinados requisitos:

- a) Deber ser suficientemente diferenciatoria y no estar elaborada únicamente a base de números.
- b) Debe ser diferente no sólo con relación a las otras denominaciones de variedades ya existentes en los países miembros de la Convención, sino además distinta a la marca.
- c) Debe ser la misma en todos los Estados miembros.

(4) Anuario 1973-1 Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) "Resoluciones del Congreso de México" (12 a 18 de Noviembre de 1972) P. 148.

Con relación al punto 2, en la sesión de trabajo correspondiente se mencionó que en aquellos países que no son aún miembros de la Convención para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, terceros interesados pueden presentar a un registro, marcas idénticas a aquellas empleadas en la denominación de la variedad de planta, mientras el propietario de dicha denominación no puede presentar en su propio país, la denominación de la variedad en cuestión, como una marca impidiéndosele en consecuencia obtener protección de una marca correlativa, en los países que requieren el certificado de registro del país de origen. La situación se comentó como especialmente inequitativa, toda vez que permite a aquellos terceros interesados ya referidos, el impedir la importación de la nueva variedad de planta, bajo la denominación registrada por el productor o cultivador o uno de sus licenciarios, en un estado miembro de la Convención.

Consistiendo el punto tercero en una mera recomendación no se manifestaron comentarios específicos en torno a dicha recomendación.

b) PROPUESTA DE LA AIPPI

Una vez considerados los puntos comentados y una vez escuchadas las opiniones de los representantes de los diferentes países miembros, asistentes a dicha sesión de trabajo, la resolución definitiva del Comité adoptada por una verdadera mayoría, se dictó en los siguientes términos:

1. Que la adopción de reglas comunes para determinar las denominaciones de las variedades de plantas, es deseable, con vistas a armonizar la aplicación del Artículo 13 de la Convención en todos los estados miembros, pero que, los actuales lineamientos son de-

masiado ajustados en las condiciones que imponen con relación a las denominaciones de las variedades vegetales y que deberían ser por lo tanto determinados en forma mas elástica; particularmente en cuánto a que no debería ser necesario que la denominación de la variedad consista únicamente de una palabra o palabras o de una combinación de una palabra con letras y/o figuras, sino que debería ser suficiente que la denominación consista de una o más sílabas opcionalmente combinadas con una o más figuras y/o letras;

2. Que no deberá imponerse ninguna obligación con relación al uso de la marca en adición a la denominación de variedad, además de aquella provisión que establece la necesidad de que la denominación de la variedad debe usarse, de tal modo, que sea siempre visible y legible, a fin de que el comprador no se confunda con relación a la identificación de la variedad. (5)

c) ACLARACION DEL CONCEPTO

Un análisis de los comentarios expuestos en la referida Sesión de Trabajo, no permite deducir una idea clara de lo que debemos considerar como variedades vegetales, nuevas especies botánicas, o variedades de plantas. A fin de aclarar dicha laguna creemos que una variedad vegetal, es aquella planta que independientemente de su género o especie botánica se diferencia de otras ya existentes y presenta condiciones de homogeneidad y estabilidad, siendo nueva, "no pudiendo considerarse como nueva la variedad que, haya sido ya comercializada u ofrecida en venta en un país determinado,

(5) AIPPI Ob. Cit. P. 150.

con autorización del productor o de sus causahabientes, o en cualquier país extranjero con una antelación de cuatro años, o que ha sido objeto de publicidad suficiente para poder ser explotada o descrita ya en una solicitud prioritaria". (6)

d) LEY ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Algunos países, a pesar de no ser aún miembros de la antes mencionada Convención para la Protección de Obtenciones Vegetales, han establecido ya instrumentos legislativos especiales encaminados a la reglamentación de una forma especial de defensa a favor de las variedades botánicas o vegetales.

Este es el caso de España en donde se promulgó la ley 12/1975 el 12 de marzo del año señalado y que se denomina Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y la cual modifica el artículo 48 del Estatuto Español sobre Propiedad Industrial precepto en el que se regulan los aspectos no patentables en dicho país añadiéndole un nuevo inciso, el séptimo, para determinar que en el futuro no serán patentables "las obtenciones vegetales que se beneficien del régimen de protección instituido por la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales". (7)

La aplicación de la Ley comentada conduce a la concesión de un título de obtención vegetal, que otorga al productor u obtentor de una variedad

(6) Alberto D. Elzaburu - "Protección de Obtenciones Vegetales" RMPIA No. 25 Enero-Diciembre 1975 P. 92.

(7) A. D. Elzaburu Ob Cit. P. 91

vegetal, el derecho exclusivo a producir, importar, vender u ofrecer en venta o explotar los elementos de reproducción sexual o multiplicación vegetativa de la variedad y, además, las plantas o partes de estas que normalmente se comercializan con fines distintos a los de multiplicación (particularmente para ornamentación), excluyendo de dicho derecho exclusivo, el uso de la nueva variedad para la obtención de variedades distintas". (8)

d) LEGISLACION MEXICANA

En nuestro país se ha considerado definitivamente improcedente, la inclusión de las variedades vegetales como un concepto patentable. Así el Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas establece en su Fracción primera:

Art. 10. No son patentables:

1. Las variedades vegetales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.

Esta disposición nacional es en nuestra opinión acertada, en virtud de lo delicado que resulta para un país en desarrollo, el crear privilegios o monopolios de explotación en torno a elementos indispensables en el mejoramiento de su medio ambiente o que pueden contribuir de alguna forma al mejoramiento de los planes nutricionales del Estado. No sucede lo mismo consideramos, en los países altamente industrializados en los que la creatividad no se orienta específicamente al bienestar común, sino parti-

(8) Ibidem P. 92.

culamente a el lucro comercial. En tales países es justificada la adopción de sistemas específicos de protección para las variedades botánicas, con las finalidades preponderantes de evitar la competencia desleal e incrementar el interés en la inversión dirigida a impulsar las investigaciones en el área correspondiente.

4) LA MICROBIOLOGIA

a) ANTICEDENTES

La evolución actual de la propiedad industrial y sobre todo de los campos específicos a que la misma se circunscribía originalmente, se muestra claramente en esta nueva área de interés legislativo denominada "microbiología" o "microorganismos".

Es bien sabida la extraordinaria utilidad que algunas cepas de cultivo micro-orgánico han tenido en el desarrollo de la humanidad, sobre todo en el combate entablado en contra de las infecciones, enfermedades biológicas y en algunas áreas alimenticias.

Se ha pensado en la necesidad de evitar el uso indebido de este tipo de microorganismos o de cultivos, a través de disposiciones especiales semejantes a las patentes, a fin de proteger al científico o investigador que ha desarrollado el cultivo correspondiente, en contra del uso indebido del mismo por parte de terceros.

b) PROYECTOS DE REGLAMENTACION INTERNACIONAL

Ya la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) formuló un proyecto para un acuerdo internacional incluyendo reglas, relativas al depó-

sito de microorganismos para propósitos de patentabilidad.

Este proyecto de acuerdo internacional fué sometido a la consideración de los participantes en el ya referido Congreso, celebrado por la Asociación Internacional de Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en San Francisco del 3-10 de Mayo de 1975. Particularmente en la 5a. Sesión de Trabajo celebrada el 8 de Mayo, bajo el tema o cuestión 56, "Protección de la Propiedad Industrial en el Campo de la Microbiología", se manifestó que el Comité Ejecutivo de la AIPPI reunido, con anterioridad al Congreso en cuestión, en Melbourne, Australia, había aprobado en principio, el mencionado proyecto de acuerdo internacional.

De acuerdo a dicho proyecto, el depósito de la cepa de un microorganismo no obtenible por el público, ante una Autoridad Depositaria, internacionalmente reconocida, será suficiente para satisfacer los requisitos de depósito que darán lugar a la presentación de solicitudes de patente relativas al mismo, en todos los estados contratantes.

La AIPPI fué de la opinión de que dicho depósito deberá hacerse lo más tarde, en el momento de presentación de la solicitud de patente o en la fecha de prioridad si alguna se reclama. (9)

No obstante la aprobación de los principios contenidos en el referido acuerdo de la OMPI, surgieron en la ya citada 5a. Sesión de Trabajo, serias dudas en

(9) AIPPI Congreso de San Francisco - Resoluciones Anuario 1975/3, P. 136.

torno a aspectos que creemos trascendentales en la legislación protectora de los microorganismos. En efecto se planteó la disyuntiva de si los microorganismos deben ser protegidos per-se o si lo serán exclusivamente aquellos procedimientos en que tales microorganismos se utilizan.

Se discutió asimismo el sistema de protección más adecuado ya sea referido a las patentes o mediante el establecimiento de un sistema sui-generis.

Con respecto a la primera disyuntiva, se apuntó que el comité consideraba la imposibilidad de hecho, de reproducir microorganismos nuevos y más aún de microorganismos salvajes que son de mayor importancia que los microorganismos "fabricados". Aparentemente en opinión de dicho Comité, los microorganismos "salvajes" no son adecuados para ser protegidos o no son elegibles para la protección planeada.

Estas dudas planteadas no fueron resueltas por el Comité en la Sesión de Trabajo que nos ocupa y creemos que aún serán objeto de alteriores discusiones antes de que se llegue a una conclusión positiva en tema tan árido y técnico.

En consecuencia las únicas decisiones adoptadas fueron las relativas a la disponibilidad, para terceros interesados, de los microorganismos en depósito y las consiguientes garantías que deben ser otorgadas a los depositantes, en contra de los riesgos de una divulgación abusiva.- (10)

(10) AIPPI Ob. Cit. P. 111

A tal respecto, la AIPPI manifestó su opinión, en el sentido de que los microorganismos depositados, no deben ser facilitados a terceros interesados hasta que se haya iniciado alguna forma de protección para los mismos a través de una patente. Se propuso además, que cualquier acuerdo entre las partes debe contener reglas uniformes estableciendo un mínimo de condiciones para asegurar que no se incurrirá en un mal uso de los microorganismos, correspondiendo a la autoridad internacional depositaria, el facilitar la cepa depositada a cualquier tercero, únicamente mediante la observancia estricta de las condiciones mínimas referidas.

Cualquier acuerdo tendiente en consecuencia, a facilitar a un tercero interesado, la cepa de microorganismos depositada ante la autoridad internacional depositaria, debe contener por parte de dicho tercero interesado, una obligación expresa de que la cepa en cuestión no será usada con propósitos de explotación industrial o comercial, los cuales se mantendrán dentro de los alcances de la invención cubierta en la solicitud de patente o en la patente respectiva.

Deberá comprometerse además, al tercer autorizado, a que el microorganismo no sea transferido o facilitado a personas ajenas a dicho tercero y que cualquier disputa que surja con relación a su compromiso de no explotación industrial o comercial, deberá ser resuelta corriendo la carga de la prueba en contra de el usuario del microorganismo quien deberá demostrar que no ha violado su compromiso.

c) LA SITUACION EN MEXICO

Creemos que lo poco preciso que ha sido el desarrollo de este tema, así ---

como lo aún nebulosas que son las disposiciones o acuerdos internacionales adoptados al respecto, instaron al legislador mexicano a abstenerse de considerar la inclusión de algún precepto relativo a la protección de los nuevos cultivos o cepas de microorganismos en la Ley de Invenciones y Marcas en vigor.

No dudamos que al futuro la adopción de alguna medida a ese respecto se haga indispensable y creemos que cuando esa oportunidad se presente, deberá tomarse en cuenta el destino específico, que ya se apuntó en el Congreso comentado de la AIPPI, de diferenciar con toda claridad el uso de las cepas o de los microorganismos que puedan identificarse como novedosos. En efecto, de modo alguno deberá afectarse la libre disponibilidad de dichos descubrimientos, con fines de investigación o de identificación.

De adoptarse alguna disposición relativa a conceder el uso exclusivo o monopolio de explotación industrial o comercial, de alguna cepa con las características relatadas, deberá de limitarse con toda precisión y claridad, lo que debe entenderse por explotación industrial y comercial del microorganismo correspondiente, a fin de evitar que el monopolio se extienda indebidamente, a el uso de las cepas en cuestión en la producción de cualquier medicamento o producto comestible destinado a satisfacer necesidades de naturaleza colectiva.

Ante la dificultad que una diferenciación tal involucra, consideramos preferible que los países en desarrollo consideren en sus legislaciones como de libre acceso o de uso público, cualquier descubrimiento que en torno a la microbiología se realice dentro de sus fronteras.

Pretender lo contrario, podría orillar a extremos negativos en perjuicio del interés social.

CAPITULO VIII

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES QUE LA REGULAN

- I) Antecedentes
- A) Las Convenciones Europeas Sobre Patentes
 - 1) La Convención Europea relativa a las Formalidades Requeridas para Solicitudes de Patente
 - 2) La Convención Europea Relativa a la Clasificación Internacional de Patentes
 - 3) Primera Convención en el Otorgamiento de Patentes Europeas
- B) El Arreglo de Madrid (Supresión de Falsas Indicaciones de Origen)
- C) Protección de las Apelaciones o Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa)
- D) Clasificación Internacional para Diseños Industriales (Acuerdo de Locarno)
- E) Registro Internacional de Diseños y Modelos (Arreglo de la Haya)
- F) El Instituto de Patentes Internacional
- G) Clasificación Internacional para el Registro de Marcas (Arreglo de Niza)
- H) Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Acuerdo de Viena)
- I) Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)
- J) Tratado de Registro de Marcas (T.R.T.)
- K) La Convención de París
- L) Acuerdo de la Haya (Legislación de Documentos)
- M) Protección y Registro Internacional de Tipos de Impresión
- N) Convención para la Unificación de Patentes
- O) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- P) El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
- Q) Convenciones Americanas y el Pacto Andino.

I) ANTECEDENTES

Existe una marcada tendencia internacional a unificar los preceptos que regulan la propiedad industrial a nivel nacional, con el objeto de crear cuerpos de leyes uniformes de interpretación común en estados soberanos diversos.

En algunos casos, los propósitos buscados se logran mediante Convenciones de índole prácticamente mundial, mientras que en algunos otros, se efectúan entre Estados pertenecientes a regiones determinadas o a continentes específicos.

No se puede tener una visión general de las tendencias actuales de la propiedad industrial sin efectuar una breve consideración de los Tratados y Convenciones más importantes, que han sido suscritos a la fecha con los fines de unificación referidos. (1)

A) LAS CONVENCIONES EUROPEAS SOBRE PATENTES

Los Gobiernos de un número de Estados Europeos que son Miembros del Consejo de Europa, (guiados por la consideración de que el espíritu o el propósito del Consejo de Europa es alcanzar una gran unidad entre sus Miembros para el propósito, entre otros, de facilitar su progreso social y económico, mediante acuerdos y acción común en materias económicas, sociales, culturales, científicas, legales y administrativas) han intervenido en dos Convenciones que caen dentro del dominio de la protección de la propiedad industrial.

(1) Se emplearán como base para la redacción de este capítulo, salvo en los casos expresamente señalados, los datos proporcionados en la obra de hojas sustituibles, Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trade Marks Throughout the World.- Octrooibureau Los en Stigter- Amsterdam, Holanda.

1) LA CONVENCION EUROPEA RELATIVA A LAS FORMALIDADES REQUERIDAS PARA SOLICITUDES DE PATENTES.

Esta Convención fue concluida el 11 de Diciembre de 1953 y entró en vigor el 10. de Junio de 1955, teniendo como objeto principal simplificar y unificar, hasta donde sea posible, las formalidades prescritas en las legislaciones de las diversas naciones, con respecto a las solicitudes de patentes. A este respecto la Convención en cuestión, puede considerarse como paso en el camino a la creación de un sistema de patentes Europeo unificado. Hasta Noviembre de 1975, esta Convención había sido suscrita por 20 países.

2) LA CONVENCION EUROPEA RELATIVA A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PATENTES.

Este acuerdo fue concluido el 19 de Diciembre de 1954 y entró en vigor el 10. de Agosto de 1955, teniendo por objeto la adopción de un sistema uniforme de clasificación de la materia de las patentes de invención, a fin de contribuir a la armonización de las legislaciones nacionales y facilitar, en consecuencia, las búsquedas hechas por inventores e industriales, así como para simplificar el trabajo de las oficinas de patentes nacionales de los países contratantes y reducir los costos de investigación a cargo de tales oficinas.

De acuerdo a esta Convención, cada país contratante adoptará el sistema de Clasificación Internacional de Patentes provista por un "Comité de Expertos en Patentes" del Consejo de Europa, siendo dicha adopción en forma de sistema principal o al menos como un sistema subsidiario. Hasta Noviembre de 1975 se habían adherido a esta Convención 15 países.

3) PRIMERA CONVENCION EN EL OTORGAMIENTO DE PATENTES EUROPEAS.

La Convención Europea de Patentes, fue suscrita en Munich en Octubre 5 de 1973 y entrará en vigor 3 meses después del depósito del último instrumento de ratificación o adhesión, por los 6 Estados en cuyo territorio, el número total de solicitudes de patentes presentado en 1970, sume por lo menos 180,000, considerando a todos los Estados en cuestión. (Por el momento se espera que la Convención entrará en vigor en 1978 y probablemente algún tiempo después).

El principal propósito de la Convención, es permitir a aquellas partes que desean buscar una protección por medio de patentes, en una pluralidad de países europeos, el presentar, en lugar de una pluralidad de solicitudes nacionales de patente idénticas, una solicitud simple cubriendo todos los Estados contratantes designados por el solicitante, y conseguir además, que la solicitud sea sujeta a solamente un procedimiento de otorgamiento, en lugar de tantos procedimientos paralelos, como países se encuentren involucrados. Inicialmente la Convención fue firmada por 14 países Europeos, suscribiéndola posteriormente los más de los actuales signatarios en el año de 1974. Hasta Abril de 1975 no se tenía noticia de que se hubieran presentado los documentos de ratificación o adhesión.

B) EL ARREGLO DE MADRID (SUPRESION DE FALSAS DECLARACIONES DE ORIGEN).

El Arreglo de Madrid concerniente a la supresión de falsas declaraciones de origen del 14 de Abril de 1891 (efectivo desde el 15 de Julio de 1892) ha sido revisado en Washington en Junio 2 de 1911, en La Haya en Noviembre 6 de 1925, en Londres en Junio 2, 1974, en Lisboa el 31 de Octubre de 1958 y en Estocolmo en Julio 14 de 1967.

La disposición principal de dicho Arreglo establece que, cualquier producto utilizando o empleando una falsa indicación, por la cual cualquiera de los países contratantes, o cualquier lugar situado dentro de los mismos, sea directa o indirectamente indicado como siendo el lugar de origen, puede ser decomisado en las aduanas de cualquiera de los países contratantes o afectado mediante una prohibición de importación.

Si la Ley Nacional no admite ninguna de tales medidas, éstas serán reemplazadas mediante los recursos que en dicha Ley se otorguen a los nacionales en casos similares. En ausencia de sanciones legales referentes a la materia, serán aplicables las prohibiciones correspondientes de la Ley de Marcas o de la de Nombres Comerciales.

Las estipulaciones del Arreglo que nos ocupa, no impedirán que cualquier vendedor pueda indicar su nombre o domicilio en un producto originado en otro país, pero en dicho caso debe también mostrar una indicación suficiente para prevenir errores con relación a el origen verdadero de dicho producto.

De esta manera los países contratantes toman a su cargo la prohibición del uso de falsas indicaciones de origen en signos, promociones, listas de vinos, cartas de negocios o en cualquier otra comunicación comercial.

Hasta Noviembre de 1975 se habían adherido a esta Convención 32 países, considerando que algunos de ellos no reconocen la membresía de la República Democrática Alemana. México no es miembro de esta Convención.

C) PROTECCION DE LAS APELACIONES O DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL.

A esta materia se refiere el Arreglo de Lisboa (Unión de Lisboa) de el 31 de Octubre de 1958, revisado en Estocolmo en Julio 14 de 1967.

Mediante este Arreglo se fundó una Unión especial, cuyos miembros toman a su cargo el proteger en su territorio y bajo los términos del mismo Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de otros países contratantes, los cuales son reconocidos y protegidos como tales en el país de origen y registrados en la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

A este respecto, la denominación de origen puede entenderse como el nombre geográfico de un país-región o localidad que sirve para designar un producto originado en los mismos, y cuyas cualidades y características derivan exclusiva o esencialmente de el área geográfica, incluyendo los factores naturales y humanos involucrados con dicha área; (misma definición apuntada ya en antecedentes con relación a las denominaciones de origen).

País de origen significa, aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen y el cual ha dado al producto su reputación, o en el cual se sitúa la región o localidad cuyo nombre constituye tal denominación.

Hasta Noviembre de 1975, 15 países habían ratificado el Acuerdo en estudio, entre los cuales se cuenta México. (Para nuestro país este Arreglo o Acuerdo entró en vigor en Septiembre 25 de 1966).

El mismo Arreglo había sido firmado además, hasta fines de 1975 por 5 países más, que aún no la habían ratificado para la misma fecha.

D) CLASIFICACION INTERNACIONAL PARA DISEÑOS INDUSTRIALES.

En Ginebra Suiza, en una Asamblea verificada del 6 al 17 de Septiembre de 1971, el Comité de Expertos para la Clasificación Internacional de Diseños Industriales adoptó, con base en el Acuerdo de Lacarno, una lista de clases y subclases que conjuntamente con notas explicatorias, constituye la clasificación internacional reconocida para los diseños industriales.

La clasificación en cuestión consta de 31 clases de las cuales se derivan diversas subclases, comprendiendo la última de ellas, o sea la clase 31, todos aquellos productos no incluidos en las precedentes.

El Acuerdo de Locarno mencionado antes, data del 8 de Octubre de 1968, aunque produjo sus efectos hasta el 21 de Abril de 1971. Hasta Noviembre de 1975, 15 eran los países miembros de esta Unión de Lacarno.

E) REGISTRO INTERNACIONAL DE DISEÑOS Y MODELOS

Este registro internacional fue establecido por el Arreglo de La Haya concierne al depósito internacional de diseños industriales y modelos del 6 de Noviembre de 1925 (efectivo desde el 1o. de Junio de 1928), revisado en Londres el 2 de Junio de 1934 y en La Haya el 28 de Noviembre de 1960, y suplementado mediante el Arreglo Adicional de Mónaco de Noviembre 18 de 1961 y mediante el Acta Complementaria de Estocolmo de 1967.

Mediante el descrito arreglo, se puede obtener protección para un diseño industrial o un modelo en diversos países al mismo tiempo, a través de un registro internacional en la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial en Ginebra, Suiza.

Hasta Noviembre de 1975, 15 países podían considerarse miembros del Acuerdo, mientras Bélgica y Holanda, habiendo denunciado el Arreglo de la Haya y el Acta de Mónaco, aún no considerados efectivos, se mantienen al margen de la reciprocidad establecida por la Unión de la Haya de 1925-1934, hasta en tanto no pueda considerarse efectivo el Acuerdo de La Haya de 1960. En la misma forma que en otras Convenciones, algunos países consideran que la República Democrática Alemana no es aún miembro de la presente Unión.

F) EL INSTITUTO DE PATENTES INTERNACIONAL

El Instituto de Patentes Internacional, cuyo nombre oficial es "Institut International des Brevets" (I.I.B.) fue establecido en virtud del Arreglo de la Haya del 6 de Junio de 1947 entre Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda, entrando en vigor, el 10 de Junio de 1949. Hasta 1961, 5 países más se habían sumado al Instituto en cuestión.

El objetivo principal del Instituto radica en abocarse a llevar a cabo búsquedas en cuanto al estado del arte previo, en áreas de inventiva consideradas patentables. Con dicho fin, se encuentra disponible en el Instituto en cuestión, una documentación muy interesante relacionada con la literatura de patentes de un gran número de países, la cual es útil exclusivamente con propósitos de referencia: No es posible efectuar búsquedas sistemáticas en dicha documentación, toda vez que está clasificada única y precisamente para facilitar las re-

feridas búsquedas.

G) CLASIFICACION INTERNACIONAL PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

A este respecto se refiere el Arreglo de Niza concerniente a la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios a los cuales se aplican las marcas, (Unión de Niza) y que data del 15 de junio de 1957, con modificaciones efectuadas en Estocolmo en Julio 14 de 1967.

Mediante el Arreglo de Niza, se fundó una Unión especial, cuyos miembros adoptaron para propósitos del registro de marcas, una clasificación única de bienes y servicios.

Cada uno de los países contratantes se reserva el derecho de aplicar dicha clasificación de bienes y servicios, ya sea en una forma principal o mediante un sistema subsidiario.

Un Comité de Expertos está a cargo de decidir todas las futuras unificaciones y adiciones que se harán en la clasificación.

El Acta de Estocolmo de 1967 tiende a una reforma administrativa y estructural de la Unión en vista del establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.)

El Arreglo entró en vigor el 8 de Abril de 1971 y la Enmienda de Estocolmo entró a su vez en vigor en Noviembre 12 de 1969 o en Marzo 18 de 1970, en dependencia de la incorporación a dicho Arreglo de la Rep. Democrática Alemana.

Para Noviembre de 1975 se habían afiliado a la Convención 31 países, de los cuales solamente los Estados Unidos de Norteamérica representaban al Continente Americano.

Para la fecha indicada, y a pesar de ser miembros del Arreglo, los siguientes países no reconocían aún el registro de marcas de servicio: Australia, Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), la Rep. Federal Alemana, Holanda, Liechtenstein, Polonia, Portugal, Suiza e Inglaterra.

La clasificación adoptada por los países contratantes, consiste en una lista de clases formada por 34 grupos de artículos considerados como de consumo y 8 clases más, de la 35 a la 42, referentes a servicios; así como una lista alfabética de artículos y servicios, con una indicación de las clases en que puede incorporarse a cada uno.

II) CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LAS MARCAS.

Esta clasificación se regula en el Acuerdo de Viena que fue concluido el 12 de Junio de 1973.

Los propósitos de el Acuerdo en cuestión radican en establecer una clasificación especial de los elementos figurativos de las marcas útil para facilitar los exámenes de novedad de aquellas que involucran precisamente tales elementos figurativos.

Con dicha finalidad un Comité de Expertos preparó una clasificación especial que puede funcionar paralelamente a la ya establecida, con relación a productos y servicios durante el registro de marcas.

El Acuerdo fue adoptado por la Conferencia Diplomática sobre Propiedad Industrial llevada a cabo en Viena el año de 1973 tomándose la resolución de nombrar un Comité Provisional con la tarea de considerar modificaciones y cambios a dicho Acuerdo y a la clasificación correlativa, en tanto el referido Acuerdo entraba en vigor. Como fecha para este efecto se estableció aquella correspondiente a los tres meses siguientes al depósito del 5o. instrumento de ratificación o adhesión por parte de los países miembros.

Considerando que a la fecha solamente Francia, de los 19 países signatarios, ha ratificado el Acuerdo y que no se ha presentado documento de adhesión alguno, la fecha en que entre en vigor el Acuerdo en cuestión puede ser remota.

1) REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (UNION DE MADRID)

El Arreglo de Madrid concerniente a el Registro Internacional de Marcas, data del 14 de Abril de 1891 (Unión de Madrid); efectivo desde el 15 de Julio de 1892, ha sido revisado en Bruselas en Diciembre 14 de 1900, en Washington en Junio 2 de 1911, en La Haya en Noviembre 6 de 1925, en Londres en Junio 2 de 1934, en Niza en Junio 15 de 1957 y en Estocolmo el 14 de Julio de 1967.

Toda vez que desde el 15 de Mayo de 1973 todos los países contratantes adoptaron el texto de Niza (1957), las provisiones del texto anterior (Londres), no son ya de importancia esencial.

Las modificaciones de Estocolmo, tendientes meramente a una reforma administrativa y estructural de la Unión, entraron en vigor el 19 de Septiembre de 1970 o en Diciembre 22 del mismo año, en dependencia de que se reconozca o no la incorpora-

ción de la República Democrática Alemana.

Con posterioridad a las modificaciones de Estocolmo y particularmente en el curso del año de 1969 se concluyeron los trabajos preparatorios para una ulterior revisión del Convenio de Madrid. Dicha modificación ulterior lleva a la conclusión de que es necesario un nuevo Tratado y no una simple revisión si se desea llegar a la creación de un sistema mejorado para el registro internacional de marcas.

Con dicha idea, se presentó un proyecto para un nuevo tratado, con sus reglamentos correspondientes, en la Conferencia de Política Industrial llevada a cabo en el año de 1971. Los resultados de esta Conferencia serán considerados al referirnos más adelante al Tratado de Registros de Marcas (T.R.T).

Mediante el Arreglo de Madrid se puede obtener protección para una marca en varios países al mismo tiempo, mediante un Registro Internacional en la "Oficina Internacional" establecida en Ginebra, Suiza; v.g., en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO), originariamente una de las partes del BIRPI (Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual).

Hasta el 15 de mayo de 1973 habían adoptado el Acta de Niza 23 países, mientras el Acta o Enmienda de Estocolmo había sido adoptada hasta noviembre de 1975 por 18 países.

Cualquier país, que sea miembro de la Convención de París pero que no pertenezca aún a la Unión Especial creada por el Acta de Estocolmo, accediendo a la Unión de Madrid, puede ya sea reconocer todos los registros ya efectuados (con el derecho de rehusar, dentro de un año de su notificación, el registro de tales marcas de

acuerdo a las provisiones normales del procedimiento de primer registro) o declarar que la protección será solamente reconocida para registros internacionales efectuados después de la fecha de adhesión, excepto con respecto de marcas que hayan sido ya objeto de un registro nacional previo, idéntico, en el país concerniente. No obstante la mencionada posibilidad de adhesión abierta para todos los países signatarios del Convenio de París, entre los cuales se encuentra México, nuestro país no se ha adherido aún a este Convenio Internacional.

J) TRATADO DE REGISTRO DE MARCAS (T.R.T.)

El tratado para el Registro de Marcas (T.R.T.), concluyó en Viena el 12 de julio de 1973. Como habíamos mencionado, por iniciativa de la Asamblea de la Unión de París, se hicieron hace algunos años, los preparativos para la creación de un nuevo Acuerdo Internacional acerca del Registro Internacional de Marcas, con la esperanza de que éste fuera aceptable en una forma más universal que el ya referido Acuerdo de Madrid de 1891-1967 e incorporara a un número de países mucho mayor que el de dicha Unión de Madrid.

Para el efecto, la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) preparó primeramente un Tratado, en vía de Proyecto, que fue distribuido entre los gobiernos de todos los países miembros de la Unión de París, así como entre todas las principales organizaciones nacionales e internacionales interesadas; este proyecto fue posteriormente discutido por un Comité Especial de Expertos.

En 1972 se expidió un nuevo proyecto del Tratado así como sus reglamentos correspondientes, mismo que después de su estudio y revisión, se sometió a la considera-

ción de la Conferencia Diplomática de Propiedad Industrial llevada a cabo en 1973 en Viena. (Origen de este Tratado, ya mencionado al referirnos al Acuerdo de Madrid).

En esta Conferencia Diplomática se adoptaron y firmaron por 14 estados, conceptuados por esa razón como los países contratantes, el Tratado, su Reglamento, y una resolución relativa a las medidas preparatorias para que éste entrara en vigor.

De acuerdo con dicho Tratado se fundó una Unión nueva y separada para el Registro Internacional de Marcas. A este respecto el Tratado no contiene una Revisión del Acuerdo o Arreglo de Madrid, si no que constituye realmente un tratado distinto, adaptado para coexistir con dicho Acuerdo o Arreglo de Madrid.

De acuerdo a este nuevo Tratado, el propietario de una marca, (incluidas las marcas de servicios, marcas colectivas, etc.), estará en posibilidad de obtener, mediante un "Registro Internacional" ante la Oficina Internacional de Ginebra, los mismos derechos que si se hubiera efectuado un registro de su marca en cada uno de los Países Miembros del Tratado. A este respecto el Tratado antiguo y el reciente son semejantes, existiendo sin embargo radicales diferencias por lo que toca a los demás aspectos contenidos en ambos documentos.

Dichas referencias radican en que bajo el Acuerdo de Madrid, un registro internacional solo puede obtenerse para una marca que haya sido solicitada primeramente en el Registro Nacional del país de origen del solicitante, mientras que de acuerdo al nuevo Tratado será posible solicitar directamente un registro internacional, sin obligación alguna de tener un registro previo para dicha marca a nivel nacional. Nuestro país no es miembro de este Tratado, a pesar de que el mismo contiene

una disposición de considerable utilidad para los países en vías de desarrollo.

En efecto, de acuerdo a las Provisiones Transitorias del T.R.T., se permitirá a las nacionales de países, que de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se consideren como "países en desarrollo", aún si tales países no son partes del Tratado, el que acudan a el Sistema del Registro Internacional de Marcas por un cierto período específico, provisto que el país concerniente haya presentado una Declaración en el sentido de que desca prevaleerse de dicho privilegio.

Dicho período específico será de 10 años, desde la fecha de firma del Tratado, ó 5 años desde que entre en vigor, cualquiera que sea el período que expire más tarde, con la posibilidad de una prolongación ulterior bajo "ciertas circunstancias". (Desconocemos cuales serán las "ciertas circunstancias" que se considerarán operantes para los efectos referidos.

K) LA CONVENCION DE PARIS.

Hemos ya apuntado en antecedentes, el desarrollo histórico de esta Convención, por lo que nos concretaremos a señalar en este apartado de nuestro estudio, que la Convención referida, originada el 20 de Marzo de 1883, dió lugar a la fundación de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, (AIPPI) la cual entró en vigor en Julio 7 de 1884.

Como hemos ya también mencionado, el principio básico de la Unión, es el garantizar a todos los miembros de cada país contratante, la misma protección y ventajas otorgadas a los nacionales de dichos países, en todos los demás países de la Convención.

Por las razones señaladas, bástenos apuntar así mismo, que la última Enmienda efectuada a esta Convención, fué la de Estocolmo que tuvo lugar en dicho país en 1967 y que entró en vigor en 1970, y cuyo aspecto sobresaliente es el hecho de que se reconocerán las solicitudes para certificados de inventor, como una base suficiente para reclamar la fecha de prioridad de las mismas, con respecto a solicitudes de patente y viceversa. (Mención a este respecto hemos hecho ya al referirnos particularmente a los Certificados de Inventor).

Hasta la fecha, son miembros de la Convención 85 países, estando pendiente la promulgación de la adhesión de México a la Enmienda de Estocolmo, siendo Mónaco el último país que hasta Noviembre de 1975 y particularmente el 4 de Octubre del mismo año, había ratificado la referida Enmienda.

L) ACUERDO DE LA HAYA (LEGALIZACION DE DOCUMENTOS).

Este Acuerdo que tiene como finalidad exceptuar a los documentos extranjeros de legalización Consular fue concluido el 5 de Octubre de 1961 y entró en vigor hasta el 24 de Enero de 1965.

Se cuenta únicamente con los datos de que hasta la fecha, son 16 los países que han sido suscritores de este acuerdo entre los cuales no se encuentra ningún país de América.

M) PROTECCION Y REGISTRO INTERNACIONAL DE TIPOS DE IMPRESION

El Arreglo de Viena para la Protección de Tipos de Impresión y su Depósito Internacional concluyó el 12 de Junio de 1973 con la fundación de una Unión separada para la protección de tipos de impresión con la idea de garantizar a los creado-

res de tales tipos, una cierta protección.

A este respecto en el Acuerdo, el concepto "Tipos de Impresión" se define, como "juegos de diseños de letras, alfabetos, números y otros signos figurativos y ornamentos, destinados a proveer medios para componer textos mediante técnicas gráficas".

Con el propósito expuesto, los países contratantes toman a su cargo el proveer a los creadores de "Tipos de Impresión" a nivel nacional, de un mínimo de protección tanto mediante el establecimiento de un depósito especial a nivel nacional, o adaptando el depósito previsto en sus leyes nacionales para la protección de diseños industriales o también a través de las leyes nacionales que regulan el registro del derecho de autor.

De acuerdo al Convenio comentado, el propietario de "algún Tipo de Impresión" tendrá el derecho de prohibir que éste se fabrique, se distribuya comercialmente o se importe, sin su consentimiento, con finalidades de reproducción. Más aún, el Acuerdo crea un procedimiento para el registro internacional de tipos de impresión en la Oficina Internacional de Ginebra.

Dicho depósito efectuado en la Oficina Internacional referida, tendrá en los países que aseguraron alguna protección para tipos de impresión mediante depósitos nacionales, el mismo efecto que un depósito nacional de la misma fecha.

Hasta Noviembre de 1975, solamente 11 países habían suscrito el Convenio en cuestión, sin que éste haya entrado aún en vigor en virtud de que los instrumentos de ratificación o adhesión de los países signatarios no han sido presentados todavía.

N) CONVENCIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE PATENTES

Esta Convención se verificó en Luxemburgo, el 27 de Noviembre de 1963, con la idea de unificar ciertos aspectos de las Leyes de Patentes y con el propósito de alcanzar una mayor unidad entre los Miembros del Consejo de Europa a fin de promover el progreso técnico y contribuir a la creación de un Sistema Internacional de Patentes.

Esta Convención fue firmada originalmente por 11 países, de los cuales solamente Irlanda la ha ratificado, por lo que aún no se considera en vigor.

O) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Esta Organización conocida internacionalmente a través de las siglas "WIPO" y en los países de habla hispana como "OMPI", fue establecida mediante la Convención firmada el 14 de Julio de 1967 en Estocolmo y la cual entró en vigor el 26 de Abril de 1970.

Hasta la fecha 65 países han suscrito su adhesión a esta Convención habiéndolo hecho nuestro país el 14 de Junio de 1975.

El Artículo 21 (2) de el Acuerdo correspondiente abre la posibilidad, para los Estados Miembros de otras Convenciones Internacionales (definidas en el Artículo 2 (VII) de dicho Acuerdo), de prevalerse de los privilegios comunes a los países originalmente signatarios de el Acuerdo, dentro de un plazo de 5 años a expirar el 26 de Abril de 1975. Once países han presentado una declaración acogiendo a dicho privilegio, sin que hasta la fecha lo hayan aún ratificado.

Los fines de la OMPI son: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquiera otra organización internacional y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones actualmente administradas por el BIRPI (1), o los compromisos internacionales cuya administración pudiera ser confiada a esta Organización.

Podrá ser miembro de la OMPI todo Estado que sea miembro de cualquiera de las mencionadas Uniones administradas por el BIRPI, así como todo Estado que cumpla con las condiciones siguientes: (i) ser miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de la Energía Atómica; (ii) ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; (iii) haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI a convertirse en parte del Convenio que establece dicha organización.

Esta nueva organización se piensa que sea la continuación modernizada del ya esbozado BIRPI. Pero mientras todos los Estados miembros de las Uniones de París o de Berna no hayan llegado a ser partes en el Convenio que establece la OMPI, la Oficina Internacional de la misma y su Director General ejercerán igualmente las funciones del BIRPI y de su Director respectivamente (2).

-
- (1) Ya mencionadas en antecedentes, las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual -derivación castellana de la abreviación francesa BIRPI- constituyen el órgano permanente de seis Uniones Intergubernamentales basadas cada una de ellas, en un Convenio o un Arreglo multilateral. Esta organización centraliza las informaciones de toda clase, relativas a la protección de la propiedad industrial y al derecho de autor y cuenta con una bibliografía especializada y repertorios de jurisprudencia en torno a dichas materias.
 - (2) Folleto Informativo publicado por el BIRPI (publicación BIRPI No. 462 S) Ginebra 1970, pp. 34-35. Obtenible solicitándolo a dicha Organización, 32 -- Chemin des Colombettes, Ginebra, Suiza.

P) EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES.

Considerado como uno de los más relevantes intentos de unificación efectuados hasta la fecha e identificado comúnmente por las siglas "PCT" derivadas de su denominación norteamericana ("Patent Cooperation Treaty"), tiene como principal objetivo el simplificar los procedimientos de obtención de patentes que se solicitan en varios países, con la consiguiente reducción de costos de tramitación.

Su origen data de la propuesta presentada por la Delegación de los E.U.A., ante el Comité Ejecutivo de la AIPPI, el 29 de Septiembre de 1966, a fin de que se tomara en cuenta que "todos los países que otorgan patentes y particularmente los países que tienen un sistema de examen de novedad previo, tienen que enfrentar un creciente volumen de solicitudes cuya complejidad va también en aumento; y que en varios países un considerable número de solicitudes duplican solicitudes que se refieren a las mismas invenciones en otros países, incrementando el volumen de solicitudes en vías de procesamiento; y que una solución a las dificultades originadas por dicha duplicación en presentaciones y exámenes redundaría en una protección para invenciones más económica, rápida, y efectiva en todo el mundo, beneficiando en consecuencia, a los inventores, público en general y a los Gobiernos".

(3)

Con base en esta propuesta y de su respaldo por la AIPPI, el Director del BIRPI consultó con expertos de los seis países que tenían el más alto número de solicitudes de patente (4) y con el Instituto Internacional de Patentes produciéndose

(3) Impreso informativo circulado por el Departamento de Comercio de los E.U.A. Oficina de Patentes en Julio de 1969 conteniendo los antecedentes históricos del P.C.T.

(4) Francia, Alemania (Rep. Federal), Japón, Unión Soviética, Inglaterra y E.U.A.

como resultado el primer Proyecto de Tratado fechado el 31 de Mayo de 1967.

Con posterioridad el mismo BIRPI convocó a un Comité de Expertos en Ginebra, en Octubre de 1967, a fin de discutir el Proyecto referido. Para formar parte de este Comité se invitó a los 25 países (5) con un promedio anual de más de 5,000 solicitudes de patente presentadas, concurriendo todos ellos sin excepción. Igualmente estuvieron representadas siete organizaciones intergubernamentales y diez organizaciones no gubernamentales (inventores, abogados, y agentes de patentes, etc.). Curiosamente, todos los expertos asistentes, con exclusión de los de México, se pronunciaron en pro de la necesidad de adoptar el Tratado, una vez modificado adecuadamente.

Pensamos que la duda de los expertos mexicanos, razonable por cierto, radicaba en los peligros de que una Oficina Internacional no localizada en nuestro país, se convirtiera en la receptora de las solicitudes de patente extranjeras que actualmente se presentan en México y que constituyen un buen renglón de ingresos para el erario.

El proyecto del "PCT" continuó evolucionando, después de ser revisado en Ginebra en Diciembre de 1968 y de subsecuentes consideraciones durante el año de 1969, hasta concluir con el Tratado definitivo del 19 de Junio de 1970 que estableció como objetivos principales los siguientes:

(5) Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Alemania (R.F.), Italia, Japón, México, Holanda, Noruega, Polonia, Sud-América, URSS, España, Suecia, Suiza, Inglaterra y E.U.A. (Hungría y la India concurrieron como observadores).

- a) Ahorrar esfuerzos, tiempo, trabajo y dinero tanto para el solicitante como para las Oficinas Nacionales en los casos en que se busque conseguir patentes para la misma invención en varios países.
- b) Incrementar la posibilidad de otorgar patentes sólidas en los países que no tienen todas las facilidades necesarias para una búsqueda y un exámen concienzudos. Por "patentes sólidas" se entienden las patentes capaces de soportar ataques a su validez en las Cortes.

Hasta Noviembre de 1975 el PCT, no había entrado aún en vigor pero había sido suscrito, o habían accedido a suscribirlo, 42 países entre los cuales no se encuentra, desde luego nuestro país.

Q) CONVENCIONES AMERICANAS Y EL PACTO ANDINO

Los países de América han intentado suscribir Convenciones relacionadas con diversos aspectos de la propiedad industrial, incluyendo como miembros únicamente a Estados comprendidos dentro de dicho continente.

Entre otras podemos citar las Convenciones Panamericanas de Montevideo de 1889 y la de Buenos Aires de 1910, la Convención Interamericana de Washington en 1929, y el Convenio Centroamericano de Junio de 1968.

Al adherirse los países de América, a las más importantes Convenciones internacionales, han ido perdiendo importancia las Convenciones Panamericanas, iniciándose, sin embargo, la era de los Acuerdos de Integración Sub-regional que tienden a mejorar el nivel de vida de países en desarrollo así como a formar bloques de in-

tegración que permitan, a los países miembros, un mejor control de la importación de tecnología y del registro y uso de los derechos de propiedad industrial provenientes del extranjero.

Como el mejor exponente de estos Acuerdos de Integración podemos citar al Grupo Andino formado por los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y Perú. Estos países a través de la Decisión No. 85, tomada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Décimotercer período de Sesiones Extraordinarias celebrado del 27 de Mayo al 5 de Junio en Perú, Lima, optaron por aprobar un Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Este Reglamento es complementario del "Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías" aprobado por medio de la Decisión No. 24 del 31 de Diciembre de 1970, por la misma Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Tercer Período de Sesiones Extraordinarias celebrado igualmente en Lima, Perú".

Hemos ya comentado en antecedentes algunas de las disposiciones del Reglamento en cuestión, a la luz del Proyecto y de la Ley de Invenciones y Marcas Mexicanas, por lo que nos basta apuntar que la tendencia sobresaliente de los cuerpos legislativos en consideración, radica en fijar normas muy severas para el disfrute de los derechos de propiedad industrial, sujetándolos a un riguroso control gubernamental con la idea primordial de no conceder más privilegios que aquellos que benefician al bien común y que propicien un adecuado desarrollo de la economía de los países en desarrollo.

Los países contratantes del Pacto Andino tienden actualmente a conseguir la incorporación de nuevos países miembros y se puede decir que Venezuela y Argentina han

manifestado ya su posible adición al Pacto. (6)

(6) Para aquellos que deseen profundizar en el estudio de los antecedentes y características del Pacto Andino recomendamos la lectura de: *Invasión y Tecnología Extranjera en América Latina*, Miguel S. Wionczek, Ed. J. Moritz, México 1971 y de la R.M.P.I. y A. Nos. 17 Enero-Junio de 1971 pp. 143-156, 19 de Enero-Junio de 1972, pp. 99-103 y 23-24 Enero-Diciembre de 1974, pp. 304-315.

CAPITULO IX

LA COMPETENCIA DESLEAL

- 1) Antecedentes
- 2) Competencia o Concurrencia
- 3) Competencia Desleal
 - a) Sujeto, Objeto y Definición
 - b) Enfoque Internacional de la Disciplina
- 4) El Artículo 10 bis de la Convención de París
- A) Actos de Confusión
- B) Actos de Denigración y Apropiación de Méritos No Verdaderos
- C) Actos de Sustracción
- 5) La Competencia Desleal en las Leyes Mexicanas Especiales
 - I) En las Leyes Generales
 - II) Los Tribunales de Arbitraje
- 6) La Competencia Desleal y Jurisprudencia Aplicable.

1) ANTECEDENTES

Hemos esbozado a lo largo de la mayoría de los capítulos precedentes, el conjunto de elementos que pueden considerarse como el contenido de la propiedad industrial, para llegar al punto de determinar cual es el derecho que tiene el titular de dicho contenido, a utilizarlo o disponer de él libremente con el propósito de obtener una ganancia y a evitar que otros interfieran en dicha libre disposición, recurriendo al auxilio de la ley para que ésta prohíba la interferencia en cuestión.

Este derecho, que para algunos autores (1), no es otro que el que todo empresario tiene sobre sus propios "medios de trabajo", es fácilmente comprensible cuando tales medios se identifican en singular e independientemente los unos de los otros, pero reviste caracteres complejos cuando éstos se entienden como constitutivos de un todo, la hacienda, que al final de cuentas, es el bien que constituye el objeto del derecho cuya lesión típica, a través de una interferencia prohibida, nos interesa aclarar en este capítulo bajo el rubro general de competencia desleal, para que una vez delineada la ratio del ilícito, profundicemos, en el siguiente capítulo, en las características, relativamente nebulosas pero no por ello, menos importantes de la mencionada institución de la hacienda, cuyo encajamiento facilitaremos concediéndole el calificativo de "mercantil".

2) Competencia o Concurrencia

La doctrina no termina aún de ponerse de acuerdo en cuanto a el término más adecuado que debe emplearse para describir la actividad económica de los empresarios que coinciden en un mercado con el propósito de obtener una ganancia. Algunos autores consideran que dicha actividad puede identificarse bajo el rubro gené

(1) F. Carmelutti. ob. cit., p. 41.

rico de "competencia", considerando que existe, entre tales empresarios, una verdadera contienda, en la que dominará aquel que mejores condiciones pueda ofrecer a su clientela en cuanto a la calidad de sus productos, precio, etc., etc.

Para otros autores, el concepto "competencia" puede orillar a confusiones, sobre todo en términos jurídicos, al emplearse dicho término con mayor profusión para determinar "la atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto (2), o "el derecho que tiene un Juez en el Tribunal para conocer la causa" (3).

Para estos impugnadores del término "competencia", es la palabra "conurrencia" la más adecuada para identificar el paralelismo de actividades empresariales referido, ya que en su opinión, la definición jurídica de dicho concepto "conurrencia" —la igualdad de derecho, hipoteca o privilegio entre dos o más personas sobre una misma cosa"— (4), se apega más al verdadero carácter de la disciplina, toda vez que efectivamente se refiere a el acudir juntos a un mismo mercado en cierta igualdad de circunstancias con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el cual se fundamenta todo progreso económico e industrialización.

Según los economistas, la confusión entre los términos concurrencia y competencia solo se enfrenta en el idioma español (5) y puede evitarse fácilmente si consideramos que siendo ambos términos creados por la economía, es a esta disciplina a la que debe acudir para descubrir su real significado. En efecto, económicamente hablando, competir no es más que igualar una cosa a otra análoga en la perfec-

(2) Diccionario de la Real Academia Española. Edición Citada, p. 323.

(3) Escriche, ob. cit. Tomo 2, p. 361

(4) Ibidem, p. 454.

(5) Valentín Andrés Álvarez, economista español cit. por A. Amor Fernández, ob. cit., p. 381.

ción o en las propiedades; compiten pues las mercancías. En sentido opuesto, la concurrencia se refiere, en el mercado, al elemento personal, a los sujetos que forman parte de aquel (6).

Con el mismo criterio económico se afirma que "competencia" es "el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo público(7). De acuerdo a lo expuesto y atendiendo a un orden cronológico, primero se da la concurrencia y posteriormente la competencia.

Considerando los diversos principios generales que rigen a el Derecho con relación a la Economía, es con relación a la disciplina primeramente mencionada que debe buscarse un significado adecuado a la Institución en controversia. De tal modo y como corolario de los significados esbozados ya para ambas disciplinas, puede añadirse que ambos vocablos nos sugieren jurídicamente el mismo sentido cuando son sujetos a los calificativos de "desleal" o "ilícito", es decir, la junta de varias personas comerciantes en un lugar, entre las cuales se desarrolla una contienda sobre alguna cosa (clientela) sin observar las reglas que hacen a dicha contienda honesta y legítima.

Independientemente de cual se considere el vocablo adecuado para identificar a la disciplina en estudio, no podemos escapar a la importancia de su consideración. En las épocas del antiguo Derecho Mercantil, el establecer una disciplina de la concurrencia, particularmente de la libre concurrencia y de la concurrencia des-

(6) Castañeda, Profesor de Economía en España; autor de un texto de Teoría Económica, cit. por IBIDEM, p. 382.

(7) Umberto Navarrini, Trattato Teórico-Práctico di Diritto Commerciale, Fratelli Bocca Torino 1937, Vol. IV, p. 112, cit. por Arturo Diaz Bravo "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal" RMPA No. 7, enero-junio 1966, p. 29.

leal, carecía de una importancia radical en virtud de que el ejercicio de determinadas actividades mercantiles estaba reservado solo a algunos sujetos y por lo tanto impedido generalmente a los demás. Al evolucionar la historia del derecho mercantil, principalmente debido a la producción industrial en masa, adquiere una importancia fundamental el disciplinar el acceso de los productores al mercado. El carácter de libertad que se da, en esta época, a tal acceso, hace necesaria en consecuencia, una reglamentación adecuada que evite los abusos de dicha libertad, en detrimento de otros concurrentes que de tal modo verían gravemente afectadas sus posibilidades de ganancia (8).

En términos generales, el acto de concurrencia o competencia es pues aquel que típicamente considerado, se dirige a atraer clientela, incluso cuando estos sean consumidores o posibles consumidores de bienes o servicios producidos por otros, atrayendo directamente clientes o potenciado para ello la propia organización, o desviando la afluencia de clientes a otros, o disminuyendo la eficiencia de la empresa ajena (9).

Es indudable que este concepto de acto de concurrencia o de acto de competencia lleva ineludiblemente al concepto de "empresa" ya que se refiere a una disciplina entre quienes explotan precisamente un empresa, entendiéndose con este concepto general el término específico "hacienda", que en capítulos posteriores analizaremos en mayor detalle.

(8) Existen tendencias que propugnan por una libertad irrestricta de la competencia (economías liberales), con la idea de que esto tenderá a un abatimiento en los precios. Los resultados son normalmente opuestos, ya que el competidor más fuerte económicamente, tiene la posibilidad de vender más barato, lo que conduce a la desaparición del competidor económicamente más débil, formando la pretendida libre competencia en la negación palmaria del sistema de la libre empresa: el monopolio, con toda su nefasta secuela: escasez de satisfactores, alza de precios, disminución del poder adquisitivo de la moneda y empobrecimiento de los sectores mayoritarios de la población. J. Garriguez, La Defensa de la Competencia Mercantil, Madrid 1964, pp. 27 y 28 cit. por Arturo Díaz Bravo, ob. cit. p. 27.

(9) T. Ascarelli, ob. cit. p. 34.

Así pues, si es de reconocida práctica, económica y jurídica, que los empresarios en representación de sus haciendas respectivas, pueden concurrir libremente al mercado a vender sus productos o a ofrecer sus servicios, es indispensable que dicha concurrencia se encuentre debidamente reglamentada (10), a fin de que el "juego" —calificado así porque pensamos que se trata definitivamente de un juego en el que se ponen en actividad diversas capacidades y medios— debe convertirse en un juego sin trampas; es decir, transformándose en una actividad que permita el triunfo de los mejores, a juicio de los consumidores, manifestado a través de la preferencia por determinados bienes o servicios en la satisfacción de sus necesidades.

5. COMPETENCIA DESLEAL

La reglamentación de la libre competencia nos hace desembocar indefectiblemente en la Institución de la concurrencia o competencia desleal, disciplina cuya misión fundamental radica en concebir, crear y establecer una represión legal, de aquellas modalidades de competencia contrarias a los esquemas de libertad, sin agravio de los derechos de los demás, que la misma disciplina establece.

Para fines de nuestro estudio, "las trampas en el juego" (11) que tienden a desvirtuar la libre concurrencia, para convertirla en competencia desleal, se constituyen principalmente a través de la realización de actos destinados a terceros, que comprenden el empleo indebido de determinadas creaciones de índole intelectual, la

(10) "La libre competencia está restringida por principios de orden público que imponen tanto la protección de los consumidores como la de las mismas empresas". J. Barrera Graf, ob. cit. p. 394.

(11) En una competencia simbolizada como una carrera "los concurrentes corren juntos" hacia una misma meta; vence quien llega primero. El juego es leal, en tanto que cada uno se sirve para adelantar a los demás, de sus propias fuerzas. F. Carnelutti, ob. cit. p. 40.

prohibición de cuya libre utilización se exige, a fin de tutelar la posibilidad del consumidor de elegir entre bienes diversos, así como favorecer el progreso cultural y técnico y confluir finalmente en una adecuada defensa del principio de la libre concurrencia.

Es común encontrar en la doctrina, una cierta confusión entre los términos "competencia ilícita" y "competencia desleal" ya que algunos autores tienden a emplear ambos vocablos como sinónimos (12).

En realidad creemos que ambos conceptos son distintos, pues mientras un acto es ilícito cuando el legislador ha prohibido expresamente su realización, considerándolo "Juris et de Jure" como "falta de honradez en la competencia", un acto es desleal cuando su naturaleza, contraria a los usos honrados del comercio o de la industria, no es suficientemente clara, estando su carácter desleal "sujeto a comprobación, pues la ley no lo prohíbe expresamente" (13). En otras palabras, "todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial son de competencia desleal e ilícitos (lato sensu) pero estricto sensu, solo son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual" (14).

Para otros autores el concepto "competencia ilícita", engloba en forma genérica los conceptos específicos de: competencia prohibida (aquella bloqueada expresamente por preceptos legales), competencia desleal (la que contraría principios éticos) y la usurpación de derechos de propiedad industrial (acción delictiva incor-

(12) Jorge Vignettes López "La Competencia Ilícita" RMPA Nos. 25-26, enero-diciembre 1975, pp. 243-253. Igualmente F. Carnelutti, ob. cit. pp. 38 - 57.

(13) A. Diaz Bravo, ob. cit., pp. 30-31.

(14) Ibidem, p. 32.

porada por algunos países en el Código Penal, como atentatoria de los derechos del legítimo poseedor de signos, patentes y modelos objetos de la propiedad industrial (15).

Para fines de nuestro estudio, consideraremos como "ilícita", aquella concurrencia que atenta contra preceptos legislativos pre-establecidos y encaminados a regular la libertad de dicha concurrencia. De "desleal" calificaremos a todo acto de competencia que, prohibido o no expresamente por las leyes vigentes, va en contra de "los usos honrados en la industria o en el comercio" (16).

a) Sujeto, Objeto y Definición

En la inteligencia expuesta y con el fin de aclarar el terreno que pisamos en el estudio de la competencia desleal, es conveniente indicar que existe un acuerdo prácticamente unánime en la doctrina en cuanto a que es el empresario, el sujeto protegido por las acciones de competencia desleal, ya que la finalidad esencial de tales acciones es asegurar la libre concurrencia al mercado de quienes persiguen, con dicha concurrencia, una ganancia y solamente quienes realizan una actividad mercantil, los empresarios, llenan ese presupuesto.

No sucede lo mismo en cuanto a la determinación de cual es el bien objeto de protección de las acciones en estudio.

Para algunos autores, Carnelutti entre ellos, dicho bien es doble y está constituido por una combinación de la negociación y el aviamiento (17). Otros como Barrera

(15) Vicente Baldó del Castaño. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil. Las Relaciones Jurídico-Empresariales. Marcombo Boixareu Editores, Barcelona 1974, pp. 46-47.

(16) En páginas siguientes nos referiremos al Artículo 10 bis de la Convención de París, introductor original de estos conceptos.

(17) En el Capítulo relativo a la Hacienda, nos referiremos con detenimiento a este elemento inmaterial de dicha Institución.

y Rotondi opinan que basta la protección a el aviamiento pues de esta forma se protege tanto a la negociación como al empresario. (Ya mencionamos que el empresario es en sí el sujeto de la acción por lo que nos parece impropiciente identificarlo con el objeto de la misma).

Una postura inovadora, sostenida por Ascarelli, que hemos venido apuntando a lo largo de este estudio, considera que el bien protegido teleológicamente por la competencia desleal, es la probabilidad de ganancia que puede derivarse del uso de los bienes inmateriales en la identificación de la actividad empresarial (18).

Otra postura indiscutiblemente bien planteada, es la de Ferrara, quien considera que el descrédito causado a las mercancías de un empresario o la sustracción de un empleado indispensable para este, citados ambos casos como ejemplos de actos de competencia desleal, constituyen verdaderas agresiones a la organización de la hacienda. "Si se dejare indefensa a la hacienda contra tales ataques, se daría a los competidores la posibilidad de perturbarla o destruirla impunemente a su antojo, aniquilando el capital que representa. Para evitarlo provee la ley con la prohibición de la competencia desleal que cabalmente se propone tutelar la organización de la hacienda, impidiendo aquellas causas perturbadoras de su actividad que pueden ser reconducidas a actos inmorales o incorrectos de los competidores y que afectan a su aptitud para producir el rendimiento" (19).

Puede notarse que, sea cual fuere el enfoque que den los autores referidos —y

(18) A. Diaz Bravo califica esta postura de "intelectualista" substituyendo, al referirla, el término "bienes inmateriales" por el de "derechos inmateriales". Pensamos que la esencia de la teoría de Ascarelli se basa precisamente en los bienes y no en los derechos inmateriales.

(19) F. Ferrara, ob. cit. p. 78.

otros que no citamos debido a las limitaciones de extensión de este estudio— al problema de determinar el bien tutelado por la competencia desleal, todas o casi todas ellas, confluyen en el concepto de organización de la hacienda como el bien último protegido por las acciones derivadas de la institución comentada. Es pues, doctrinariamente, el evitar la disgregación de la hacienda, por que su organización representa capital y riqueza (20), el fin esencial perseguido por la legislación que reprime la competencia desleal (21).

Sin detrimento de lo expuesto, consideramos que el encuadre de los sujetos y bienes protegidos por las acciones de competencia desleal, debe ser flexible en sistemas jurídicos y económicos en los que, como el nuestro, se tiende cada vez más a un adecuado control estatal de la libertad de comercio, en beneficio del bien común, indisolublemente ligado con la justicia y la equidad (22). Habrá situaciones en que dicho bien común considerado como el bien protegido, jerárquicamente más valioso, dé lugar a legislaciones que con el fin de protegerlo adecuadamente, pongan el acento de sus preceptos sobre la hacienda como el elemento jerárquicamente inmediato, mientras otras lo harán con relación al aviamiento, la clientela o amparando las probabilidades de ganancia del empresario, pero siempre acorde con el momento social-político-económico de cada país.

Amalgamando y combinando en diferentes formas los elementos considerados, la doctrina concluye por exponer diversas definiciones o conceptos concretos de lo que debe entenderse, en resumen, por competencia desleal.

(20) Ibidem, p. 81.

(21) Dada la importancia que reviste el elemento organización de la hacienda, dejaremos para el capítulo siguiente, el análisis más detallado de el mismo, aprovechando para determinar la semejanza de dicho elemento con el aviamiento, concepto que aparentemente lo incorpora pero que ofrece al estudioso del derecho características sui-generis dignas de consideración especial.

(22) En el mismo sentido A. Díaz Bravo, ob. cit., p. 284.

En un breve análisis de las corrientes definitorias más importantes no puede pasarse por alto, aquella corriente que considera simplemente que la amplitud y vaguedad de la institución, impide cualquier intento serio de definición, si se toma en cuenta que "la noción de acto ilícito o contrario a los usos honrados en materia comercial o industrial varía no solamente siguiendo los usos y costumbres de cada país, sino también fundamentalmente según las opiniones filosóficas, políticas y económicas y, como consecuencia, parece imposible circunscribir el vasto dominio de la competencia ilícita en límites precisos y definitivos (23).

Si pudiera separarse de la competencia ilícita, el concepto de competencia desleal y estudiarlo por separado a fin de buscar un encuadre preciso del hecho ilícito independientemente del desleal, bastaría recurrir a Kelsen (24) para aclarar que se llama hecho ilícito "a la conducta contraria a la prescrita en una norma jurídica o lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma. Hay pues una relación estrecha entre la noción de hecho ilícito y la de obligación jurídica. El hecho ilícito es lo opuesto a una conducta obligatoria y hay una obligación jurídica de abstenerse de todo hecho ilícito".

Este concepto sumado al encuadre mercantil del hecho ilícito, nos daría un concepto claro y útil, en la práctica, de la competencia ilícita, solamente que como ya señalamos en antecedentes, la ilícita no es sino una modalidad de la competencia desleal por lo que, aún resolviendo con precisión la primera incógnita, la segunda, y más importante, seguiría convertida en el intrínquilis que se intenta desenredar.

(23) "La Represion de la Concurrence Deloyale et la Loi Allemande du 12 septembre (SIC) 1933 sur les Moyens de Publicite...etc". La Propriété Industrielle 1936. cit. por A. A. Fernández, pp. 194-195.

(24) Hans Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960, p. 87.

Enfrentando la incógnita, la doctrina señala que, por desleal, debe entenderse aquella competencia que una empresa o persona "practica contra una u otras no con infracción de ninguna (SIC) prohibición contractual o legal expresa, sino con abuso de la libertad de que gozan"(25). Se afirma también que es desleal "en las relaciones profesionales, el acto contrario a las buenas costumbres, cometido de mala fé contra la competencia y destinado a atraerse uno o varios clientes" (26) (punto de referencia: la clientela).

Con el mismo punto de referencia, se opina que constituyen concurrencia desleal, "las faltas por las cuales un comerciante o un industrial buscan fraudulentamente agenciarse la clientela de sus competidores"(27). Ejemplificativamente se engloban dentro del concepto, "la usurpación de un tercero de una marca no registrada que un fabricante emplea para designar sus productos, cuando un comerciante se aprovecha de la homonimia de su nombre con aquel de otro comerciante para establecer una confusión con la casa de este último y desviar la clientela en su propio beneficio (28).

El vocablo "desleal" es substituido por algunos teóricos por el de "deshonesta", conceptuando la competencia deshonesto como "la sutileza empleada para ganar la clientela de otro" que, muchas veces, implica la falacia del acto desleal" (29).

Para otros especialistas prestigiados, la represión de la competencia desleal deriva del derecho natural acorde al cual, "todo acto del hombre que cause daño a otro obliga al que lo produce a repararlo (Artículo 1382 del C.C. Francés)" (30)

(25) M. Díaz de Velasco, Diccionario de Derecho Privado, Tomo I, Editorial Labor Madrid y Barcelona 1950 cit. por A. A. Fernández, ob. cit., p. 193.

(26) C. Chenevard, Traité de la Concurrence Deloyale, París y Ginebra 1914 cit. por Ibidem, p. 193.

(27) M. Dufourmantelle, ob. cit., p. 141.

(28) Idem.

(29) C. Sepúlveda, ob. cit. p. 161.

(30) D. Rangel Medina, ob. cit. p. 105.

y consecuentemente las acciones destinadas a sancionar dicho acto, en el área que nos ocupa, constituyen "solamente la sanción de un deber, y su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores" (31). Siendo todas las corrientes comentadas, indudablemente valiosas, apuntan únicamente soluciones parciales al problema, mismo que, en nuestra opinión, solo puede ser adecuadamente resuelto, aunque no en forma definitiva, si se combinan los aportes conceptuales con una enumeración, lo más exhaustiva posible, de los actos que pueden enmarcarse por la disciplina.

El intento más aproximado a este ideal, lo constituye, sin duda, el Artículo 10 bis de la Convención de París, el cual ha influenciado a la mayoría de las legislaciones nacionales y que consideraremos en mayor detalle al ocuparnos, más adelante, de las tendencias legislativas internacionales en torno a la institución en comentario, en la inteligencia de que, si bien adolece de las imprecisiones que también referiremos, constituye, en nuestra opinión, el encuadre de la competencia desleal más cercano a la realidad de dicha institución.

b) Enfoque Internacional de la Disciplina

Consideramos que el desarrollo más antiguo de la disciplina de la competencia desleal (32), posterior a las primeras épocas del derecho mercantil, en las que como hemos mencionado, no existía la libre concurrencia, puede encontrarse en el Continente Europeo. Debido a la importancia adquirida por la concurrencia, a resultas de la afirmación de la libertad de ejercicio de las actividades empresariales, se vio la necesidad de crear una disciplina legislativa especial para

(31) Idem.

(32) Conceptuada originalmente como "El resultado del abuso en la competencia, motivado por la falta de limitación legal a la libre concurrencia". J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I, Vol. I^o., Madrid 1947 cit. por A. A. Fernández, ob. cit., p. 382(en nota a la 193).

reglamentar las características de tal concurrencia. Sin embargo ante las dificultades de dicha creación, la jurisprudencia francesa optó por basarse en el principio general de la responsabilidad extracontractual a fin de determinar la deshonestidad de una actividad mercantil.

En otras palabras, la jurisprudencia francesa encuadraba el ilícito disciplinando básicamente la responsabilidad derivada de los daños consiguientes, no solamente a nivel legal, sino haciendo extensiva su interpretación a las normas de las buenas costumbres sociales (33). En Alemania se hicieron los primeros intentos para disciplinar la concurrencia desleal con independencia de la reglamentación de los actos ilícitos, concluyéndose con una disciplina especial creada por la Ley del 7 de junio de 1909(34), integrada y modificada con las disposiciones del 9 de mayo de 1932, del 26 de febrero de 1935 y del 8 de marzo de 1940(35). Este conjunto normativo especial, se basa fundamentalmente en el abierto contraste que existe entre un acto de competencia desleal y las buenas costumbres.

Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, la represión de la competencia desleal se basa en los principios tradicionales de la Ley Común, existiendo sin embargo, en los Estados Unidos, numerosos actos de concurrencia que han sido encuadrados en disciplinas constituidas por leyes especiales que se relacionan particularmente con las prácticas monopolísticas.

En los regímenes socialistas se tiende a la protección de los consumidores a través de los monopolios de Estado "a los que se fija no solamente el precio de

(33) Ascarelli, ob. cit. p. 158

(34) A. Amor Fernández, ob. cit. p. 198, menciona como antecedente de esta ley alemana, la del 27 de mayo de 1896, refiriéndola además como la excepción a la tendencia internacional de tratar los problemas de la competencia desleal en las legislaciones civiles o a través de la usurpación de los signos de propiedad industrial.

(35) Ibidem, p. 159.

las mercancías que producen y de los servicios que prestan, sino también la calidad y cantidad de ellos" (36).

Cierto es que en el sistema soviético los campesinos y artesanos ocupados en la pequeña hacienda, tienen libre disponibilidad de la misma, solamente que "a condición de que no exploten trabajo ajeno, no especulen y actuen en el marco de la ley" (37).

En resumen puede afirmarse que, por las causas apuntadas y debido a la socialización de los instrumentos y medios de producción, perdió en la URSS su fuerza "la ley económica de la competencia y la anarquía de la producción" (38), características de los sistemas de libre empresa, producto del liberalismo económico.

4. ARTICULO 10 BIS DE LA CONVENCION DE PARIS

Considerando las corrientes expuestas, la Convención de París, Código Internacional de Propiedad Industrial, a que hemos hecho amplia referencia en páginas precedentes, establece en su Artículo 10 bis, el concepto de competencia desleal en los siguientes términos:

"(1) Los Países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz en contra de la competencia desleal.

(2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados (39) en materia industrial o comercial".

(36) J. Barrera Graf, ob. cit., p. 395.

(37) A. Denisov y M. Kirichenko. Derecho Constitucional Soviético, Ediciones en Lenguas Extranjeras. Moscú, 1959, p. 114.

(38) Idem.

(39) "Honest practices" en el derecho sajón y "Usages honnetes" en el derecho francés.

No consideramos muy afortunada esta definición en virtud de la dificultad que representa para los estudiosos del derecho y más aún para aquellos cuya actividad consiste en la aplicación de las normas correspondientes, el determinar cuales son "los usos honrados en materia industrial o comercial".

Esta oscuridad legislativa se aclara, sin embargo, en el tercer inciso del artículo comentado, en donde los legisladores internacionales enumeraron los actos que podrían considerarse contrarios a los "usos honrados" referidos en los dos primeros incisos, señalando:

"(3) Principalmente deberán prohibirse:

1o.- Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2o.- Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3o.- Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o en la cantidad de las mercancías". (40)

La represión de los actos enumerados, así como la de aquellos establecidos en los Artículos 9 y 10 de la misma Convención, (ilicitud en la aplicación de una marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, y el empleo de indicaciones falsas

(40) Texto derivado de la Revisión de Lisboa, que se conservó en la última Revisión efectuada al Convenio en cuestión, en Estocolmo, Suecia, el 14 de junio de 1967.

en cuanto a procedencia e identidad del productor) respectivamente, se reglamentan en el Artículo 10 ter del Ordenamiento en consideración, de acuerdo a los siguientes términos:

"(1) Los Países de la Unión se comprometen a asegurar a los súbditos de los otros países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis".

la Fracción 2 del comentado Artículo 10 ter, establece la necesidad de que se dicten medidas para que sean los sindicatos y las asociaciones legitimadas en sus respectivos países y representantes de los industriales productores o comerciantes interesados, aquellos que se encarguen de actuar ante las autoridades correspondientes para la represión de los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis, limitándose dicha actuación a la medida que la ley del país en el cual la protección se reclama, lo permita precisamente a las agrupaciones locales semejantes.

Podemos notar fácilmente que la exigencia de que las prácticas comerciales sean honestas, tiende a crear un campo de protección en torno a la creación intelectual, toda vez que un atentado a la misma es más "que un atentado a el interés privado, porque no solamente lesiona a aquel que es víctima en su consideración y en su fortuna, sino que hiere más profundamente a la industria nacional al bloquear y detener el progreso; viene a ser de este modo una amenaza y un peligro a la prosperidad pública" (41).

Con la intención de aclarar la enumeración que efectúan, las referidas Fracciones 1 a 3 del Artículo 10 bis de la Convención de París, de los actos más comunes de

(41) J. Bedarride, ob. cit., Tomo 2, p. 272.

competencia desleal, procederemos a analizar con un poco más de detalle, dichas Fracciones, identificando ejemplificativamente algunos de los actos desleales, comprendidos en las mismas.

A.- Actos de Confusión

Como primera categoría de actos de concurrencia desleal, podemos mencionar aquella que comprende a los actos de confusión mismos que, consideramos, ofrecen los confines mejor delimitados de la disciplina.

En otras palabras, se podría decir que un acto de confusión es aquel que impide al público efectuar una adecuada diferenciación entre los concurrentes, orientándose principalmente a la desviación de la clientela de uno de tales concurrentes.

Para considerar idóneos los actos de confusión, éstos deben orientarse a provocar una equivocación en el consumidor al identificar éste los productos, la empresa, los locales y en términos más generales, la actividad de un empresario, con independencia de la confusión que pueda existir entre diversos signos distintivos, cuando éstos son objeto de derechos absolutos (42).

La característica de idoneidad referida, debe entenderse con relación a la asimilación que de dicho acto efectúa un consumidor de tipo medio. En efecto, es posible que en el consumidor experto, o sea aquel que puede ser calificado como un conocedor profundo de los artículos que adquiere, la posibilidad de confusión originada en el uso indebido de formas de presentación de un producto o de los co-

(42) T. Ascarelli, ob. cit., p. 204.

lores o apariencia del mismo, para asemejarse a otro, resulta remota. Así un buen conocedor de vinos podrá ser difícilmente confundido mediante la apariencia de una botella cuya etiqueta sea semejante a la que el fabricante de una marca de fama utiliza para identificar alguna cosecha notable o preferente de sus productos.

Ampliando el concepto de actos capaces de crear confusión, podríamos entender como tales a aquellos que consisten v.g., en una disposición de escaparates, una presentación de locales o una presentación de recipientes de tal naturaleza que puedan ocasionar la equivocación del consumidor al adquirir los productos correlativos; en una publicidad que reproduzca fotografías de productos ajenos o que incorpore ilustraciones que figuran en catálogos de otros concurrentes; también por ejemplo aquellos casos en que algunas piezas de repuesto o de recambio para maquinaria o automóviles, contengan indicaciones que induzcan a presumir que han sido fabricadas, cuando no lo son, por el fabricante de la máquina o del automóvil. Son numerosos los litigios que se derivan de este último presupuesto debido a que es actividad normal de los expendedores de refacciones, particularmente de automóviles, el emplear la marca de el automóvil a que dichas refacciones se destinan, como identificación de las mismas, induciendo al consumidor a considerar que tales artefactos, han sido manufacturados directamente por la misma fábrica encargada de producir el vehículo. La misma situación se presenta en aquellos talleres especializados en dar servicio y reparación, en los que se indica abiertamente que se especializan en automóviles v.g., Mercedes Benz, Renault, etc., dándole profusión a los letreros que indican esta marca en sus marquesinas, con lo que el público consumidor piensa definitivamente que se trata de talleres relacionados directamente con la empresa fabricante de los vehículos.

Mientras en estos supuestos no existe realmente duda en cuanto a la intención de

confundir, que se traduce en una verdadera competencia desleal, si la hay en cuanto a la adopción de signos distintivos particularmente acreditados, en otra localidad distinta a aquella en que dichos signos se usan, (ya sea como marcas de uso o como marcas debidamente registradas) con apoyo en la especialidad característica de las marcas. En efecto para calificar de desleal un acto concurrente de esta naturaleza, es necesario demostrar la intención fraudulenta del empresario que adopta el signo acreditado, lo cual es particularmente problemático en virtud de que dicho carácter de "acreditado" lo determina generalmente la autoridad judicial, con base en elementos casuísticos que le son suministrados en los litigios correspondientes y los cuales permiten al juzgador determinar a partir de que momento un signo distintivo puede reputarse como notorio o ampliamente acreditado. Arduo es determinar si el momento en que se inicia la conotación "notable" de el signo, coincide con el momento en que el pretendido concurrente desleal ha iniciado su comportamiento.

Ya hemos mencionado algunos aspectos de esta problemática, al referirnos a las marcas de alto renombre, por lo que nos remitimos a las conclusiones establecidas en dicho apartado; bástenos por el momento apuntar que la adopción legítima de un signo ajeno, característica de la apropiación de una marca notoria por un tercero distinto a su propietario original, puede ocasionar, no obstante dicha legitimidad, el empobrecimiento de tal propietario original y el enriquecimiento de el adoptante en cuestión. Creemos que, independientemente de las acciones de competencia desleal, muy difícilmente aplicables en esta circunstancia, por no poderse demostrar la existencia de la intención fraudulenta o de la tendencia a crear confusión en el consumidor, podría optarse, sin embargo, por una acción civil de enriquecimiento ilegítimo, siempre que el caudal patrimonial del usuario posterior del signo, a título legítimo insistimos, sea notablemente incre-

mentado en proporción al referido empobrecimiento del titular original (43).

B) Actos de Denigración y Apropiación de Méritos no Verdaderos

En concordancia con los Incisos 2 y 3, de el Párrafo Tercero del Artículo 10 bis del Convenio de París, puede deducirse una segunda categoría de actos de concurrencia desleal caracterizados por el descrédito o denigración de establecimientos o productos ajenos y por la apropiación de méritos no verdaderos, orientándose dichos actos de denigración en contra del interés a la reputación de un comerciante o a desacreditar, (Inciso 2o), "el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"; mientras los actos de apropiación de méritos no verdaderos, se encaminan "a inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías" (Inciso 3o).

Es conveniente mencionar a este respecto que, para la doctrina, la capacidad de actuación del comerciante o empresario afectado por un acto de descrédito o de falsa apropiación de méritos, no se encuentra limitada a dicho empresario, sino que cualquier otro empresario concurrente, aún sin ser aquel de cuyos productos se usurpan o denigran las características, puede verse afectado por las falsas indicaciones referidas, encontrándose automáticamente legitimado para actuar, aún en el caso de que no exista reacción del empresario directamente afectado.

Es conveniente señalar asimismo, que el acto de concurrencia desleal derivado de las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio, no depende de que la mención falsamente adoptada sea de un mérito definido, sino que el simple hecho de

(43) En este sentido se pronuncia, aunque con serias dudas, las cuales compartimos debido al carácter ilegítimo que debe tener el acto para tipificar el ilícito, T. Ascarelli, ob. cit., p. 208.

existir intención dolosa en la adopción, excluye la necesidad de que se considere alguna característica meritoria a dicha mención. En otras palabras, la deslealtad del acto radica en la inexistencia de la característica ostentada, conceptuándose la expresión "mérito" como una referencia, independientemente de que dicha característica pueda ser considerada o no "meritoria" estrictamente hablando (44).

Es conveniente indicar que, en forma similar, no se tiene en cuenta el mérito de la creación usurpada en los casos de violación de los derechos de uso exclusivo otorgados por un registro de diseño o de modelo, en los casos de invasión de patente, o en el plagio de una obra literaria, para apreciar la magnitud de el delito o de la infracción, sino que tales ilícitos deben castigarse con independencia de la escala de méritos que pueda concederse a dicha creación (45).

En resumen, podrían calificarse como desleales, todas aquellas indicaciones tendientes a atribuir a determinados productos, patentes que no les corresponden al señalamiento de premios no obtenidos, de calidades no poseídas; a la mención de una materia prima que no se emplea en la composición, a la indicación de una literatura científica que no ha sido verificada en el desarrollo del producto; a la atribución a un empresario de una situación o de un hecho que no correspondan a la verdad; a la mención de premios inexistentes, de indicaciones equívocas, de resultados de certámenes omitiendo dolosamente la indicación de las condiciones bajo las cuales se verificó el certamen en cuestión; el uso de expresiones que sugieran semejanzas cualitativas de un producto con otro concurrente; la indica-

(44) T. Ascarelli, ob. cit., p. 213.

(45) "La Ley no tiene en cuenta para la apreciación del delito de usurpación de patente ni el mérito de la obra, ni la reputación del privilegio, ni la extensión o importancia de la obra, ni el destino del producto de la nueva fabricación. Cualquiera que estos sean, si el delito existe debe castigarse del mismo modo". Pedro de Echeverría, Patentes de Invención - Su Legislación Especial en España, Bilbao, 1897, pp. 72 - 73.

ción de propiedades correspondientes realmente, a otro producto semejante; las indicaciones de procedencia no verdaderas, (específica mención a estas características se ha hecho al considerar, en capítulos precedentes, las denominaciones de origen). Aún encuadrable en los actos de competencia desleal basados en la denigración de un concurrente y en la adopción de méritos no verdaderos, es común en nuestro medio, el uso de canales publicitarios con la tendencia de establecer consideraciones comparativas entre productos semejantes de diferentes fabricantes. En el terreno de los automóviles v.g., han aparecido a últimas fechas con propósitos publicitarios, cuadros comparativos de automóviles semejantes fabricados por empresas distintas. Existe el consenso general, derivado de la interpretación que a nivel judicial se ha dado a este tipo de análisis comparativos en las Cortes Estadounidenses, de que este procedimiento de publicidad es lícito y carece de las características de un acto de competencia desleal. En nuestra opinión, dicha consideración es equivocada, en virtud de que si bien en la atribución de méritos, cuando estos son veraces, no puede existir deslealdad, si existe ésta cuando de dicho realce de características meritorias puede motivarse una denigración del producto competidor. No elimina esta posibilidad de deslealdad, el hecho de que la denigración derive de datos objetivos plenos de veracidad, ya que el animus publicitario es definitivamente el desacreditar uno de los productos mediante el ensalzamiento de las características de el otro. Es claro que un empresario al emitir, a través de los medios publicitarios, una calificación u opinión de las características de el producto de sus competidores, está sustituyéndose en una calificación que debe competir única y exclusivamente al público consumidor. Aparentemente los cuadros comparativos que se emplean en la actualidad con las finalidades expuestas, se concretan a objetivizar datos, precios, dimensiones, consumo de gasolina, etc., entre automóviles semejantes; sin embargo en tal actividad se induce al consumidor a considerar negativas las características de uno de los vehículos con relación a el otro, aprovechando la lógica

consideración de que quien se atreve a establecer sistemas o cuadros comparativos con los productos de su rival, está convencido de la superioridad de su producto. Es obvio en conclusión que este recurso publicitario, por su carácter tendencioso, debe considerarse como un acto competitivo desleal (46).

Consideramos importante mencionar, en este breve análisis de los actos de denigración o apropiación de méritos ajenos, reputados como claramente desleales, que es una práctica viciosa de los contendientes en litigios derivados de la concurrencia desleal, el emplear verdaderas acciones denigratorias en sus intimaciones a la suspensión de los actos que las afectan. En la misma forma es común que las réplicas a dichas intimaciones contengan, a su vez, manifestaciones denigrantes. Consideramos que estas actitudes inducen al consumidor a presumir la existencia de una victoria judicial a favor de el que los ejercita, lo cual no puede ser más falso. Pensamos, además, que los apoderados de empresarios, que se consideran afectados por un acto de competencia desleal de sus competidores, al "invitar" a estos a que suspendan dichos actos, deben hacerlo en términos que no impliquen en modo alguno la denigración pública del supuesto infractor, ya que es muy posible que la decisión judicial final, de llevarse el caso a los tribunales correspondientes, favorezca al supuesto infractor en cuestión, con lo que cualquier mención pública previa en sentido contrario aparejada al consiguiente descrédito, resultaría de consecuencias irreparables para el empresario afectado (47).

C). Actos de Sustracción

Existe un tercer tipo de actos de concurrencia desleal cuyos confines no han si-

(46) T. Ascarelli, ob. cit., p. 217. Ver asimismo jurisprudencia aplicable citada al final de este capítulo.

(47) A hacer irreparables las consecuencias mencionadas contribuye la actitud judicial, tendiente a cuantificar los daños y perjuicios sufridos por el afectado, en forma por demás restringida, valiéndose para tal efecto de elementos puramente objetivos que excluyen la subjetividad del descrédito público.

do aún claramente definidos y que la doctrina concibe como "actos de sustracción" (48). Este tipo de actos que, para tipificarse como desleales, deben lógicamente derivar de la concurrencia mercantil, se encaminan ya no a confundir, denigrar o atribuir méritos inexistentes, sino que se orientan a bloquear o a impedir el acceso de la clientela, a una empresa concurrente, o a los productos fabricados por ésta, sin que se requiera para la calificación del acto, que este logre su cometido, ya que basta, como hemos apuntado en antecedentes, su idoneidad para provocar los resultados buscados, sin que sea menester que estos se consigan realmente. El contacto comercial o industrial con la empresa puede ser impedido, no solamente a la clientela, sino también a los mismos trabajadores de la empresa o a los proveedores de ésta.

Dentro de este tipo de actos de sustracción pueden comprenderse aquellos que consisten en la participación de un sujeto indirecto de la relación concurrencial, con la idea de provocar la abstención de uno de los concurrentes en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones para con el otro. Como ejemplo de esta modalidad, frecuente por cierto, podemos citar el acto de aquel sujeto que influye a través de medios, judicialmente comprobables, en la negativa de pago que un concurrente opone a otro, con la finalidad de perjudicar su patrimonio empresarial o hacendario en probable beneficio de el sujeto influyente y cuya relación con ambos concurrentes es indirecta.

Dentro de los actos de sustracción primeramente mencionados, o sea aquellos que impiden o bloquean el acceso de la clientela a la empresa o a los artículos de un concurrente, podemos citar como ejemplo típico el "boicot". Este consiste en el pacto encaminado a imponer a una de las partes la obligación de abstenerse de con

(48) T. Ascarelli, ob. cit., p. 222.

tratar con concurrentes específicos (49). Este tipo de pactos se alejan de los pactos de exclusiva que se consideran normalmente legítimos entre concurrentes, toda vez que imponen obligaciones de abstención, no frente a los contratantes, sino frente a terceros (50). Es claro que el boicot, así entendido, es fácilmente calificable de desleal, debido a que persigue generalmente fines monopolísticos en violación de los principios que tutelan la libertad del mercado, convirtiéndose, en consecuencia, en un acto ilícito reclamable en base a los principios de la concurrencia desleal (51).

Aún dentro de los referidos actos de sustracción, podemos incluir como otros ejemplos típicos, el "dumping" (52), o sea la práctica de ventas por debajo del precio del costo con la finalidad de conquistar el mercado para después dominarlo monopolísticamente, (en este acto no se considera desleal la venta de productos a costos abajo de lo normal o del precio de costo, sino la finalidad de dicha actitud orientada al control monopolístico del mercado) (53); el envío de empleados por

(49) "Boicotear" a un empresario puede considerarse como un acto de competencia desleal, no especialmente previsto por la ley. J. Barrera G., ob.cit. p.427.

(50) Como ejemplos típicos de "boicot" pueden citarse "el lograr que a un competidor no se le surtan materias primas, no se le suministren servicios de mantenimiento a sus aparatos o no se le otorguen créditos necesarios para el funcionamiento de su establecimiento". Jorge Vignettes López, ob. cit., p.248.

(51) T. Ascarelli, ob. cit., p. 223.

(52) El Artículo 5o. Fracción I de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios publicado en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1934 refiere este acto de competencia desleal al señalar que se presumirá teniendo al monopolio: I) La venta de artículos o la prestación de servicios a menos del costo de producción, a no ser que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias... (autorización del Ejecutivo para introducción de un producto nuevo, depreciación no provocada por los vendedores del artículo y servicios, en casos de remate, quiebra u otras situaciones justificadas).

(53) Como ejemplo de esta nefasta tendencia monopolística la prensa nacional refirió recientemente la siguiente anécdota: "Un estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, diseñó un termostato para automóviles más avanzado que el utilizado en la actualidad. Bastó que una compañía automotriz mexicana comprara varias unidades del producto y luego intentara la adquisición de cien mil más para que otra empresa -(multinacional)- única distribuidora del aparato en México- abatiera el costo del mismo haciendo no competitiva la invención nacional". Javier Zaldívar, "Tecnología; Una Peligrosa Dependencia". El Universal, junio 16, 1976, p. 5.

parte de los empresarios hoteleros o restauranteros a las terminales aéreas o similares con el objeto de presionar al posible cliente que llega a la ciudad a fin de obligarlo, en cierta forma, a acudir a solicitar alojamiento o servicios en un hotel o restaurant determinado, la solicitud de declaración de quiebra que un acreedor presenta a resultas de una obligación contraída con el concurrente del deudor ajeno a la relación de crédito, el arrebatarse secretos ajenos de fabricación o apropiarse de direcciones de clientes o a través de la corrupción del empleado ajeno, el espionaje industrial, etc., (la mayoría de los actos listados se califican como desleales no debido a su procedimiento, ya que esto sería obligar a terceros al conocimiento de las exclusivas ajenas, sino a la finalidad del acto, en el caso de que esto pudiera probarse, tendiente a afectar, en alguna forma, la libertad de mercado. De el mismo modo cabe señalar que estos actos pueden considerarse ilícitos al amparo de leyes distintas a las que regulan la competencia desleal, sin que esto obste para que desaparezca la posibilidad de su ulterior reclamo a través de dicha disciplina.

5) LA COMPETENCIA DESLEAL EN LAS LEYES MEXICANAS ESPECIALES

El ordenamiento jurídico mexicano que regulaba anteriormente la propiedad industrial y actualmente la misma materia bajo el rubro de "invenciones y marcas", señala una marcada tendencia a establecer normas que impidan, que actos competitivos desleales, violen en alguna forma el derecho al uso exclusivo que, con respecto a bienes inmateriales diversos, se otorga a los particulares a través de el mismo ordenamiento.

De tal modo consideraremos en términos generales, el contenido de los numerales de la LIM con referencia a la LPI, que regulan el referido uso exclusivo y el de aquellos que tienden a reprimir los actos que, como hemos señalado, son violatorios de tal derecho de uso exclusivo y que en sentido amplio consideraremos de

competencia desleal, no obstante que en sentido estricto se clasifiquen como infracciones y delitos legalmente tipificados.

El Artículo 3, establece el derecho exclusivo de explotación, en beneficio propio, que tiene toda aquella persona física que realice una invención. Dicho uso exclusivo se hace extensivo a los posibles causahabientes de la persona física en cuestión, señalándose además la posibilidad de explotación por parte de terceros con el consentimiento de dicho inventor o del mencionado causahabiente.

Es interesante notar que en este artículo se incorpora la supremacía del interés público sobre el interés privado al establecerse que el derecho exclusivo derivado de la patente estará sujeto "a las modalidades que dicte el interés público".

La derogada Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo correlativo o sea en el Artículo 70., no hacía mención alguna a esta jerarquía de intereses, refiriendo en cambio, la facultad de persecución ante los tribunales, propia del titular del derecho en caso de violaciones al mismo.

El Artículo 37 de la mencionada LIM —parcialmente repetitivo del ya citado Artículo 3— establece una limitación más a la explotación exclusiva de la invención, además de la ya señalada con relación a el interés público, al establecer expresamente que la patente "no conferirá el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado". Consideramos oportuna esta aclaración no contenida en la Ley derogada, en virtud de que en muchas ocasiones el titular de la patente, al verse imposibilitado de explotar esta en nuestro país, mediante la fabricación del producto patentado, procedía a fabricar dicho producto en el extranjero, en la falsa creencia de que la titularidad de una patente le daba, además, el privilegio de poder importar el producto fabricado en

el extranjero, sin tomar en cuenta las limitaciones aduanales y fiscales establecidas por las leyes respectivas.

Como una excepción a los derechos exclusivos de explotación otorgados por una patente y consecuentemente como actos que no pueden ser reprimidos por la disciplina de la competencia desleal, el Artículo 39 de la LIM señala algunos casos en que la explotación de una invención patentada no puede considerarse ilegítima. En términos generales dichos actos de explotación que no afectan el derecho exclusivo establecido por la misma Ley, son los siguientes: La explotación de la invención con fines de estudio, investigación científica, tecnológica, experimental o recreativa (Fracción I). b) La fabricación o el llevar a cabo los preparativos necesarios para ésta, con relación a un producto patentado, cuando tales actos tengan lugar con anterioridad a la fecha legal de la patente respectiva, considerándose como tal, la fecha de solicitud de la misma o la de la prioridad correspondiente válidamente reivindicada. (Fracción II) c) El empleo de medios patentados en beneficio de las necesidades de un navío extranjero que penetra temporalmente en aguas nacionales. La misma posibilidad se establece con relación a la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre cuando estos se encuentren también temporalmente en nuestro país (Fracciones III y IV).

Como una extensión de el área de patentes se ha incorporado a la LIM la Institución, ampliamente comentada en antecedentes, del Certificado de Inventor. Este certificado a pesar de no otorgar derechos de explotación exclusiva, iguales a los de las patentes, puede caer también dentro del campo de protección de la disciplina de la competencia desleal, toda vez que las invenciones objeto de tal certificado solamente podrán ser explotadas por cualquier tercero interesado, previo acuerdo con el titular del mismo sobre regalías y "demas condiciones in-

herentes a la explotación de la invención" (Artículo 68). El incumplimiento de tales condiciones dará al titular del certificado los mismos derechos que la ley otorga al titular de una patente en circunstancias similares (Artículo 77). Los dibujos y modelos industriales, se encuentran protegidos por la ley referida, mediante la aplicación de las mismas disposiciones establecidas para las patentes (Artículo 85), con la diferencia de que esta protección no limita aquella que el titular pueda derivar de preceptos aplicables contenidos en leyes distintas a la mencionada de invenciones y marcas (Artículo 86), v.g. la Ley del Derecho de Autor.

La exclusividad de uso, con relación a las marcas, misma que puede ser afectada también por actos de competencia desleal, se encuentra prevista en el ordenamiento en consideración, en el Artículo 89, en el cual se señalan como sujetos de dicho derecho, a los fabricantes, a los productores, a los comerciantes y a los prestadores de servicios debidamente establecidos, a diferencia del Artículo 96 de la Ley derogada que circunscribía tales sujetos a los fabricantes (industriales o agricultores), y a los comerciantes.

Resulta de importancia referimos a la inclusión en el ordenamiento en cuestión, del Título V relativo a las Denominaciones de Origen. Habiendo ya analizado esta clase de signos distintivos en antecedentes, bástenos apuntar ahora, que la protección que se busca para dicho tipo de denominaciones, constituye un ejemplo clásico de las normas represivas que los gobiernos de diferentes países establecen para poner coto a la competencia desleal; así el Artículo 152 de la LJM sanciona el uso ilegal de aquellas denominaciones de origen, declaradas como tales, por la Secretaría de Industria y Comercio, aún en los casos en que estas vengán acompañadas de indicaciones tales como "género, tipo, manera, imitación u otras simi-

lares, que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal". Clara es la influencia en este precepto, del Artículo 10 de la Convención de París que establece:

"(1) Las disposiciones del Artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante".

El "artículo precedente" indicado por la fracción transcrita, es el Artículo 9 que establece el embargo como sanción a el comercio con productos que lleven "ilícitamente marcas de fábrica o de comercio".

Existen otros signos distintivos que han sido objeto de consideración tanto en la antigua Ley de la Propiedad Industrial como en la actual Ley de Invenciones y Marcas, a los cuales no hemos hecho mención específica a lo largo de este estudio, en virtud de considerarlos comprendidos, en sus características generales, dentro de las marcas (54), de las cuales toman sus aspectos normativos principales.

No escapa sin embargo a nuestra consideración, el hecho de que el Legislador ha establecido preceptos especiales, con la idea de evitar la competencia desleal, también con relación a tales signos distintivos.

Así, ha establecido la posibilidad de que toda persona que haga uso de avisos,

(54) Hemos mencionado, sin embargo, al referirnos a la discusión en el Congreso del Título de la nueva Ley, que el de "Invenciones y Marcas" nos parece limitativo, al no incluir aspectos, que, aunque semejantes a las marcas, son en esencia, distintos a estos. Referimos asimismo la opinión contraria sostenida por el C. Secretario de Industria y Comercio, Lic. José Campillo Sainz.

que tengan señalada originalidad para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, pueda adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y consecuentemente de impedir que otros hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado de que se confundan en su conjunto (Artículo 174).

Es fácil notar que, de la redacción del artículo comentado, se deriva la necesidad de que el aviso comercial se encuentre en uso efectivo, antes de que le sea otorgado a su titular el derecho de continuar en el uso exclusivo del mismo. Esto convierte el otorgamiento correspondiente, en un mero acto declarativo de la autoridad y no en un acto del cual pueda derivarse la constitución de el derecho.

Más acertado y práctico sería, en nuestra opinión, el hacer extensiva la posibilidad de registro de un aviso comercial, no solo a quien "lo esté usando" sino también a quien "quiera usarlo", en concordancia con el Artículo 86 de la misma LIM, que así lo establece con relación a las marcas.

Es también oportuno mencionar, que los preceptos relacionados con los avisos comerciales, permanecieron inmutables en la presente legislación, correspondiendo literalmente a los Artículos 209 a 213 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial. Posiblemente esta copia literal fue causada por la premura enfrentada por el Legislador quien había descartado de su Proyecto de Legislación original, la regulación de este tipo específico de signos distintivos, solamente que en la discusión de dicho proyecto en la Cámara de Senadores se propuso reconsiderar dicha omisión a fin de no dejar sin protección, tales prospectos creativos de importancia distintiva significativa. Hemos ya comentado en capítulos precedentes los aspectos relevantes de la discusión relativa a esta cuestión, en el seno del Congreso.

La competencia desleal derivada del uso ilegítimo de nombres comerciales propiedad de terceros tiende a reprimirse en la LIM independientemente de su registro o depósito (55), circunscribiendo dicha represión, a una zona geográfica delimitada por la clientela efectiva de las empresas o establecimientos industriales o comerciales titulares originales de tales nombres comerciales, tomando en cuenta la difusión de los mismos y la posibilidad de que el referido uso ilegítimo, induzca a error en los consumidores (Artículo 179). En términos semejantes se pronunciaba la LPI (Artículo 214), con la diferencia de que en dicho ordenamiento no se hacía hincapié en la zona geográfica delimitada por la clientela efectiva, difusión del nombre y la posibilidad de que su uso indujera a error a los consumidores (56). Como diferencia entre las dos leyes podemos hacer notar asimismo que en la LPI, dentro del mismo Título relativo a los nombres comerciales (Título V), se incluían las posibilidades de presentar querrela contra el infractor a fin de que se le impusieran a este las penas señaladas en el capítulo respectivo, de exigir civilmente daños y perjuicios, y de hacer que "cese la usurpación" (Artículo 215). La ley actual ha remitido toda mención a los medios específicos de represión derivados de la misma, a el Título Décimo denominado "Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos".

En la LPI únicamente el Artículo 263 cuyo texto citamos a continuación, contenía presupuestos que hacían posible derivar acciones represivas de la competencia desleal en contra de actos no específicamente identificados y sancionados por el mismo ordenamiento (57).

(55) La protección al nombre comercial con independencia de su registro se establece en las leyes nacionales en cumplimiento con el Artículo 8 de la Convención de París que establece: "El nombre comercial estará protegido en todos los Países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio!"

(56) Este cambio de redacción no soluciona el problema de determinar que debe considerarse como "el campo de la clientela efectiva" quedando este concepto tan ambiguo como en la ley precedente.

(57) Ver Jurisprudencia aplicable al final del capítulo.

"Artículo 263.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor".

El ordenamiento en vigor contiene ya, en el Artículo 210, una referencia específica a los actos de competencia desleal, derivando claramente dicha referencia del Artículo 10 bis de la Convención de París, que hemos ampliamente estudiado en antecedentes. En su parte conducente el referido Artículo 210 establece:

"Son infracciones administrativas: a)..... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal".

Este precepto a pesar de incluir ya específicamente los vocablos de "competencia desleal", continúa adoleciendo de la deficiencia que su semejante contiene en la Convención de París, ya que la ambigüedad de los términos "buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios" impide una adecuada interpretación práctica de dicho precepto. Esta redacción no mejora la del antiguo Artículo 263 (58) que sustituía los términos, buenos usos, etc., con la frase "falsas pretensiones en el ejercicio del comercio" concepto igualmente indeterminado y de difícil probanza.

(58) Redacción derivada del Artículo 78 de la Ley de Patentes y Marcas de 1928 y de el Artículo 10 bis de la Convención de París (Versión La Haya).

Con la misma tendencia de la Convención de París, es decir en un intento de aclarar lo obscuro de los términos "buenos usos y costumbres", el ordenamiento en vigor enuncia en el Segundo Párrafo del mismo Artículo 210, los siguientes actos que pueden entenderse como contrarios a tales buenos usos y costumbres:

a) El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén (Fracción Ia.). b) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada (Fracción II). c) Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social (cuando haya identidad entre los productos o servicios empleados por ambas partes) (Fracción III). d) El uso de un nombre comercial semejante en grado de confusión, con otro de uso previo y propiedad de un tercero (siempre que haya identidad en la zona geográfica determinada por la clientela efectiva y que exista giro semejante entre los establecimientos conflictivos (Fracción IV). e) Las falsas alegaciones tendientes a hacer aparecer como registradas las marcas empleadas en determinados productos o servicios sin que lo estén (Fracción V). f) El hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional (Fracción VI). g) Las falsas alegaciones tendientes a hacer aparecer los productos que las incorporan como premiados, sin que lo hayan sido (Fracción VII). h) El uso, como marcas, de denominaciones o signos considerados como no registrables y además de uso estatal exclusivo, particularmente aquellas comprendidas en las Fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del Artículo 91 de la misma ley. (Fracción VIII). Cabe destacar de entre las fracciones enunciadas del Artículo 91, la número XI, que establece expresamente la no registrabilidad de "las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar". Esta Fracción deriva de la antigua Fracción XIII del Artí-

culo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial y ambas han sido eminentemente influenciadas por el Inciso Tres, del Párrafo Tercero, del Artículo 10 bis de la multireferida Convención de París. i) Los actos tendientes a desacreditar los productos, servicios o el establecimiento ajenos —(intención o logro de el propósito)— (Fracción IX). Debe notarse, en este Artículo, la tendencia doctrinaria que hemos sostenido en antecedentes y que afirma que el acto de competencia desleal, para ser reprimido, no requiere necesariamente de que se produzcan efectivamente los resultados buscados, sino que basta la idoneidad del acto para producir los efectos sancionados. Añadiríamos que tampoco la no intencionalidad del acto en cuanto a los efectos producidos, elimina la posición represiva del Estado (59). j) La ejecución de actos que induzcan a confusión, error o engaño, cuando tales circunstancias derivan de la sugestión, infundada, de que existe relación entre un establecimiento y otro, que se fabrican productos bajo autorización de un tercero o bajo las normas o licencias de este y que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero (Fracción X).

De un análisis de las fracciones comentadas, puede deducirse que las infracciones aplicables a los actos de competencia desleal identificados en tales fracciones, no requieren de una previa declaración de la autoridad que aplicará la sanción, en el sentido de que existe el hecho digno de infracción, toda vez que automáticamente el reconocimiento de tal hecho se encontrará implícito en la aplicación de la infracción, si esta se considera procedente. No sucede así en los casos de confusión entre una marca registrada y otra semejante, en uso, en cuyo caso (Fracción II) deberá declararse previamente la confusión en cuestión por parte de la

(59) Mossa cit. por J. Barrera G., ob. cit., p. 438 afirma: "la inexistencia de culpa libera de responsabilidad pero no de represión".

Secretaría de Industria y Comercio (60).

En el Artículo 211, la LIM incorpora como delitos aquellos actos de competencia desleal que el legislador ha considerado de superior orden jerárquico en cuanto al daño que ocasionan en los derechos y en el patrimonio de los titulares y en el interés del consumidor, sancionándolos por tanto, en forma más rigurosa (61).

A grandes rasgos tales actos delictivos son los siguientes: a) La fabricación de productos patentados o amparados por un certificado de inventor sin consentimiento del titular (Fracción I).

b) El empleo de métodos o procedimientos que se encuentren en las mismas condiciones que los productos antes referidos (Fracción II).

c) La reproducción sin consentimiento o sin licencia de los dibujos o modelos industriales registrados (Fracción III).

d) El uso, sin consentimiento del titular, de una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que dicha marca protege (Fracción IV).

Igualmente se tiende a reprimir la alteración de productos amparados por una marca registrada (Fracción V), la alteración de la marca registrada en sí (Fracción VI) y el uso de un nombre comercial igual a otro propiedad de un tercero, cuando concurren las condiciones relatadas en la Fracción IV del Artículo 210 (Fracción VII).

(60) Aparentemente el Departamento Contencioso de la Dirección General de Inven-
ciones y Marcas, no comparte esta opinión, ya que requiere se solicite la
declaración administrativa correspondiente, como condición previa a la apli-
cación de cualquiera de las infracciones señaladas en el Artículo 210 de la
LIM.

(61) El Prof. Zoll de la Universidad de Cracovia, autor principal de la Ley Polo-
nesa de la materia y seguido por S. Ladas en muchas de sus posturas, consi-
dera que si el acto ataca los intereses de los consumidores debe considerar
se como delito. Si ataca los intereses de los concurrentes debe considerar
se atentatorio de derechos privados absolutos (propiedad) por lo que su rein-
vindicación se hace a través de acciones reivindicatorias. Cit. por A. A.
Fernández, ob. cit., p. 197.

Cabe notar que mientras el uso de un nombre comercial semejante a otro propiedad de un tercero, está considerado como una infracción, atinadamente el legislador ha elevado la importancia del ilícito cuando el nombre comercial ilegítimamente usado es idéntico al del auténtico propietario. La misma consideración puede hacerse en cuanto al uso de marcas registradas semejantes en grado de confusión a otra registrada, o en el caso de que la marca ilegítima sea igual a la registrada.

Los delitos enumerados, son sancionados por el Artículo 212 de la Ley en estudio con dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez.

El ejercicio de la acción penal ha sido, sin embargo, supeditado a la declaración previa de la Secretaría de Industria y Comercio en cuanto a la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate (Artículo 213).

Este mismo requisito se contenía previamente en el Artículo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial y durante los 34 años que dicha ley estuvo en vigor, fue intensamente atacado por los estudiosos de la materia. En efecto, una de las causas principales que motivaron, y seguirán motivando seguramente, el gran rezago de los asuntos contenciosos que se manejan en la Dirección de Invenciones y Marcas, obedece precisamente a la necesidad de llenar el requisito mencionado, previamente al inicio de la acción penal precedente.

El simple trámite tendiente a obtener la declaración en cuestión, llega a dilatar, en la Dependencia referida, de dos a cuatro años en promedio; si a esto aunamos los recursos judiciales que contra una resolución negativa pueden interpo

nerse (Amparo ante los Juzgados de Distrito y Revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito), cualquier particular interesado en proteger sus intereses en contra de una usurpación de sus derechos, tendrá que enfrentar un promedio de aproximadamente cinco años antes de contar con una mera declaración de índole técnica a fin de solicitar al Ministerio Público Federal, el ejercicio de la acción penal.

No soluciona el problema el hecho de que, la segunda parte del mismo Artículo 213, establezca que dichas declaraciones "se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República" ya que, mientras no se obtenga una declaratoria de que existe el hecho constitutivo del delito de que se trata, pensamos que el Ministerio Público se abstendrá de decidir, con respecto a las querellas que se le formulen, hasta en tanto no cuente con una opinión técnica de la Secretaría de Industria y Comercio.

La única vía aparente que el Legislador ha dejado abierta para que la represión de los actos de competencia desleal pueda hacerse en una forma más expédita, es la señalada por el Artículo 214 de la LIM al establecer que "independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito".

En efecto, si descartamos de entre los ilícitos que hemos listado y que consisten en actos de competencia desleal, los de confusión entre marcas semejantes, y aquellos que constituyen específicamente los delitos, de acuerdo con el Artí-

culo 211 de la misma ley, quedan algunos otros actos que podrían ser sancionados a través de acciones de daños y perjuicios ante los tribunales civiles correspondientes, ya que para dichos ilícitos el legislador omitió requerir de una declaración administrativa previa en cuanto a la existencia de los hechos constitutivos correspondientes.

Esta posibilidad se abre con mayor claridad aún, de acuerdo al Artículo 230 de la ley en estudio, que establece que las sanciones establecidas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados. Estas posibilidades se convertirán en meras utopías, si la Dirección General de In ven ci o n e s y M a r c a s persiste en su interpretación de requerir la declaración adm n i s t r a t i v a p r e v i a, en cualquier tipo de infracciones. Será necesario, asimismo, que los jueces civiles modifiquen su actitud tradicional de rechazo a las cuestiones de competencia desleal, inhibidos por la naturaleza "extraña" de las mismas, y se decidan a dar curso a las demandas que se les planteen, sin recurrir al requisito dilatorio de las declaraciones administrativas previas.

Lo anterior, aunado a el monto y el rigor de las sanciones que se aplicarán, a consecuencia de las infracciones enumeradas en el Artículo 210—I).- Multa de cien a cien mil pesos; en caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca al mandato respectivo siempre que no exceda del máximo correspondiente. II).- Clausura temporal hasta por 60 días. III.- Clausura definitiva. IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas (Artículo 225). En los casos de reincidencia (Artículo 227), se dupli cará la multa sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el Artícu lo 225—contribuirán a reprimir, al menos en cierta medida, los actos de compe-

tencia desleal.

Por otra parte creemos que puede derivarse de la Ley en estudio, (Artículo 229, Fracción III), una verdadera acción inhibitoria que facilite la represión del acto de competencia desleal desde su nacimiento, o sea aún antes de que este ha ya causado un perjuicio grave. En efecto, al mencionar la Fracción III en cuestión, que para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: "La gravedad que la infracción implique en el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados", está esbozando, por un lado, el derecho a reprimir (a través de la sanción aplicable), una acción de competencia desleal por la simple idoneidad de la misma para producir perjuicios y por el otro un derecho represivo semejante, derivado de el daño ya actualizado (62). La calificación que la autoridad haga de la gravedad de el acto en cuanto a sus posibilidades de producir un daño, "al comercio de productos o a la prestación de servicios" sancionando dicho acto adecuadamente, inhibirá al comitente para continuar con el mismo, aún en el caso de que su actividad no haya dado lugar aún a los perjuicios directos de los cuales es dinámicamente capaz.

1).- EN LAS LEYES GENERALES

No solamente en la Ley de Invenciones y Marcas encontramos preceptos de los cuales puede derivarse alguna represión de los actos de competencia desleal, sino que siguiendo la fundamentación de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales que regulan la libertad de trabajo, otros ordenamientos incluyen preceptos, desafortunadamente aislados, con tendencias represivas semejantes. Por ejemplo, en el

(62) Los Teóricos del siglo pasado no comulgaban con esta postura ya que exigían para que un acto competitivo se considerara desleal, además de otras condiciones, "que pueda considerarse con intención fraudulenta y sobre todo que el demandante pruebe haber sufrido un perjuicio". Dufourmantelle, ob. cit., p. 142.

Artículo 253 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales se establece:

"Son actos que afectan gravemente el consumo nacional y se sancionarán con prisión hasta de nueve años y multa de cien hasta cincuenta mil pesos los siguientes:

I.

II. Todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga dificultar la libre concurrencia en la producción y en el comercio".

Este artículo tiene un fundamento claro en el Artículo 28 Constitucional que en su parte conducente prohíbe "todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público", y cuya Ley Orgánica se publicó en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1934, con el nombre abreviado de "Ley de Monopolios" (63).

El Artículo V, Fracción II de dicha ley incluye en la misma forma que el antes transcrito Artículo 253 del Código Penal, los términos de "libre concurrencia" en sustitución de los de "libre competencia", al establecer: "Se presumirán tendientes al monopolio: II.- La importación de aquellas mercancías, que por las condiciones en que se produzcan, puedan venderse en el país a base de concurrencia desleal".

Hemos ya referido anteriormente nuestra postura con relación a la diferencia existente entre los términos competencia y concurrencia desleales para identificar los "actos contrarios a los usos honrados en el comercio o en la industria".

(63). El Artículo 3o. de esta Ley define el monopolio como "toda concentración o acaparamiento industrial o comercial y toda situación deliberadamente creada que permiten a uno o varias personas determinadas imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios con perjuicio del público en general o de alguna clase social"

También en el Nuevo Código Civil y particularmente en el Capítulo V titulado "De las Obligaciones que Nacen de los Actos Ilícitos" podemos encontrar algunas tendencias represivas orientadas a el castigo de los actos de competencia desleal en los siguientes términos:

"Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente en contra de las buenas costumbres cause daño a otro, estará obligado, a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima" (64).

La dificultad de aplicación de este artículo radica en la necesidad de probar, durante el procedimiento, la existencia de la norma consuetudinaria o bien de el principio moral violado. Por norma consuetudinaria podemos entender aquella que regula los actos prohibidos por la costumbre o la moral.

II. LOS TRIBUNALES DE ARBITRAJE

Es clara la dispersión que existe entre nuestros ordenamientos vigentes, de las normas tendientes a reprimir los actos de competencia desleal. Muy aconsejable sería que en el futuro el Legislador, específicamente al proyectar las nuevas legislaciones de invenciones y marcas, piense en incluir dentro de un apartado específico de las mismas, todas las normas que pueden calificarse de represivas de los actos en cuestión, sin confundir las violaciones tendientes a usurpar signos distintivos o la apropiación de derechos de uso exclusivo ajenos, con aquellas violaciones de las normas de competencia mercantil honesta u honrada a través

(64) La versión de este Código publicada por Ediciones Andrade en su revisión del 18 de mayo de 1973, indica que este Artículo se deriva del Artículo 403 del Código Civil y del Párrafo II del Artículo 41 del Código Civil Suizo.

de la desviación de la clientela o de la obstaculización de las probabilidades de ganancia del empresario. Las primeras constituyen la violación de un derecho de exclusividad, las segundas la violación de un deber de abstención (65).

Mientras tanto, la tendencia internacional se orienta hacia el abandono de las jurisdicciones ordinarias, considerando que estas carecen de preceptos específicos, claros y adecuados, para regular las relaciones comerciales nacionales e internacionales a la luz de la libre concurrencia. Generalmente hay la necesidad de recurrir a expertos no siempre disponibles, para conseguir medianas soluciones a los problemas planteados, por lo que la idea de crear tribunales internacionales de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tomar cada vez más fuerza. México se ha hecho eco de este movimiento constituyéndose el 19 de julio de 1973, la Primera Academia de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI) en Iberoamérica, por acuerdo suscrito entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Esta Academia tiende a abrir a nuestro país, la posibilidad de crear técnicos en el mecanismo de solución de conflictos comerciales constituido por el arbitraje comercial: "Juicio privado que por sus innumerables ventajas —respecto del juicio ordinario— ha sido reconocido como el procedimiento ideal en la solución de conflictos que pueden suscitarse en la intrincada red del ámbito comercial (66).

Un conocimiento adecuado de lo que debe entenderse como competencia comercial "honrada", acompañado de un, paulatinamente incrementable, acervo casuístico resuelto con apoyo en preceptos legislativos de suscripción internacional, (por

(65) César Sepúlveda, ob. cit., p. 162; Ver supra la noción de acto ilícito de Hans Kelsen en su "Teoría Pura del Derecho" para entender con más claridad el concepto "obligación de abstención" u "obligación de no hacer".

(66) ADACI, Boletín Informativo, Año 1, No. 4, agosto de 1975, p. 6.

ejemplo: la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial), sin olvidar la acertada aportación del Artículo 10 bis de la Convención de París, puede ser la solución futura a los problemas de la represión de la concurrencia desleal, disciplina que a la fecha, como asevera Bonfante (67) "No es sino una teoría nebulosa, inconsistente y de vagos y oscilantes contornos".

6.- LA COMPETENCIA DESLEAL Y JURISPRUDENCIA APLICABLE

Dada la complejidad que reviste todo procedimiento contencioso encaminado a determinar la existencia y posible represión de los actos de la competencia desleal, pobre es la jurisprudencia nacional e internacional que puede consultarse a fin de intentar establecer criterios orientadores en la interpretación de las normas vigentes que regulan la materia en cuestión (68).

Hemos seleccionado sin embargo algo de lo poco existente al respecto, con el fin de apoyar algunas de las conclusiones teóricas que hemos establecido a lo largo de este capítulo:

a) El acto de competencia desleal tiende a reprimirse por su idoneidad para producir daños y no únicamente por el provocarlos realmente.

1) Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España el 16 de noviembre de 1944 (Marca Wiki-Wiki contra Miki-Miki) (69).

"La apreciación de la competencia ilícita no está subordinada al hecho de haber o no perjuicio, pues este es inherente al delito y la ley no

(67) Cit. por Ferrara, ob. cit., p. 264.

(68) "Y no es quizás erróneo el añadir que, en el ámbito de los problemas de derecho industrial, en general en el de la problemática que se pone en conexión con una producción industrial en masa, la litigiosidad es mucho más es casa que, comparativamente en el ámbito del derecho tradicional, no ofreciendo por esto un índice adecuado de la importancia de las instituciones". T. Ascarelli, ob. cit., p. 9.

(69) Cit. por A. A. Fernández, ob. cit., p. 215.

lo menciona al definirlo".

2) Tribunal de Comercio de Bucarest en sentencia del 12 de junio de 1947 (70).

"Es motivo suficiente para admitir que existe competencia desleal la simple probabilidad de que la confusión se dé, sin que haya necesidad de apreciar, en efecto, si la confusión se ha producido o no".

b) Protección de las marcas de hecho a través de las acciones de competencia desleal (en contra)

Sentencia del Tribunal Supremo Español del 3 de marzo de 1949.

"El concepto de competencia ilícita de la ley" —el aprovechamiento engañoso de las ventajas de una reputación comercial o industrial adquirida por el esfuerzo de otro— exige como requisito complementario "que tenga su propiedad al amparo de la Ley" (71).

c) Las imputaciones a productos ajenos aún siendo verdaderas pueden considerarse como actos de competencia desleal reprimibles

Sentencia del Tribunal de Comercio de Bruselas del 31 de julio de 1957.

"A pesar de no enumerarse concretamente entre los hechos contrarios a los usos honrados, las imputaciones verdaderas referentes a la competencia, deben considerarse como ilícitas. No es lícito revelar públicamente las imperfecciones y defectos de los competidores. Tales revelacio-

(70) Idem.

(71) Amor Fernández, ob. cit., p. 216

nes sobrepasan los límites de la corrección comercial" (72).

En sentido semejante se pronunció la Corte de Apelación de Milán en sentencia del 12 de marzo de 1926, al establecer:

"Cuando se hace referencia a la mejor calidad o al precio más reducido en relación con una firma que se nombre concretamente, el parangón representa un acto insidioso e inmorales, por estar inspirado en el deseo de obtener beneficios para el nombre y la reputación de la firma rival" (73).

d) Improcedencia de la acción de competencia desleal conjuntamente a acciones derivadas de violaciones legales específicas.

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) - Amparo en Revisión 379/1956. The Singer Manufacturing Co., junio 13 de 1966.- Unanimidad 5 votos.- Ponente Ministro Ezequiel Burguete Farrera (74).

"Si una persona resulta responsable de la infracción señalada en el Artículo 258 de la Ley de la Propiedad Industrial, por haber usado ilegalmente una marca registrada legalmente, no puede ser simultáneamente sujeto de las sanciones señaladas en el Artículo 263 de la propia ley, pues esta disposición fija de una manera genérica los actos de competencia desleal, sancionando todos aquellos que no están expresamente sancionados en las disposiciones de la mencionada ley".

(72) A. Amor Fernández, ob. cit., p. 220.

(73) Mon. Trib., 1927, 18. Trib. Milán, 6 de octubre de 1928, en Riv. Dir. Comm., 1928, II, 598; Ap. Milán, 5 de abril de 1935, en Foro Lomb., 1935, 131; Ap. Milán, 14 de abril de 1939, en Foro Lomb., 1939, 79; Ap. Milán, 7 de abril de 1939, en Foro Lomb., 1939, 76; - cit. por F. Ferrara, ob. cit., p. 365.

(74) Sexta Epoca, Volumen CVIII, Tercera Parte, p.56; cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970.- Actualización II Administrativa. Ediciones Mayo, México 1968 (El Volumen consultado contiene exclusivamente tesis dictada hasta fines del año de 1968).

f) Elementos que pueden servir para determinar la posibilidad de confusión derivada de el uso de marcas semejantes o iguales a una registrada

Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).- Amparo en Revisión 4195/1962
Scripto. Inc.- Resuelto el 22 de abril de 1963, por mayoría de tres votos contra el del Sr. Ministro Matus Escobedo. Ausente el Sr. Ministro Mendoza González. Ponente el Sr. Ministro Rivera Pérez Campos. Secretario Lic. José Tena Ramírez (75).

"Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de ahí que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse entonces que la clasificación a que alude el Artículo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases".

(75) Segunda Sala.- Boletín 1963, p. 382, cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobre-salientes 1955 - 1963, Segunda Sala Administrativa. Ediciones Mayo, México, 1965.

g) Justificación del Monopolio como Limitación a la Libre Concurrencia en el Otorgamiento de una Patente.

Sentencia del 18 de Junio de 1937, Corte de Casación Italiana (76).

"... La obtención de una patente, por el dato suministrado, pone en evidencia, en la misma afirmación del derecho exclusivo a la explotación de la invención por parte del titular de la patente, la instauración de una posición de monopolio, (justificado por el beneficio que recibirá la sociedad de la invención) en un determinado campo industrial por todo un período de tiempo, donde debiera de otro modo reinar la libertad de la industria o del comercio" (77).

(76) Studi d. ind., 1937, 199 e segg. a p. 202. Cit. por Remo Franceschelli. Trattato di Diritto Industriale. T.II Dott. A. Giuffrè-Editore. Milano. 1973. p. 557; Para los interesados en profundizar en el estudio del monopolio, sus variantes y su regulación a nivel internacional, recomendamos consultar del mismo autor y obra los Capítulos 5o. y 18o. del Vol. I. y el Capítulo 43o. en el Vol. II.

(77) La Legislación Internacional tiende a limitar y a controlar el avance de las empresas monopolísticas, cada vez con mayor atingencia. En los E.U.A., v.g., son célebres la Ley Sherman Anti-Trusts de 1890 y la Ley Clayton Anti-Trusts de 1914 con sus enmiendas: La Robinson-Patman Act, la Federal Trade Commission Act y la Lanham Act. Estas leyes tienen por objeto: La Ley Sherman; declarar fuera de ley ciertas prácticas monopolísticas; la FTC, evitar procedimientos injustos en la competencia enumerando además los actos que deben entenderse por competencia ilícita o injusta, v.g., fraudes en el peso de los productos, falsificación de productos, anuncios engañosos y la falsificación de métodos y condiciones de venta, entre otros; la RPA prohibir la discriminación en los precios; la Lanham Act, es la primera Ley Federal sobre Marcas Registradas para proteger la firma - (sic) de los negocios; expedida en 1870 se reformó en 1881, 1905 y 1920, hasta la ley actual promulgada el 1o. de julio de 1947. Hay en el país comentado, más de 2000 leyes relativas a propaganda y otros menesteres de comercio, entre las que destacan además de las enumeradas, la Wheeler-Lea Act, enmienda a la FTC y en la cual se señala que "los métodos ilícitos y engañosos o las prácticas de esta naturaleza son desde ahora, declaradas ilegales"; la Federal Pure Drug Act de 1938, que tiende a proteger al consumidor contra alimentos y medicinas impuras; la Federal Meat Inspection Act de 1906, cuyo fin es evitar la distribución de carnes adulteradas y, finalmente, la Miller-Tyding Act de 1937 que legalizó los contratos de conservación de precios en el comercio estatal y declaró que dichos contratos no constituirán un método ilícito de competencia. Por encima de todo el aparato legislativo, "el monopolio es, en aquel país, una superestructura de su propia organización económica, la culminación de un largo proceso económico, que acabará por entregar al Estado el dominio total de la riqueza pública". Cit. por Andrés Serra Rojas. Derecho Administrativo. Librería de Manuel Porrúa, S.A., México 1961, p.p. 970-971 (en nota).

CAPITULO X

LA HACIENDA

- I) Planteamiento
- II) Concepto de Hacienda
 - A) Concepto Económico
 - 1) Entidades Económicas No-Lucrativas
 - 2) Haciendas Agrícolas
 - 3) La Hacienda Profesional
 - 4) La Pequeña Hacienda
 - B) Concepto Contable
 - C) Noción Jurídica de Hacienda
 - a) Teorías de la Personalidad Jurídica
 - b) Teorías Patrimoniales
 - c) La Hacienda como Organización
 - d) Teoría de la Tutela del Trabajo Humano
 - e) Teoría del Negocio Jurídico
 - f) La Hacienda como "Universitas"
- III) Elementos de la Hacienda
 - IIIa) La Relación Obrero Patronal como Elemento Hacendal
 - IIIb) El Aviamiento
- IV) Hacienda y Empresa
- V) La U.N.A.M. ¿Una Empresa?.

I) PLANTEAMIENTO

Hemos desarrollado hasta este momento y a lo largo de los artículos precedentes, un concepto más o menos claro de la vilipendiada "propiedad industrial", esbozando los diversos elementos que la constituyen. Se ha ofrecido asimismo, un bosquejo de la acción represiva más importante creada para proteger el derecho al uso exclusivo de los bienes inmateriales que constituyen dicha "propiedad", conformándose dicha represión a través de las acciones de competencia desleal. Ahora bien, consideramos que toda la estructura de la propiedad industrial y de la competencia desleal, carecen de una verdadera razón de ser si no se analizan como elementos inherentes a una estructura global sui-géneris constituida por la institución mercantil por excelencia. Esta estructura es la hacienda, de la cual los bienes inmateriales constituyen el elemento incorpóreo, que sumado a los diversos elementos corpóreos, permite el desarrollo de una actividad económica tendiente a la venta de productos o a la prestación de servicios con finalidades utilitarias.

Trunco quedaría nuestro estudio si intentáramos llegar a la conclusión del mismo, decidiendo la procedencia o improcedencia de la usucapión con referencia a los bienes inmateriales, considerados éstos en forma aislada. Una estructuración doctrinaria tal, carecería de verdadero objeto ya que, en realidad, es fácilmente concluible que los bienes inmateriales constituyen un elemento etéreo, difícil de asir, en su análisis práctico, si no es con relación a su participación en la integración de una hacienda específica. (1)

(1) Algunos autores connotados renuncian a incorporar en sus textos de Derecho Industrial, un estudio detallado de la hacienda, considerando que tal estudio conduce necesariamente al estudio de la empresa, al "no ser concebible una hacienda sino es como elemento objetivo de una hacienda en ejercicio"; lo que deriva ya en los terrenos del derecho comercial, rama del derecho privado, del cual el derecho industrial no es sino una pequeña parte. R. Franceschelli. Trattato...Vol. 1. p. 8.

Es entonces de vital importancia determinar la procedencia de la usucapión con relación a los bienes inmateriales, no considerando a estos como instituciones autónomas, sino como pertenecientes a un conjunto de elementos corpóreos e incorpóreos que dan lugar a la hacienda mercantil. Surgirá, desde luego, el problema de determinar si la misma hacienda, considerada como dicho conjunto de elementos, puede ser, a su vez, objeto de prescripción adquisitiva o si únicamente lo pueden ser algunos de sus elementos, sin que esto conduzca a la disgregación de la entidad, eventualidad que el derecho intenta evitar a toda costa.

A esta misma inquietud doctrinaria nos ha conducido el análisis de la competencia desleal que nos permitió derivar, como conclusión, que esta tiende a proteger, además de los signos distintivos en cierta forma independiente, básicamente a la organización hacendaria constituyendo la única verdadera forma de amparo para la misma. (Es importante notar que la protección de la hacienda a través de los signos distintivos es una protección indirecta mientras que la protección de la misma, a través de las acciones de competencia desleal, constituye una protección directa).

Es común en la mayoría de los estudios que giran en torno del concepto hacienda, el ordenar y estructurar los mismos, anteponiendo el estudio de la hacienda, propiamente dicho, al de la competencia desleal y más aún al de los signos distintivos. No hemos seguido este orden convencional de análisis, en primer término por que creemos, coincidiendo con Ferrara (2), que la sucesión de los temas es "una cuestión de ordenación de la materia para la que no existen normas fijas, dependiendo, las que se adopten, del criterio del investigador"; y en segundo lugar, porque nuestro estudio ha estado centrado básicamente en la propiedad industrial

(2) Ob. Cit. p. 158.

y no en la hacienda propiamente dicha, con lo que resulta de mayor importancia jerárquica, el desglosar, con el máximo detalle posible, los elementos que constituyen dicha propiedad, para concluir, como lo estamos haciendo, situando a dicha disciplina en los confines del derecho mercantil que le son propios. A mayor abundamiento cabe señalar que no surge el concepto hacienda, "al menos en su apreciación jurídica, más que de una indagación respecto del complejo de fenómenos que se indican con el nombre de concurrencia ilícita" (3), lo que da a la ordenación de temas comentada, un fundamento lejano al simple capricho del autor.

11) CONCEPTO DE HACIENDA

El término castellano "hacienda", correlativo al término italiano "azienda", encuentra diversos equivalentes en las lenguas extranjeras, entre los cuales destacan v.g., mensa, negotium, taberna, mercatura, negotiatio y merx, en latín (4). - En la lengua francesa, es común el concepto "fonds de commerce" (5); "good will" en inglés (6); Fazenda, en portugués; Handelzaak en holandés o geschäft, en alemán (7).

Sea cual sea el vocablo lingüístico tendiente a identificar el concepto hacienda, este no puede considerarse con base exclusivamente en tal acepción, sino que es el jurídico, el punto de vista determinante para aclarar su verdadero significado, sin descartar, sin embargo, el interesante antecedente que para aclarar dicho con

(3) F. Carnelutti, Ob. Cit. p. 39.

(4) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 29.

(5) "Establecimiento comercial" de acuerdo al Diccionario Francés-Español Garnier. Garnier Hnos. Cuarta Edición. París 1965, p. 260.

(6) "Parroquia y buen crédito de una tienda o establecimiento comercial; clientela". Diccionario Velázquez. Appleton-Century Crofts Inc. New York 1960. p. 279.

(7) "Lugar de negocios, tienda"; Diccionario Collins. London and Glasgow Collins Clear-type Press. Great Britain. 1961. p. 155.

cepto jurídico, nos proporcionan los conceptos económico y contable del vocablo.

A). CONCEPTO ECONOMICO

La noción económica de hacienda, se desarrolla en torno a la utilidad que los elementos que constituyen la misma, prestan a su titular para ejercer un comercio con finalidades productivas. Este concepto económico constituye para algunos autores (8), la base para considerar a la hacienda como un conjunto unitario de elementos de origen económico y asimismo contable. Esta tendencia asimila, asimismo, el concepto hacienda al de empresa y concluye que ésta, la empresa, podría definirse como un organismo que se propone producir para el mercado determinados bienes o servicios, con independencia financiera de otro organismo (9).

Rocco afirma que, económicamente, la hacienda es la empresa, "o sea la reunión de varios factores de la producción organizados para ésta y cuyos elementos son capital y trabajo" (10).

Para Carnelutti, la hacienda, desde el punto de vista económico, es "el complejo de las cosas (instrumentos y mercancías), que sirven al comerciante para realizar su comercio" (11).

Para Rotondi y también asumiendo el punto de vista económico, la hacienda es "la reunión de todos los medios que sirven al comerciante y al industrial para desarrollar su actividad productiva" (12). Para Navarrini, es el complejo de las di

(8) J. Rodríguez y Rodríguez, Ob. Cit. V. II, p. 411.

(9) James, Cit. por Idem.

(10) Ob. Cit. p. 236.

(11) F. Carnelutti. Riv. di Diritto Commerciale, 1924, I, 156. cit. por M. Rotondi Ob. Cit. p. 29.

(12) Ob. Cit. p. 29.

versas fuerzas económicas y de los medios de trabajo que el comerciante encamina al ejercicio del comercio, imponiéndoles una unidad formal, con relación a la unidad de su propósito (13).

Puede derivarse, de las definiciones expuestas, que desde el punto de vista económico, la hacienda constituye un organismo unitario de elementos, resultante de la organización concreta de los factores de la producción, encaminada a una actividad comercial específica.

Esta unidad económica no se afecta por la diversidad de los elementos que la constituyen (elementos inmateriales como las patentes, los modelos, los diseños), muebles (como el dinero, las máquinas, las mercancías), inmuebles (como el establecimiento), siempre que todos ellos se orienten a un destino inequívoco de producción o de funcionamiento técnico comercial o industrial.

Desde el mismo punto de vista económico, puede señalarse que la hacienda es la empresa misma, considerada desde un ángulo diferente. Para algunos constituye en realidad la materialización de la empresa (Ascarelli). De la misma forma que no importa la naturaleza de los bienes o de los elementos que constituyen la hacienda para considerar a esta como un ente unitario, tampoco es de trascendencia al hecho de que tales elementos sean propiedad del titular o se posean a título de usufructo, o como consecuencia de una relación obligacional por haberlos recibido en arrendamiento o comodato; sólo importa que estén destinados completamente al ejercicio de la empresa (14). Cabe señalar, por otra parte, que la naturaleza de los elementos que integran la hacienda, desde el punto de vista de su escala axiológica, es muy variable, en dependencia básicamente de la finalidad de la institutu

(13) Cit. por M. Rotondi p. 29, Ob. Cit.

(14) M. Ferrara Ob. Cit. p. 66.

ción. Así habrá haciendas que graviten básicamente en torno al elemento humano como fuente de su actividad canalizada a través de servicios; mientras otros - más, lo harán fundamentalmente con base en los productos, que pueden ser inclusive expendidos a través de maquinaria automática (15). No debe descartarse el tipo de haciendas que giran en torno a un bien inmueble y cuya actividad preponderantemente mercantil, se orienta a la explotación de dicho inmueble con perspectivas utilitarias.

Esta divergencia jerárquica entre los elementos que intervienen en la organización de la hacienda, nos permite concluir que la importancia económica de la misma, no determina su existencia como tal, sino que puede considerarse hacienda, desde el punto de vista económico, cualquier organización de los factores de la producción independientemente del valor cuantitativo que éstos tengan.

La doctrina no coincide sin embargo, en esta afirmación y mantiene en tela de juicio el carácter de verdaderas haciendas que puede asignarse a aquellas actividades económicas en las que existe confusión entre el sujeto que las realiza, el contenido patrimonial y la finalidad lucrativa o no lucrativa de la misma actividad, sujetando a la misma duda a aquellas haciendas de escasa magnitud económica.

1) ENTIDADES ECONOMICAS NO LUCRATIVAS

Las incógnitas enumeradas se plantean por la doctrina, partiendo primeramente del presupuesto de que, aquella hacienda que no constituye un medio para alcanzar una finalidad eminentemente económica o sea para crear una riqueza o para obtener un lucro, puede difícilmente considerarse como una hacienda de interés para la tute-

(15) Ibidem p. 67.

la jurídica.

Con esta idea se desecha la tendencia de algunos autores a considerar como tal, - la hacienda familiar, ya que el conjunto de bienes que la constituyen no son sino "un menage" de carácter familiar y los servicios representados por el personal doméstico y las relaciones con los proveedores, no tienen más propósito que el obtener provisiones habituales para la satisfacción de las necesidades de la familia (16).

En semejante situación, se encuentran, por ejemplo, las instituciones hospitalarias, las cuales no persiguen, aparentemente, fines claros de lucro y por lo tanto carecen de un capital para la producción de rendimientos, digno de ser protegido (17).

Hemos hecho hincapié en el carácter aparente de tal actividad no lucrativa, ya - que en nuestro medio y en la actualidad, este tipo de establecimientos no realizan un fin preponderantemente social, sino que por el contrario, ponen marcado - énfasis en sus tendencias lucrativas. De tal modo, estas organizaciones deben considerarse como verdaderamente "productivas" y por lo tanto como reales y efectivas haciendas, tutelables por las normas jurídicas aplicables a estas.

2) HACIENDAS AGRICOLAS

Consideraciones semejantes son aplicables a las haciendas agrícolas, a las que la

(16) Ibidem, p. 82.- La misma postura adopta el autor al considerar el uso de - naves para fines comerciales, así como la naturaleza de algunos establecimientos de carácter social como los asilos.

(17) Idem.

mayoría de los autores les niegan tal carácter, aduciendo que constituyen meras actuaciones de índole individual y que carecen de la simbología distintiva o del capital de producción, necesarias para constituir una verdadera hacienda. Pensamos que en la época en que esta postura tuvo su mayor auge, o sea en torno al año de 1950, la agricultura y la industria dedicada a la explotación de productos agrícolas, no tenían una diferenciación tan clara como la que ofrecen en la actualidad. Hoy en día es indiscutible que la comercialización de los productos agrícolas requiere de símbolos marcarios definidos, de capital, de organización de la producción, y comprende además un claro y definido aviamiento, aptos todos estos elementos para estructurar verdaderas haciendas mercantiles.

Es posible que, mientras la agricultura se mantiene a un nivel de recolección de productos, se esté frente a una explotación del suelo encaminada exclusivamente a la satisfacción de necesidades individuales ajenas a los afanes lucrativos, pero una vez que el producto recolectado es remitido a factorías para su empaçado, y en muchas ocasiones, para un tratamiento de preservación, se está ya frente a una actividad eminentemente mercantil, que requiere de capital, de trabajo y de todos los elementos característicos de una hacienda.

3) LA HACIENDA PROFESIONAL

La prestación de servicios profesionales constituye la típica ejemplificación de la dualidad originada en aquellas haciendas en que se confunde dicha hacienda con el sujeto que realiza la actividad.

La doctrina considera tradicionalmente que ésta actividad no puede calificarse de verdaderamente hacendal, "en virtud de que el cliente identifica el servicio directamente con la persona que lo presta y no con la serie de elementos que éste -

utiliza para prestarlos" (18).

Creemos que acorde a la evolución actual de la prestación de los servicios profesionales, ésta postura resulta anticuada. En efecto, hoy en día el prestador de servicios profesionales v.g., el abogado que trabaja en forma aislada, tiende a desaparecer para sumarse a verdaderas organizaciones de profesionistas, que disponen de los más variados y complejos elementos para sistematizar sus servicios a la clientela.

En estas circunstancias pensamos que el servicio profesional individual pasa a integrarse a una verdadera empresa, dotada de elementos materiales e inmateriales - fácilmente asimilables al carácter hacendal.

Un ejemplo claro de esta situación, lo constituyen el abogado o el técnico especializados en derecho industrial, quienes integran verdaderas agrupaciones de elementos corporales e incorporeales; por ejemplo: traductores, técnicos, químicos, dibujantes, complejos aparatos de fotocopiado, de franqueo, de transcripción simultánea, etc., para estructurar verdaderas organizaciones hacendales identificables independientemente de un profesionista en especial y cuyo aviamiento debe aglutinar también signos distintivos propios y consecuentemente protegidos a través de acciones de competencia desleal, en la misma forma que cualquier empresa. La tendencia de la actual Dirección de Invenciones y Marcas es la de rechazar el registro de marcas de servicio para cualquier tipo de organización destinada a prestar servicios de índole profesional, como los bufetes contables, bufetes de abogados o bufetes de arquitectura, quizás inbuida de la antigua idea que asimilaba la prestación de servicios profesionales a la actividad individual y quizás asimismo, -

(18) F. Ferrara Ob. Cit. p. 87.

considerando que este tipo de actividades carece de finalidades eminentemente - mercantiles y lucrativas.

A tal práctica debe oponerse la clara diferenciación que existe entre los servicios profesionales que se prestan a nivel individual, distinguidos por el nombre del profesional que los presta, y aquellas agrupaciones profesionales constituidas en verdaderas empresas mercantiles, dotadas de un marcado elemento hacendal, optándose por conceder el derecho de uso exclusivo de signos distintivos específicos a tales agrupaciones de profesionistas, cuando éstas no se identifican por los nombres de sus integrantes sino por denominaciones caprichosas, que constituyen verdaderas marcas de servicios y que deben ser registrables a fin de recibir una adecuada tutela del derecho (19).

Dentro de la misma línea de análisis se encuentra tradicionalmente el artesano, a quien se le ha negado la característica hacendal con base en la misma consideración antes apuntada, de que su actividad es eminentemente personal y su producto va directamente al cliente.

Sin embargo, también en este caso, pensamos que la artesanía ha adoptado en la mayor parte de los países del orbe un carácter agrupacional, de modo que el artesano no canaliza ya directamente la venta de sus productos a la clientela, sino que se constituye en organizaciones, muchas veces de carácter oficial, que se encargan de promover adecuadamente el producto artesanal en masa, buscando mejores mercados para el mismo y dotándolos de una imagen mercantil distinta a la de un artesano individual.

(19) Las legislaciones internacionales tienden a reconocer la posibilidad de que la prestación de los servicios profesionales se haga a través de verdaderas empresas, por ejemplo, el Código Civil Italiano que en su artículo 2238 establece la posibilidad de que el profesional constituya una verdadera empresa, cuando su actividad organizada es más compleja. *Ibidem*, p. 90.

Es pues la evolución de las actividades mercantiles individuales antes consideradas, la que crea, en muchas ocasiones, mayor confusión en cuanto a la determinación de en qué casos se está verdaderamente frente al tipo especial de hacienda denominado "hacienda no individualizada" (20) -la cual se identifica porque en ella "se confunde la actividad del sujeto que ejercita la actividad eminentemente económica con la hacienda misma" (21) -y cuando se está frente a una verdadera hacienda.

Solamente el estudioso del derecho, valorando adecuadamente las características - del caso particular, podrá determinar si la actividad mercantil confrontada, parte de un sujeto en forma eminentemente individual, en cuyo caso no se está frente a una actividad hacendal, o si el mismo sujeto actúa como elemento de una organización superior que es la que da su imagen a la actividad, en cuyo caso se estará frente a una entidad definitivamente hacendal.

4) LA PEQUEÑA HACIENDA

Un segundo enfrentamiento al problema de las actividades económicas no hacendales, lo efectúa la doctrina para concluir, que son haciendas únicamente aquellas que - se consideran con la capacidad económica suficiente como para tener relevancia jurídica. Esto significa que deben excluirse del concepto "hacienda" todas aquellas

(20) "Inominadas" para algunos autores.

(21) Mario Ghiron. Corso di Diritto Industriale. Vol. Primo. Roma 1935. XIII Societa Editrice dil Foro Italiano p.p. 170-171. [Desglosando la misma clasificación hacendal y a modo de corolario de su concepto de hacienda - como "el conjunto de medios de trabajo de un concurrente", (Usucapión ... p. 41), Carnelutti señala que en las haciendas no individualizadas, dichos medios, que ésta vez califica de externos, pueden ser v.g., "la pluma para el escritor y la guitarra para el cantante". (Valore Giurídico della Nozione del'Azienda Commerciale, en "Riv. Dir. Comm.", 1924 pp. 156 y 55) cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 92, quien añade, como ejemplo de tales medios externos de trabajo, "la correa o la carreta de que se sirve el mozo de estación para portear los equipajes de los viajeros".]

organizaciones mercantiles en las que la mencionada actividad mercantil carece de importancia económica. En tal caso, se hacen innecesarios los signos distintivos ya que los supuestos de la competencia desleal rara vez se darían con relación a estas pequeñas haciendas. Decimos rara vez, en lugar de nunca, previendo lo que ya seguramente habrá pasado por la mente del lector, en cuanto a ciertas circunstancias en las que estas haciendas menores, p.e., las haciendas personales, pueden identificarse mediante signos distintivos sin relación directa con el nombre del titular. En la misma forma los productos de una hacienda tal, tienen perfecta posibilidad de ser identificados con marcas, que en caso de una transmisión de la pequeña hacienda pueden ya constituir objeto de consideración en los "guantes" correspondientes. Ferrara no concuerda con ésta idea, aseverando que en los casos de las pequeñas haciendas --que para él no son tales-- los signos distintivos "constituyen un aspecto demasiado solemne e inútil" (22); y termina por añadir que en las pequeñas empresas no se da la relevancia jurídica necesaria, ni concurren "los presupuestos económicos precisos que exigen una tutela de la organización" (23), requisito sine-qua-non de las verdaderas haciendas.

El primer problema que enfrentan estas posturas, es el determinar qué criterio debe servir de base para calificar de grande o pequeña a una actividad económica determinada (24).

Algunas tendencias consideran que la gran hacienda es aquella que es propietaria

(22) Ob. Cit. p. 90.

(23) El autor, que califica indiscriminadamente de pequeñas a las haciendas en que la actividad se realiza personalmente por el sujeto, termina por contra decirse al afirmar que estas poseen la capacidad de crear una riqueza, y que representan substancialmente un capital independientemente de la persona que en un determinado momento esté frente a ella. Ob. Cit. p. 92.

(24) Mientras que en la economía, el criterio de calificación es simple, jurídicamente dicho criterio se complica ya que la justicia a que el derecho tiene de, teme ser, en estos casos, discriminatoria.

del suelo o de los inmuebles sobre los que ejercita su propia actividad, mientras la pequeña hacienda no es propietaria de tales bienes (25).

Otros consideran que la diferencia entre una gran hacienda y otra pequeña, radica en que la primera emplea energía humana y mecánica, mientras la segunda utiliza únicamente la humana (26).

También se piensa que la dimensión económica de la hacienda está en relación directa con el número de empleados que colabora en ella y se llega hasta a pensar que una gran hacienda, es aquella que recibe la colaboración directa de su titular en el ejercicio de su actividad (27).

Es nuestra idea que, ésta pretendida subdivisión de la hacienda puede mantenerse a niveles estrictamente económicos para los casos en que este aspecto sea trascendente, mientras que desde el punto de vista jurídico la clasificación resulta simplemente especulativa. Las acciones de competencia ilícita en cuanto a sus aspectos reivindicatorios, tomarán en cuenta, al calificar los daños y perjuicios del ilícito, datos eminentemente objetivos, que seguramente irán en proporción a la magnitud de la hacienda, cuya calificación previa, como grande o pequeña, no influirá en la procedencia o improcedencia de la acción.

B) CONCEPTO CONTABLE

Existen grandes puntos de contacto entre las nociones económica y contable de la

(25) Pipia. Cit. por M. Rotondi, Ob. Cit. p. 49.

(26) En el C.C. Italiano consideran como "piccoli imprenditori" a los cultivadores directos del agro, a los artesanos, a los pequeños comerciantes y a quienes ejerzan una actividad económica organizada principalmente con el trabajo propio y el de los componentes de su familia. Cit. por V. Baldó de Castaño, ob. cit. p. 26.

(27) Criterio de Clasificación tildado de falaz. Ibidem p. 50.

hacienda. Básicamente, ambas nos llevan a la concepción de la institución, como una unidad en cuanto a "la organización concreta de los factores de la producción para obtener, precisamente una producción determinada, y en cuanto a visión - definida de su marcha económica en un período determinado" (28).

Sin embargo, la hacienda considerada desde un punto de vista contable, permite una visión más clara de la situación financiera de la misma, representando el - negocio en toda su actividad y pasividad con exclusión precisa de movimientos - económicos ajenos. En otras palabras, debe separarse en la consideración conta- ble de cualquier hacienda, todo ingreso o todo gasto de índole personal que efec- túa el titular de la misma, de aquellos ingresos o gastos originados por la acti- vidad eminentemente hacendaria. Esto excluye, en consecuencia, los ingresos pro- venientes de otras haciendas distintas, y aquellos originados en actividades even- tuales del titular, como pueden serlo las ganancias en juegos de azar o aquellas provenientes de herencias. Facilitará notablemente la consideración contable en cuestión, el establecimiento de períodos de operación determinados a fin de esta- blecer un análisis comparativo entre el capital originado en las diferencias eco- nómicas entre activos o pasivos en el inicio del período correspondiente, y el ca- pital existente también como diferencia del activo y pasivo, al final del ejerci- cio.

Toda esta lógica mecánica financiera de la hacienda, nos reconduce al concepto u- nitario de la misma que excluye la posibilidad de acceso a elementos ajenos a di- cha unidad. Este carácter unitario choca, en la doctrina, con algunas tendencias que consideran dicha unidad hacendaria improcedente desde un punto de vista jurí-

(28) J. Rodríguez y Rodríguez, Ob. Cit. p. 411.

dico, ya que, acorde a tales tendencias, el patrimonio personal e inclusive los ingresos provenientes de otras haciendas deben responder conjuntamente de las operaciones del titular de la hacienda, siendo en consecuencia dicho titular el centro de imputación de los derechos y obligaciones derivados de toda su actividad mercantil y no exclusivamente de la de alguna de sus haciendas.

Dejaremos para consideraciones posteriores un análisis más acucioso de estas posturas.

C) NOCION JURIDICA DE HACIENDA

Ya en la introducción de este Capítulo apuntábamos que, la finalidad de hacer una breve incursión en los conceptos, económico y contable, de la hacienda, no tenía más objeto que orientar nuestros pasos preliminares hacia la noción de hacienda que verdaderamente interesa a nuestro estudio, esto es, la noción jurídica de la institución (29).

Con base en dicha orientación contamos ya con un presupuesto que permite afirmar que la hacienda, es un conjunto de elementos que forman una unidad o un todo unitario. Sin embargo, esta unidad económica y contable no tiene mayor trascendencia y puede conducir, en su análisis, a serias equivocaciones si no está aceptada por el derecho. En este sentido se pronuncia Rotondi cuando señala que el concepto unitario de la hacienda—fundamentado por la disciplina económica y contable—será superfluo, erróneo e innecesario si el derecho no reconoce, al menos para -

(29) Algunos autores amalgaman los elementos derivados de los contenidos económico-contables de la hacienda y construyen una definición jurídica de ésta, conceptuándola como "un conjunto de cosas" (bienes y servicios), reunidos y organizados para ejercer el comercio; el elemento económico "capital", jurídicamente se traduce en el concepto "bien"; el económico "trabajo" en el concepto "servicios" o "prestación". A. Rocco. Ob. Cit. p. 239.

determinados fines, esta unidad (30).

La mayoría de las doctrinas que tienden a explicar la naturaleza jurídica de la hacienda, giran en consecuencia, en torno a ese propósito de demostrar que la hacienda constituye un verdadero ente unitario--sujeto de derechos y obligaciones--distinto a cada uno de los elementos que la constituyen.

Desde luego que algunos autores se han pronunciado en contra de esta posibilidad, apuntando las bases de las teorías atomísticas (o atómicas como las llaman Rodríguez y Rodríguez y Carnelutti), y a las cuales referiremos posteriormente como - contrapunto a las teorías unitarias.

a) TEORIAS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA

Procediendo a considerar las teorías más importantes tendientes a demostrar la naturaleza jurídica de la hacienda, podemos citar, en primer término, aquella que - considera a la hacienda como un ente distinto de la persona de su titular, constituyendo en consecuencia, una verdadera y propia personalidad moral como un sujeto autónomo de derecho. Esta doctrina ha tenido gran desarrollo principalmente en - Alemania con el nombre de "Rechtssubjektivitat" y ha sido sostenida básicamente - por Gelpecke, Endemann y Voldendorf (31).

Para esta doctrina el empresario, en realidad, no tiene un valor predominante, si no que se convierte en un dependiente de la personalidad jurídica unitaria constituida por la hacienda en sí misma, haciendo irrelevante cualquier cambio de dicho titular, lo que no afectará a la hacienda que continuará existiendo con su perso-

(30) Ob. Cit. p. 31.

(31) Ibidem. p. 32; menciona Rotondi además, que ésta doctrina ha perdido adeptos en Italia e inclusive en Alemania, su país de origen.

nalidad propia.

Para Rotondi (32), la doctrina en cuestión, conduce a un importante corolario que puede resumirse en el hecho de que los créditos y las deudas de la hacienda, lo son en realidad de dicha hacienda en forma particular y no de su titular, con lo que este último puede eludir la posibilidad de que se ejerciten en su patrimonio privado, las deudas adquiridas en su actividad hacendaria. La acción elusiva se consigue mediante el simple abandono de la hacienda a los acreedores o con la venta de la misma. De esta manera el comerciante o empresario se pondrá a cubierto de cualquier acción, que deberá dirigirse contra el nuevo titular. Igualmente puede concluirse que la titularidad de haciendas, diversas a la deudora, por parte del empresario, no permitirá a los deudores de la mencionada en último término, el ejercitar sus acciones sobre las primeras, concretándose exclusivamente su posibilidad de cobro en el patrimonio de la hacienda específica que contrajo la deuda y quedando las otras haciendas, a pesar de ser propiedad del mismo titular de la deudora, a salvo de cualquier posible acción en contra de sus patrimonios.

b) TEORIAS PATRIMONIALES

Ligadas a esta primera doctrina por lazos indisolubles, se encuentran aquellas teorías que reciben el nombre genérico de "patrimoniales", en las cuales la hacienda es un patrimonio separado e independiente, es decir, "un conjunto de bienes que en interés de un determinado fin y particularmente de la responsabilidad por deudas, es tratado, en ciertos aspectos, como un todo distinto del resto del patrimonio" (33).

(32) Idem.

(33) Ennecerus cit. por J. Rodríguez y Rodríguez, Ob. Cit. p. 411.

Es tal la semejanza entre la teoría de la personalidad jurídica independiente de la hacienda y ésta eminentemente patrimonial, que algunos autores como Valery, - estructuran su tesis en forma tal, que no se descubre fácilmente a cual de las - dos posturas se refiere, constituyendo su teoría prácticamente "un puente de pa- saje entre ambas doctrinas, sosteniendo que el titular de la hacienda es en el - fondo el administrador de un patrimonio con características semejantes a las del curador en la quiebra" (34).

Con más profundidad puede analizarse esta teoría de Valery en su obra *Maison de Commerce et Fonds de Commerce* (35), en la que también claramente expone que las expresiones de "Maison de Commerce" y "Fonds de Commerce" corresponden a un obje to diferente; se entiende por "Maison de Commerce" el elemento personal, en tan- to que por "Fond de Commerce" se entienden los objetos materiales sin los cuales no es posible celebrar operaciones comerciales o industriales, p.e., los instru- mentos, locales, muebles, máquinas, dinero, patentes, mercancías, etc. Para Va- lery el "Fonds de Commerce" es pues la parte puramente material, es el patrimonio de la "Maison de Commerce" (36). Ya el Proyecto del Código de Comercio Mexicano de 1929, empleaba la expresión fundo o negociación mercantil como sinónimos de - empresa y definía ésta, en su artículo 578, como "el conjunto de elementos mate- riales y valores incorpóreos cuya existencia y coordinación constituyen la univer- sidad característica por medio de la cual se ejerce un comercio o una industria" (37).

(34) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 35.

(35) París 1903. p.p. 6, 7, 9, 13, 14 y 39. Teoría Consultable, también en *Anna- les de Droit Comm.* 1902. p.p. 216 y sigs. Cit. por F. Ferrara, Ob. Cit. p. 99 (en nota).

(36) Cit. por Alejandro González Polo. *La Empresa y la Hacienda Mercantil*. Pu- blicación del Seminario de Derecho Mercantil y Bancario de la Facultad de Derecho de la UNAM, México, 1955. p. 13.

(37) Cit. por J. Rodríguez y Rodríguez Ob. Cit. p. 413.

Alguna claridad aporta también a las teorías patrimoniales, el concepto francés "patrimoine d' affectation" equivalente al vocablo alemán "Zweckvermögen", de acuerdo con el cual la hacienda no puede concebirse como una persona jurídica, sino que debe considerarse como un patrimonio autónomo en el cual se incorporan una serie de patrimonios menores y cuya autonomía deriva de la unidad misma de su finalidad (38).

Consideramos, siguiendo a Rodríguez y Rodríguez (39) que ni las teorías de la personalidad jurídica (40), ni las patrimoniales, pueden concebirse como apegadas a nuestro derecho positivo de acuerdo con el cual no pueden existir los patrimonios sin sujeto.

En conclusión, considerando el hincapié que tal derecho positivo hace del sujeto como centro de imputación del patrimonio que no puede existir en forma autónoma, es claro que el empresario debe responder de sus deudas, inclusive con patrimonios ajenos al de la hacienda con base en la cual generó las mismas y que al transmitirse una negociación el enajenante, salvo el consentimiento de todos y cada uno de los acreedores, responde de tales deudas con todos sus bienes (41).

(38) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 33.

(39) Ob. Cit. p. 412.

(40) La doctrina tradicional al hablar de las personas jurídicas considera que estas pueden dividirse en dos tipos fundamentales: las corporaciones y las fundaciones, a las que pueden reducirse todas las demás especies admitidas. "Substrato de las primeras es una organización de personas (Universitas personarum) de las últimas, un conjunto de bienes (Universitas bonorum), un patrimonio convertido en ente autónomo y destinado a un fin. La doctrina más moderna tiende decididamente a unificar el concepto de persona jurídica, a una construcción dogmática única que contenga en sí ambas formas y las reduzca a unidad". Roberto De Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil. Trad. de Ramón Serrano y José Santa Cruz Teijeiro, V. I. p.p. 438 a 440. Cit. por Rafael Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano. Tomo Primero. Introducción y Personas. Antigua Librería Robredo. México 1959. p.p. 418-419.

(41) Roberto L. Mantilla Molina, Derecho Mercantil. México, 1975. Editorial - Porrúa, S.A. p. 119.

Este sentido interpretativo concuerda expresamente con el artículo 2964 del Código Civil vigente para el Distrito y Territorios Federales, que señala:

"Artículo 2964. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables".

Esta responsabilidad opera tanto frente a los acreedores civiles como frente a los mercantiles; "y si bien nuestras leyes conceden una prelación a estos respecto de aquellos, (Art. 261, Fracc. II de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos), tal prelación se aplica a todo el patrimonio del deudor y no sólo a su negociación mercantil" (42).

En sentido semejante al del referido Artículo 2964, del Código Civil, se pronuncian los artículos 1948 y 1949 del Código Civil Italiano que niegan toda autonomía al establecimiento mercantil y que establecen que los bienes del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores (43).

c) LA HACIENDA COMO ORGANIZACION

Otra tendencia, en nuestra opinión, la que demuestra una mayor intuición en cuanto a la realidad conceptual de lo que la hacienda es, desde el punto de vista jurídico, es aquella que asimila a la hacienda con la organización de la misma. Desde luego que no estamos de acuerdo en que hacienda y organización sean una misma cosa, sino que ésta última es un requisito indispensable de la primera, que se traduce en la posibilidad de obtener una ganancia. En otras palabras, los elemen

(42) Ibidem. p. 119.

(43) A. Rocco, Ob. Cit. p. 239.

tos que constituyen la hacienda, sean estos los elementos corpóreos o los incorpóreos, deben estar adecuadamente organizados siguiendo la voluntad del titular de la institución, a fin de tener una mayor o menor probabilidad de ganancia, en cuanto sea también mayor o menor la calidad de organización que aglutina a dichos elementos.

Es Pisko (44), el principal sostenedor de esta teoría que concibe a la hacienda - como organización. Para este autor la organización de la hacienda "supone un coste debido, en parte, a la energía laboral del empresario, acumulándose lentamente en la hacienda, en parte también al dinero que ha gastado y que no se corresponde con un objeto determinado y concreto de su patrimonio" (45). La verdadera contra partida de estos costes e inversiones que desde el punto de vista contable se con cibien como "gastos de instalación", radica en las expectativas de ganancia que de rivan de la actividad hacendaria (46).

Con esta identificación que Pisko hace del concepto hacienda y del concepto organización, se llega a una diferenciación entre lo que se considera como el patrimonio comercial de la hacienda y ésta misma. El primero no es, en consecuencia, - sino la suma de los activos y pasivos derivados de la actividad del comerciante, mientras que la segunda o sea la hacienda propiamente considerada, constituye en realidad un derecho a la organización de los factores de la producción. De esta misma postura se deriva la imposibilidad de ejercitar acciones crediticias en con tra del elemento hacienda considerado como tal, reservándose la posibilidad de ta les acciones al patrimonio comercial explicado en los términos anteriores (47).

(44) En su obra *Das Jaufmannische Unternehmen*, pp. 198 y siguientes; cit. por - Ferrara, *Ob. Cit.* p. 71.

(45) *Idem.*

(46) Permiten estas orientaciones dar razón a Ascarelli en su continua lucha por considerar como objeto tutelado por las acciones de competencia desleal, la expectativa de ganancia del empresario que, para Ferrara, no es otra cosa que el aviamiento.

(47) M. Rotondi, *Ob. Cit.* p. 36.

Lo anterior significa que la acción crediticia ejercida sobre los elementos que integran la hacienda, significará para el acreedor el asumir, no solamente una - posibilidad de recuperación con respecto al valor objetivo de estos elementos, - sino que en realidad existe una ulterior posibilidad de ganancia derivada del elemento subjetivo constituido por la organización (48), sin que tal posibilidad se considere claramente, añadiremos, al valorar generalmente los bienes embargados.

Este razonamiento inicia ya el acercamiento que la doctrina ha tenido, a últimas fechas, a la realidad intrínseca de la hacienda traducida mediante el análisis de los elementos inmateriales de la misma, en el concepto organización identificado, por varios de los autores italianos contemporáneos, con el concepto del aviamiento.

En páginas posteriores nos haremos cargo de un estudio más profundo de este concepto, en el que, consideramos, radica la verdadera estructura de una correcta - teoría jurídica de la hacienda.

Dentro del mismo contexto de las teorías que inician el apunte del contenido inmaterial de los vínculos existentes entre los elementos hacendales, con referencia al elemento organización, no puede dejar de mencionarse, aunque sea someramente, la postura del también alemán Issay quien, en aproximadamente los mismos términos que Pisko, desglosa el contenido de la hacienda en un elemento inmaterial constituido por la organización o derecho del titular de la hacienda a ésta misma, y el

(48) Apreciación intuitivamente correcta que, sin embargo, no reconoce la calidad de "Universitas" que, desde nuestro punto de vista, corresponde al concepto hacienda -como referiremos más adelante- ya que considera el aviamiento, la organización y los bienes que constituyen la hacienda, como elementos independientes y no como elementos de un todo estructural.

elemento material constituido por los bienes que la forman (49).

La tendencia de este autor es asimilar la actividad profesional del comerciante a la empresa, mientras la hacienda la asemeja al complejo de bienes destinados a tal ejercicio empresarial (Unternehmen) (50). Puede notarse cierta concidencia de esta postura con la idea de Ascarelli que considera a la hacienda como la materialización de la empresa.

Para Rotondi (51), esta postura no es clara, en primer término porque si bien nos lleva a una concepción unitaria de la hacienda, no nos permite arribar a una conclusión que incorpore toda la compleja multiplicidad de sus elementos. Este autor afirma, asimismo, que si bien en el derecho de autor o de la patente existe verdaderamente un derecho inmaterial autónomo susceptible de disposición y que tiene por objeto una facultad exclusiva de reproducción, no sucede ésto con la hacienda en la cual la idea de organización no está fuera de la misma, sino que está en ella implícita, immanente e inseparable. (Un todo estructural como hemos apuntado en nota precedente).

Pensamos que si bien la organización hacendaria no puede existir fuera del ámbito de ésta o en forma independiente a la misma, sí puede ser objeto de una valoración definida que permitirá un desglose desde este punto de vista o sea del valor, del elemento organización y de los elementos materiales que ésta aglutina.

Un concepto más claro de esta independencia axiológica del elemento hacienda y -

(49) Para este autor, en consecuencia, el derecho del titular de la hacienda sobre esta, se constituye, en substancia, en un derecho inmaterial incorporado a la hacienda ("Zwar als Recht an einem Immaterial gut das sich in dem Unternehmen verkorpert". Cit. por Rotondi ob. cit. p. 36).

(50) Traducido por el Diccionario Alemán-Inglés ya citado, en acepción secundaria como "enterprise" (Empresa), p. 333.

(51) Ob. Cit. p. 37.

y del elemento organización, podrá apuntarse al estudiar posteriormente el concepto aviamiento.

d) TEORIA DE LA TUTELA DEL TRABAJO HUMANO

Siguiendo la línea de las doctrinas que contemplan en la hacienda una entidad unitaria, es conveniente mencionar la postura de un connotado autor de textos jurídicos, Muller Erzbach quien considera que el derecho tutelado, a través de la hacienda es realmente el trabajo humano, del cual la organización hacendal es el fruto (52).

Consideramos, que si bien esta postura no deja de tener visos de realidad, abarca, sin embargo, un sólo aspecto de lo que es en realidad la hacienda y crea una confusión en cuanto a determinar cuál es el tipo de trabajo humano que, para el autor, da fruto a la organización hacendal. Suponemos que siendo ésta organización obra directa del empresario, como lo hemos venido aseverando en páginas anteriores, el autor se refiere en realidad a dicho empresario, cuando menciona que su trabajo es el origen de la organización hacendal y por lo tanto el objeto directo de tutela jurídica.

Sentimos, asimismo, que existe en Erzbach la tendencia a asimilar los conceptos de hacienda y de empresa, en uno sólo y que refiere el elemento trabajo, en cuanto a trabajo empresarial se refiere, como elemento de la hacienda cuando en realidad lo es de la empresa.

(52) Idem.

y del elemento organización, podrá apuntarse al estudiar posteriormente el concepto aviamiento.

d) TEORIA DE LA TUTELA DEL TRABAJO HUMANO

Siguiendo la línea de las doctrinas que contemplan en la hacienda una entidad unitaria, es conveniente mencionar la postura de un connotado autor de textos jurídicos, Muller Erzbach quien considera que el derecho tutelado, a través de la hacienda es realmente el trabajo humano, del cual la organización hacendal es el fruto (52).

Consideramos, que si bien esta postura no deja de tener visos de realidad, abarca, sin embargo, un sólo aspecto de lo que es en realidad la hacienda y crea una confusión en cuanto a determinar cuál es el tipo de trabajo humano que, para el autor, da fruto a la organización hacendal. Suponemos que siendo ésta organización obra directa del empresario, como lo hemos venido aseverando en páginas anteriores, el autor se refiere en realidad a dicho empresario, cuando menciona que su trabajo es el origen de la organización hacendal y por lo tanto el objeto directo de tutela jurídica.

Sentimos, asimismo, que existe en Erzbach la tendencia a asimilar los conceptos de hacienda y de empresa, en uno sólo y que refiere el elemento trabajo, en cuanto a trabajo empresarial se refiere, como elemento de la hacienda cuando en realidad lo es de la empresa.

(52) Idem.

e) TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO

Otra postura doctrinal, dependiente de la misma orientación unitaria de la naturaleza jurídica de la hacienda, es la de Carrara quien considera que ésta, la hacienda, es en realidad un negocio de tipo jurídico, un negocio hacendal.

Concretamente Carrara define el negocio hacendal como "un acuerdo entre empresario, prestadores de trabajo y aportadores de capital con el objeto de conseguir, mediante el ordenamiento basado en el empleo de las prestaciones respectivas, los resultados productivos que son la razón de la combinación (53).

Existe asimismo en este autor, una tendencia a asemejar la hacienda con el aviamiento y afirma que "el aviamiento no es realmente el motor de propulsión para el pasaje del período de preparación a aquel de ejercicio; sino que es una cosa más consistente, es la combinación misma de los factores de la producción" (54).

En conclusión, Carrara tiende a demostrar que la hacienda no es realmente una Universalidad de cosas o de derechos, en virtud de que, del agregado del cual se quiere hacer consistir la hacienda, puede derivarse la existencia de un elemento esencial, en tanto que los otros elementos de los cuales se compone dicho agregado, son de naturaleza puramente accesoria y es evidente que no podrá entonces hablarse de universalidad de cosas o de derechos.

Como hemos ya apuntado y señalaremos con mayor detenimiento al referirnos específicamente en adelante al aviamiento, éste no es en sí la hacienda, sino una cualidad de ésta. Debe notarse que entre mejor aviamiento posea una hacienda, mejo

(53) Idem.

(54) M. Rotondi. Ob. Cit. p. 38.

res posibilidades tendrá de realizar su meta o su propósito de lucro. Lo que si es prudente delinear es que el aviamiento y la organización de la hacienda marchan en una relación intensamente directa pues, a mejor organización mayor aviamiento, al grado de que existe una línea prácticamente invisible, en la delimitación de ambos conceptos.

Para Mantilla Molina (55), la teoría de Carrara es inoperante en virtud de que no puede derivarse de cada relación contractual entre el empresario-comerciante, los aportadores de capital y las prestaciones de los trabajadores, un verdadero negocio hacendal porque ésto sería falsear la voluntad de las partes, ya que falta a cada una de tales relaciones contractuales, en la mayoría de los casos, el incremento de la negociación, contenido de dicho negocio hacendal (56).

El razonamiento de Carrara resulta pues equivocado por partir de una premisa falsa, ya que el aviamiento siendo una cualidad necesaria en todas las haciendas, a diferencia de los demás elementos de éstas que pueden existir o faltar, no puede considerarse con una naturaleza identificable a la hacienda misma (57).

f) TEORIA ATOMISTICA

En contraposición a las teorías que conciben a la hacienda como una unidad, existen otras que intentan estructurarla como una multiplicidad de elementos sin liga alguna entre los mismos. Esta teoría que, en nuestra opinión no es aceptable, es está basada, creemos, en la remisión de las características de la hacienda al dere-

(55) Ob. Cit. p.p. 121-122.

(56) En semejante sentido Isidoro La Lumia critica a Carrara señalando que, al considerar este a la hacienda como un negocio jurídico o como un acto complejo "está falseando la realidad técnica y económica del fenómeno examinado". Lezioni di Diritto Industriale - Casa Editrice Dott. Antonio Milani. Padova 1928. p. 162.

(57) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 38.

cho positivo o sistema legislativo particular de algún país en especial, de acuerdo con el cual la ley no concibe a la hacienda como una unidad distinta a la de cada uno de sus elementos, única circunstancia bajo la cual la teoría atomística puede ser aceptable; es decir, en tanto una legislación vigente encuadre a la hacienda como una entidad unitaria, tutelada en forma diversa de los elementos singulares que la constituyen, es posible concebir a esa institución como una universalidad. Si, por el contrario, la hacienda puede concebirse de acuerdo a la misma tutela legislativa, como una diversidad de elementos sin unidad jurídica distinta a éstos, la teoría atomística tendrá fundamento suficiente para ser aceptada.

Esta teoría atomística sostenida principalmente por V. Scialoja, Barassi y Maroi, se orienta a demostrar que la hacienda está constituida por una pluralidad de elementos heterogéneos, que no obstante tener un destino económico único, el derecho no puede reconocerles otra situación que no sea precisamente la de una pluralidad de elementos (58).

Hemos ya indicado que esta teoría puede aceptarse en los sistemas jurídicos cuyas legislaciones positivas no reconocen la existencia de la hacienda como una unidad, lo que no sucede en nuestro derecho positivo, en el cual sí existe tal reconocimiento, v.g., en los artículos 31, Fracción VII y 124 de la Ley de Instituciones de Crédito, 125 Fracción XII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (59), y 544, Fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles.

También reconoce el carácter unitario de la negociación mercantil, la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, publicada en el Diario Oficial de la Fe-

(58) Ibidem p. 40.

(59) Este precepto define a la negociación comercial como "el conjunto de bienes organizados con fines de lucro que requiere para producir ingresos, materia prima, maquinaria, elemento humano y gastos de operación y alguno o algunos de estos factores".

deración del 4 de enero de 1955. Dentro de la misma Ley Federal del Trabajo puede encontrarse una clara tendencia a conceptuar a la negociación mercantil como una unidad, v.g., el Artículo 35 de dicha ley, impone al empresario adquirente de una negociación, responsabilidad solidaria con el enajenante "por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución". La Jurisprudencia se ha encargado de precisar que este precepto se refiere a la empresa, exigiendo que la negociación que se transmite constituya una unidad económica completa y que además del traspaso "se requiere la continuación de la empresa" (60).

De tal modo, aceptar la referida teoría atomística en nuestro medio, equivaldría a aceptar que las relaciones jurídicas que se construyen en torno a cada uno de los elementos de la hacienda, se estructuren en realidad con referencia específica a estos y con independencia a la negociación mercantil. Para Ferrara (61) esta teoría, que califica de nihilista, es absolutamente inaceptable "porque choca violentamente contra la realidad palpitante de la vida que presenta a la hacienda como un todo unitario, que contrasta además con la reglamentación positiva encaminada a mantener intacta la organización en los traspasos".

g) LA HACIENDA COMO "UNIVERSITAS"

En clara contraposición a las posturas atomísticas, surgen las teorías que, en términos generales, conciben a la hacienda como una universalidad. Estas doctrinas se clasifican en dos grandes grupos según que los elementos de tal universalidad sean conjuntos de derechos (Universitas Iuris) o conjuntos de cosas (Universitas Rerum), sin descontar la postura predominante, que concibe a la hacienda co

(60) J. Barrera Graf. Ob. Cit. p. 157.

(61) Ob. Cit. p. 115.

mo una universalidad de hecho (*Universitas Facti*).

Los sostenedores de la teoría que tiende a explicar la naturaleza jurídica de la hacienda como una *universitas iuris* presuponen: a) que sobre una masa patrimonial se hayan construido relaciones jurídicas, b) que tales relaciones se regulen de modo diferente al común, c) que de la especial reglamentación se deduzca necesariamente que la ley considera el todo como una unidad, como un ente distinto a los elementos singulares (62). Los sostenedores de esta teoría han sido principalmente Fada y Bensa (63), Margieri, Messineo e incluso Valery, reconocido por su dedicación al derecho civil (64).

El aceptar los presupuestos de esta teoría nos conduce a explicar, en cierta forma, la configuración especial de las relaciones que se construyen sobre la hacienda, como por ejemplo los derechos de usufructo o de arrendamiento, pero no nos aclara que es la hacienda en manos de su propietario, es decir, con independencia de cualquier relación sobre la misma. Tampoco a través de ésta concepción desaparece la heterogeneidad de los derechos involucrados en la hacienda, que pueden ser de naturalezas distintas, como por ejemplo los derechos de propiedad, los de crédito, etc. y esto no se evita "a pesar de que los diversos elementos integrantes de la institución se coloquen en el plano de los derechos" (65). Dentro de las mismas doctrinas conceptuadas como *universitas iuris* cabe notar la variante -

(62) *Ibidem*, p.p. 107-108.

(63) *Idem*.

(64) Señala Carnelutti (*Ob. Cit.* p. 43) que estos autores, Fada y Bensa, escribieron una de las más bellas notas a las *Pandectas* de Windscheid [este autor Windscheid, calificado de modesto y severo, forma parte de la escuela alemana de juristas del siglo XIX conocidos generalmente a su vez, como "Pandectistas" (estudiosos del Digesto que lo interpretaron dogmáticamente sin apearse a una versión histórica), en la cual destacaron también Savigny, Vangerow, Puchta y Dernberg] (*G. Floris Margadant, ob. cit.* p.p. 88 y 97).

(65) Barbero "*La Universalita Patrimoniali*", Milán, 1936, p. 134. cit. por A. González Polo, *Ob. Cit.* p. 19.

concebida por Santoro-Pasarelli (66) quien difiere de la concepción de la universitas iuris como el modo en que un conjunto patrimonial es objeto de revisiones jurídicas, para modificar el concepto definiéndolo como una forma de unión de relaciones análogas a la accesoriedad pero más amplia y compleja que ésta. De acuerdo a esta interpretación se crea un centro jurídico independiente a fin de constituir un punto de referencia de una serie de relaciones. Creemos que esta doctrina confunde, en cierta forma, la hacienda con los patrimonios de afectación, y que presupone la existencia de una accesoriedad entre los elementos de la hacienda, lo cual es inexacto, ya que ésta sólo existe entre la hacienda y sus elementos cuando el traspaso versa sobre dicha hacienda, ya que los elementos seguirán su suerte, lo que no sucede en caso de un traspaso teórico de alguno de los elementos hacendarios, el cual no comprende, en modo alguno, el de los demás elementos o el de la propia hacienda (67).

La teoría de la universitas facti o sea de la hacienda concebida como una universalidad de hecho, ha sido sostenida por una gran diversidad de autores como: Wahl, Thaller, L'ebre, Lyon Caen et Renault, Gombeaux, Pellissier, Olivier, Vivante, Coviello, Navarrini, D'Amelio y otros (68).

Se considera generalmente que, habiéndose aceptado que la hacienda es en realidad

(66) Cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 108.

(67) A fin de dar mayor claridad a nuestra exposición de las corrientes doctrinarias en torno a la hacienda concebida como universitas, es conveniente dejar asentado que por universalidad, en términos jurídicos, entendemos "una reunión física o económica de elementos considerada como una sola cosa y apoyada por una disciplina jurídica nueva y diversa de aquella de los elementos singulares". M. Rotondi, ob. cit. p. 41.

(68) Cit. por Ibidem p. 43.- [Navarrini particularmente construye su concepción de la universitas facti aseverando que la naturaleza de la hacienda solo puede ser de este orden pero distinta de la típica universitas facti (gregge), porque ella comprende no solo cosas corporales y homogéneas sino un complejo de cosas corporales e incorpóreas, de derechos personales y reales, de deudas y de crédito y en fin del aviamiento]. Cit. por I. La Lumia, ob. cit. p. 165.

una universitas, de conformidad con el concepto que de este vocablo hemos dado - antes, carece de verdadero objeto el determinar si constituye una universitas - facti o una universitas iuris. Existe tal confusión entre ambos conceptos que - resultaría justificado no invertir más espacio en una discusión sin mayores efec- tos en el derecho positivo, sin embargo, y a guisa de orientación, creemos pruden- te apuntar las características que algunos autores reconocen en esta universitas facti en contraposición a la primeramente considerada, universitas iuris.

- a) La universitas facti es aquella que tiene una existencia real, mientras que - la universitas iuris es aquella determinada por una existencia ideal o ficti- cia.
- b) La universitas facti debe su existencia a un acto arbitrario del hombre deri- vado de su libre voluntad de creación mientras, por el contrario, la universi- tas iuris es una creación de la ley (ejemplo típico de ésta última lo consti- tuye la sucesión hereditaria) (69).
- c) La universitas iuris es aquella formada o constituida por elementos inmateria- les y por relaciones jurídicas, mientras que la universitas facti es aquella que resulta como un complejo de únicamente elementos materiales (un rebaño, - una biblioteca) (70); posición controvertida por algunos autores (71) quie-

(69) Ejemplo utilizado hábilmente por La Lumia y Coviello para calificar de uni- versitas iuris la subrogación del heredero incluso en las deudas del difun- to, recogiendo en sí todas las relaciones transmisibles que hacían referen- cia al difunto y que como unidad ideal las transfiere al heredero. Cit. por Ferrara ob. cit. p. 61. [Para R. Rojina V., la herencia no es una auténtica universalidad jurídica, porque no incluye la totalidad del patrimonio del - difunto ya que hay derechos de éste que se extinguen con la muerte, v.g., - los derechos reales de usufructo. Derecho Civil Mexicano. T. Tercero "Bie- nes, Derechos Reales y Posesión" Editorial Porrúa, S.A., México. 1976].

(70) Puede notarse en esta caracterización, la semejanza entre la universalidad de hecho y la universalidad de cosas o universitas rerum.

(71) R. Franceschelli. Ob. Cit. p. 74.

nes, recurriendo al origen filosófico de la institución -que era concebida por los estoicos como un conjunto de cosas animadas- tildan de absurda la integración de la universitas con elementos inanimados.

- d) La doctrina asevera que, para la universitas facti, la reunión de los elementos es irrelevante desde el punto de vista jurídico, mientras que para la universitas iuris, dicha reunión de elementos es importante.

R. Rojina V., opina que la universalidad jurídica es "el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas de una persona apreciables en dinero". Esta universalidad constituye a su vez el patrimonio. La universalidad de hecho es aquella que comprende "una masa de bienes destinada a un fin económico"; es decir "el ordenamiento positivo, toma en cuenta ciertas masas de bienes para darles autonomía económica. Comprende además "un sector limitado dentro de la esfera patrimonial de la persona". Hay por consiguiente la relación del todo a la parte, entre la universalidad jurídica y la universalidad de hecho" (72).

No obstante las diferencias estructurales señaladas, repetimos, nuestra opinión de que es irrelevante sobre todo para el derecho positivo, el determinar si la hacienda es una universitas facti, una universitas iuris o una variante, no considerada con mayor detalle en nuestro desarrollo: la universitas rerum (73). Lo que cabe concluir en realidad y lo cual resulta de importancia para el desarrollo de cualquier doctrina jurídica que pretenda tener aplicaciones positivas, es que

(72) Ob. Cit. Tomo Tercero p. 72.

(73) Concepción de la hacienda preferida por Carnelutti en torno a la cual desarrolla los aspectos principales de su teoría de la Usucapión de la Propiedad Industrial, en la obra del mismo título, ya citada en antecedentes y en la cual concibe esta universitas rerum como el conjunto de cosas en que la unión está determinada por el fin y en el cual en un momento dado pueden variarse los elementos sin que por esto desaparezca la universalidad. p.p. 42 a 57.

la hacienda, constituye en realidad una universalidad de hecho, ya sea de cosas o de derechos, cuya importancia radica en que dicho conjunto constituye una unidad distinta a los elementos que la forman porque el ordenamiento jurídico reconoce esa entidad identificada en el conjunto, para darle una autonomía, que si bien es en realidad de naturaleza económica, tiene el reconocimiento del derecho para crear una negociación mercantil susceptible de relaciones jurídicas (74).

III) ELEMENTOS DE LA HACIENDA

En las páginas precedentes hemos llegado a la conclusión de que la hacienda es una universalidad. Interesante y necesario es ahora determinar en forma concreta cuáles son los elementos constitutivos de dicha universalidad.

En términos generales puede señalarse que los elementos que constituyen este complejo jurídico, pueden dividirse en tres grandes grupos a saber: los elementos corporales, o materiales, los elementos incorporales o inmateriales y las relaciones jurídicas.

Dentro de los elementos materiales de la hacienda, destaca principalmente el esta

(74) El reconocimiento que la ley hace de esta universalidad de hecho, tiene por objeto evitar la disgregación de la hacienda: "al efecto, permite su explotación por cuenta de un incapacitado, cuando este la adquiere a título gratuito (Art. 556 C.C.), y fija el monto de la garantía que ha de otorgar, en tal caso, el representante del incapacitado (Art. 528, Frac. IV, del C.C.), procura su adjudicación a favor de aquel de los herederos que mayores aptitudes tiene para continuar explotándola (Art. 1772, C.C.), no permite el embargo de los elementos necesarios para su funcionamiento, aunque sí el de la negociación como unidad (Art. 544, Frac. VII y 555 del C.P.C. del Distrito y Territorios Federales), recomienda su enajenación en conjunto en caso de quiebra (Art. 1486 del C. Com. hoy derogado, y Art. 204, Frac. I de la LQSP); tipifica como delito de fraude su enajenación sin consentimiento de los acreedores, o sin que el adquirente se haga cargo de pagar el pasivo (Art. 387, Frac. XIV, del Código Penal según reforma publicada el 31 de diciembre de 1954)" etc., cit. por R. Mantilla Molina, ob. cit. p. 123.

blecimiento mercantil, del cual se deriva la llamada propiedad comercial o sea la que el empresario tiene sobre el establecimiento, con apoyo principalmente en el contrato de arrendamiento relativo al local que ocupa dicho establecimiento; los inmuebles, las oficinas, los almacenes, etc. Dentro de estos elementos corpóreos cabe adicionar aquellos que tienen el carácter de muebles, como las máquinas, los vehículos, las mercancías y las materias primas. Las mercancías y las materias primas han sido consideradas como ajenas a la hacienda por su carácter mudable. - Mantilla Molina sostiene que las mercancías, más que un elemento de la negociación, son su objeto, cuya razón de ser persiste, aún separándose de dicha negociación, cosa que no sucede con los demás elementos corporales, lo que tiene repercusiones en casos de enajenación, embargo, etc. Grandes discusiones se han suscitado en la doctrina en torno a la posibilidad de incluir las mercancías en el arrendamiento de la hacienda. Algunos autores influenciados por las tésis romanas posteriores al siglo XIII, afirman que en el arrendamiento de la hacienda las mercancías se transfieren en calidad de propiedad al arrendatario que debe ser el beneficiario de tales mercancías y quien de lo contrario se convertiría en simple mandatario del arrendador.

Otros autores como Scialoja, Barassi y Mazzoni, consideran que el arrendamiento de las mercancías, en el caso señalado, es imperfecto y que el arrendatario adquirirá la propiedad de estas siempre que se obligue a restituirlas en cantidad y calidad (75).

Coincidimos con Rotondi (76), quien estima que en el arrendamiento de la hacienda, las mercancías continúan siendo propiedad del arrendador, pero que el arrendatario tiene derecho a disponer de ellas como consecuencia jurídica de su derecho a dis-

(75) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 349.

(76) Ibidem p. 351.

frutar de la hacienda y con el fin de estar en posibilidad de cumplir con su obligación de mantener el prestigio de la negociación y mejorar, en lo posible, su aviamiento.

Algunos autores como Casanova (77), consideran el carácter de elementos de la hacienda a las materias primas, ya que estas a pesar de ser mudables por estar destinadas a separarse periódicamente de la hacienda, enfrentan siempre un cambio continuo a través del cual se les reemplaza. Pensamos que los procesos de transformación de las materias primas, convierten éstas en producto de venta de características modificadas, que forman otro elemento de la hacienda distinto a tales materias primas, las cuales mientras no sufran tal transformación, deben considerarse elementos de la hacienda en sí mismas. Habrá materias primas que durante toda la actuación comercial de la empresa permanezcan en tal estado, significándose siempre, sin embargo, en la calificación de la capacidad productiva potencial de dicha empresa, y formando parte de los elementos de su hacienda.

Al lado de los elementos corpóreos o materiales que hemos comentado a grandes rasgos, se encuentran los elementos inmateriales de la hacienda, constituidos básicamente por los nombres comerciales, las marcas, las patentes y, en fin, por todos aquellos bienes de naturaleza también inmaterial, que hemos estudiado ampliamente en capítulos precedentes como estructura general de nuestro desarrollo. Debido a tal análisis precedente, cuyo orden de consideración hemos ya explicado y justificado, nos abstenemos en este inciso de hacer mayor mención a tales aspectos.

Por lo que toca al elemento "relaciones jurídicas", llamado por otros autores "derechos" (Rotondi, Carnelutti, Navarrini, Carrara, etc.), estos son de distinta na

(77) Cit. por González Polo, Ob. Cit. p. 22.

turalaleza; los habrá reales como el usufructo o personales como el arrendamiento; derechos de crédito que deriven de operaciones de compra-venta de suministro, de concesión u obtención de crédito, etc. (78).

IIIa) LA RELACION OBRERO-PATRONAL COMO ELEMENTO HACENDAL.

Dentro del mismo concepto derechos y como una sutil variante de estos, pueden comprenderse como elementos de la hacienda, las relaciones jurídicas que existen entre el empresario y los proveedores y entre el personal y dicho empresario, a través, éstas últimas, de los contratos de trabajo o de la prestación de servicios. Es importante hacer notar como, mientras el personal propiamente dicho no es un elemento de la hacienda, sino que junto con ésta constituye un elemento de la empresa, como brevemente referiremos al establecer las diferencias entre hacienda y empresa, las relaciones jurídicas que existen entre el empresario y los obreros y empleados que colaboran con él, en base al contrato de trabajo, sí deben considerarse como elementos hacendales (79).

Manifiestamente se pronuncian en contra de esta postura, autores prestigiados que afirman que los trabajadores o empleados constituyen en realidad una "res" o cosa que debe considerarse como elemento de la hacienda, en la misma forma que los elementos corpóreos de la misma constituidos por los bienes muebles e inmuebles úti-

(78) J. Barrera Graf, Ob. Cit. p. 220.

(79) Es notable la disparidad que existe en cuanto a la obligatoriedad que, para el patrón tienen las cláusulas del contrato de trabajo, a diferencia de la que tienen para el trabajador. Este último puede fácilmente romper el vínculo laboral antes de que concluya el tiempo contratado, sin que el patrón tenga una verdadera opción a una indemnización por los daños y perjuicios que tal rompimiento le causa. Por el contrario, la rescisión unilateral derivada del patrón sin causa justa, obliga a éste al pago de las indemnizaciones procedentes. Las obligaciones del patrón tienden además a aumentar con el transcurso del tiempo. Opinión similar en: R. Mantilla, ob. cit. p. 116.

les para que el empresario realice su función.

Carnelutti (80) es el principal sostenedor de esta teoría y su tendencia es demostrar que en la misma forma que son partes de la hacienda el edificio o animal, que el titular de la misma tiene en arrendamiento, lo son "el operario o el empleado que están obligados a trabajar para él".

Para llegar a esta conclusión, el autor comentado deriva de la reglamentación jurídica de la concurrencia ilícita, la necesidad de que, acorde también a la naturaleza de la hacienda como una universalidad de cosas, deben estar comprendidos como "res" o al menos como bienes, también los colaboradores.

En otras palabras, los colaboradores están en la hacienda como objetos no como sujetos, es decir, como bienes no como personas.

Este planteamiento de Carnelutti no es sino un intento de fundamentar la teoría tendiente a identificar a la hacienda como una universitas rerum o sea, como una universalidad de cosas, para cuyo efecto requiere de demostrar primero, que el trabajador o el colaborador deben ser para la hacienda una cosa y no un sujeto.

Este intento de identificación que sólo se logra a través de considerar el contrato de trabajo como un verdadero contrato de arrendamiento, procede de un análisis sistemático de la relación de trabajo; análisis que viene arrastrando los defectos originales de la locatio-conductio romana. Esta antigua institución carece de un equivalente específico en el derecho moderno ya que estaba constituida por cuatro instituciones distintas que, con el transcurso de los años, se han disgre-

(80) Usucapión ... p. 48.

gado para constituir instituciones independientes.

Tales instituciones diferenciadas eran, en primer lugar, el arrendamiento (locatio-conductio rerum), el contrato de aparcería, el contrato de trabajo (locatio-conductio operarum) y el contrato de obra (locatio-conductio operis) (81).

Es muy probable que la pretendida identificación del contrato de arrendamiento con el contrato de trabajo, derive de una deficiente interpretación de la posición del "ihens" en el derecho romano, o sea la persona libre pero subordinada a alguna gran familia, que trabaja para esta y recibe como parte de la compensación respectiva, el derecho de vivir en una casa perteneciente a la familia en cuestión (82); subordinación que algunos han entendido como arrendamiento de la fuerza física del ihens debido a un análisis defectuoso de alguna interpolación.

Posteriormente, al evolucionar el derecho, los juristas no se atrevieron, sin embargo, a despojar a la relación obrero-patronal de su carácter contractualista ya que lo contrario hubiera sido extremadamente revolucionario puesto que las obligaciones no nacían sino del contrato y de la ley, restando solamente determinar si se estaba frente a una forma de arrendamiento, de compra-venta, de sociedad o de mandato (83), sin que faltaran aquellos que opinaban que se trataba de un contrato inominado.

Dentro de aquellos que, comulgando con la idea de Carnelutti, identificaban el contrato de trabajo como una especie de arrendamiento, destaca el notable civilista Marcel Planiol quien en su *Traité Elementaire de Droit Civil* (84) afirmaba que

(81) G. Floris Margadant F. Ob. Cit. p. 411.

(82) Ibidem p. 411.

(83) Mario de la Cueva, *Derecho Mexicano del Trabajo*. Editorial Porrúa, S.A. - México, 1961. p. 447.

(84) Cit. por M. de la Cueva, Ob. Cit. p. 447.

la cosa arrendada "es la fuerza del trabajo , que reside en cada persona y que - puede ser utilizada por otra como la de una máquina o la de un caballo; dicha - fuerza puede ser dada en arrendamiento y es precisamente lo que ocurre cuando la remuneración del trabajo por medio del salario es proporcional al tiempo, de la misma manera que pasa en el arrendamiento de las cosas".

Es fácil notar que estas posturas enfrentan algunas incongruencias difíciles de - subsanar, entre las que destaca principalmente el hecho de que el trabajador, en su relación de trabajo, promete una actividad y no una parte de su patrimonio, el cual debiera separarse de él para caracterizar un verdadero arrendamiento. Dentro de los terrenos de la simple lógica, puede deducirse que las cosas objeto de arrendamiento no son consumibles y que deben ser reintegradas en su estado original sin deterioro alguno, lo que nos coloca en situación de determinar qué posibilidad tiene el trabajador de que se le reintegre la energía desarrollada en su trabajo sin deterioro o sin que ésta se haya realmente consumido (85).

El mismo Carnelutti, conciente de estas incongruencias, dió un matiz distinto a su teoría, encaminándose por las veredas del contrato de compra-venta. Apoyándose en un análisis de las características del contrato de energía eléctrica, señalaba que en dicho contrato hay que distinguir la energía de su fuente y que al no poderse reintegrar la energía consumida a dicha fuente, carecían de solidez jurídica las teorías del arrendamiento (86).

Siguiendo el desarrollo de su postura, el autor aseveraba que "responder que el - trabajador conserva su fuerza de trabajo y que solamente concede el goce, o confundir la energía con su fuente; lo que queda al trabajador es la fuente de su -

(85) Ibidem p. 448.

(86) F. Carnelutti. Studi sulle Energie come Oggetto di Energie Elettrica, cit. por De la Cueva, Ob. Cit. p. 448.

energía, esto es, su cuerpo mismo; la energía empero sale de él y no entra más". "La energía humana, en cuanto es objeto de contrato es una cosa, y no se diga que, por su origen humano, no puede ser vista como una cosa, porque cosa son los cabellos que se venden a un peluquero o los esqueletos que se colocan en un museo" - (87).

Puede notarse en esta concepción, una confusión entre las partes del cuerpo humano que, desprendidas de éste, pueden ser objeto de contrato independiente, y el sujeto del cual provienen, lo que no sucede con la energía del trabajador o con su capacidad de trabajo, la cual no puede ser objeto de contrato, independientemente de su natural incorporación a la misma persona (88). Absurdo sería concebir un contrato sobre la energía de un trabajador, sin la contratación indirecta de la fuente de la energía. ¿Podría acaso almacenarse esa energía de trabajo en máquinas o receptáculos de características determinadas, a fin de poder emplearla posteriormente, en un momento determinado, al arbitrio del comprador de la energía así almacenada?. Un no rotundo tiene que darse por respuesta. Diferente a esta situación, y semejante a la venta de cabello o de esqueletos humanos, está el almacenamiento del semen masculino con la finalidad de inseminar artificialmente. En este caso existe una energía potencial en dicho producto humano separado definitivamente de su fuente, pero aún capaz de desarrollar su cometido sin la contribución del hombre. Hay en este caso cierto hibridismo ya que estamos frente a la compra-venta de un producto humano desprendido de su fuente sin la contratación de dicha fuente, pero no de un producto inerte, sino dotado de energía potencial capaz de ser activada en cualquier momento y a voluntad del comprador.

(87) Ibidem p. 449.

(88) En el terreno económico, connotados tratadistas como Adam Smith y David Ricardo estructuran teorías en las que se vislumbra una posible separación de la energía del trabajador de su fuente. Estas teorías señalan que el trabajo es una emanación de la persona que se materializa en las cosas y que constituye la esencia de la propiedad privada. En el contrato de trabajo no es sin embargo, posible aseverar que tal energía puede contratarse con independencia de su fuente.

Situaciones análogas, se presentan en los casos de las transfusiones de sangre y de los trasplantes de órganos biológico-anatómicos del ser humano, como pueden ser los ojos e inclusive el corazón, el hígado u otras partes semejantes. No siendo el objeto de este estudio al ahondar en este inquietante dilema jurídico, ha sido no obstante conveniente delineararlo como una puerta a la posibilidad de futuros estudios académicos.

Ante la imposibilidad de salvar los obstáculos opuestos al paso de su doctrina de la compra-venta, el mismo Carnelutti optó por volver a su teoría del arrendamiento y enfrentar gallardamente la crítica, que ha sido siempre, el límite infranqueable de los sostenedores de este tipo de teorías: la que apunta la clara denigración del ser humano para convertirlo en un objeto.

Enfoca pues, el distinguido teórico italiano, sus baterías, en contra de este muro e intenta derribarlo aseverando que, dentro de la persona misma, existe una distinción entre el objeto y el sujeto, "admitiendo, de esta manera, que el sujeto, que es la persona como contenido, y digamos aún, como espíritu, tenga un derecho sobre el objeto que es la persona como continente, esto es como cuerpo; y consiguientemente, admitiendo que el trabajador pueda arrendar su cuerpo como podría arrendar su animal o su casa, con la diferencia, no obstante, de que ésto último sería un arrendamiento que concede el entero goce, y aquel por el contrario, uno que no concede sino un goce parcial" (89).

Acorde a este desarrollo conceptual, quedarían eliminados, según el autor, los obstáculos sentimentales y todo peligro de degradación de la persona y de supresión

(89) F. Carnelutti. Usucapión ... p. 46.

de la libertad (90).

No obstante la interesante silogística empleada, insistimos en la inoperancia de la tesis que identifica la naturaleza jurídica del contrato de trabajo con el contrato de arrendamiento.

Puede aceptarse, sin conceder, que las tesis contractualistas sean adecuadas acorde al antiguo Derecho Romano y en el Código de Napoleón, solamente que al salir del derecho privado, el derecho del trabajo, y entrar en la esfera de los derechos humanos, "existe una eclosión definitiva en el choque entre tales teorías contractualistas y la esencia íntima de dicha esfera de derechos, acorde a la cual el derecho del trabajo constituye, no reglas para regular la compra-venta o el arrendamiento de la fuerza del trabajo, sino un estatuto personal que procura elevar al hombre a una existencia digna. La semejanza en las instituciones no puede resolver los problemas porque la esencia de tales instituciones es distinta" (91).

Siguiendo estos lineamientos, la Legislación Mexicana reconoció en el primer Código Civil de 1870 y dentro de la Exposición de Motivos al mismo, que parece un atentado a la dignidad humana el llamar alquiler a la prestación de servicios personales (92).

De esta evolución de ideas, se derivó la separación del contrato de trabajo de su hermano jurídico, el Código Civil, dentro de cuyo ámbito se había separado ya, --

(90) Rojina V., señala atinadamente que, para explicar el derecho a la propia persona no tenemos necesidad de recurrir a una estructuración del tipo psicológico basada en la relación del espíritu al cuerpo—estructuración que origina la intervención de la psicología en el derecho que tanto ha repudiado Kelsen—ya que el derecho en cuestión puede explicarse dentro de la estructura bilateral del derecho estatuyendo a cargo de un sujeto pasivo el deber de respetar la integridad de los demás.

(91) M. de la Cueva, Ob. Cit. p. 453.

(92) G. Floris Margadant, Ob. Cit. p. 416.

primeramente, del contrato de arrendamiento, permaneciendo hasta el momento de su desmembramiento definitivo, junto con el contrato de obra. "De este modo se separaron en el derecho mexicano, en dos etapas, tres contratos que durante dos milenios, habían sido compañeros de viaje" (93).

La defensa de la dignidad humana efectuada por los legisladores del Código Civil de 1870, tiene profundas raigambres sociológicas y filosóficas. En efecto, acorde a las más modernas doctrinas sociológicas, el trabajador ya no es, ni podrá ser, un simple objeto de arrendamiento, porque en tal caso la cosa arrendada es un ser humano en cuyo trato es importante, no solamente el determinar su capacidad potencial de trabajo, sino el efecto de dicho trabajo en su estado de ánimo, en su condición de hombre (94) aboliéndose como primordial objeto de la relación, el "exprimir" mayor energía laboral de dicho trabajador, para conseguir que este se logre como hombre en el contexto social que contempla su lucha. La ciencia sociológica se propone facilitar el camino regulando las llamadas relaciones industriales, entre las que se comprenden primordialmente las "relaciones entre patrón y obreros y de los obreros entre sí, desde los puntos de vista de la satisfacción y contento de unos y otros; cuestiones sobre sí, y cómo, la emulación y el estímulo pueden aumentar la eficacia y al mismo tiempo la euforia de los trabajadores" (95).

En conclusión es pues el hombre y su indudable dignidad como tal, el punto de referencia en torno al cual debe construirse toda la estructura jurídica del futuro.

(93) Idem.

(94) En la organización del trabajo habrá que tomar en cuenta, según los sociólogos, los afanes que se encuentran en todo ser humano: De respeto emocional por parte de otros individuos; de seguridad; de nuevas experiencias; de reconocimiento, de ayudar, de ser libre y de autofirmarse. Recasens - Siches.- Cit. por V. Baldó del Castaño. Ob. Cit. p.p. 30-31.

(95) Luis Recasens Siches. Tratado General de Sociología. Editorial Porrúa, - S.A. México 1967, p. 27.

La escala de valores contemplada por el derecho y protegida por éste, debe mantener en su cima al hombre como el objeto más digno de la creación. Para llegar a ese ideal se debe profundizar antes que nada en el estudio de "ese raro espécimen" del universo, afrontando con energía la complejidad de la tarea (96).

La conclusión de tal estudio destruirá definitivamente, las tesis acorde a las - cuales la justicia en el salario sería valorada tomando en cuenta únicamente el - volumen de trabajo desarrollado, la energía laboral desprendida de su fuente, el obrero y su materialización en trabajo efectuado, supuestos contrarios a la más - elemental filosofía de los valores "que considera no solamente la jerarquía entre ellos, sino además sus modos de relación con los sujetos en sus situaciones reales concretas" (97).

Estas situaciones reales concretas, en el caso del trabajador, deben estar informadas no solo por la magnitud cuantitativa de la energía desarrollada sino por otros criterios estimativos basados en la calidad de ser humano de dicho trabajador, como los efectos del trabajo en su salud, porque la salud, igual que el desarrollo emocional, las perspectivas de desarrollo individual y la determinación de su lugar en el escenario social, representan, para el trabajador, bienes que deben respetarse en unos seres que tienen dignidad moral (98).

Nada controvierte esta verdad, ni aún los artificiosos desdoblamientos que de la

(96) Se cuenta de uno de los grandes maestros de la historia que habló así a sus discípulos: "pensaba escribir un libro cuyo título sería Adán, que habría de tratar del hombre entero, pero luego reflexioné y decidí no escribirlo". "Sabe el hombre desde los primeros tiempos, que él es el objeto más digno de estudio, pero parece como si no se atreviese a tratar este objeto como un todo, a investigar su ser y sentido auténtico". "A veces inicia la tarea pero pronto se ve sobrecogido y exhausto por toda la problemática de esta ocupación en su propia índole y vuelve atrás con una tácita resignación". Martín Buber, ¿Qué es el Hombre? Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1949, p. 13.

(97) Luis Rescasens Siches. Tratado General de Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa, S.A., México 1959, p. 491.

(98) Idem.

persona humana, en sujeto y objeto, ha postulado la acción doctrinaria considerada (99).

IIIb) EL AVIAMIENTO

No existe análisis de los elementos de la hacienda que no confluya inevitablemente en el aviamiento, mismo que por su incorporeidad resiste elegantemente los ataques frontales de aquellos estudiosos del derecho que pretenden penetrar su contenido y descubrir su esencia.

El error más común que la doctrina comete al aproximarse a este concepto jurídico, es el considerarlo como un elemento de la hacienda cuando no es en realidad sino una aptitud de la misma, una cualidad; la cuerda del reloj que es la hacienda; - la voluntad del titular que enriquece a la hacienda; la energía del autor acumulada en la hacienda; la obra de la inteligencia que combina los distintos elementos de la hacienda (100); el valor que resulta de la aptitud para producir; el aviamiento es la clientela (101); la clientela no es el aviamiento sino el resultado de éste (Ferrara); la expectativa de ganancias futuras (Ascarelli); la esperanza de beneficios, llamados "chances" (Wielant); la reputación de la hacienda (Navarrini); el bien más importante y esencial de la hacienda (Thaller); la aptitud de la hacienda para conseguir su finalidad de lucro (Casanova y en el mismo sentido La Lumia); capacidad de la hacienda para producir económicamente y - dar un beneficio al empresario (Rocco); como plusvalía que presentan los bienes

(99) No podemos menos que admirar a Francesco Carnelutti, como uno de los grandes exponentes de la ciencia jurídica contemporánea. Debe concedérsele la habilidad de estructurar cualquier doctrina, por contraria que ésta sea a la realidad, con tal acierto y con tal conocimiento de los intrínquilis jurídicos, que aún los más ilustres juristas enfrentan verdaderos problemas para desvirtuar sus afirmaciones.

(100) F. Carnelutti, Usucapión ... p.p. 53-57.

(101) Vivante cit. por F. Ferrara, p. 120.

de la hacienda en virtud de su unión que les permite alcanzar una finalidad común (Ascarelli); como la organización de la hacienda (Mossa); como una situación de hecho con valor económico (Ferrara); una hacienda está aviada igual que un fondo fértil (Valery); el aviamiento es un bien incorporal (Carnelutti); el aviamiento es un objeto autónomo de derecho por ser un bien incorporal (La Lumia); es el "achalandage" o bien incorporal constituido por el derecho de la clientela; (Doctrinas Francesas); etc.

Tan amplia gama de concepciones del aviamiento conduce definitivamente a confusión en cuanto a determinar su verdadera naturaleza, la cual intentaremos descubrir en este apartado. Nuestro análisis lleva en mente el único presupuesto que es común en toda doctrina o sea que independientemente de la naturaleza jurídica del aviamiento, éste es indispensable a la hacienda y no puede concebirse hacienda sin aviamiento (102), de ahí su vital importancia en la construcción de las teorías que explican la verdadera naturaleza jurídica de la hacienda. Primeramente es necesario indicar que el concepto "aviamiento" empleado en estas consideraciones, es el correlativo al término italiano "avviamento", y que ha sido adoptado, considerando que el término extranjero ha sido ya definitivamente castellанизado en la mayoría de las obras que en este idioma se han publicado en nuestro país (103).

(102) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el aviamiento como elemento esencial de la negociación en las siguientes ejecutorias: Barberena de Guzmán, Isabel. Tomo LXIX p. 962; Cía. Eléctrica Mexicana, S.A. Tomo LXIX p. 3056; Inversiones Mexicanas. Tomo LXXII p. 1937. Vallarta Bustos, Ignacio. Tomo LXXI, p. 2727. Carmona Vda. de Dubois, Elena. Tomo LX, p. 1579.- cit. por González Polo. Ob. Cit. p. 35 (en nota).

(103) "Nos parece que sin acudir a nombres extranjeros, ni emplear largos rodeos para designar estas dos instituciones jurídico-mercantiles (hacienda y aviamiento) podemos encontrar con bastante autoridad unos genuinamente españoles, que serán los que emplearemos en ésta obra..." "En el Diccionario de la Lengua Castellana, 1a. Ed., Madrid 1754, T. I p. 501, se lee: Aviamiento, f.m. aviar, aviado (palabra adecuada a expresar el conjunto de bienes que contiene, en un momento dado, el establecimiento mercantil)". "y tampoco parece que deba haber obstáculo alguno en resucitarla con ésta aplicación, que el pueblo continúa usando, muy acertadamente, para expresar el concepto sobreentendido en el avviamento". Nota del Traductor en A. Rocco, Ob. Cit. p. 237, (en nota) [en contra M. Rotondi quien propugna por el uso del término italiano avviamento independientemente del idioma empleado en cualquier obra].

Por lo que toca a la definición del concepto, cuyas variantes hemos indicado en forma resumida en la parte introductoria de éste capítulo, conviene señalar que casi todas ellas tienen visos de verdad en dependencia del ángulo de observación adoptado por cada autor. Así puede aceptarse que desde un punto de vista económico-contable, el aviamiento consiste en una esperanza de especiales lucros futuros que se hacen presumibles para la mejor organización de la hacienda, que la presenta mejor dotada en la lucha contra las demás haciendas competidoras. Como factores de esta esperanza pueden citarse la habilidad del empresario, la buena reputación de la hacienda, la notoriedad de las marcas, la bondad de las patentes, la seriedad y capacidad del personal, la corrección en la realización de operaciones comerciales, etc. (104); elementos todos ellos que pueden englobarse en el concepto general de "acertada organización de sus elementos" en la que se basa la aptitud de la empresa para rendir beneficios económicos (105).

En cuanto a la concepción jurídica del término, coincidimos con Rotondi quien afirma que, para el derecho, no tiene mayor trascendencia esta expectativa de lucros futuros -en la que se hace radicar el aviamiento como concepto económico contable- ya que dicha expectativa sólo podrá ser basada o valorada en forma comparativa con otras haciendas semejantes, y la posición del derecho es tutelar el aviamiento sea cual sea la magnitud de éste, independientemente del análisis comparativo derivado del aviamiento de otras haciendas, en un mercado semejante (106).

Con el mismo ángulo jurídico de observación, Carnelutti (107) toma como punto de referencia al empresario y afirma que, el aviamiento es la inercia del empresario

(104) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 58.

(105) Langle. Manual de Derecho Mercantil Español T.II, p. 38. cit. por Rafael de Pina Vara. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. México, 1964. p. 34.

(106) Idem.

(107) Cit. por Ferrara, Ob. Cit. p. 124.

comunicada a la hacienda, que una hacienda aviada es como un vehículo que marcha por sí sólo, porque ha recibido un impulso. De ahí que el aviamiento sea la fuerza de inercia transmitida a la hacienda por el titular en virtud de su labor de coordinación y dirección que puede paragonarse con la cuerda del reloj (108).

Avanzando por el mismo sendero Rotondi (109), afirma que la fuerza de la inercia adquirida en un período de funcionamiento o de organización anterior de la hacienda y latente como promesa en los lucros futuros, es en sí el aviamiento, ya no considerado en forma comparativa con otras haciendas, sino como una cualidad particular ínsita en una hacienda concreta.

A pesar de este notable paralelismo en las premisas de las doctrinas de Carnelutti y de Rotondi, ambos autores discrepan determinadamente en su desarrollo posterior del concepto al orientarse, Carnelutti, hacia la demostración de que el aviamiento consiste realmente en un bien inmaterial tutelado como un derecho de autor o como una obra de la inteligencia y por lo tanto susceptible de protección jurídica independiente (110), mientras Rotondi dirige sus pasos a demostrar que esa ten

(108) "Por lo tanto, la hacienda aviada se asemeja al reloj al cual se ha dado -cuerda, puesto que en lugar de la fuerza muscular, se coloca precisamente, la fuerza de la voluntad, y lo que se le ha agregado -al grado de hacer los corpora distantibus, una cosa sola, aún cuando el encordador, es decir el autor, ya no existe- es la voluntad con la que ha enriquecido. F. Carnelutti, Ob. Cit. p. 56.

(109) Ob. Cit. p.p. 58-59.

(110) "Un planteamiento de tal tipo ha sido sucesivamente desarrollado también -por Carnelutti quien repudiando su primitiva concepción, a la cual aludiremos más adelante, ha configurado el "Avviamento" como una obra del ingenio, como un bien material" SIC (léase "inmaterial" ya que la esencia de la tesis de Carnelutti gira realmente en torno al aviamiento concebido como un bien inmaterial y no material como se señala en la transcripción apuntada). M. Rotondi. "La Noción Jurídica del Avviamento". RMP IA. Número Especial de Homenaje a S.P. Ladas, México 1973, p. 381. (El lento avance de la ciencia jurídica en torno a estos conceptos hacendales, puede notarse en este artículo, que no es sino prácticamente una traducción de la Lezione IX "L'Avviamento" que el mismo autor incluyese en su obra Diritto Industriale desarrollada en 1928. Casi 50 años median entre ambas publicaciones sin que los conceptos básicos contenidos en ambas, hayan sufrido cambios trascendentes)

dencia a abstraer cada vez más los conceptos jurídicos debido a la influencia de las doctrinas que proliferan en torno a la propiedad de las cosas inmateriales, - tiende a provocar alejamientos del buen sentido "que no es nunca enemigo, ni siquiera en esta oportunidad, del sentido jurídico" (111).

No parece acertada la postura que se orienta a poner un hasta aquí a la tendencia doctrinaria que utiliza excesivas abstracciones en su explicación de los fenómenos jurídicos, ya que esto tiende a hacer cada vez más problemática la creación de normas positivas adecuadas para regular los preceptos así concebidos y desarrollados.

Concretamente, en cuanto al aviamiento, no creemos que este constituya en sí un bien susceptible de protección autónoma, puesto que se trata en realidad de un vínculo abstracto que aglutina los elementos corporales e incorporeales de la hacienda, y que como tal solo puede concebirse como parte integrante de dicha hacienda y sufrirá, en consecuencia, las vicisitudes que dicha institución afronte, sin que podamos determinar en modo alguno, la posibilidad de que tales vicisitudes afecten al aviamiento en forma independiente.

Ejemplificando esta postura, señala Rotondi que el derecho a la salud y a la belleza, teniendo un carácter patrimonial, no es sin embargo un derecho autónomo que tenga por objeto tales cualidades, sino que la tutela de las mismas depende del derecho a la integridad de la persona, defendida por normas de derecho privado o público (112).

Esta imposibilidad de materializar el aviamiento como un sujeto autónomo de dere-

(111) *Ibidem*, p. 381.

(112) M. Rotondi, "Noción Jurídica ..." p. 382.

chos, es brillantemente concretada por el mismo Rotondi, cuando afirma que el aviamiento es energía teóricamente distinguible, pero prácticamente inmanente e -
indisoluble tanto en los elementos individuales de la hacienda (como las cosas y los colaboradores del titular) (113), como en la persona misma del sujeto titular, a modo de cualidades de este (tales como: la obra, las aptitudes personales de corrección, precisión, habilidad técnica, cortesía del empresario, atributos no de la hacienda sino del sujeto que es titular de ella).

Surge así el concepto de aviamiento, como una solución a un punto ciego tradicional que impedía la unión entre el derecho y el contenido económico de la hacienda, o en los términos en que lo apunta Ferrara (114), con el fin "de restablecer aquella unión entre derecho y substancia económico-social que parecía estar perdida".

La doctrina predominante encuentra que el concepto de aviamiento, es aún susceptible de subdivisión acorde a los elementos hacendales que constituyen su contenido. De ahí nace la clasificación de dicho concepto en objetivo y subjetivo, según que su contenido sea de una u otra naturaleza.

Esta división deriva de la antigua concepción de Carnelutti, quien dividía los elementos de la hacienda en externos como son las cosas, las energías derivadas de las cosas y las energías derivadas de las personas; y los medios internos como son las energías y las cualidades personales (115).

Aclarando esta clasificación puede señalarse que el aviamiento objetivo, que, en nuestra opinión, cabe denominar aviamiento circunstancial, equivale al conjunto, precisamente de circunstancias, favorables a la empresa que colocan a esta en una

(113) M. Rotondi, *Diritto...* p. 63.

(114) *Ob. Cit.* p. 120.

(115) *Cit. por A. González Polo, Ob. Cit.* p. 34.

situación positiva en su concurrencia mercantil. Como ejemplo de tales circunstancias pueden citarse: la conveniente localización geográfica de la negociación, en relación a las comunicaciones utilizables y a la mano de obra que sea necesaria; la atinada elección del nombre de la empresa, o de la marca de sus productos, así como el que estos se ofrezcan al consumidor en forma sugestiva y atrayente (116).

Por otra parte, el aviamiento subjetivo, es un aviamiento de tipo personal, en contraposición al objetivo que lo es de naturaleza real, es decir deriva de la persona del titular, está vinculado a ésta indisolublemente, en tanto el aviamiento objetivo se concibe como atributo de una universalidad de cosas, que constituye un objeto y no un sujeto (117).

Creemos que, en ocasiones, la línea que divide ambos aviamientos es extremadamente sutil, como en el caso de las marcas o los nombres comerciales, que si bien pueden considerarse elementos aglutinados por su objetivo, no pueden despojarse del elemento espiritual puesto por el titular de la hacienda en la selección de tales signos distintivos. Lo acertado de dicha selección tiene un contenido eminentemente subjetivo, derivado de la actitud del empresario para organizar la empresa y determinará, como consecuencia, un aviamiento mejor o peor calificado para la consecución de los fines hacendales.

No obstante esta difícil delimitación de la frontera entre el aviamiento objetivo y el subjetivo, debido a que la hacienda comprende, en realidad, un conjunto de ambos aviamientos y que su desglose podría considerarse intrascendente, Rotondi considera la división de importancia jurídica debido a que, el aviamiento objetivo

(116) J. Barrera Graf, Ob. Cit. p. 228.

(117) M. Rotondi, Diritto... p. 63.

es aquel que, habiendo quedado ya incorporado en la empresa por ser un objeto de la misma, puede trasmitirse junto con la hacienda sin la intervención del titular, en tanto el aviamiento subjetivo es intrasmisible puesto que es inherente al sujeto del empresario (118). Pensamos que esta explicación de Rotondi es equivocada en virtud de que él mismo ha comulgado con las premisas de Carnelutti en la idea de que el aviamiento es el impulso del empresario contenido en la empresa, o explicado en los términos de éste último autor, el empuje que pone a un coche en movimiento y que lo hace continuar en su desplazamiento, aún después de suspendido dicho empuje inicial. Nos parece difícil determinar si el aviamiento objetivo que se transmite con la hacienda, acorde a la idea de Rotondi, carece al menos en parte, del aviamiento subjetivo en cuanto a que el impulso dado por el empresario a la hacienda continúa con esta, aún cuando éste se separe de la misma.

Desde luego que esto no evita que, en una gran parte, el aviamiento subjetivo permanezca con el titular original de la hacienda al enajenarse ésta, en previsión de lo cual, el derecho regula en forma negativa dicha transmisión, al establecer una prohibición expresa al empresario que ha transmitido la hacienda, para que ejerza actividades comerciales competitivas a ésta, durante un lapso prudencial (119).

Este tipo de pacto de abstención, es considerado por algunos autores como una transmisión con carácter negativo del aviamiento subjetivo de la hacienda. En nuestra opinión, dicha obligación de abstención, que en algunos países como Italia se en-

(118) Ibidem, p. 64.

(119) V. Thaller, *Traité Elementaire de Droit Commercial*, París 1808, M. 78, p. 63, Cit. por J. Barrera Graf, ob. cit. p. 259.- (En este sentido se pronuncia el Art. 2557 del C.C. Italiano al establecer que quien enajena una hacienda debe abstenerse durante cinco años de iniciar una nueva empresa. Ascarelli (ob. cit. p. 71) extiende los alcances del precepto al arrendamiento y usufructo de la hacienda, y considera que el plazo de cinco años debe extenderse a la duración de dichos arrendamiento y usufructo. Opina además que la prohibición opera para actos de empresa y por lo tanto no veda los actos ocasionales de comercio)

cuenta estipulada inclusive en la ley, no puede considerarse como una transmisión del aviamiento, ya que el transmitir no puede ser negativo e implica una dinámica de movimiento y el cambio de situación y de titularidad de un derecho y no un simple acto de abstención. Pensamos que la transmisión del aviamiento subjetivo puede considerarse operante, única y exclusivamente, cuando el empresario acepta continuar prestando sus servicios, en el carácter de tal, al frente de la empresa mediante una remuneración determinada. Esta transmisión calificada por algunos autores de "positiva" (120), es en nuestra opinión, parcial, ya que la asesoría del titular original tiene carácter eminentemente temporal. Aun la parte del aviamiento subjetivo, que permanece con la hacienda transmitida, como la inercia de dicho titular original, desaparecerá paulatinamente al predominar sobre ésta, el impulso del nuevo titular (121). En México, el proyecto de Código de Comercio en su artículo 624 propone ya una norma específica, prohibiendo el enajenante de una hacienda o de una empresa el competir con la empresa enajenada, a través de la creación de una nueva empresa.

Esta obligación de abstención deriva para algunos autores (122), de las disposiciones que la Ley de Propiedad Industrial (hoy de Inventiones y Marcas) contiene, prohibiendo o sancionando la imitación y el uso ilegal de los signos distintivos ajenos. No coincidimos con esta idea en virtud de que las normas que establecen la prohibición del uso ilegal o imitación de los signos distintivos, no van orientadas precisamente al enajenante de una empresa, sino en general a cualquiera que emplee signos distintivos propiedad de terceros para identificar sus productos, -

(120) J. Barrera Graf, ob. cit. p. 235.

(121) Ascarelli concibe esta desaparición paulatina mas bien como "la consolidación del aviamiento de la hacienda cedida en el nuevo titular"; y añade que esa consolidación es la que la ley considera perfeccionada en un quinquenio, sin que esto obste para que dicho plazo pueda variarse en acuerdos contractuales entre las partes. Ob. Cit. p. 74.

(122) Ibidem, p. 237.

sus servicios o sus actividades mercantiles en general. En mejor forma podría señalarse que el acto ilícito contemplado, sería adecuadamente sancionable a través de acciones tendientes a reprimir violaciones contractuales, e inclusive daría opción al ejercicio de acciones penales, basadas en la actividad o intención fraudulenta del enajenante de la hacienda en contravención a las cláusulas contenidas en el contrato de enajenación.

Con los elementos considerados, puede ahora apuntalarse la conclusión esbozada en nuestro capítulo precedente y dejar asentada en definitiva la idea de que las acciones orientadas a reprimir la competencia desleal tienen por objeto proteger, no la clientela, ni a la hacienda misma, sino el aviamiento, ésta cualidad aglutinadora de los elementos de la hacienda, representada en su más clara manifestación económica "por el incremento particular de valor que se tiene a través de la organización de los elementos de la hacienda" (123); este incremento de valor, de difícil cuantificación económica, puede sin embargo, valorarse mediante su inscripción en el activo de la empresa cuando, como se señala en el artículo 2427 del C.C. Italiano, se haya pagado alguna cantidad por tal concepto en la adquisición de la hacienda a que se refiere y por un monto que no sea superior al monto pagado o recurriendo, como señala Barrera Graf (124), a un juicio pericial "que al comparar empresas semejantes, fije bastante aproximadamente el plus valor de la hacienda".

IV. HACIENDA Y EMPRESA

Hemos sentido que a lo largo de éste capítulo se ha empleado una terminología confusa, por lo que a la hacienda y a la empresa se refiere, utilizando indiscrimina-

(123) "Esso economicamente e rappresentato de quel particolare incremento di valore che si ha attraverso l'organizzazione degli elementi nell'azienda".
M. Rotondi, ob. cit. p. 64.

(124) Ob. Cit. p.p. 231-232.

damente ambos conceptos con cierta sinonimia. Dicha confusión es común en la mayoría de los textos especializados y bastaría optar por la elegante salida de señalar que para fines de este estudio, ambos conceptos refieren lo mismo. Sin embargo, esta opción nos dejaría insatisfechos, por lo que hemos decidido resumir, al menos, las tendencias doctrinarias al respecto y las diferencias que entre ambas instituciones encuentran, aquellos logros doctrinarios que concluyen con la diferenciación entre empresa y hacienda.

Para Lorenzo Mossa (125) hacienda y empresa son la misma cosa; "la empresa no sería sino la denominación moderna y dominante de la hacienda".

Otros autores, como Santoro Passarelli (126), afirman que la empresa no es sino un tipo de hacienda "la estable, productiva, de grandes y medianas dimensiones".

Con gran agudeza Asquini (127) considera que el concepto de empresa puede variar en dependencia del ángulo de enfoque, como un poliedro. Así, si el punto de contacto con la empresa se tiene a través de su contenido patrimonial, se estará frente a la hacienda, mientras que si el enfoque se hace a través del perfil subjetivo de la empresa, se estará frente al empresario.

Para Greco (128) la hacienda constituye una parte de la empresa, los bienes de la

(125) Trattato del Nuovo Diritto Commerciale p. 337 y nota 3. Cit. por F. Ferrara. Ob. Cit. p. 93. [Asquini en "Profili dell'Impresa" menciona como definición de empresa dada por el mismo Mossa, "el organismo viviente del trabajo y de cosas materiales e inmateriales destinado, en comunión de hombres y funcionarios, a los fines de la economía social"] Cit. por González Polo, Ob. Cit. p. 42.

(126) En l'Impresa. cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 93.

(127) Profilo dell'Impresa Economica, p. 1., cit. por González Polo. Ob. Cit. p. 41; citado también por F. Ferrara. Ibidem.

(128) Profilo dell'Impresa Economica nel Nuovo Codice Civile en "Atti della Reale Academia delle Scienze di Torino" vol. 77 (1942) p.p. 48 y sigs. cit. por F. Ferrara. Idem.

organización, siendo esta, la organización (129), que incluye además --a las personas-- la empresa propiamente dicha. En aproximadamente los mismos términos se pronuncia Valery (130), para quien la hacienda es el conjunto de bienes organizados para el ejercicio de la empresa, mientras que la actividad organizada es la empresa propiamente dicha (131).

Para Ferrara (132), finalmente, la hacienda es "aquella organización productiva - que constituye el capital" y la empresa es "la actividad profesional del empresario".

En nuestra opinión, sí existen diferencias entre la hacienda que, como elemento de la empresa, constituye el patrimonio o el capital de esta (133) y la misma empresa que viene a ser el elemento organizador de la hacienda y del trabajador, - que al no poder ser considerado, como ya concluimos, con la calidad de una "res" o "cosa" es un elemento de la empresa y no de la hacienda.

-
- (129) Greco da a esta organización el carácter de "institución", que no es lo mismo que "personalidad jurídica" con la cual tiende a confundirse la unidad de la empresa frente a la ley en los primeros escarceos que se tienen con la disciplina. "El conferimiento de la personalidad jurídica a una organización de personas, tiene esencialmente el fin de referir a un sujeto diverso, las singulares relaciones jurídicas externas de la organización. "El reconocimiento de una organización de personas como institución, implica solo el reconocimiento de un determinado modo de ser de las relaciones internas entre los componentes de la organización en relación a un fin común". (González Polo, ob. cit. p. 49).
- (130) Cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 93.
- (131) La problemática que el estudio de la empresa representa, ha sido reunida por Garrigues al afirmar, refiriéndose precisamente a la empresa, "llevamos medio siglo, cortejándola y todavía no logramos tomar posesión de ella".- Cit. por V. Baldó del Castaño. Ob. Cit. p. 33.
- (132) Ob. Cit. p. 94.
- (133) Acorde a esta postura encontramos el Artículo 2555 del C.C. Italiano en vigor desde el 21 de abril de 1942, que define la hacienda como "el conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa". ("All'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"). Cit. por R. Franceschelli, ob. cit. p. 8.

Sin embargo, y volvemos aquí a esbozar una conclusión que será vital para el desarrollo de nuestro capítulo final, los malabarismos doctrinarios son, en la ciencia jurídica, extraordinarios ejercicios mentales que carecerían de objeto si no se tradujeran en ordenamientos positivos que determinen la característica efectiva que informe a las instituciones. De tal modo, nuestro derecho positivo enfoca a la empresa desde diferentes ángulos, poniendo el acento en algunas ocasiones - sobre la hacienda (Art. 124 de la Ley de Instituciones de Crédito); en otras en la empresa (Art. 1772 del Código Civil del Distrito Federal); y finalmente, en otras, concibiendo a ambos institutos como un todo indisoluble (Art. 544 Fracción VII del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales) (134).

También como un "todo orgánico, vivo y en actividad que consta de elementos materiales como son los edificios, las máquinas, etc., y de otros factores, tales como el pasivo, el trabajo y la organización", ha sido conceptuada la negociación industrial por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación (135), con fundamento en la afirmación de que "para los efectos del pago del impuesto, no es posible separar las utilidades que se obtienen por el arrendamiento de una negociación industrial, y por el de los bienes inmuebles sobre la que está constituida, por la misma razón de que no se pueden dividir, para los fines puramente industriales, -los muebles, útiles, máquinas, edificios, etc., que constituyen los elementos materiales- y por otro lado, el pasivo, el trabajo y la organización que, en conjunto, caracterizan la unión económica que se denomina negociación mercantil".

(134) Con esta idea de "conjunto" o "complejo" de elementos, el Anteproyecto del Código de Comercio preparado por Raúl Cervantes Ahumada, Roberto Mantilla Molina y Jorge Barrera Graf, define la empresa en el Art. 616, como "el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios". (Cit. por González Polo, ob. cit. p.p. 59-60).

(135) Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXV, p.p. 2229 y s.s. Amparo en Revisión 1432/39, Cit. por Ibidem p.p. 54-55.

En conclusión, será desde luego útil el manejo apropiado que a nivel doctrinario se haga de los conceptos empresa (136), hacienda, organización y aviamiento, como elementos integrantes de un todo distintos en su esencia, a fin de poder elaborar, a ese mismo nivel, conclusiones que deriven en legislaciones positivas adecuadas; solamente que una vez promulgadas estas, las divagaciones en torno a lo posible deberán ceder paso a lo positivo, acorde a lo cual la empresa (137) se enfocará, en muchas ocasiones, atendiendo a alguno de sus elementos, hacienda, trabajo y - empresario, en forma predominante (138), y siempre teniendo como finalidad el impedir la disgregación de tales elementos, acorde a la Exposición de Motivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que al respecto señala "que se tiende a evitar dicha disgregación, no sólo como tutela de los intereses privados que en la -

-
- (136) El concepto empresa rebasa ya, en la actualidad, su concepción clásica y - enfrenta una clara metamorfosis, al encuadrarse en el mismo concepto, a la negociación mercantil o industrial que se agrupa a otras de su misma especie para constituir los consorcios industriales. El cambio se agudiza cuando tales consorcios constituyen empresas privadas de intereses y alcances internacionales. Estas empresas, mal llamadas por algunos "multinacionales" -vocablo que debe reservarse a otros establecimientos que no tienen fines de lucro y que son semipúblicos y en ocasiones intergubernamentales- pueden calificarse de transnacionales, adoptando "un neologismo muy útil acuñado por el profesor Jessup en la Universidad de Columbia, allá por los años cincuenta, para designar un área del derecho internacional público - que no es regulación de relaciones entre Estados, ni tampoco es derecho - internacional privado, o sea, todas aquellas acciones o eventos que producen efectos legales más allá de las fronteras nacionales, en una palabra". (Philip Caryl Jessup, Transnational Law, Yale University Press, 1956). - Cit. por César Sepúlveda. Las Llamadas Empresas Multinacionales. Unión Gráfica, S.A. México 1973.
- (137) La importancia actual de la empresa es, para algunas corrientes doctrinarias modernas, de tal magnitud, que las leyes de patentes que antiguamente centraban sus normas protectoras en el inventor como persona física, - deben ahora modificar su punto de interés orientándolo a la empresa "que es quien realmente desarrolla las invenciones". Franco Benuzzi. "Perspectivas del Sistema de Patentes en el Mundo". Conferencia. Septiembre 10, 1975. Hotel Camino Real México (Inédito).
- (138) En sentido semejante se pronuncia F. Ferrara, ob. cit. p. 95, al afirmar que el concepto empresa carece de relevancia jurídica y que sus efectos jurídicos se polarizan únicamente a través de la hacienda y el empresario.

hacienda conciden, sino sobre todo como salvaguarda de los intereses colectivos que toda empresa representa" (139).

V. LA U.N.A.M. ¿UNA EMPRESA?

Detectamos ya -al referirnos a las invenciones de los trabajadores- la posibilidad de que la relación investigador - Universidad, o simplemente la de el empleado con la Institución, revista caracteres semejantes a los de cualquier patrón - con sus trabajadores.

El carácter sui-generis que presenta esta relación y la imprevisión de el Legislador al no incorporarla en el vigente Artículo 123 Constitucional ha ocasionado una problemática que amenaza con agravarse día con día. Afortunadamente el dilema ha sido enfrentado a tiempo, preparándose un Proyecto de Adición al numeral referido, mismo que fué ya sometido al Señor Presidente Echeverría por el Rector - Guillermo Soberón, agregando un apartado "C" al Precepto en comentario. Con tal adición se pretende resolver el problema provocado por la no inclusión en los originales apartados "A" y "B", de las relaciones laborales entre la U.N.A.M. y sus trabajadores. En efecto, Jorge Carpizo, Abogado General de la U.N.A.M., señala - que la relación laboral de interés "no encuadra en el 'A' porque las universidades no organizan los factores de la producción, ni persiguen provecho económico - alguno. Tampoco puede incluirse en el 'B', porque los trabajadores universitarios no están al servicio de los Poderes de la Unión o del Gobierno del D.F." (140).

Es, sin embargo, indiscutible que la U.N.A.M., es un verdadero patrón y tiene un

(139) R. de Pina Vara. Derecho Mercantil... p. 27.

(140) Diario Excelsior p. 18-A, 25 de Agosto de 1976. Cit. por Miguel Meléndez Serrano. "Adición al Artículo 123 - Relación Laboral Universitaria". Excelsior. U.N. 1a. Edición. 26 de Agosto de 1976 p.p. 4 y 9.

cierto carácter de empresa, como puede derivarse del siguiente texto: "Las leyes reglamentarias del Artículo 123 definen al patrón como la persona física, moral o jurídica que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores--quienes si conforme a lo pactado o a la costumbre, utilizan los servicios de otros trabajadores, colocarán a estos legalmente bajo la tutela del patrón de aquellos--y entienden - por empresa--para los efectos de las normas de trabajo--la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, diferenciando de la empresa al establecimiento que constituye la unidad técnica que forma parte y contribuye a la realización de los fines de dicha empresa (Arts. 10 y 16 de la Ley Federal del Trabajo) (141).

Esta idea se concluye señalando: "Ahora bien, en el caso concreto de la Universidad Nacional Autónoma de México, su calidad de patrón es evidente, si más que con respecto a otros patrones nuestra casa de estudios está por encima de las Instituciones patronales, porque ella es expresión más pura del humanismo en las ciencias, en las artes y en la propia vida de la comunidad universitaria" (142).

Fácil es deducir de esta afirmación que si bien la U.N.A.M., puede considerarse como un auténtico patrón -en representación del pueblo para algunos- no siendo sus fines semejantes a los del común de los patrones que persiguen normalmente el lucro y el beneficio, debe ser tratada con especial deferencia.

Comprender el valor jerárquico de los fines de la institución no presenta problema y puede analizarse con facilidad considerando el contenido del Art. 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1945, que refiere los propósitos a que se orienta la creación de la Universidad en los siguientes términos:

(141) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. Teoría Integral. Editorial Porrúa, S.A. México 1975 p. 585.

(142) Idem.

"La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación (143) pública -organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior, para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura" (144).

A pesar de lo expuesto, no termina por aclararse definitivamente qué tipo de empresa es la U.N.A.M., si es que puede asignársele tal carácter, ya que del desarrollo de este mismo capítulo puede concluirse que una empresa mercantil, además de estar caracterizada por encargarse de la organización de los factores de la producción, se distingue porque dicha organización tiene por objeto la obtención de utilidades, o el lucro propiamente dicho. No sentimos que nuestra Alma-Mater tenga dicha finalidad última si bien puede tener, como apuntamos, un carácter organizador sui-generis.

Hasta donde entendemos, la solución del problema radica en que desde el punto de vista laboral, la empresa tiene una concepción distinta a la que le es propia mercantilmente hablando, acorde al comentado Art. 16 de la Ley Federal de Trabajo. Interpretativamente y acorde a la teoría integral del tratadista Trueba Urbina, dicho concepto laboral de empresa puede aclararse como sigue: "la empresa es una unidad económica de explotación desde el momento en que utiliza el trabajo de una

(143) Acorde a los conceptos vertidos en páginas precedentes, comentando a R. de Ruggiero, esta calificación de "Corporación" nos invita a pensar en la tradicional Universitas personarum, aunque pensamos que la "corporación" universitaria presenta ciertos visos fundacionales (Universitas honorum).

(144) A. Trueba Urbina, ob. cit. p. 586.

o varias entidades humanas, en el campo de la producción económica o en cualquier actividad o servicio—porque no, el educativo— en los que necesariamente se explota a todos los que trabajan". (145).

Una vez que se resuelva por las cámaras, la Reforma analizada, oportuno sería considerar en la U.N.A.M. y a nivel interno, un programa de incentivos, retribuciones, y participaciones para aquellos que trabajan en los laboratorios y en los seminarios de investigación, de modo que los logros inventivos derivados de tal actividad y con posibilidades de explotación industrial, tuvieran además de una repercusión en el bienestar de la colectividad, un atractivo económico para sus creadores. Todo esto en relación estrecha con el tipo sui-generis de "empresario" que es, en realidad, nuestra máxima casa de estudios.

CAPITULO XI

LA USUCAPION DE LOS BIENES INMATERIALES

- A) Desarrollo Previo
- B) La Posesión en los Bienes Inmateriales
- C) Uso, Servidumbre, y Usucapión de las Patentes
 - 1) Monopolio y Usucapión
 - 2) Prescripción de la Acción de Daños y Perjuicios
 - 3) Las Licencias Obligatorias ¿Un Caso de Usucapión?
 - 4) Prescripción adquisitiva y el Certificado de Inventor.
- D) La Usucapión del Derecho a la Marca
 - I) La Posesión de la Marca
 - II) Requisitos de la Posesión Ad-Usucapionem
 - IIa) Debe ser Individual
 - IIb) Pública
 - IIc) No Precaria
 - IIId) Inequivoca
 - IIe) Continua
 - IIIf) No tolerada
 - IIIf 1) Tolerancia y Abandono
 - IIIf 2) Abandono de Marcas en E.U.A.
 - IIIf 3) La Ley Mexicana
 - IIIf 4) Jurisprudencia Extranjera
 - IIIf 5) Efectos del Abandono de Marcas
 - IIIf 6) La Degeneración de Marcas Notorias
 - IIIf 7) Abandono y Usucapión
 - IIg) De Buena Fé
 - IIg 1) La Posesión Violenta
 - IIg 2) La Posesión Delictuosa
- III) Usucapión Posible y Usucapión Positiva
- IV) Substitutos Jurídicos en la Práxis Internacional
 - IVa) E.U.A.
 - IVb) U.R.S.S.
 - IVc) México.

A) DESARROLLO PREVIO

Largo camino hemos recorrido a fin de estructurar, primeramente, un concepto general de la prescripción adquisitiva demostrando su operancia en las servidumbres del Derecho Romano, tomadas como ejemplo de un género específico de bienes inmateriales y considerando, asimismo, la causa de que entre tales bienes inmateriales no se contaran, en aquella época, los bienes culturales o los bienes producto de la inteligencia.

Comentamos, en segundo término, las bases socio-económicas que justifican la estructuración de una doctrina de la usucapión con relación a los bienes inmateriales, que, por razones prácticas, seguimos incorporando bajo el rubro genérico de "propiedad industrial".

Hicimos un recorrido por los elementos más importantes que constituyen, en la actualidad, el contenido de dicha "propiedad", analizando las acciones de competencia desleal como el medio represivo más importante para proteger, de la usurpación, los elementos en cuestión, aglutinados mediante el aviamiento de la hacienda.

Consideramos, por otra parte, las características más importantes de la hacienda, del mismo aviamiento y de la empresa como organización de ambos institutos; todo esto para colocarnos en situación de decidir si la prescripción adquisitiva de los bienes inmateriales, considerada, social y económicamente necesaria, para el correcto desarrollo de las instituciones, es posible desde el punto de vista legis

lativo (1).

Como elementos ejemplificativos de los bienes inmateriales, encuadrados como propiedad industrial, hemos adoptado para estructurar nuestro corolario, a las patentes -revisando simultáneamente los certificados de invención obligados por algunas de sus características sui-generis- y a las marcas.

Ambos institutos incorporan, al menos con propósitos de objetivización los modelos, los diseños, los nombres y los avisos comerciales, así como a otros elementos de la propiedad industrial, actualmente aún, de menor relevancia jurídica.

B) LA POSESION EN LOS BIENES INMATERIALES

La doctrina tradicional considera que la posesión es inaplicable a los bienes incorporeales debido precisamente a la incorporeidad del objeto, señalando además, - que dicha posesión carece de significado ya que, mientras en los bienes corporales es el medio exclusivo para el ejercicio del derecho, en los incorporeales el bien puede ser disfrutado, teóricamente, a un mismo tiempo, por una cantidad indefinida de personas (2). Esta afirmación orilla a los tradicionalistas a concluir que al no haber lugar a una tutela posesoria de los bienes incorporeales, resultan inaplicables a estos "los institutos que se fundan en la posesión, como son, la adquisición por terceros de buena fe y la prescripción adquisitiva". (3).

(1) Habiendo incluido en el análisis particular de las patentes, de las marcas y del certificado de inventor, un esbozo de la naturaleza del derecho a tales institutos y de las principales formas de su adquisición originaria y derivada y habiendo referido asimismo, las restricciones que deben imponerse a la libre transmisión de los mismos derechos, reservaremos este capítulo final, a la consideración de la forma de adquisición derivada que nos interesa fundamentalmente: la usucapión.

(2) F. Ferrara, ob. cit. p.p. 148-149.

(3) Idem.

La dificultad de aceptar la posesión de los bienes inmateriales, deriva, en la doctrina comentada, además de la razón expuesta, de el carácter eminentemente personal de la creación que, en la mayoría de las veces, constituye la forma de adquisición predominante de tales bienes, y que precisamente debido a dicho carácter personal, no es ocupable por terceros (4).

C) USO, SERVIDUMBRE Y USUCAPION DE LAS PATENTES

Al surgir las nuevas tendencias doctrinarias, decididas a salvar los obstáculos referidos, se plantea la posibilidad, primeramente, de asimilar la posesión a el uso de los bienes inmateriales y en segundo término de que el non-dominus ejercite u ocupe en forma exclusiva, únicamente el contenido económico del derecho, impidiendo el uso al propietario que permanece inactivo y que consecuentemente conserva el contenido personal del mismo derecho. La ocupación del contenido económico en cuestión y por el tiempo que la ley señala, convertiría al non-dominus en dueño, a través de una expropiación a expensas del dominus, quien desde luego, jamás perdería el contenido personal, del derecho, per-se, intransferible (5).

-
- (4) Esta imposibilidad de aplicar el instituto de la posesión a las patentes, es sostenida por Ascarelli al considerar éstas como bienes muebles registrables acorde a la legislación italiana vigente, y oponerse a que se legitime la transmisión de una patente recibida del no titular, aún estando inscrita en el registro, puesto que el invento no es per-se "susceptible de esa posesión exclusiva en la que siempre se apoya la usucapión" ob. cit. p. 606. [Notamos la tendencia en este autor a aceptar ya la posesión de los bienes inmateriales pero no, la exclusividad de la misma].
- (5) Ese carácter intransferible de el contenido personal de v.g., el derecho a las patentes, se manifiesta claramente en el hecho de que el inventor jamás pierde tal carácter, a pesar de que la patente se transfiera a terceros en varias ocasiones, ya que estos siempre aparecerán, en las cesiones correspondientes, en su carácter de causahabientes del contenido patrimonial del derecho. No es claro el Art. 12 de la LLM cuando señala que el inventor tiene derecho a oponerse a que se le mencione en la patente. La Ley Federal sobre el Derecho de Autor, sostiene por el contrario, claramente, la estricta naturaleza personal del derecho del autor a ser reconocido como tal, indicando que tal derecho se considera unido a su persona y es perpetuo, inalienable, imprescriptible, e irrenunciable (Art. 3o.). Los derechos de explotación, con fines de lucro de la obra se consideran, por otra parte como "transmisibles por cualquier medio legal" (Art 4o.).

El principal sostenedor de esta teoría es Francesco Carnelutti (6), quien intenta sortear los bastiones firmemente defendidos por la tradición jurídica aceptando -acorde a nuestras afirmaciones precedentes- que en el derecho de patente no se da, como en el derecho de propiedad, una sucesión íntegra. Esto obedece, señala, a que el contenido real del derecho del inventor se diferencia del contenido personal del mismo; el contenido real puede transmitirse mientras el personal, permanece siempre con el autor y es definitivamente intransmisible.

Aún dicho contenido patrimonial, es intransferible sin la voluntad del titular, -en cierta asimilación al derecho sobre el propio cuerpo y al derecho de propiedad (7).

Es precisamente con asimilación al derecho de propiedad, que Carnelutti sitúa al derecho de patente frente a la usucapión, considerando que tal derecho no se comporta frente a esta, como un derecho sobre la propia persona, sino precisamente -como dicho derecho de propiedad (8).

El comportamiento en cuestión, aunado a la justicia de la usucapión -que hemos demostrado en el capítulo introductorio- frente a la propiedad, permite "que en el contraste entre la inercia del "dominus" y la actividad del "non dominus", el derecho se transfiera para tornar a sus fuentes" (9).

En un intento de salvar la barrera de la imposibilidad de transmitir el contenido personal del derecho, el autor citado reconoce la existencia de un dominio privado "constituido precisamente, para cada quien, por el cuerpo, que es al espíritu

(6) Usucapión p.p. 87-94.

(7) Ibidem. p. 87.

(8) Idem.

(9) Idem.

lo que la casa al cuerpo"--concepción ampliamente criticada en antecedentes--y - el cual escapa lógicamente a los alcances de la usucapión; sin embargo, afirma, cuando una porción del pensamiento se desprende de su fuente y sin relación con ésta se materializa en la obra de la inteligencia, la "usucapión puede realizar su función" (10).

Este desprendimiento del pensamiento y su materialización en la obra de la inteligencia, es explicado con mayor detalle por el mismo Carnelutti en su estudio titulado "Sul' Ovieta del Diritto di Privativa Artística e Industriale" (11), - cuando señala que el reloj imprisiona la energía muscular, el fonógrafo la energía vocal, y el cinematógrafo la energía cinética (12), y como entre la energía eléctrica y la energía humana, vocal o cinética, no existe sino un paso y consecuentemente un mismo paso entre ésta y la energía mental, que se objetiviza en - la representación artística o en la invención industrial, podemos aseverar que - el libro, el cuadro y la estatua no son sino los acumuladores de la energía mental.

La elaboración doctrinal comentada tiende a demostrar que, precisamente "los acumuladores de la energía mental", son los bienes sobre los que puede construirse, por usucapión, una servidumbre, un derecho de uso, goce o usufructo, contrapuesto al del dominus ya que tales bienes son susceptibles de ocupación corporal o física,

(10) Carnelutti. Usucapión p. 88.

(11) Publicado en Riv. Dir. Comm; 1912 XII, p. 025 y ss. Cit. por Franceschelli ob. cit. p. 580.

(12) Ejemplo difícil de comprender si consideramos que la energía cinética es - aquella derivada del movimiento. Posiblemente el autor concibe el movimiento de los actores captado en el celuloide, como un aprisionamiento de la - energía cinética; posición errónea puesto que tal energía se pierde si no es captada en el momento de su producción. La película al proyectarse no - hace sino revivir en imágenes, un movimiento que, en dicha proyección, no puede volver a producir una energía que se perdió en el momento en que se generó.

y que si bien la fuente de la creación intelectual continúa en imposibilidad de ser ocupada, por su carácter personalísimo, la objetivización de dicha creación - escapa a tales límites.

Además de la crítica a este artificial desdoblamiento de la energía desprendida - de su fuente, que apuntamos al referirnos a la relación laboral como elemento hacendal, puede añadirse, coincidiendo con Franceschelli y Rotondi, que si bien la tesis "seduce no poco" (13), es equivocada, ya que el objeto en que se materializa-"individualiza", acorde a las palabras de Ascarelli- la creación intelectual, solo constituye un bien inmaterial en cuanto que dicho objeto incorpore la creación. Un cuadro sin la pintura del artista, o un libro sin el texto del autor, no serán ni cuadro, ni libro, sino un marco de madera y un lienzo y un conjunto de - páginas en blanco. Por el contrario, el acumulador aún descargado sigue siendo - un acumulador, "reduciéndose el estar cargado, a una de sus cualidades" (14).

A pesar de su incorrecta estructuración, la tesis de Carnelutti, demuestra, como él mismo califica a algunas de sus posturas doctrinarias, una correcta intuición. En efecto, la primera barrera que se opone a la procedencia de la usucapión en - en cuanto a la patente, radica en que por las razones expuestas, no puede transferirse en ésta el derecho íntegro. De tal modo, la separación del derecho de pa-tente en sus contenidos patrimonial y personal, es adecuada para justificar la posesión de dicho contenido patrimonial, solamente que este no es en sí el pensamien-to desprendido de su fuente, sino el bien inmaterial en el que se individualiza la creación intelectual, tutelada, punto de referencia (Ascarelli), de derechos abso-

(13) Rotondi ob. cit. p. 147.

(14) Franceschelli ob. cit. p. 581. (Añade el autor, estructurando lógicamente su postura, que "mientras la carga del acumulador es un presupuesto de rela-ción y de tal modo una cualidad que permanece extraña a la representación - del objeto la 'carga' del libro, o si deseamos usar la imaginación, aquello que está escrito en éste, es un presupuesto de cualidad y de este modo expresa una propiedad del objeto que no puede ser pensada aisladamente de este, sin que con ello la modificación misma se modifique".

lutos. Estos derechos se convierten en el caso de la patente—acorde a la opinión manifestada antes en concordancia con Franceschelli—en un verdadero monopolio legal y no en un derecho de propiedad.

1) MONOPOLIO Y USUCAPION

No siendo entonces el derecho de patente, un derecho de propiedad, sino un monopolio, es vano el intento de explicar a través de la institución de la servidumbre predial, la ocupación o el uso parcial que de la invención, en cuanto a su contenido objetivo, puede realizarse por un usurpador con posibilidades de prescribir adquisitivamente en su favor un derecho de uso tal.

Creemos además, que la aplicabilidad de la teoría de las servidumbres a la ocupación parcial del derecho de patente, depende de una asimilación de dicho derecho a un bien inmueble, lo que contraría nuestra tendencia legislativa que en el Art. 758 del C.C., señala: "los derechos de autor se consideran bienes muebles". Análogicamente puede traducirse que el contenido creativo de la invención, independientemente de su tutela monopolística, constituye acorde a el precepto citado, un bien mueble.

A mayor abundamiento, la explotación indebida de la invención patentada, se manifiesta en una ocupación del bien, desmembrado—en términos de Carnelutti—en contenido patrimonial (explotación de la invención) y en contenido personal (invención propiamente dicha y concebida como un acto creativo inseparable de su autor).

Sin embargo, la posesión de el contenido patrimonial referido, no puede considerarse real y efectiva puesto que el explotador ilegítimo carece de la tutela legal que puede convertirlo en el detentador del monopolio con la posibilidad de -

conceder la explotación del mismo a terceros, y de defender su posesión frente a pretendidas ocupaciones de terceros, únicos supuestos en que el contenido patrimonial de la invención puede considerarse como tal (15). Esta conclusión deriva del concepto delineado en el capítulo respectivo, de que la patente en sí, es un acto de liberalidad del Estado de naturaleza premial caracterizable como un verdadero monopolio; es decir, el derecho a la patente no tiene su origen en una cosa u objeto, sino en un hacer relacionado con una cosa, y los alcances de tal derecho radican no en el poder hacer algo con una cosa sino en impedir que otro lo haga - sin autorización del titular de el derecho en cuestión (16).

En el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de los E.U.A., en 1896 (caso - United States vs. Bell Telephone Co.) y en 1907 (caso Second Continental Paper Bag Co. vs. Eastern Paper Bag. Co.) al establecer respectivamente que: "la patente de invención no es el transferimiento de una cosa que el gobierno posea ... si no fuese por la patente la cosa patentada estaría abierta al uso de cualquiera... el solo efecto de la concesión de la patente, está en el impedir a otros, el fabricar lo que el titular ha inventado" y, por otra parte, que "el inventor no recibe nada de la ley que no haya tenido ya originalmente; el único efecto de la patente está en impedir a otros el fabricar y usar esto que él ha inventado" (17).

-
- (15) "Savigny, resumiendo las teorías en torno a la posesión observa que todos los autores en sus distintas fórmulas... admiten que se está en posesión de una cosa cuando se tiene la posibilidad, no sólo de disponer de ella físicamente, sino también de defenderla de toda acción extraña..." Cit. por Rojina Villegas, ob. cit. T. Tercero. p. 638 (en nota).
- (16) Tesis que constituye el vértice de la concepción que Franceschelli desarrolla para explicar la naturaleza de los bienes inmateriales y que ejemplifica al señalar que el monopolio del tabaco en Italia no se refiere a un derecho sobre una cosa, sino a la posibilidad de comerciar en forma exclusiva con ésta, con exclusión de cualquier otro. Ob. cit. T. II. p. 544. [En sentido semejante se pronuncia Rojina Villegas -equivocando en nuestra opinión, la calificación de "propiedad" que asigna a los bienes inmateriales- al señalar: "...en la propiedad industrial sobre inventos, marcas o nombres comerciales, el titular tiene una facultad jurídica derivada de una norma de derecho objetivo, para impedir que un tercero interfiera en su esfera de derecho perturbándolo, en el ejercicio de sus facultades para usar, gozar o disfrutar del bien objeto de la ... propiedad industrial". Ob. cit. T. III. p. 136] .
- (17) Franceschelli. Ob. cit. T. II. p. 545.

Este claro Jus-prohibendi, que comprende además, el impedir que otro haga cualquier cosa que moleste al titular del derecho en su propio disfrute, no puede ser "ocupado", de buena fé, por un tercero ajeno al titular, ya que aquel carecería de la posibilidad de "prohibir" o excluir a otros del propio goce (18), facultad que solo corresponde al creador premiado por el Estado a través del monopolio. Esta situación excluye además, claramente, una de las características de la usucapión, citada comentando a E. Gutiérrez y González en antecedentes, y que radica en la pérdida de un derecho real que se adquiere para otro.

Desde luego que salvando el carácter delictuoso que la explotación ilegítima tiene desde su inicio, puede aceptarse la conclusión de Carnelutti y estructurar la posibilidad de que la explotación referida, si es continua y aparente, constituya para el que la realizó, una forma de adquirir un derecho de uso sobre la invención delineado jurídicamente como una verdadera servidumbre. Para tal efecto, tiene que darse, además, el presupuesto de la inactividad del titular original de la patente, misma que se manifiesta a través de tres situaciones a saber:

Primeramente, no efectuando el pago de los derechos anuales fijados por la ley - (Arts. 204 y 205 LIM) para mantener vigente el derecho. En segundo término, cuan

(18) Esta posibilidad de exclusión de el propio goce, deriva, acorde a Ascarelli con cuya teoría de los bienes inmateriales hemos, en gran parte coincidido, de el carácter absoluto del derecho de utilización de el bien inmaterial, en el que se individualiza la creación intelectual tutelada. Este derecho absoluto de utilización y de excluir a terceros, es para el autor semejante al derecho de propiedad y tutela la probabilidad de ganancia obtenible a través de la utilización de la creación misma; lo que es un carácter constante de la disciplina de la concurrencia. { Franceschelli afirma, (ob. cit. p. 574), que esta postura se asemeja notablemente a la suya construida en torno a la estructuración del monopolio y piensa -con lo cual concordamos- que la diferencia radica, además de la diferencia de palabras empleadas, en que no considera que el objeto de la invención, e inclusive de la obra de arte, sea una cosa que pueda ser la base misma del derecho de propiedad. - Nos sumamos definitivamente a esta conclusión ya que al considerar la postura de Ascarelli, lo único que se oponía a que la aceptáramos sin reservas -era su concepción, de los derechos absolutos referidos al bien inmaterial, como un derecho de propiedad } .

do el mencionado titular se abstiene de explotar su invención en el término de tres años señalado por el Artículo 41 de la misma ley. En tercer lugar, en el caso de que el titular se abstenga de iniciar cualquier acción legal tendiente a salvaguardar sus derechos.

Se entiende, asimismo, que la omisión en la explotación, comprende también el no otorgamiento de licencias de explotación a terceros dentro de los plazos establecidos por los minerales en comentario.

Aun en la presencia de tales hipótesis, un derecho de uso sobre la patente no podrá adquirirse mediante usucapión por el infractor (19), ya que dicha patente caducará, (Arts. 48 y 205 LIM) (20), pasando su contenido al dominio público (21) - que, como detentador impersonal y múltiple del derecho de explotación, bloquearía cualquier posibilidad de aplicación de una institución, que, como la usucapión, -

-
- (19) Conviene recordar aun en forma resumida, los casos que el Art. 39 de la LIM considera fuera del alcance de los derechos conferidos por la patente y en los cuales no existe usurpación alguna:
- I.- El uso de la invención patentada con fines de estudio, investigación o recreo.
 - II.- La explotación o los preparativos para la misma, de la invención patentada, anteriormente a la fecha legal de la patente.
 - III y IV.- El empleo de los medios patentados en navíos y aparatos de locomoción aérea o terrestre en tránsito temporal por el territorio a que se circunscribe la protección otorgada por la patente.
- (20) Considerándose a la patente como un bien mueble la posesión ad-usucapionem de dicho bien por el non dominus tendría que prolongarse, acorde al Art. 1153 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, por tres años si dicha posesión pudiera calificarse de buena fé, pacífica y continua, y por cinco años, de faltar dicha primera condición.
- Es lógico pensar que la inacción del titular de la patente, v.g., no pagando la tasa anual correspondiente, ni aún dentro del plazo de gracia de seis meses señalado en el Art. 205 de la LIM, haría caducar la patente con bastante anticipación a los tres años comentados.
- (21) Es de reconocida doctrina que los bienes del dominio público, o sea los bienes de todos y de nadie, son imprescriptibles debido a su destino de servicio colectivo.

obliga a la ocupación del bien por una sola persona (22).

2) PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

En todo caso podemos hablar, con mayor propiedad, de una prescripción del derecho del titular a la reparación del daño, por parte del usurpador, si la inacción de dicho titular se prolongara por el plazo de 2 años fijado por el Código Civil, en su Art. 1161 F. V., si el ilícito no constituye un delito (23), en cuyo caso creemos que operaría el plazo prescriptivo de diez años, señalado por el Art. 1159 - del mismo Código, para los casos que no pueden considerarse de excepción.

Pensamos que de llegar a perfeccionarse los elementos que hacen posible la prescripción de una acción de daños y perjuicios derivada de la invasión de derechos de una patente, dicha prescripción debe operar dejando a salvo y por todo el tiempo de vigencia del derecho -suponiendo que este se mantuviera en vigor mediante el pago de las tasas periódicas y a través de la explotación suficiente de la invención- una acción inhibitoria útil a su titular para poner fin a la usurpación.

Una postura semejante hemos sostenido en el capítulo dedicado a la competencia desleal cuando afirmamos que, las acciones derivadas de la institución, pueden prescribir en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios pero no en cuanto a la acción inhibitoria tendiente a suspender la comisión del ilícito. Esta misma acción

(22) En contra Franceschelli al afirmar que, en la misma forma que los bienes muebles registrados, "la patente admite que el derecho sobre ella pueda adquirirse por prescripción; no asombrará, ciertamente, quien considere, por un lado, que esto está expresado en el Art. 1152 C.C. (Italiano); y por el otro, que la reforma 1939-1942, ha vuelto aplicable a las patentes el instituto que no se consideraba concebible dada la inadmisibilidad de que tales bienes fueran susceptibles de posesión, dada su naturaleza de bienes de posible disfrute múltiple y contemporáneo". Ob. Cit. p. 312.

(23) La actual LDM ha delimitado, en su Art. 210, los ilícitos que en el área de invenciones y marcas se pueden considerar como infracciones, concretando en el Art. 211 aquellos que se tipifican como delitos. En antecedentes hemos ya resumido esta clasificación.

inhibitoria, como también dejamos asentado, no requiere de que se actualice el daño derivado del acto ilegítimo, sino que basta que dicho acto tenga elementos que hagan presumible un daño futuro, para que la acción inhibitoria en cuestión, deba considerarse procedente.

3) LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS ¿UN CASO DE USUCAPION?

En el capítulo relativo a las patentes hicimos hincapié en las condiciones de explotación de las invenciones patentadas que se establecen para evitar el abuso del derecho a lo patentado. Dentro de las consideraciones relativas, referimos especialmente el régimen de las licencias obligatorias, pensando, además de las motivaciones expuestas en su oportunidad, que al evolucionar nuestro estudio, dicho régimen daría lugar a un ulterior análisis, en base a las características de la usucapión. En efecto, la licencia obligatoria, permite pensar en un derecho adquirido por el uso, con alguna semejanza al derecho adquirido por usucapión. Sin embargo pronto se abandona la idea, debido, en primer término, a que el derecho de explotación de una invención patentada que se otorga a un tercero ajeno a su titular, a través de una licencia obligatoria, es anterior a el inicio de la explotación misma y no consecuencia de una explotación tal, llevada a cabo por un determinado período. En segundo lugar, la licencia obligatoria no es exclusiva y puede ser disfrutada por una multiplicidad de personas, además de que no impide la explotación por el mismo titular del derecho, como puede deducirse de los artículos 47 y 55 de la LIM que establecen, respectivamente, la posibilidad de explotación de una invención patentada—salvo pacto en contrario—por el mismo titular del derecho, a pesar de que se hayan concedido licencias de explotación a terceros y, por otra parte, la no exclusividad expresa de las licencias obligatorias.

Finalmente, la posibilidad de que el titular de la patente pueda conceder licen-

cias contractuales a su arbitrio, independientemente de las licencias obligatorias concedidas por el ministerio de ley (Art. 53 LIM), nos aleja drásticamente de cualquier intento serio de asimilación entre las licencias obligatorias y la usucapión.

Por el contrario, aparecería como procedente asemejar la naturaleza jurídica de las licencias comentadas a las servidumbres creadas por la ley y que el Código Civil califica de "legales" y que, establece, tomando en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente, (Art. 1068); solamente que para este efecto tendríamos que aceptar el carácter de inmueble de la patente o de la hacienda a que ésta pertenece, conclusión que apuntamos ya como improbable y que acabaremos por rechazar en nuestro ulterior desarrollo.

4) PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EL CERTIFICADO DE INVENTOR

En la hipótesis de que el principal obstáculo para que la posesión ad-usucapionem pueda plantearse con relación a las patentes, radique en que la caducidad del derecho sobreviene—antes de que la ocupación del contenido patrimonial de dicho derecho por un tercero pueda considerarse "continua y por el tiempo fijado por la ley"—debido, ya a la falta de pago de las tasas anuales, ya a la inacción del titular, es oportuno considerar que el certificado de inventor no requiere para conservar su vigencia, ni del pago de anualidades ni de la observancia de plazos definidos para el inicio de la explotación de la invención registrada.

Esto obliga a considerar la posibilidad de que la usucapión pudiera darse, no como forma de adquisición de este tipo particular de bien inmaterial, sino de una peculiar servidumbre de uso sobre la invención individualizada.

El análisis de la institución del certificado de inventor, efectuado en anteceden-

tes, nos permite concluir que este tiene como carácter esencial la no exclusividad del derecho de explotación de la invención a cambio de el derecho a recibir una regalía de cada uno de los que tengan acceso a dicha explotación (Art. 67). Además de que el titular del certificado podrá explotar la invención por sí mismo (Art. 71).

Esta multiplicidad de explotaciones posibles, hace difícil el disfrute del bien - por parte de una sola persona ajena al titular del derecho.

Decimos difícil más no imposible, ya que no debe descartarse la posibilidad de - que el titular del certificado no explote la invención, ni tercero alguno interesado obtenga autorización para hacerlo durante un lapso determinado, lo que - puede coincidir con la explotación del bien por una persona no autorizada. En el supuesto de que ésta última actuación no fuera perseguida legalmente por el titular del certificado durante un lapso determinado y que el infractor hubiera actuado de buena fé, situación posible dada la falta de publicidad de los derechos conferidos, por las razones en que ya hemos insistido, nos preguntamos si habría posibilidad de que el infractor en cuestión adquiriera por prescripción el derecho de explotar comercial e industrialmente la invención objeto del certificado.

Es necesario primeramente establecer que, el certificado en cuestión, si bien no presenta el carácter monopolístico de la patente, sí coincide con el carácter emi

nementemente premial (24) de esta.

En tal virtud el derecho a la invención registrada deriva de un premio otorgado por el Estado a el creador de la invención, y solamente a el, como un derecho eminentemente personal, que, sin embargo, puede ser objeto de transmisión en los mismos términos que las patentes, por actos intervivos a mortis causa.

Consecuentemente, el contenido personal del certificado de inventor o sea el carácter de creador de la invención reconocido por el Estado al inventor, no podrá ser "ocupado" por el infractor; posibilidad que acorde a la revisada tesis de Carnelutti sí existe en cuanto al contenido patrimonial del derecho, a través de una servidumbre.

Ahora bien, la explotación continúa, aparente, (bastaría para llenar los presupuestos de este calificativo, que el producto o la máquina manufacturados hubieran sido objeto de comercio o de utilización industrial), de buena fé, por el tiempo requerido y con el ánimo de dueño del non-dominus, no permitirían a éste convertirse en titular del certificado y consecuentemente en receptor legítimo de rega-

-
- (24) Sería una deplorable mutilación presentar el Derecho como implicando exclusivamente el modo de la retribución dañosa, la pena. La esencia del Derecho implica la retribución, pero esta puede no sólo ser el castigo, sino también la recompensa. Y la historia del derecho positivo nos muestra efectivamente efectos de retribuciones que son premios: La rama de olivo (Grecia) y el elogio y el galardón (España medieval), el ascenso y el aumento de sueldos, la condecoración, las pensiones gratificables, las primas económicas y las exoneraciones. Si nos pasan inadvertidas es porque no han sido unificadas en un Código como las penas. Llambías de Azevedo, *Eidética y Aporética del Derecho*. Prolegómenos a la Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1940, Editorial Calpe, p. 48. Cit. por Eduardo García Maynez. *Introducción al Estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1955 p. 310. (El mismo García Maynez se opone a considerar el premio al acto laudable, como una sanción, entendida ésta como la compensación de la voluntad del individuo referida no solo a actos antisociales sino también a actos meritorios para concluir que éste, el premio, constituye una medida jurídica conjuntamente con las preventivas y represivas de las cuales sólo estas últimas, pueden llamarse propiamente sanciones).

lías de parte de terceros interesados en la explotación subsecuente de la invención.

Esta posibilidad que se presenta también, como hemos mencionado, en la transferencia por usucapión del monopolio de explotación exclusiva derivado de una patente, obedece a que la índole premial de la institución, impide al Estado reconocer el mérito creativo a cualquier tercero que no sea el inventor, limitando dicho reconocimiento a aquellos que pudieran convertirse en titulares del derecho por voluntad del mismo inventor y cumpliendo las formalidades establecidas por la ley común para las transmisiones intervivos o a título hereditario.

A este efecto la LIM establece para los certificados de invención, correlativamente a las patentes, la obligación de registrar la transmisión de derechos derivada de actos intervivos, en la Dirección de Transferencia de Tecnología, previa a la inscripción del acto en la Dirección de Invenciones y Marcas (Art. 79 remitido al 46).

Las situaciones expuestas nos conducen a una conclusión similar a la adoptada con relación a las patentes -a pesar de las trascendentales diferencias consideradas entre ambas instituciones- en el sentido de que la única prescripción, que, consideramos, puede operar en el caso de los certificados de invención, es la de la acción para reclamar la reparación del daño.

En otros términos, el infractor siempre tendrá tal carácter independientemente del tiempo que dure la inactividad del titular, en cuanto a el ejercicio de acciones legales tendientes a perseguir la infracción, ya que esta inactividad es además, fácilmente confundible con una actitud de tolerancia que jurídicamente debe consi

derarse como una forma de ejercitar el derecho (25).

La acción inhibitoria en este caso, debe considerarse también y por las mismas razones expuestas con relación a las patentes, imprescriptible.

En cuanto a la posibilidad de constituir una servidumbre sobre el contenido objetivo del certificado de invención, y adquirir por el ejercicio continuado y aparente de la misma, un derecho de usufructo sobre dicho contenido a través de una usucapión sui-generis, debemos negar dicha posibilidad debido a que, primeramente, el ejercicio de una servidumbre tal, constituiría un delito específico establecido en el Artículo 211 Fracción I, y la continuidad en la comisión del mismo no haría sino agravar la pena ya que "el crimen no se legitima por reincidencia" (26).

Dada la naturaleza eminentemente premial del certificado de invención, chocaría - con la esencia de la institución, el reconocer legalmente a un tercero, el derecho de uso sobre el objeto del premio, en la misma forma que contraría las normas jurídicas más esenciales, el que el Estado pueda premiar con un derecho al uso, adquirido por prescripción, a quien por otro lado sanciona por la comisión de un ilcito.

Aún más, aceptando que, como hemos señalado, la ocupación y consecuente posesión de un bien inmaterial -como la invención amparada por una patente o un certifica- do de invención- puedan caracterizarse a través del uso del bien por la incorporei

(25) Para los autores que tienden a salvar el problema de la prueba necesaria para demostrar que la actitud del titular del derecho es de tolerancia o si se está frente a una verdadera inactividad por desinterés, consideran que ésta última situación se deduce, juris-tantum, cuando a el no ejercicio de las acciones represivas disponibles, se suma la no explotación de la invención. Al referirnos a la usucapión con relación a las marcas consideraremos en mayor detalle las características que debe presentar el verdadero desinterés o abandono del derecho.

(26) W. Belime. Tratado del Derecho de Posesión y de las Acciones Posesorias - Talleres de la Ciencia Jurídica. México, 1901. p. 37.

dad de este, dicho uso no puede construirse jurídicamente en nuestro medio, como una servidumbre, ya que está por su propia naturaleza -esbozada en el capítulo introductorio de este estudio- debe ser transferible lo que no sucede con la pretendida servidumbre sobre el objeto de la patente o del certificado de invención, la cual no resulta transferible al carecer de la tutela estatal que solo se dispensa al creador original como un premio a su actividad creadora. Esta tutela tiene que estar en posibilidad de ser transferida conjuntamente con el derecho de uso -adquirido prescriptivamente, si se pretende elaborar un concepto jurídico de servidumbre en torno a los bienes considerados, lo cual resulta, lógicamente improbable.

D) LA USUCAPION DEL DERECHO A LA MARCA

Superficialmente consideramos ya la procedencia de la usucapión con relación a las creaciones inventivas tuteladas por la patente y el certificado de inventor, llevando en mente el elemento eminentemente personal que caracteriza a dichas creaciones y que bloquea, a pesar de los tinglados estructurados para probar lo contrario, una útil concepción jurídica al respecto.

No sucede lo mismo con las marcas, en las que hemos sostenido, no interviene la creación como origen del derecho sino que básicamente es la adopción (uso) del signo distintivo el hecho constitutivo de tal origen (27).

Este acercamiento a la naturaleza del derecho a la marca nos permite vislumbrar interesantes posibilidades de transportar los conceptos jurídicos clásicos de la posesión, de la servidumbre y, consecuentemente de la usucapión, a los terrenos de

(27) En contra, una doctrina prestigiada pretende ver en la selección del signo distintivo un acto, que por elemental que parezca, debe conceptuarse como creativo.

ese típico bien inmaterial, lo que nos obliga a un detenido análisis de tales posibilidades.

I) LA POSESION DE LA MARCA

El presupuesto básico en que se funda la prescripción adquisitiva es, como anticipamos en antecedentes, la ocupación, aprehensión o en adecuados términos jurídicos, la posesión (28).

El primer obstáculo a salvar radica en la ya mencionada doctrina, que considera inaceptable la posesión de los bienes inmateriales precisamente por la incorporeidad del objeto, aseverando que las cosas intelectuales existen exclusivamente en el mundo del espíritu y no en el material, con lo que resulta imposible con respecto a ellas cualquier aprehensión o sumisión física, lo que no se aplica a las energías naturales, las que como vibraciones o aspectos de la materia, pueden captarse integrándolas en un objeto material (29).

No resuelve el problema, la tendencia que pretende considerar que la aprehensión física se realiza sobre la representación material v.g., de la obra literaria. En efecto, la posesión del libro no implica la posesión de la obra literaria, lo que permite que el autor pueda reproducir su obra hasta el infinito en otros ejemplares, con lo que ésta puede ser disfrutada simultáneamente por otros.

El meollo de la solución radica, en nuestra opinión, en la doctrina francesa que

(28) "La posesión por corta que esta sea, produce presunción de propiedad y lleva en sí el germen de la usucapión". Zacarías, Curso de Derecho Civil Francés, Traducción de Aubry y Rau T. I., p.p. 470 y 471. Cit. por W. Belime. ob. cit.

(29) Ferrara, ob. cit. p. 7.

desde el siglo pasado apuntaba que la posesión no es sino el uso de una cosa o de un derecho (30). Esta idea fué recogida por los Códigos Civiles de la época, estableciéndose que los simples derechos pueden ser poseidos (31). Nuestro Código Civil se orienta por el mismo sendero estableciendo que, "posee un derecho el que goza de el" (Art. 790); y que, "solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación" (Art. 794).

Igualmente en el Código Civil Italiano (1942), Artículo 685, se define categóricamente la posesión como "la detentación de una cosa o el disfrute de un derecho de donde se deriva, opina La Lumia (32), "que el derecho a la marca es, en cierta forma, un objeto de disfrute y al mismo tiempo, objeto de posesión en sentido técnico".

No es pues aventurado afirmar que, en los bienes inmateriales, y particularmente en las marcas, el uso de éstas debe equipararse, jurídicamente, a la posesión de las cosas corporales (33).

II) REQUISITOS DE LA POSESION AD-USUCAPIONEM

Ahora bien, el tipo de posesión (uso) que nos interesa particularmente en este estudio, es aquel apto para ser considerado ad-usucapionem, para cuyo efecto debe reunir una serie de requisitos —mejor llamados cualidades— vislumbrados ya en nues

(30) Belime, ob. cit. p. 7.

(31) Ibidem, p. 33.

(32) Ob. cit. p. 355.

(33) En el mismo sentido: Vivante. Trattato di Diritto Commerciale III No. 848, 5a. Ed. Vallardi Milán 1929., Navarrini, Trattato Teórico Practico di Diritto Commerciale IV, NN. 1434, 1439, 1462. Fratelli Bocca Turín. 1919 (Cit. por Ferrara, ob. cit. p. 8). En contra, Ascarelli, ob. cit. p.p. 448, 429 y - 606.

tro análisis de la usucapión misma y que son los siguientes: a).- Debe ser individual, b).- Pública, c).- No precaria, d).- Inequivoca, e).- Continua, - f).- No tolerada y ya no como cualidad sino como condición, g).- De buena fé.

Consideraremos cada uno de estos requisitos por separado, a la luz que reviste el uso de un signo distintivo por un tercero no autorizado, único camino que nos permitirá llegar a conclusiones veraces, con relación al problema que nos interesa.

IIa) DEBE SER INDIVIDUAL

Es de reconocida doctrina la procedencia jurídica de la posesión pro-indiviso de un bien v.g., aquella que ejercitan los herederos o los copropietarios (34). El problema deriva de la posesión por varias personas de un bien único, cuando cada una de ellas puede adjudicarse la posesión por el total.

la tendencia general es la de que la posesión es algo exclusivo y no puede ejercitarse por varios al mismo tiempo, o dicho en otras palabras "desde el instante en que el nuevo poseedor comienza a poseer, el antiguo pierde necesariamente su derecho" (35).

No podemos olvidar que tal tendencia deriva de la concepción de la posesión en torno a los bienes corporales, con relación a los cuales es aplicable el principio de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Sin embargo, tal principio es meramente físico y consecuentemente inaplicable a los derechos, cuya posesión se apoya en "la intención sostenida por algunos actos de goce más o menos parciales" (36).

(34) Art. 796. C.C. para el D.F., "Cuando varias personas poseen una cosa indivisa podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre la cosa común, con tal que no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores".

(35) Belime. ob. cit. p. 44.

(36) Idem.

Acorde a esta consideración cabe plantear la posibilidad de que una marca sea poseída simultáneamente por dos personas distintas, una, el titular v.g., con base en un registro, y otra el usurpador, con apoyo en el uso no autorizado del signo.

Una parte de la doctrina niega esta posibilidad señalando que para la procedencia de la usucapión el propietario debe ser privado de la posesión de la cosa, o con relación a los bienes inmateriales, del goce del derecho, mientras en el terreno de las marcas el titular de estas conserva tal disfrute, "de donde se vislumbra la posibilidad de un estado de hecho contrapuesto a un estado de derecho sin estado de hecho" (37).

En términos semejantes se pronuncia Ferrara, afirmando que el mecanismo de la usucapión no puede operar con relación a las marcas, "porque su disfrute por un sujeto no impide su contemporáneo disfrute por otro, faltando por ello la razón que justifique la expropiación" (38).

Puede suceder, sin embargo, que el disfrute del bien por el supuesto usurpador -- coincida con un largo período de desuso o sea del estado de hecho, por parte del titular, lo que eliminaría la mencionada objeción basada en el disfrute simultáneo del bien por dos sujetos distintos. Esto desde luego, aceptando a priori, que, como señalamos con relación a las patentes, el derecho a la marca pueda desglosarse en un contenido personal y un contenido patrimonial o económico apto, éste último, para ser ocupado por un tercero no autorizado.

(37) La Lumia. ob. cit. p. 310, al comentar algunas objeciones --que no comparte-- a la usucapión de bienes inmateriales.

(38) Ob. cit. p. 149.

Daremos por válidos los presuuestos expuestos (39) —pasando por alto la ulterior objeción de Ferrara quien considera que en la eventualidad, al no propietario se le reconoce la adquisición del derecho quedando sin embargo intacto el derecho del titular, de suerte que al darse la coexistencia de dos derechos iguales, no se está frente a la prescripción adquisitiva, sino frente a "una deformación arbitraria del Instituto" (40) — toda vez que efectivamente ambos derechos coexisten pero únicamente en tanto que el plazo para usucapir se perfeccione. Una vez que este plazo se cumple el titular original perdería, teóricamente su derecho, el cual quedaría en manos únicamente del adquiriente por prescripción. Misma mecánica se observa en la usucapión clásica, en la que el propietario desposeído conserva el derecho a reivindicar su propiedad, en tanto no opere el plazo prescriptivo. No hay pues, aparentemente, la deformación arbitraria de la institución, sino en todo caso una adaptación de la misma —"transportación" en términos de Carnelutti— a las condiciones sui-generis de los bienes inmateriales.

Una concepción semejante, pero con una interesantísima variante, tiende a explicar la comentada coexistencia en la posesión de un mismo bien, en apoyo a la institución romana de los "iura in re aliena", indicando que aún en las marcas, el derecho personal permanece siempre con su titular, mientras "lo que puede pasar a otro es un "ius in re aliena" (derecho sobre cosa ajena) del tipo del usufructo, del uso o de la habitación" (41).

(39) Aceptar la coincidencia posesoria de dos sujetos sobre un bien, no constituye un descubrimiento jurídico; ya Ulpiano lo indicaba como posible al decir en el Libro Sexagésimo Noveno de su Comentario sobre el Edicto del Pretor en estos términos: "Si dos personas poseen la misma cosa 'in-solidum' y una tiene una justa posesión y la otra una posesión injusta, como si yo poseo en virtud de un justo título y vos por violencia o clandestinidad, se debe distinguir: Si me habeis usurpado la cosa yo triunfaré pero si la habeis usurpado de otro, nadie sucumbirá, porque ambos poseemos". cit. por Belime, ob. cit. p. 524, quien añade el texto original en latín en nota y comenta: "Si así lo consideraba operante, más podía haberlo hecho con relación a dos sujetos que tuvieran ambos una posesión pacífica y legítima.

(40) Ferrara, ob. cit. p. 149.

(41) Carnelutti. Usucapión ... p. 89.

Esbozamos ya esta postura al referirnos a las patentes y en la misma forma que la consideramos inaceptable acorde a la naturaleza del derecho a la patente en nuestro medio, nos manifestamos en sentido semejante con relación a la marca, ya que, en nuestra opinión -también expuesta en antecedentes- el derecho al signo distintivo en cuestión, no es un derecho de propiedad derivado de la creación, sino un derecho al uso exclusivo del mismo signo. Acorde, pues, a nuestro sistema jurídico, es de mejor aplicación el concebir como antes aceptamos, que coinciden en la marca, durante su ocupación no autorizada, un estado de hecho frente a un estado de derecho sin estado de hecho; esto nos exime de recurrir a la figura de la servidumbre para explicar el fenómeno jurídico, vislumbrando además que la aplicabilidad de tal figura al caso en estudio, nos obligaría a aceptar ulteriores presupuestos que durante los capítulos precedentes hemos considerado inaplicables.

En efecto, la teoría que fundamenta la procedencia de la usucapión, en las servidumbres particularmente prediales, requiere acorde a su autor Carnelutti, de aceptar la asimilación de la hacienda, considerada como universitas rerum, a los bienes inmuebles, para concluir aceptando que entre los "fonds de commerce", entre hacienda y hacienda, existen relaciones que se parecen como dos gotas de agua a las servidumbres. Esta conclusión nos parece equivocada ya que el carácter inmueble lo tienen solamente algunos bienes hacendales, en tanto que otros lo tienen mueble o inmaterial. Posiblemente Carnelutti ha sido influenciado por algunos autores que lo precedieron en los estudios de la hacienda y que como Duplessis (42), aceptan que la hacienda como universalidad de muebles tiene "un sabor inmueble", desconociendo la gran verdad apuntada por Belime (43), cuando dice que el derecho "no se puede basar en giros literarios --como el referido "sabor a inmueble"-- sino

(42) Tratado de Las Acciones, cit. por Belime, ob. cit. p. 375.

(43) Ob. cit. p. 375.

en silogismos precisos" (44).

En concordancia, creemos que la hacienda, como indicamos en el capítulo respectivo, constituye una unidad artificial derivada de la ley a través de preceptos que tienden a evitar su disgregación, por lo que una servidumbre constituida sobre dicha hacienda, solo sería considerada tal si se ejerciera sobre dicha unidad incluyendo la totalidad de los bienes que la integran y no únicamente sobre un signo distintivo que identifica a ésta o a los productos que de ella derivan. Mas apropiado sería hablar de una servidumbre constituida sobre el aviamiento de una empresa, aunque tal servidumbre no lo sería sobre éste, sino únicamente sobre alguna de sus manifestaciones objetivas, como en el caso de la marca.

IIb) PUBLICA

El carácter público de la posesión coincide con el carácter aparente necesario a las servidumbres y ambos se comprenden como "lo que está a la vista y al conocimiento de todos los que han querido ver y conocer" (45).

El Código Civil, Art. 825, califica de pública aquella posesión "que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos" y de aparentes las servidumbres "que se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamiento", (Art. 1062). A contrario-sensu, carecen de la apariencia requerida aquellas

(44) Acorde a nuestra legislación, "en general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles" (C.C. Art. 759), y el Art. 750 enumera los bienes inmuebles, sin que en nuestra opinión, se incluya la hacienda en dicha enumeración. [Con tendencia contraria, Rojina Villegas apunta que la explotación comercial referida en la Fracción VI del mismo Art. 750, tiene carácter inmueble, considerándole tal naturaleza a todos los accesorios de una explotación cualquiera, que puede ser mercantil o civil. Ob. cit. T. Tercero p. 278].

(45) Costumbre de Orleans, Art. 170. Cit. por Belime, ob. cit. p. 63.

servidumbres "que no presentan signo exterior de su existencia" (Art. 1063 c.c.). Puede notarse sin mayor análisis, la estrecha relación entre el carácter público que debe caracterizar a la posesión legal, del carácter aparente de una servidumbre apta para ejercitarse ad-usucapionem.

Posiblemente extrañará, el que a pesar de no haber considerado procedente la teoría de la servidumbre como fundamento a la posesión simultánea de los bienes inmateriales, continuemos ahondando en su estructuración. Esto obedece a que si bien, en principio, no aceptamos las servidumbres de hacienda, ni concedemos el carácter de creador al titular de la marca—sino simplemente de primer usuario del signo o de usufructuario de un derecho de uso exclusivo derivado del registro— resulta difícil descartar al menos la posibilidad de que tal servidumbre se constituya a través del ejercicio del estado de hecho del usurpador frente al estado de derecho—sin estado de hecho del titular, sobre un elemento inmaterial de la hacienda (la patente o la marca), que, aunque representativo de esta, no es la hacienda misma. Por otra parte la "transportación" que se hace en la teoría, en cuestión de las características de las servidumbres, de el derecho civil, a los signos distintivos, es indudablemente brillante y digna de considerarse en mayor detalle.

En particular referencia a la posesión propiamente dicha, y al carácter público de la misma, resulta claro que el detentador de una marca registrada que se oculta—para actuar, impidiendo que el titular de la misma pueda atribuir la detentación a alguien en particular, da pie a presumir que está consciente de no actuar con ánimo de dueño y consiguientemente sin la requerida buena fé—condiciones que estudiaremos por separado— lo que impedirá que la detentación en cuestión se considere ad-usucapionem.

De otro modo, no vemos obstáculo para que el carácter público de la posesión se -

cumpla con respecto a los signos distintivos, ya que bastará para tal efecto la -
circulación de productos ostentando la marca usurpada e indicando clara y veraz-
mente la procedencia de los mismos. El carácter o no delictuoso de esta posesión,
será objeto de particular consideración en adelante.

Con relación ahora, al carácter aparente de la servidumbre este puede deducirse,
en el terreno de los signos distintivos, de la adopción de tales signos por parte
del non-dominus en sus actividades comerciales comunes frente a la clientela gen
eral que incluye desde luego, aquella clientela original o potencial del titular.
Esta adopción puede darse, acorde a Carnelutti (46), en cuanto a la identificación
de la hacienda propiamente dicha, y en la concurrencia por confusión, mediante un
signo que le permita aparecer ante el público induciendo a este a pensar en una re
lación de dicha hacienda (dominante), con la hacienda titular del signo (sirvien-
te), "es decir, el goce de cualquier cosa de ésta en favor de aquella".

IIc) NO PRECARIA

De elemental lógica jurídica resulta el principio de que la prescripción adquisiti
va, no puede operar con base en una posesión precaria, es decir, aquella que no -
se ejerce a título de dueño. Tal es el caso del arrendatario o del que ha sido -
comisionado por el dueño a la ocupación del bien con fines de conservación, mante
nimiento o cuidado del mismo (47).

Así lo establece claramente nuestro C.C. al conceptuar como "derivada", aquella -
posesión resultado de un acto jurídico por el que el propietario entrega a otro -

(46) Usucapión p. 93.

(47) El concepto "precaria" deriva del Código Civil de 1884 y ha sido substituí-
do por el de "derivada" en el vigente.

una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en calidad de usufructuario, arrendatario, etc. (Art. 791). Igualmente señala el ordenamiento comentado, que no se considera poseedor a aquel que tiene en su poder una cosa, en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario de la misma y que la retiene en provecho de este y en cumplimiento de sus instrucciones (Art. 793), para concluir estableciendo que solo puede dar lugar a prescripción, la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída (Art. 826).

Creemos que en el terreno de las autorizaciones de uso de marcas de carácter contractual, y a pesar del axioma de que lo que abunda no daña, es innecesario incluir cláusulas expresas estableciendo la renuncia del usuario autorizado, a alegar cualquier derecho a la titularidad de la marca con base en el uso continuado, e insistimos autorizado, de la misma. La simple existencia del contrato y los efectos de su registro ante la Dirección de Transferencia de Tecnología, excluirían, de pleno derecho, la posibilidad de tal reclamo.

11d) INEQUIVOCA

Esta cualidad de la posesión, identificada por algunos autores (48) como posesión "cierta", deriva de la necesidad que, para los efectos legales del acto, tiene el carácter con que se posee.

En efecto, este carácter no debe dar lugar a confusión y debe ser flagrante y caracterizado, a fin de evitar equivocaciones acerca de el animus que informa al poseedor en su relación con la cosa. Debe pues, en consecuencia, "existir absoluta

(48) Rojina V., ob. cit. T. Tercero, p. 665.

seguridad, por razón del título, de que la posesión se tiene en concepto de dueño" (49).

Encontramos una gran similitud entre esta cualidad y el justo título, "titulus" - del Derecho Romano, que debe informar también a la acción posesoria, para efectos de su transformación en propiedad adquirida por usucapión. En nuestra legislación la cualidad del justo título, expresamente referida en el antiguo Código Civil - (1884), se ha mantenido en el Código Civil vigente, solo que modificando los conceptos empleados para substituirlos por los de "concepto de propietario". Así el artículo 826 lee: "Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseida, puede producir prescripción".

El meollo de esta concepción jurídica radica en determinar que por "concepto de dueño" o anteriormente "justo título", debe entenderse aquel concepto o título que es suficiente para adquirir el dominio, o que se reputa fundamentalmente suficiente para adquirirlo (Arts. 1079 y 1080 del c.c.(1884). Constituye entonces el justo título, para este Código, un requisito sine qua non de la adquisición del dominio (50).

Acorde al Digesto, las causas de justa posesión podían derivar de hechos posesorios pro emptore (como comprador), pro donato (como donación), pro dote (como dote), pro soluto (cosa recibida en pago), pro derelicto (apoderamiento de cosa abandonada), pro legato (por legado), pro herede (por herencia), etc. (51).

Acorde a la breve estructura planteada, se enfrentan serios obstáculos que impiden aparentemente deducir, que el usuario legal de un signo marcario, puede deri-

(49) Idem.

(50) Rojina V. ob. cit. T. Tercero p. 650.

(51) Floris Margadant. ob. cit. p. 269.

var su posesión de un efectivo concepto de dueño fundado en alguno de los títulos objetivos señalados, sin descontar que su animus dominii subjetivo (52) carece de verdaderas posibilidades de prueba.

Exceptuando el derecho exclusivo de uso derivado de una herencia que es posteriormente revocada, es improbable que el detentador reciba un título o autorización de uso de un no dueño, a menos que el ladrón de un título oficial amparando tal autorización, lo venda a un tercero sin que este cumplimente los requisitos legales - para que tal transmisión tenga validez frente a terceros (registro ante la Dirección de Transferencia de Tecnología y ante la Dirección de Invenciones y Marcas - (Arts. 141 y 142 LIM). En este último caso si el poseedor del título así adquirido, hace uso de la marca cumpliendo con los requisitos de la posesión y de la usucapión y la temporalidad de este uso se prolonga en coincidencia con la inactividad del titular original, se abriría un interesante intringulis legal para determinar hasta que punto: a).- El titular original está en posibilidad de reivindicar su titularidad, b).- El titular original puede demandar válidamente el uso ilegal de su registro y la suspensión de dicho uso, c).- El usuario ilegal adquiere un derecho de uso al signo, d).- Prescribe únicamente la acción de daños y perjuicios, e).- La adquisición de buena fé del no titular lo deja en posesión permanente de un derecho no reivindicable.

Pensamos que la tendencia registral de nuestro actual derecho de marcas, a pesar de conservar cierta protección a las marcas de hecho, y los controles cada vez más cuidadosos que se implantan a la transmisión de los derechos al uso exclusivo

(52) El justo título objetivo es aquel que reúne todos los requisitos que el derecho exige para la adquisición del dominio y para la transmisión del mismo, 'requisitos independientes de la creencia del poseedor, requeridos en la norma jurídica para darle plena validez al título'. El título subjetivamente válido es aquel que la ley considera bastante porque el poseedor lo 'cree fundamentalmente suficiente para adquirir el dominio'. Rojina V. ob. cit. Tomo Tercero p. 651.

de marcas y a la libre circulación de las mismas, amén de las pruebas de uso obligatorias para continuar en usufructo del derecho, reducen a un mínimo tal, las posibilidades de que se suscite el problema planteado, que su consideración especulativa carece de propósito efectivo.

En circunstancia semejante aunque de perfiles mucho más probables y por lo tanto digno de mayor consideración, se encuentra el caso aquel en que la Autoridad Registral otorga un registro equivocadamente amparando una marca no solicitada por el, en ese momento, titular, y la cual además es igual o semejante a otra marca registrada previamente a nombre de distinta persona.

Esto ha sucedido en la Dirección General de Invenciones y Marcas cuando durante la tramitación de la solicitud de registro, la denominación o figura inicialmente propuestas, resultan objetadas por estar precedidas por otras registradas con anterioridad. A esto el solicitante, generalmente, a través de su apoderado, manifiesta su conformidad en substituir su documentación original optando por el registro de una denominación y figuras distintas. Al darse el error, la Dependencia señalada otorga el registro definitivo con base en la denominación o figura originalmente objetadas, estableciendo, aparentemente, un justo título y un *animus domini* en favor del titular de tal registro.

Esta situación puede venir acompañada de el uso de la marca ilegal por el titular durante un tiempo apto para usucapir, llenando todos los requisitos de la institución e inclusive coincidiendo con la inactividad, tanto de la Autoridad Registral, que no se percata del error, como de el Titular de la marca anterior, quien no somete la situación a la consideración de tal autoridad, ni tampoco inicia acción legal alguna en contra del detentador.

El estudioso del derecho manifestará inmediatamente que una posesión tal, debe reputarse de mala fé, con lo cual coincidimos. Sin embargo, el Código Civil en vigor (Art. 1153) establece la posibilidad de usucapir bienes muebles (tal sería acorde a nuestra opinión la marca), de mala fé en un plazo de cinco años. Aún para aquellos que tendieran a incorporar a las marcas en el rubro de los bienes inmuebles, estaríamos en un claro caso de posesión inscrita (Art. 1152 F. II C.C.) que permitiría la prescripción en un plazo de cinco años. (Omite el precepto mencionar si opera en este caso la buena o la mala fé y resulta dudoso determinar si la Fracción III del mismo Artículo 1152 tiene o no aplicación al caso, cuando señala en diez años el plazo para prescribir positivamente, los bienes inmuebles).

Sumando a tal circunstancia el hecho de que la vigencia de el registro marcario es de cinco años, acorde al Artículo 112 de la LIM y que al vencimiento del cual opera un plazo de gracia de seis meses para renovar aún válidamente dicho registro - conforme a lo dispuesto en el Artículo 139 de la misma ley, creemos posible que el detentador se encuentre en posición de usucapir el derecho originalmente viciado, solicitando de la Autoridad Registral el reconocimiento oficial del mismo -- (53).

Por otra parte, de darse las circunstancias expuestas, existen grandes posibilidades de que la inacción del titular original, en los términos referidos, se acompañe lógicamente del no uso de su marca, lo que lo imposibilitará de comprobar fehacientemente dicho uso a fin de obtener la renovación de su derecho acorde a lo dispuesto en el Art. 140 de la LIM, que obliga a dicha prueba como requisito sine qua non para otorgar la renovación correspondiente. El supuesto salvaría, asimismo, -

(53) Como complemento de esta situación se requeriría que el titular del registro equivocado, comprobara en tiempo (3 años), estar usando la marca respectiva (Art. 117) y que la Autoridad reincidiera en el error no percatándose del mismo y teniendo por comprobado el uso referido.

el obstáculo derivado de la coexistencia de derechos semejantes que en otros casos si se presenta (marca de uso o de hecho frente a marca registrada o de derecho) y que consideraremos en adelante.

Creemos además estar ante un caso de registro concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, (Art. 147 T. VI LLM), por lo que la acción para demandar la nulidad misma prescribe a los tres años (Art. 147, F. VII, párrafo segundo de la misma ley), esto es, aún antes de los cinco años empleados para conformar el derecho a la usucapión.

No consideramos operante en el caso, la Fracción I del Artículo en cuestión que refiere como causa de nulidad el que la marca haya sido concedida en contravención a la ley vigente o a la que lo estuvo en la fecha de concesión del registro -lo que abriría la posibilidad de demandar la nulidad, en cualquier tiempo acorde a lo contenido en la referida Fracción VII, Párrafo II- ya que dicha Fracción I, por su carácter general, debe considerarse modificada por la ya comentada Fracción VI.

Siendo los casos referidos, excepcionales, es pertinente concluir el análisis de la cualidad posesoria del justo título o del actuar en concepto de dueño, considerando simplemente que dicha cualidad puede darse, en el caso de marcas, cuando el usurpador esté en posición de alegar haber actuado con animus dominii, creyendo que el bien ocupado es una res derelicta o sea una cosa abandonada, o también, acorde al C.C. vigente sin tal creencia, solamente que aumentando correlativamente los plazos de prescripción.

Creemos además, en una interpretación del Código de 1884 que, la carga de la prueba corresponde en el caso, al usurpador ya que la presunción del justo título pa-

ra el poseedor no opera en casos de prescripción. Análogicamente justifica nuestra postura, el Art. 1115 del c.c. vigente cuando establece que, "al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza".

Ile) CONTINUA

Se entiende por continua una posesión que se ejerce en forma constante y que por lo tanto puede reputarse como permanente. En la antigüedad se presentaba una clara tendencia a calificar de discontinua toda posesión ejercida a intervalos (54), sin tomar en cuenta algunos casos en que la posesión, por la misma naturaleza del objeto, tenía que ser ejercida de ese modo v.g., el labrador que siembra y cosecha posteriormente, sin que exista necesidad de demostrar que ha vigilado constantemente dicha siembra, las tierras pobres que deben dejarse descansar no sembrándolas por un año a fin de no agotarlas, etc. De tal manera la continuidad consiste en la sucesión regular de los actos de posesión, a intervalos lo suficientemente cortos para no presentar lagunas (55). Se conceptúa para tal efecto válido, - todo acto que reitere el deseo de ejercer la posesión constantemente, no obstante que, como hemos señalado, la naturaleza de la cosa poseída impida la permanencia absoluta de una posesión sobre la misma.

A contrario sensu, la posesión que no es continua debe considerarse que ha sido interrumpida, originándose esta interrupción en causas naturales cuando el poseedor pierde la tenencia de la cosa, y en causas civiles como aquellas originadas en las demandas o emplazamientos hechos al poseedor (56). Así el C.C. vigente -

(54) Demante. Programa de un Curso de Derecho Civil, T. III p. 539, Cit. por Belime, ob. cit. p. 75.

(55) Planiol y Ripert. Cit. por Rojina V. ob. cit. Tomo Tercero p. 660 (en nota).

(56) Sánchez Román, cit. por Idem.

señala, en el Art. 824, que posesión continua es aquella que no se ha interrumpido.

Se considera también que interrumpe la prescripción el enajenamiento de la hacienda concordando la mayor parte de la doctrina en que el sucesor puede invocar la posesión del autor (57).

Nos manifestamos en pro de esta tendencia, a pesar de lo dudoso que resulta al respecto la ley vigente (Art. 828, F. II, c.c.), cuando señala que la posesión se pierde por cesión a título oneroso o gratuito. En efecto no se aclara si dicha posesión se pierde para el cedente y se gana para el cesionario, quien podrá sumar a el tiempo de su posesión la de el autor original de la misma. Creemos que una hacienda que ha incorporado a sus elementos, el uso de la marca de un tercero que se desinteresa de la misma, debe estar en posibilidad de transferir dicha posesión conjuntamente con la empresa, ya que el patrimonio de dicha empresa, constituido por la hacienda, puede verse incrementado, de perfeccionarse el derecho al uso de la marca referida, y de hecho se incrementa aún con el uso no legitimado de tal signo, en tanto no exista decisión oficial que obligue a discontinuar el uso en cuestión.

Particularmente con relación a los signos distintivos, no vemos problema en caracterizar la continuidad de la posesión, derivada de el uso de los mismos, si consideramos que bastará identificar, con una marca, los productos que una empresa pone en circulación, y eventualmente efectuar operaciones comerciales con los mismos, para calificar de continuo el uso de dicha marca.

(57) "Se puede, para hacer completa la prescripción, unir a la propia posesión, la de su autor mediato o inmediato, sea que se le haya sucedido a título universal o particular, a título lucrativo u oneroso". Dunod. De las Prescripciones, p. 19 Cit. por Belime, ob. cit. p. 251.

De tal manera, si el usurpador de un signo distintivo actúa en la forma indicada y su posesión no se ve interrumpida por una notificación legal, al menos con respecto a continuidad, la posesión indicada es apta para ser considerada ad-usucapionem. En la misma circunstancia se encuentran el nombre comercial o la razón social que involucran una marca registrada, cuya continuidad de operación deriva de la simple instalación de el rótulo correspondiente o de su inclusión en papelería comercial, etc., de tal modo que —si además se efectúa de vez en cuando una operación mercantil al amparo de tales signos— no existe duda en cuanto a el carácter no interrumpido de la posesión involucrada.

En cuanto a la ya mencionada doctrina, que tiende a explicar jurídicamente la posesión de el contenido patrimonial de los bienes inmateriales, a través de la figura de la servidumbre, su autor, Carnelutti, a pesar de los inconvenientes que hemos venido considerando, efectúa, a nuestro juicio, una brillante 'transportación' de la característica continuidad que deben presentar las servidumbres prediales, a el área de los bienes inmateriales (particularmente a las pretendidas servidumbres de hacienda), para concluir, en términos semejantes a los apuntados, que dicha transportación no presenta mayores dificultades (58).

En prueba de su dicho, el autor comentado indica que la servidumbre es continua, - "cuando entre los fundos se establezca tal relación, que no haya necesidad de la actividad de quien la ejercita cada vez que se desee sacar ventaja de ella; una cosa es que el vecino deba transportar agua sacándola de mi fuente y otra que de ésta un río la lleve a su fundo" (59).

(58) Hemos anticipado que creemos difícil considerar el uso de un signo distintivo de una hacienda ajena en la propia, como una servidumbre que involucra la hacienda en sí, ya que esta, es como se ha visto en antecedentes, un conjunto de elementos materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, de los cuales el signo distintivo o la patente, constituyen solo un aspecto.

(59) Usucapión p. 93.

Nuestro C.C., coincide con esta manifestación al señalar en el Art. 1060, que son continuas, aquellas servidumbres cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre; y a contrario sensu establece que son discontinuas (Art. 1061), aquellas servidumbres cuyo uso necesita de un hecho actual del hombre. Rojina Villegas considera que la calificación gramatical de las servidumbres como continuas o discontinuas, puede dar lugar a errores de interpretación ya que la servidumbre continua puede no ejercitarse en todo tiempo; "por ejemplo, la servidumbre de desagüe de las aguas pluviales, que solo se ejercita en la temporada de lluvias" (60); por esto, el tratadista comentado afirma que es preferible, coincidiendo con los conceptos legislativos considerados, "clasificar las servidumbres en las que se ejercen sin la actividad del hombre y aquellas que requieren esta actividad" (61).

Siguiendo la concepción de Carnelutti, la actividad del hombre o "el hecho del hombre" como el autor refiere, "no es aquel que consiste en gozar el agua sino el hacerla entrar a la esfera del usuario" (62). Existe, en consecuencia, una similitud entre la actividad encaminada a desviar el agua para disfrutarla, con aquella que consiste en imprimir sobre el rótulo de un comercio o de un catálogo, el signo distintivo de la hacienda ajena, ya que esto redundará en la desviación de la clientela también ajena, hacia dicho establecimiento; "no es necesario más para que el público sea atraído hacia la hacienda, y así a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda; el hecho de que de vez en cuando concluya contratos, se resuelve en hacer uso de la clientela ajena, es decir en el goce del agua desviada, no en el procurársela" (63).

(60) Ob. cit. T. Tercero p. 474.

(61) Idem.

(62) Usucapión p. 94.

(63) Idem.

Coincidimos con esta postura en cuanto a que la continuidad de la servidumbre no se afecta porque la conclusión de contratos sea eventual, solamente que, en nuestra opinión, la celebración de tales contratos es un complemento sine qua non, la adopción del signo carece de efectos legales, hablando en términos de servidumbres ad-usucapionem, al no darse, en ausencia de tales contratos, la condición de "cargas que afectan un predio en beneficio de otro" (64), que constituye la naturaleza jurídica y la justificación legal de las servidumbres.

Carnelutti concluye su consideración, señalando que no debe excluirse la posibilidad de que la concurrencia por confusión pueda ejercitarse con medios transeúntes, y no con medios permanentes, presentándose así la figura de una servidumbre discontinua de hacienda: "sin embargo, en la mayoría de los casos los medios de identificación de la hacienda asumen desde luego carácter manifiestamente permanente" - (65). Pensamos que esta afirmación, es prácticamente axiomática y, que es de estricta lógica jurídica el que la concurrencia por confusión, de carácter eventual, carezca de interés en el desarrollo de un estudio que considera las posibilidades de estructurar una teoría de la usucapión de los bienes inmateriales, partiendo de premisas diversas entre las que se cuenta el uso continuado de un bien inmaterial por el non dominus.

II f) NO TOLERADA

Ya el antiguo Derecho Romano establecía claramente que el derecho no se ejercita -

(64) Rojina V., ob. cit. T. Tercero. p. 469. { Dificil es aceptar que las servidumbres puedan constituirse sobre derechos mediante el uso de tales derechos, ya que un uso tal no sería una servidumbre impuesta a una heredad para la utilidad de otra, sino, simplemente, un uso probablemente simultáneo al del titular. Esta postura es sustentada por Proudhon en su tratado del Dominio Público. T. III. No. 996 al referirse a la posibilidad de ejercitar una servidumbre sobre los derechos de pesca. Cit. por Belime. ob. cit. p. 357 }.

(65) Usucapión p. 94.

Únicamente gozando de él, autorizando expresamente a otros para que lo disfruten, o impidiendo que un tercero disfrute de tal derecho ilegítimamente, sino que la mera actitud de tolerancia—el clásico "pati" romano—constituye también una auténtica forma de ejercicio.

Esto ha dado pie a que aquellos estudiosos del derecho, que han incursionado en los terrenos de la prescripción adquisitiva y particularmente de esta institución con relación a los bienes inmateriales, cuestionen la procedencia de tal institución considerando que aún la aparente inacción del titular v.g., de un derecho marcario, frente a la usurpación del signo distintivo, no es sino una actitud de tolerancia que debe apreciarse jurídicamente como el ejercicio mismo del derecho (66).

En efecto, puede suceder que a juicio del titular de un derecho o del propietario de una cosa, el uso o posesión de estos por terceros, no le cause perjuicio. Por ejemplo, "un vecino que va a recoger frutos silvestres que yo acostumbraba dejar perder en mis árboles o sobre mis setos" (67). En otras palabras, en tanto que el usuario, no autorizado expresamente, se abstenga de controvertir el derecho del titular, puede presumirse una actitud de tolerancia de parte de este último.

Desde luego que la naturaleza eminentemente subjetiva de las actitudes de tolerancia, requiere de que se profundice un tanto, en relación a las circunstancias que informan y rodean a tales actitudes, en un intento de diferenciarlas del desinterés y del abandono definitivo del derecho.

(66) Referimos esta apreciación a los bienes inmateriales en general, ya que las corrientes doctrinarias que la apoyan se originan, no solo teniendo en mente los signos distintivos, sino también las patentes como podemos constatar en la siguiente afirmación de Carnelutti: "la verdad es que frente a quien goza el bien inmaterial, objeto de la patente, el sujeto de esta puede no oponerse porque le plazca 'permittere' en lugar de 'prohibere, lo que es también ejercicio de su derecho". Usucapión p. 89.

(67) Belime. ob. cit. p. 54.

De probarse que la inactividad se funda en un verdadero acto de tolerancia, este lleva implícito "el desconocimiento del derecho ajeno, lo que está bastante lejos de significar una renuncia al derecho" (68) y en consecuencia no es útil para fundamentar la adquisición de una posesión legítima (69).

Pensamos que para que la inacción en defensa del derecho a la marca, usada ilegítimamente por un tercero, pueda calificarse de actitud tolerante, es menester que esta derive primeramente del conocimiento del hecho derivado del comportamiento ajeno. En segundo término, es necesario que exista para el titular del derecho, una acción legal útil que le permita poner fin a la actividad ilegítima.

De darse las circunstancias expuestas, no operaría desde luego el plazo de la prescripción adquisitiva, pero sí se originaría una excepción a favor del usuario tolerado, apta para paralizar la eventual acción de daños y perjuicios que se pretendiera ejercitar en su contra por el período en el cual el uso abusivo fué notorio y tolerado, ya que como es fácil determinar, la tolerancia puede excluir la culpa del infractor (70). No concuerda toda la doctrina en esta afirmación, sobrando quien afirme que "la tolerancia no exime al demandado, autor de una lesión culposa a la marca de otro, de la obligación del resarcimiento del daño" (71).

En nuestra opinión, la usurpación tolerada exime de la obligación de reparar el daño causado, si la tolerancia se extiende por períodos de prescripción, toda vez que, como esbozamos antes, no existe tolerancia comprensible para el derecho, que no derive del juicio del titular en el sentido de que no se le causa perjuicio. -

(68) La *Lamia*. ob. cit. p. 310.

(69) En el mismo sentido: Pouillet, Chenevard, Vivante, Amar, Ramella y Navarri-
ni. Cit. por. M. Rotondi. ob. cit. p. 110.

(70) *Ibidem*. p.p. 110-111.

(71) La *Lamia*. ob. cit. p. 311.

Lo contrario nos colocaría abiertamente frente a un caso de desinterés y no de tolerancia.

Esto no obsta para que la acción inhibitoria útil, que pueda establecer el derecho positivo en favor del titular, se ejercite en el momento en que, éste, en pleno ejercicio de su derecho deje su actitud tolerante y decida impedir la continuación del acto, que a partir de ese momento, considera, le agravia.

IIF 1) TOLERANCIA Y ABANDONO:

La actitud tolerante o aquiescente del titular del derecho al uso exclusivo a la marca, no puede considerarse tal, si coincide con otros hechos de los cuales puede derivarse la intención de abandonar el derecho en cuestión v.g., la suspensión del uso del signo.

En tal hipótesis, contemplamos una "verdadera y propia forma de abandono" (72), que se traduce en la caducidad (73) del derecho, lo que convierte al signo distintivo involucrado, en una "res nullius" susceptible de ocupación por cualquier tercero interesado, circunstancia que elimina la necesidad de recurrir a la usucapión como forma de adquisición del derecho.

Sin intención de entrar en mayores detalles, queremos apuntar que la caducidad en

(72) La Lumia. ob. cit. p. 310.

(73) Esto se colige, de una interpretación de los Art. 139 y 140 de la LIM que establecen la caducidad de pleno derecho, de los registros marcarios que no se renueven al vencimiento de los cinco años de su vigencia, adicionando el plazo de gracia de seis meses otorgado para el efecto; se hace depender la procedencia de tal renovación, cuando es oportuna, de que se compruebe en forma fehaciente, el uso efectivo y continuo del signo distintivo correspondiente. En sentido similar, solamente que substituyendo el concepto "caducidad" por el de "extinción", se redactó el Artículo Décimo Primero Transitorio de la misma ley, que supedita la vigencia de los registros marcarios a que el uso de los mismos se demuestre, en un plazo de 3 años contados a partir de la fecha de publicación de la ley en cuestión.

materia de marcas debe operar de tal modo, que los actos derivados de la titularidad del registro, produzcan plenos efectos durante la vigencia del mismo y que solo cesen en el momento en que se decreta la caducidad en cuestión. Por el contrario, la nulidad de tal registro, origina que los actos efectuados al amparo del registro nulo, carezcan de validez pues no puede producir efectos lo que no ha nacido para el derecho.

Interesante problema que valdría la pena abordar en un futuro, a fin de determinar si el titular de un registro marcario que termina por anularse, está en posición de ser demandado válidamente por el uso del signo amparado, si este constituye una imitación de otro signo igual, válidamente registrado, o si simplemente se encuentra en obligación de cesar en tal uso, en el momento en que se nulifica su registro de modo que solo el uso posterior a tal momento, puede calificarse de ilícito.

Volviendo al problema de la tolerancia, la peligrosa presunción de abandono que puede derivarse del no uso prolongado de la marca, cuando éste no uso coexiste con el uso desautorizado de un tercero, requiere de una ulterior consideración orientada a precisar si tal presunción puede considerarse *jure et de jure* o *juris tantum*, - para cuyo efecto es pertinente introducirnos, aún someramente, en las características primordiales que reviste el abandono de marcas.

En el área en estudio, el derecho al uso exclusivo puede considerarse definitivamente abandonado por su titular, cuando existan actos u omisiones de los cuales pueda inferirse no solamente un abandono de hecho sino, el "animus" de no volver a usufructuar tal derecho (74).

(74) En este sentido resolvió la Suprema Corte de los E.U.A., en el caso *Saxlender vs. Eisner & Mendelson Co.*, 179 U.S. 19,31 (1900) al decir: "Para establecer la justificación de abandono, es necesario mostrar, no solo actos que indiquen un abandono de hecho, sino, un real intento de abandono. Actos que sin explicación serían suficientes para establecer un abandono pueden desvirtuarse demostrando que nunca hubo intención de renunciar y abandonar el derecho reclamado". Cit. por Walter J. Derenberg. "Marcas Abandonadas. ¿Campo Libre para todos?" RMPA, Número Especial 21-22. enero-diciembre de 1973. p. 150.

III 2) ABANDONO DE MARCAS EN E.U.A.

La combinación de elementos objetivos y subjetivos, con la tendencia de estructurar un concepto claro de abandono, en relación a los signos distintivos, ha sido adoptada por la Ley sobre Registros de los E.U.A., Artículo 45, Inciso "a", en los siguientes términos:

"Abandono de Marca. Se considerará que una marca ha sido abandonada: a).- cuando su uso ha sido descontinuado con intención de no reanudarlo. La intención de no reanudarlo puede inferirse de las circunstancias. La falta de uso por dos años consecutivos se estimará como abandono prima-facie" (75).

Mucho podría especularse en torno a los contenidos objetivo-subjetivos del abandono, sin que, creemos, exista mejor solución que la de recurrir a cada legislación particular, para determinar la evaluación que de tales contenidos, efectúa el legislador al conformar las normas de derecho positivo.

III 3) LA LEY MEXICANA:

En México v.g., sentimos que el legislador redactó los Artículos 139 y 140 de la LIM, teniendo en mente que la no renovación de la marca, dentro de los plazos estipulados (5 años más 6 meses del plazo de gracia) constituye prueba suficiente de la intencionalidad del abandono mientras que la imposibilidad de probar, en forma fehaciente, el uso efectivo y continuo de dicha marca, aún en caso de solicitarse en tiempo la renovación referida, permite derivar una justa presunción (juris-tan-

(75) Ibidem. p. 149.

tan, en nuestra opinión) de el abandono de hecho del signo.

Como puede notarse, para nuestro derecho resulta suficiente que el abandono de un registro marcario se manifieste, ya sea a nivel intencional o por situaciones de hecho, para que dicho abandono se sancione con la caducidad del derecho.

La antigua LPI, salvaguardaba aún los derechos del titular de una marca afectada - de caducidad, si tal caducidad era el producto de la no renovación en tiempo, de - la marca en cuestión y si un nuevo registro sobre la misma marca se otorgaba a un tercero, concediéndole a dicho titular original la prerrogativa de continuar haciendo uso del signo como marca no registrada sin derecho a intentar la anulación del nuevo registro (Art. 109). No señalaba la ley comentada, las facultades del agraciado con este derecho de uso de marca no registrada para perseguir a los infractores del mismo.

En la actual LIM, no se contiene, atinadamente en nuestra opinión, un presupuesto semejante. Señalamos que, atinadamente, ya que las disposiciones legales como la analizada, dan lugar a que coexistan derechos semejantes en claro perjuicio del público consumidor quien puede ser fácilmente confundido al adquirir productos diferentes, al amparo de signos distintivos idénticos.

Volveremos nuevamente a esta crítica, al considerar más adelante los principios de protección a las marcas de hecho, establecidas antiguamente por los Arts. 200 F.II y 201 F.III de la LPI y en la actualidad, por la LIM en el Art. 93.

III f 4) JURISPRUDENCIA EXTRANJERA:

La jurisprudencia de otros países distintos al nuestro y a los E.U.A., cuya postu-

ra al respecto hemos ya analizado, coincide en la concepción del abandono del derecho a la marca que se elabora tomando en cuenta los elementos subjetivos (intencionalidad) y objetivos (suspensión del uso), que informan el comportamiento del titular del derecho en cuestión.

La Corte Sud-Africana por ejemplo, al resolver sobre la oposición presentada por la empresa Edmont, Inc., pretendida titular de la marca de hecho "GREEN THUMB" (dedo verde), en contra de la solicitud de registro de la marca "GREEN FINGERS" (dedos verdes) presentada por la empresa VULCO CHEMICAL CO., LTD., estructuró su decisión con apoyo en las siguientes consideraciones (76):

- a).- Ambas marcas se referían a los mismos artículos: "guantes" particularmente útiles en jardinería (clase 40).
- b).- Los artículos en cuestión, se venden normalmente en tiendas dedicadas a la venta de semillas.
- c).- Las partes coinciden en que el usuario más antiguo de la marca "Green Thumb", nunca solicitó el registro de la misma.
- d).- La solicitante del registro ("Green Fingers") afirma haber usado esta marca por tres años consecutivos (1962 a 1964), con un promedio de 6,619 docenas de pares vendidos, sin que, en ese lapso, apareciera en el mercado marca alguna semejante ni se le hiciera comunicación alguna de su existencia.
- e).- El titular del derecho de uso previo no-registrado, manifiesta a su vez, haber vendido artículos al amparo de su marca, también por tres años (1955 a 1958), precedentes a los años de uso del solicitante y señala, asimismo, que tales artículos los importó en número de 1,968 pares de guantes y que si discontinuó el uso se debió a las tarifas de importación prohibitivas que entraron en vigor, pero sin --

(76) South-Africa "Patent Journal", Vol. 6. No. 263, June 15, 1966, (sobre tiro).

abandonar su intención de comerciar nuevamente con productos al amparo de la misma marca, en cuanto variaran las condiciones referidas o fabricando en la localidad - los productos necesarios.

f).- El solicitante del registro demuestra que al año siguiente de su implantación, desaparecen las barreras arancelarias a la importación y que sin embargo la venta de artículos no se inicia nuevamente.

g).- El titular del derecho de uso presenta pruebas de haber publicado anuncios - periodísticos ofreciendo productos al amparo de su marca, solamente que tales anuncios son de fecha posterior a la solicitud de registro a la cual se opone.

h).- El Juez "a quo" concluye señalando que de autos, no se deduce que la marca no registrada haya sido usada con posterioridad a 1958, por lo que no hay lugar a considerar que la marca en cuestión pudiera haber conservado reputación alguna en el año de 1962—en que se solicitó el registro objetado y en el cuál se inició también el uso de la nueva marca—capaz de ocasionar alguna confusión en el público consumidor.

i).- Manifiesta también el Juez "a quo" que a pesar de que el titular de la marca no registrada, argumentó que había conservado siempre el ánimo de volver a usar dicha marca, no existe en antecedentes elemento alguno que así permita deducirlo, por lo que, considerando que solamente la continuidad en el uso puede dar lugar a considerar como existente, en forma clara, la intención de no abandonar el comercio con una marca determinada, debe concederse el registro de la marca "Green Fingers" cuyo titular demostró su buena fé "tomando al menos el importante paso de solicitar el registro a diferencia del usuario primitivo".

j).- La decisión Judicial comentada tuvo en consideración, además, en su desarrollo—costumbre saludable que debiera adoptarse más a menudo por las Cortes Mexicanas—algunos elementos bibliográficos entre los que destaca un extracto de el libro

del Dr. Venkateswaran: The Law of Trade and Merchandise Mark (77) del cuál transcribimos los párrafos relevantes:

"La cuestión de abandono es esencialmente de intención y al considerar la cuestión, deben tomarse en cuenta todas las - circunstancias del caso. El mero desuso por un corto período no puede considerarse como abandono. Quien tiene una marca puede con toda propiedad tomar en cuenta la situación del mercado y la demanda de los artículos. Es absurdo considerar que dicho titular pierda su marca por no poner en circulación sus productos cuando un mercado se encuentra saturado. Sin embargo la intención de abandono puede colegirse de un desuso por tiempo prolongado".

III 5) EFFECTOS DEL ABANDONO DE MARCAS:

Estructurado ya el concepto de abandono, resta considerar someramente, algunas modalidades que pueden presentarse en cuanto a los efectos del mismo abandono frente a terceros.

Anticipamos ya, que el abandono definitivo del derecho a la marca, tácito o expreso, convierte al signo en una res-nullius susceptible de ocupación por terceros, - haciendo inoperante en el caso, los presupuestos de la prescripción adquisitiva.

Tal afirmación enfrenta algunas limitaciones que conviene considerar:

(77) P. 661. Careciendo el sobre-tiro del South African Patent Journal, en donde se publicó la sentencia comentada e indenticado en nota precedente, - de un dato bibliográfico preciso con respecto a esta obra, suponemos que se trata de una edición local.

Primeramente, existe una marcada corriente doctrinaria que se opone a que la marca abandonada, aún expresa, clara y definitivamente por su titular, sea registrada a nombre de un tercero, en tanto subsistan en la mente del público consumidor las características de calidad, procedencia, etc., de dicha marca con relación a su titular original. Se piensa que el nuevo usuario tendería, más que a crear una imagen nueva de la marca, a propiciar una confusión entre su empresa y la antigua empresa titular del derecho, invitando, al menos al consumidor, a presumir la existencia de nexos comerciales entre ambas instituciones.

Un ejemplo claro de la tendencia doctrinaria examinada, puede constatarse en el siguiente texto, publicado originalmente en los E.U.A., en el informe Anual sobre el Vigésimo-Tercer Año de Administración de la Ley de Marcas Lanham de 1946:

"Posiblemente el principio legal implicado debería ser que ningún tercero puede, en circunstancias normales, apoderarse de una marca abandonada mientras esa marca conserve alguna importancia intrínseca que la identifique con su antiguo propietario, pues so lo de esta manera se evitaría el engaño del público" (78).

En sentido contrario se han manifestado también, doctas opiniones como la del Juez Lombard, en el caso *P. Daussa Corp. vs. Sutton Cosmetics (P.R.) Inc.* (79), al señalar enfáticamente:

"Nuestra opinión en *Lander* (80) sostiene que una marca abandona-

(78) *Derenberg, The Twenty-Fifth Year of Administration of the Lanham Trademark - Act. of 1946*, 174 USPQ No. 7, Pt. II, en p. 31 *Trademark Reporter* 393, en 471 (1972). Cit. por el mismo *W.S. Derenberg*, ob. cit. p. 159.

(79) 175 USPQ 193 (2d. Cir. 1972). *Idem.*

(80) Se refiere a el caso correlativo *Sutton Cosmetics (P.R.) vs. Lander Co. Inc.* 455 F. 2d 285 en 289; 172 USPQ 449, en 452 (2d. Cir. 1972). Cit. por *Derenberg* ob. cit. p. 158.

da es campo libre para cualquier comerciante o fabricante que quiera usarla".

Toda vez que, a lo largo de este estudio, nos hemos manifestado abiertamente en pro de la tutela del interés público, como el bien de mayor jerarquía, axiológicamente hablando, no existe duda en cuanto a que optaremos por la postura que protege dicho interés en la persona del consumidor.

Es pues saludable, acorde a nuestro particular punto de vista, crear legislativamente un lapso de espera entre el momento de cancelación de un registro marcario y el de su adopción o registro por parte de cualquier tercero interesado. Dicho lapso debe comprender, prudencialmente, el tiempo necesario para que la imagen de la marca cancelada se diluya en la mente del consumidor permitiendo que al reaparecer dicha marca nuevamente en el mercado, se evite hasta donde esto sea posible, la asociación entre la empresa original y la de el nuevo titular, en la mente de el mencionado consumidor.

Es posible descubrir esta tendencia en la antigua LPI que establecía:

"Art. 108. Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, que se hayan extinguido por falta de explotación, o que hayan sido canceladas a petición del propietario, podrán ser solicitadas de nuevo, en cualquier tiempo en este último caso, y en los dos primeros, transcurridos dos años a partir de la fecha de caducidad o de la declaración administrativa de extinción por falta de explotación, y el registro será concedido, ya sea al propietario anterior o a otra persona cualquiera siempre que se satisfagan todos los requisitos que para los nuevos registros establece esta ley".

Hasta donde sabemos este Artículo no fué aplicado en la Práctica de la antigua - Dirección General de la Propiedad Industrial, ya que las marcas solicitadas, cuyo trámite quedaba en suspenso hasta que no se resolviera sobre la validez de los registros opuestos a estas como anterioridades, se otorgaban automáticamente al comprobarse, a dicha autoridad, que las resoluciones declarando extinguidas o caducas las referidas anterioridades, habían quedado firmes.

La Ley de Invenciones y Marcas en vigor, pretende asimilar el contenido del comentado Art. 108 de la LPI, y en su Art. 99, 1er. Párrafo, establece:

"Las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o de extinción".

Hasta aquí, la idea es buena, aunque nos parece que el término de un año es breve para el efecto de considerar diluidos los efectos del registro anterior en la mente del consumidor (81), sin embargo el 2o. párrafo del mismo Artículo, al establecer que el referido plazo de un año "no será aplicable al titular de la marca caduca o extinguida, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo", si bien es tá estructurado con una adecuada lógica jurídica basada, creemos, en que mientras el mismo titular de la marca caduca lo sea del nuevo registro, no existe posibilidad de confusión en el consumidor, abre la puerta al error legislativo--criticado en antecedentes-- que permitirá, en tanto no se reforme, la vida legal eterna de - las marcas en desuso.

(81) Desde luego que es problemático establecer correctamente el tiempo necesario para que los efectos de una marca cancelada se diluyan en la mente de los - consumidores. Es probable que el legislador haya tomado en cuenta, al fijar en un año el plazo respectivo, que, al menos en los casos de caducidad por desuso, dicho año puede sumarse a los tres que probablemente transcurrieron, sin que la marca se usara originando su cancelación (Art. 107 LIM).

De mejor planteamiento, el antiguo Artículo 108 solo establecía distingos entre - las marcas canceladas voluntariamente y aquellas cuya extinción o caducidad derivaba de omisiones de sus titulares, para establecer el plazo en que legalmente se estaba en posibilidad de volver a solicitar el registro, permitiendo, por otra parte, que dicho nuevo registro se concediera, "ya sea al propietario anterior o a otra persona cualquiera".

Conflictiva resultará, a la luz del Art. 99 de la LIM, la interpretación que se dé al Párrafo 2o. del Art. 108 de la misma ley, ya que éste permite, aparentemente, el registro automático de aquellas solicitudes marcarias cuyas anterioridades se declaren canceladas, anuladas o extinguidas (82).

III 6) LA DEGENERACION DE MARCAS NOTORIAS:

Otra limitación a la libre ocupación por terceros de la marca abandonada como res nullius o como res derelicta, se aplica a las marcas notorias -estudiadas ya en antecedentes- cuando estas se convierten en denominaciones genéricas-se vulgarizan o se degeneran como señala la doctrina italiana- o sea aquellas que identifican en los consumidores el producto mismo o los servicios que pretenden individualizar.

Normalmente estas denominaciones, al perder sus facultades de identificación, se convierten en términos o vocablos no aptos para constituir una marca.

En la LIM, Art. 149, se sanciona con la extinción del registro de la marca al titular de esta que "ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica

(82) "Si dicho registro (aquel citado como anterioridad), resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida".

ca la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique". El registro así extinguido pasará al dominio público, acorde a lo dispuesto en el mismo Artículo, a partir de la fecha en que se publique en el "Diario Oficial de la Federación" la declaratoria correspondiente.

Puede notarse en este precepto, la inclusión de una excepción a la tesis que considera a la tolerancia como ejercicio del derecho. En el caso particular, dicha tolerancia ocasiona la extinción del derecho poniéndolo a disposición, no de un tercero individualizado, sino del detentador impersonal constituido por el dominio público.

En nuestra particular opinión no creemos que la degeneración de una marca pueda evitarse a través de la actividad del titular, sino que la misma popularidad del vocablo deriva en su uso común, substituyendo en el comercio, el nombre original del producto al que se aplica.

Es ilógico pretender que el titular de un derecho marcario tal, inicie acciones legales contra todos aquellos que adopten la marca como nombre del producto, cuando tal adopción se presenta a nivel masivo o al menos ampliamente generalizada.

La doctrina, intenta una solución considerando, en contra de nuestra idea, que algunas publicaciones en los medios de información adecuados, manifestando al público la protección marcaria existente en favor del vocablo que tiende a vulgarizarse, -

puede evitar que legalmente dicho vocablo pase al dominio público (83).

III f 7) ABANDONO Y USUCAPION:

Conjuntando, finalmente, los conceptos expuestos en torno a la no tolerancia del dominus como requisito sine qua non de la posesión ad-usucapionem, puede visluzbrar se la posibilidad jurídica de que, a contrario-sensu, el abandono pueda dar lugar a prescribir adquisitivamente un derecho marcario.

En efecto, si bien el abandono en cuestión o sea el desuso del signo durante tres años, convierte a una marca, acorde al Derecho mexicano en res-derelicta susceptible de ocupación por terceros, haciendo innecesaria la usucapión, no debemos descartar la posibilidad de que el uso de la marca por un non-dominus, durante los mismos tres años, en el supuesto de la buena fé, permita a este oponer un derecho adquirido prescriptivamente, tanto en contra del titular original del registro que ha caducado y que pretende volverlo a solicitar con apoyo en el improcedente privilegio que le otorga el 2o. párrafo del multireferido Art. 99, como frente a cualquier tercero que, transcurrido el año indicado en tal precepto, solicite en su favor el registro de la susodicha marca caduca (84).

(83) En contra también Ascarelli, (ob. cit. p. 426) quien considera que la conversión de una marca en concepto genérico, constituye un fenómeno objetivo que si bien puede ser causado de hecho, por una falta de reacción del titular ante el uso ajeno, no resulta condicionado, sin embargo por esta falta; no concierne al derecho y por eso no puede hablarse de prescripción o de renuncia. Añade el mismo autor, que la vulgarización de la marca es definitivamente de hecho y procede aún contra la inconformidad manifiesta del titular. (Difieren Bonasi, Benucci y Franceschelli quienes consideran imposible la degeneración de una marca frente a la reacción del titular) .

(84) Esta conclusión es parcial y toma en cuenta únicamente los aspectos de la tolerancia y del abandono con relación a la posesión de los bienes inmateriales, por lo que la procedencia definitiva de la usucapión, depende de que concurren, además, otros requisitos que hemos venido y continuaremos analizando, hasta estructurar una conclusión definitiva.

IIg) DE BUENA FE

La clásica "fides" de los romanos, buena fé en nuestro derecho contemporáneo, no constituye ya una cualidad de la posesión apta para ejercitar la prescripción positiva, sino una condición cuya falta no se traduce en un vicio de la posesión que la invalida, sino que tiene por efecto aumentar el término de la prescripción (85). A contrario-sensu, la presencia de esta condición reduce considerablemente los plazos de la prescripción generalmente a los mínimos fijados por la ley.

A lo largo de este capítulo, hemos comentado ya, la influencia de esta condición - en los plazos de prescripción del Código Civil vigente, comparándolos con los plazos que la LLM fija con relación a la extinción o caducidad del derecho a la marca.

Réstanos únicamente considerar con mayor detenimiento, los elementos que pueden servir de base para calificar una posesión como adquirida y ejercitada, de buena o de mala fé.

Primeramente debe aclararse que no existe uniformidad en la doctrina, con respecto a si la buena fé, para considerarse presente en una posesión dada, debe existir únicamente en el inicio de la posesión, aunque desaparezca posteriormente en el transcurso de la misma, o si debe persistir durante todo el término posesorio.

En el derecho romano la buena fé en la posesión, se requería únicamente en el inicio de la misma, como se deriva de la máxima "mala fides superveniens non impedit usucapionem". En los mismos términos se orienta el Código Francés, mientras el Derecho Canónico, tradicionalmente moralista y ético, exige que la buena fé perma-

(85) Rojina V. ob. cit. T. Tercero p. 670.

nezca durante todo el tiempo necesario para prescribir. En el derecho español se nota la influencia del Derecho Canónico tanto en el Código Civil (Art. 435) como en la tendencia Jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sentencia del 26 de Diciembre de 1910), ya que ambas fuentes señalan la necesidad de que la buena fé persista "durante el período total de la prescripción, perdiéndose desde que sabe el poseedor que el dominio estaba inscrito en el Registro a favor de otra persona" o desde el "momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente" (86).

En el derecho Mexicano, el Código Civil de 1884 establecía que la buena fé solo se requiere en el momento de la adquisición, mientras el Código vigente obliga la permanencia de la buena fé durante todo el tiempo de la posesión como puede derivarse del Art. 808 que señala:

"La posesión adquirida de buena fé no pierde ese carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente" (87).

Es también importante señalar que la buena fé se presume siempre y que al que afirma la mala fé del poseedor compete probarla (Art. 807) (88).

Concretamente se considerará como posesión de buena fé, aquella originada en un tí

(86) José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, T. II, p. 174. Cit. por *Ibidem.* p. 672 (en nota).

(87) Como lógica consecuencia, la buena fé se interrumpe por cualquier medio que tenga por objeto hacer saber al poseedor que su título es insuficiente, viciado o nulo. *Idem.*

(88) "La ley presume que el poseedor es de buena fé, y por lo tanto lo releva de prueba en este sentido; pero su contrario sí podrá demostrar que no lo es; que en cierto momento se le hizo ver al poseedor que su título era viciado, y comprobado el vicio la posesión será de mala fé y el término tendrá que aumentarse".

tulo suficiente para dar derecho a poseer, (ya sea a título original o a título de rivado) (89), asignándosele el mismo carácter a la posesión basada en un título del cuál se ignoran los vicios que impiden poseer con derecho. A contrario-sensu, será poseedor de mala fé el que entra en posesión sin título alguno para poseer en la misma forma que lo será quien conoce los vicios de su título (Art. 806 c.c.).

En la doctrina, mucho se ha insistido en la naturaleza subjetiva de la condición - en estudio, señalándose que para el derecho, la única buena fé que importa en una posesión, es aquella del poseedor de la cosa, careciendo de importancia la buena o mala fé del cedente o de cualquier tercero involucrado en la transmisión de la posesión a dicho poseedor.

Puede ser útil en las acciones litigiosas que pretendan impugnar la posesión, el probar que el cedente del objeto poseído, actuó de mala fé, como un escalón a la prueba de la mala fé del poseedor, solamente que esta última deberá finalmente pro bar se en forma fehaciente, toda vez que como hemos comentado a la luz del Art. 807 del c.c., la buena fé es una presunción que opera en favor del poseedor, salvo prue ba en contrario a cargo del impugnador de la posesión.

Algunos autores han pretendido ver, en las instituciones romanas, una postura contraria a aquella que requiere el desconocimiento de los vicios de el título en que se basa la posesión, para reputar esta como animus dominii. Acorde a dicha postura, la posesión útil para prescribir, puede también adquirirse con un animus dominii, sui-generis, afectado de mala fé. En otras palabras, para esta corriente doctrinaria la máxima romana "detentio rei corporalis, animo eam sibi habendi" significa -

(89) El Código Civil de 1884 asimilaba la buena fé al justo título ya que solo re conocía la posesión originaria y como tal, solo la posesión animus dominii.

que, para la existencia del animus dominii, "no hay necesidad de creerse propietario, sino que basta quererlo ser" (90).

Acorde al Código Civil de 1884, que establece una relación estricta entre el animus dominii, el justo título y la buena fé, no es operante la argumentación expuesta, ya que para dicho Código el único animus dominii que puede considerarse legítimo, es aquel imbuido de buena fé y, por lo tanto, el basado en el desconocimiento de los vicios del título en que se funda la posesión, cuando estos existan. El Código Civil vigente, por el contrario, otorga validez al animus dominii afectado de mala fé, para fines de la prescripción.

Fig 1) LA POSESION VIOLENTA:

De vital importancia para nuestro estudio es el señalar que, el ordenamiento en cuestión, considera como de mala fé, toda posesión adquirida por medios violentos o la que se origina o se ejercita delictuosamente.

La violencia es el vicio de la posesión pacífica (91) y toda posesión violenta puede reputarse como delictuosa.

Ahora bien, el vicio de la violencia puede purgarse cuando ésta cesa, como se establece expresamente en el Art. 1154 del C.C. que a la letra dice:

"Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para

(90) Juan Voet. Comentarios al Digesto. Cit. por Belime, ob. cit. p. 29.

(91) "El goce pacífico durante un cierto tiempo hace presumir la propiedad, porque es natural creer que aquel que goza de la cosa no hubiera sido dejado en posesión por el propietario si no lo fuera el mismo". Belime. ob. cit. p. 33.

la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles contados desde que cese la violencia".

Es decir, en tanto que la violencia empleada en la adquisición de la posesión no cese, esta no es apta para usucapir. No será sino hasta que cese tal violencia, - que se iniciará el cómputo del término para la prescripción positiva. Tomando en cuenta que toda posesión violenta, como ya apuntamos, se reputa de mala fé, el término en cuestión es el correspondiente a dicha condición de mala fé (92).

Fig 2) LA POSESION DELICTUOSA:

Por lo que toca a la posesión delictuosa, la doctrina ha atravesado por dos etapas distintas que se inician por la que opta por considerar inútil para fines de la - prescripción adquisitiva, toda posesión derivada de un acto que amerita una sanción corporal o pecunaria. La ratio de esta postura obedece a la lógica jurídica que - considera imposible que la ley derive de un acto delictuoso, la acción de queja - "como para recompensar por un lado lo que castiga por otro" (93).

Con la misma tendencia se acepta que el acto delictuoso pueda purgarse, si tal carácter cesa para la ley, no así cuando la continuidad de la acción, sigue siendo - juzgada como infracción o delito por el ordenamiento jurídico. La "ratio" de este argumento radica en el axioma legal, de que "el delito no se legitima por reincidencia" (94).

(92) No aclara el C.C., vigente qué elementos deben tomarse en cuenta, para considerar que ha cesado la violencia por la cual se entró en posesión. El antiguo C.C., requería en su Art. 1083 que se declarara jurídicamente el cese de la violencia antes de iniciar el cómputo del término de la posesión útil; - "Es decir, se requería una declaración judicial para considerar que había cesado la violencia" Rojina V. ob. cit. T. Tercero. p. 657.

(93) Belime. ob. cit. p. 85.

(94) Ibidem. p. 87.

Concluye esta corriente aseverando que, ni aún el desconocimiento de la ley, justifica que se repunte como de buena fé una posesión que deriva de un acto tipificable como delito, ya que nadie puede excusarse en el desconocimiento de la ley (95).

La segunda etapa doctrinaria, manifiestamente adoptada por el Código Civil vigente, crea ya un nuevo concepto del título necesario para caracterizar el animus dominii, y como ya habíamos esbozado antes, asemeja dicho título a la intención de apropiarse la cosa como sucede con la posesión del ladrón y la del usurpador. El antecedente legislativo de 1884 no coincidía en esta postura ya que, como también señalamos antes, en la posesión nacida de un delito no existía, para tal ordenamiento, "justo título ni objetiva ni subjetivamente válido, ni se reconocía en el, la posesión del ladrón como apta para producir la prescripción" (96).

La innovación del Código vigente se complementa estableciendo para la posesión delictuosa el máximo término aplicable a las posesiones de mala fé. Considerando seguramente, la repugnancia que para la ética y la moral produciría la admisión de una posesión tal, para fines de la usucapión, el legislador estableció una barrera más a la misma difiriendo el inicio del cómputo del término para prescribir hasta que "haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal". (Art. 1155).

Este cómputo especial de los términos para prescribir, así como el título "sui-generis" que se contempla en el poseedor que deriva su posesión de un acto delictuoso,

(95) Toda esta estructuración jurídica tiene un claro antecedente en el Derecho Romano en el que "las cosas robadas u ocupadas por medios violentos no pueden ser adquiridas por el uso aún cuando sean poseídas de buena fé, durante todo el tiempo arriba descrito, porque su usucapión está prohibida por la Ley de las Doce Tablas y por la Ley Atinia respecto de las cosas ocupadas por violencia". Ortolán. Generalización del Derecho Romano. Traduc. de Pérez Anaya y Pérez Rivas, Madrid, 1887, p. 419. Cit. por Rojina V. ob. cit. T. Tercero, p. 657 (en nota).

(96) Ibidem, p. 654.

han sido considerados en la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Sala auxiliar) en el amparo directo 5825/50, fallado el 9 de Junio de 1952, que en la parte conducente señala:

"Ahora bien ¿quién es el que sabe que carece de título para poseer? Sólomente el despojante o el ladrón que, sin embargo, si tiene un título, porque al usurpar o robar tiene el título "pro meo" "pro suo"; título que, si bien no acepta la legislación española, sí la acepta la nuestra, aunque con la modalidad de que la usucapión no empieza a contar sino hasta una vez que se ha extinguido, por prescripción, la acción penal. Puede decirse que es el único título translativo de dominio que, por la sola existencia de la voluntad del delincuente, acepta nuestro derecho, - pero, como puede apreciarse, aún en este caso se requiere siempre el título translativo de dominio, así sea este "pro meo" (97).

Llegamos así al punto de determinar cómo opera la buena o la mala fé en la posesión del derecho al uso exclusivo de la marca.

Salvo en los casos legalmente improbables, en que el título que ampara el derecho en cuestión, se transfiera a el non-dominus, por un tercero que lo haya sustraído ilícitamente del dominus, creemos difícil que la usurpación de un signo distintivo pueda reputarse como de buena fé.

(97) Ibidem. p.p. 654 y 655 (en nota). Es aconsejable, para los interesados en el tema, considerar esta ejecutoria más ampliamente en la obra citada, tomando en cuenta que concluye por exigir el título translativo de dominio - para que el detentador precario se convierta en poseedor legítimo (Art. 1139). (Cambio de la causa de la posesión).

El principal obstáculo que se enfrenta en la pretensión de dicha reputación, radica en que la usurpación de marcas constituye un delito expresamente señalado en la LIM.

En efecto, el Art. 211 Fracción IV de dicha ley establece:

"Son delitos:

I

II

III

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja" (98).

La fracción V del mismo numeral, complementa la tipificación del delito, ampliando éste a el "ofrecer en venta o poner en circulación los productos", referidos en la transcrita Fracción IV.

Si el uso de un signo distintivo por un tercero ajeno al titular del derecho al uso exclusivo del mismo, sin el consentimiento de este, constituye un delito, dicho uso se reputa automáticamente como iniciado de mala fé.

Por otra parte, la continuidad de el uso ilícito en cuestión, no purga el defecto,

(98) En términos semejantes se manifestaba el párrafo primero del Art. 255 de la Ley de la Propiedad Industrial sancionando "al que sin consentimiento del dueño, de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez". [Señala M. Jiménez Huerta Derecho Penal ... p. 363 que la palabra "emplear" acorde a su sentido gramatical y a su interpretación sistemática, "significa usar o servirse de las marcas ajenas auténticas por cualquier circunstancia en poder del sujeto activo") .

ya que la ley persistirá en la tipificación delictuosa de la actividad.

No consideramos, sin embargo, descabellado, apuntar la posibilidad de que el animus del non dominus se asemeje a un verdadero animus domini, derivado de la apreciación subjetiva del derecho usurpado, como una res nullius o una res derelicta.

A esto contribuye, sin discusión, la ausencia de una publicación que difunda la existencia de el registro, que ampara el derecho de uso exclusivo aparentemente violado (99).

No podría oponerse a tal posibilidad, el ya mencionado principio jurídico de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, toda vez que el desconocimiento del usuario ilegal, no lo es del precepto que establece la prohibición de usar marcas ajenas, sino del hecho de que la marca que usa, pertenece precisamente a un tercero. Si a esto aunamos, como de reconocida práctica jurídica, que cualquier derecho de propiedad, de posesión o de disfrute, debe ser inscripto, si su naturaleza lo permite, para tener validez frente a terceros y que tal inscripción recibe publicidad, en el caso de las marcas, a través de un órgano de difusión que, prácticamente, no se publica, podemos atrevernos a proponer que un signo distintivo puede usarse por el non-dominus de buena fé y consecuentemente sin constituir un delito (100).

(99) Una vez más señalamos que esta posibilidad obedece a que es de Octubre de -- 1971, el último número en circulación de la Gaceta de Invenciones y Marcas, único órgano de difusión que cumple con los requisitos de publicidad indispensables para presumir el conocimiento de la existencia de derechos de terceros que limitan la esfera jurídica propia.

(100) "Por otra parte, el argumento del pretendido origen delictuoso de la posesión del infractor no será invocable, en el caso de usurpación de la marca, por otro llevada a cabo de buena fé, por lo que no se trata de un argumento el cuál deba de inmediato conducir a negar la admisibilidad de la usucapión como un modo de adquirir el derecho en general" La Lumia, ob. cit. p. 356.

Para los efectos indicados sería indispensable, sin embargo, que el dominus se abstuviera de ejercitar su derecho, al menos por el mismo tiempo que dure el uso del non dominus, pues de lo contrario, la circulación de los productos amparados legítimamente con la marca del primero, indicando el hecho de encontrarse ésta registrada, establecería una presunción de conocimiento del derecho violado, por parte del segundo.

Además para fines de la usucapión, solamente la coexistencia del desuso del dominus con su inactividad en el ejercicio de las acciones legales que le son propias - para impedir la usurpación de sus derechos- permitiría presumir la intención de abandono necesaria para que opere dicha institución.

Por lo que respecta a la usurpación que no se encuentra en posibilidad de ser reputada de buena fé, porque existan pruebas del conocimiento de la existencia del derecho usurpado, o en otros términos, de el vicio del título en que se funda el animus dominii -título constituido por la ocupación de una res derelicta en el caso- aún operando la posesión respectiva de mala fé y con carácter delictuoso, es jurídicamente posible concluir la procedencia de la usucapión.

Ya comentamos que el Código Civil vigente, abre la posibilidad de adquirir por prescripción aún aquellas cosas en cuya posesión se ha entrado mediante actos delictuosos (101), si dicha posesión se prolonga por el término especial fijado en el mismo ordenamiento.

De tal modo cabe suponer que si el usurpador de un signo marcario, actuando de mala

(101) No es esta posibilidad una auténtica innovación; ya la doctrina de principios de siglo opinaba que "aún cuando la usurpación cometida de mala fé tenga un color casi delictuoso, al menos desaparece con el tiempo, puesto que la prolongación del goce tiene precisamente por efecto natural, hacer presumir que ella es legítima". Belime, ob. cit. p. 38.

fé, permanece en su usufructo, en contraposición al abandono del dominus, durante cinco años, (plazo para prescribir positivamente los bienes muebles), sumados a los plazos necesarios para que prescriba la acción penal (102) o a los seis años (más un cuarto) (103), que constituyen la pena máxima para el delito de usurpación de marcas (Art. 212 LIM), la usucapión del signo operaría como una forma de adquirir el derecho del uso al mismo.

Conjuntando las conclusiones a que arribamos al final del análisis de las cualidades y condiciones de la usucapión, no encontramos un obstáculo que pueda señalarse como realmente infranqueable para considerar teóricamente posible la usucapión del derecho al uso exclusivo de la marca.

III) USUCAPION POSIBLE Y USUCAPION POSITIVA

(102) Art. 102 del Código Penal. "Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado, desde que cesó si fuere continuo o desde el día en que hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratase de tentativa".

Art. 105 del Código Penal. La acción penal prescribirá en un plazo igual al tiempo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de 3 años.

Art. 107 del Código Penal. "La acción penal que nazca de un delito sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por queja de parte prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente y en tres independientemente de esta circunstancia. Pero si llenado el requisito inicial de la querrela ya se hubiese deducido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio".

(103) Art. 103 del Código Penal. "Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se substraiga de la acción de la autoridad, si las sanciones son corporales, y si no lo son desde la fecha de sentencia ejecutoria".

Art. 113 del Código Penal. "La sanción pecuniaria prescribirá en un año, - las demás sanciones se prescriben por el transcurso de un término igual al que debía de durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de quince años".

En el derecho, lo posible está muy distante de lo positivo por lo que aferrarnos a una posibilidad jurídica desconociendo los resultados prácticos de la misma, nos haría caer en el error criticado por Bourjón (104) cuando, comentando las especulaciones jurídicas de sus contemporáneos, afirmaba: "No veo pues allí fundamento ninguno, ésta decisión no es sino un vano examen, vana curiosidad más que realidad".

Realidad es, que existe una posibilidad entre muchas de que una posesión de buena fé, por el non dominus y de una marca considerada como bien mueble, dure tres años y que coincida con el mismo término de desuso por parte del dominus, de modo que la caducidad del derecho, que opera también acorde a nuestro derecho positivo exactamente al tercer año de haberse otorgado el registro, (al no probarse el uso del signo), sobrevenga después de completarse dicho tercer año de posesión.

La verdad es que, como ya hemos delineado, la caducidad del derecho se presentará, al menos acorde a nuestra Ley de Inventiones y Marcas, antes de que se esté en posibilidad de ejercitar los derechos originados en una posesión ad-usucapionem.

Convirtiéndose entonces, la marca, en una res nullius o en una res derelicta, su adquisición por un nuevo titular, se funda en la ocupación del signo y no en la usucapión.

Con clara visión, una doctrina reciente señala que no puede verse en la adopción por otra persona de un signo en desuso "un caso de usucapión, (aún prescindiendo de la genérica inadmisibilidad de esta figura en materia de bienes inmateriales); por que el problema no concierne a la adquisición, por parte del nuevo usuario, de un signo perteneciente al antiguo, sino a la constitución por parte del nuevo usuario, de un bien inmaterial por razón de la novedad del signo; novedad posible por la

(104) Derecho Común. T. II p. 512, No. 26. Cit. por Belime, p. 378.

extinción del derecho y del bien inmaterial del anterior usuario" (105).

Esta doctrina constituye el fundamento de la mayoría de las legislaciones vigentes, incluyendo la nuestra, que a través del principio de la readquisición de novedad de las marcas caducas, extinguidas o canceladas, reservan al Estado la facultad de conceder nuevamente el derecho al uso exclusivo de tales signos.

No puede descartarse por otra parte, la necesidad de que el derecho a la marca reciba cada día un mayor control estatal con vistas a el adecuado desarrollo económico de el país y, primordialmente, con la idea de reglamentar la libre transmisión de tal derecho evitando, en consecuencia, el fraude al consumidor.

Una reglamentación adecuada del régimen de transmisión de la marca, v.g., impidiendo que la marca pueda cederse independientemente de la hacienda de la cuál constituye un elemento, bloquearía consecuentemente la posibilidad de aplicación de la usucapión como forma de adquisición del derecho a dicho signo distintivo.

Esto no impide que, aunque remotamente, pueda darse la posibilidad de que la prescripción adquisitiva opere con relación a la hacienda íntegramente considerada, lo que se traduciría en la usucapión consecuente de los bienes inmateriales que constituyen dicha hacienda. El ejemplo claro de esta posibilidad se da en la práctica, como vislumbramos ya en antecedentes, cuando el heredero entra en posesión de la hacienda heredada, ignorando que el testamento en que basa su posesión, ha sido revocado.

En conclusión, la usucapión de los bienes inmateriales con independencia de la ha-

(105) Ascarelli, ob. cit. p. 428.

cienda, es jurídicamente posible, pero inaplicable en nuestro derecho positivo, sin que esto signifique que las bondades que caracterizan a tal institución en el área de los bienes corporales, no se alcancen para los bienes inmateriales, en cada legislación nacional a través de disposiciones especiales que lleven a resultados análogos.

Una consideración de algunas de tales disposiciones especiales constituirá una adecuada culminación de nuestro desarrollo.

IV) SUBSTITUTOS JURIDICOS EN LA PRAXIS INTERNACIONAL

IVa) E.U.A.:

En el vecino país del norte las leyes relativas a los bienes inmateriales, básicamente las que se ocupan de las marcas y las patentes, toman en cuenta la inactividad del titular de un derecho de dicha índole inmaterial—en cuanto a demandar a presuntos infractores—asignando a dicha abstención, el efecto jurídico de una --prescripción negativa.

Esta prescripción negativa se hace valer, generalmente, en vía de excepción, por el usurpador ya de una marca, ya de una invención patentada, cuando el titular del derecho demanda dicho ilícito ante las Cortes respectivas, mucho tiempo después de iniciarse el acto que le agravia.

La excepción en cuestión, fundada, acorde a la legislación comentada, en la aplicación de principios de equidad, se establece concretamente en la Secc. 19 (15 U.S.C. 1079) de la Ley Lanham (Ley Norteamericana ya mencionada, que se considera la más importante en el aspecto marcario), en los siguientes términos:

"Se considerarán y aplicarán en todos los procedimientos inter-partes principios equitativos de "laches", "estoppel" y - aquiescencia, en donde resulten aplicables. Las provisiones de esta sección gobernarán también los procedimientos hasta hoy iniciados en la Oficina de Patentes y aún no determinados finalmente" (106).

Intencionalmente hemos dejado sin traducir, y continuaremos utilizando en su forma original, los términos "laches" y "estoppel", debido a que estos carecen de un vocablo en español que refleje exactamente su significado jurídico.

En términos generales "laches" significa "negligencia; tardanza; incuria; prescripción negativa" (107); mientras "estoppel" se traduce por: "impedimento, exclusión, preclusión" (108).

Estos conceptos jurídicos contenidos en la transcrita Sección 19 de la Ley Lanham han dado lugar a innumerables interpretaciones en las Cortes encargadas de aplicarlos.

Así los tribunales han definido la excepción de "laches", como una doctrina de equidad por la cual el paso del tiempo impide la reparación o el desagravio. Sin embargo el simple transcurso del tiempo, antes de la instauración de una acción, no es suficiente para constituir la excepción. La equidad se refiere, no simplemente al transcurso del tiempo, sino a la inequidad de permitir que una reclamación se -

(106) U.S. Department of Commerce. Patent Office. Trademark Rules of Practice - with Forms and Statutes. U.S. Government Printing Office, 1972, p. 83.

(107) Louis A. Robb. Diccionario de Términos Legales. Editorial Limusa, S.A. - México 1974, p. 180.

(108) Ibidem. p. 162.

inicie después de dicho tiempo. En los casos de invasión de patentes, las Cortes han establecido la necesidad de que para constituir la defensa, se hace necesaria la presencia de dos o más elementos. Tales elementos son: la dilación, el cambio de posición entre las partes, que la reclamación del demandante haya sido conocida para el demandado, y que haya existido en su momento, oportunidad para demandar. En asociación con la dilación se encuentra la inacción y la negligencia. En relación con el cambio de posición, están el daño o perjuicio al demandado, el apoyo del demandado en la inactividad de el demandante o el hecho de que el demandante haya inducido o provocado el perjuicio.

Será necesario, además, que la dilación en la instauración del juicio sea inexcusable y que dicha dilación se traduzca en un perjuicio en contra del demandante.

Concretamente, para que una excepción basada en "laches" sea procedente, será necesario:

1. El conocimiento, por parte del dueño de la patente, de la infracción; (podemos notar en este requisito una marcada semejanza con aquel que mencionamos al referirnos a la tolerancia y que requería para su existencia, del conocimiento por parte del titular tolerante de el hecho que presuntamente le agraviaba).
2. La extensión de la dilación argumentada y las razones de la misma; (con base en tal dilación, el demandado deriva una buena razón para creer que el derecho reclamado, carece de valor o ha sido abandonado).
3. Las actividades de las partes durante el período de dilación, las cuales al traducirse en cambios en las condiciones de relación entre dichas partes, hacen injusta, para el demandado, la obligación de reparar el daño.

Estos requisitos han sido resumidos por la Corte en el caso Shaffer vs. Rector Well

Equipment Co., 155 F. 2d 344, 345, 5th Cir. 1946, en los siguientes términos:

"Los elementos necesarios para constituir "laches" se han mantenido uniformemente, como los siguientes:

- (1) Un alegato de invasión de los derechos de el reclamante por parte del demandado, de la cual el demandante tuvo conocimiento y amplia oportunidad de establecerla en el foro apropiado;
- (2) Una dilación del demandante en hacer valer tales derechos, por razón de la cual, el demandado tiene una buena razón para creer que los derechos reclamados carecen de valor o que han sido abandonados;
- (3) Cambios en la condición o relación de las partes durante el período de dilación, haciendo injusto para el demandado el permitir la recuperación por parte del demandante" (109).

Analizaremos, separadamente, cada uno de los elementos apuntados, a fin de facilitar la comprensión de la institución jurídica en desarrollo:

1. Conocimiento del titular de la patente o del derecho a la marca, de la infracción sufrida.

Es claro que si la excepción por "laches" o "estoppel" constituye, en cierta forma, una sanción a la negligencia del titular de un derecho, una actitud tal solo puede calificarse acertadamente, si el titular en cuestión está en conocimiento de la infracción que se abstiene de combatir.

(109) Robert Calvert op. cit. p. 508.

Un desconocimiento tal, no ha sido, sin embargo, considerado suficiente por las -- Cortes norteamericanas como para declarar improcedente la excepción de "laches", ya que si bien se reconoce que la aquiescencia del titular puede excusarse mediante - prueba satisfactoria de que este carecía de conocimientos de que sus derechos esta ban siendo infringidos, se ha sostenido por el contrario, que aquel que alega desconocimiento de un hecho, debe haber usado una diligencia razonable para proveerse de información de los hechos. (Pearson vs. Central Ill. Light Co., 210 F. 2d 352, 7th Cir. 1954) (110).

En forma semejante, se ha sostenido que no es necesario que el demandante conozca todos los hechos, o que toda la evidencia necesaria para probar su caso deba estar en sus manos para iniciar el cómputo del período de inactividad, sino que dicho cómputo puede hacerse comprender desde el inicio de las investigaciones o encuestas, llevadas a cabo por el titular para agenciarse los datos en cuestión.

La posición subjetiva de el usurpador se toma también muy en cuenta por el juzgador, para determinar la procedencia de la excepción en estudio.

En efecto, de probarse que el demandado sabía que actuaba infringiendo un derecho, la excluyente de responsabilidad de "laches" resultaría inoperante. Más aún el hecho de que el usurpador haya estado infringiendo los derechos del titular de la patente por años, impunemente, no da lugar a la excepción de "laches" en un juicio tendiente a obtener una prohibición judicial, cuando el infractor ha admitido que conoce la existencia de la patente y que está consciente de su actitud violatoria. (France Mfg. vs. Jefferson Electric Co., 106 F. 2d 605, 6th. Cir. 1939, c.d. 309 U.S. 657; revisión de la causa denegada; 309 U.S. 696) (111).

(110) Ibidem p. 512.

(111) Idem.

2. Tiempo de inactividad que da lugar a la excepción.

Es importante determinar en que momento, para las Cortes norteamericanas, la inactividad del titular de un derecho se ha prolongado en forma suficiente, como para considerar procedente la prescripción negativa de la reclamación de el derecho violado.

Considerando que el criterio operante es que la excepción en comentario, no se basa exclusivamente en el transcurso del tiempo sino en las consecuencias que para un tercero tiene dicho transcurso de tiempo, no se ha fijado con exactitud un período señalando el tiempo límite para el ejercicio de las acciones por infracción de derechos de patentes o de marcas. En algunos casos las Cortes han usado sin embargo, como referencia, el período estatutario de seis años que limita las acciones de ley. Una dilación por un tiempo mayor a dicho período, se presume que ha agraviado al demandado, a menos de que lo contrario pueda demostrarse por el demandante (Whitman vs. Walt Disney Productions, Inc., 148 F. Supp. 37, 39, DC Calif. 1957, aff. 263 F. 2d 229, 9th. Cir.) (112).

Tomando en cuenta tales características de la dilación, por parte del titular del derecho, la Corte norteamericana estableció en el caso Hartford - Empire Co. vs. - Swindell Bros., 96 F. 2d 227, 233, 4th. Cir. 1938, lo siguiente: "En el reciente caso de Denominational Envelope Co. vs. Duplex Envelope Co., 4 Cir. 80 F. 2d 186, 194, el Juez Soper, hablando para esta Corte, dijo:

"La extensión de tiempo durante la cuál una parte puede "descansar" en sus derechos, sin ser culpable de "laches", varía con las circunstancias de cada caso, y a fin de constituir la defensa, el transcurso del tiempo debe de ser tan grande y las rela-

(112) Robert Calvert. ob. cit. p. 509.

ciones de los demandados a los derechos reclamados, debe ser tal, que resultaría - inequitativo permitir al demandante el hacer valer tales derechos. Y generalmente que "laches" ... es no exclusivamente dilación, sino una dilación que trabaja en - desventaja de otros o de otro, ver Leonard vs. Gage 4 Cir., 94 F. 2d 19, 25; --- Schmelz Liquidating Corp. vs. Williams, 4 Cir., 86 F. 2d 167, 169; 1 Pomeroy, -- Equitable Remedies, 21" (se añade énfasis)" (113).

Existe la posibilidad de que el demandante justifique largos períodos de inactividad, de tal modo que las excepciones basadas en "laches" o "estoppel", se consideren improcedentes. Compete, sin embargo, a tal demandante, el comprobar la existencia de causas excusables de dilación. No se han considerado en las Cortes como causas suficientes para tal efecto, la falta de fondos para ejercitar las acciones correspondientes o la existencia de otros litigios; tampoco constituye excusa suficiente, el que el demandado haya sido un buen cliente del demandante y el cuál - éste no haya querido perder. (Technitrol, Inc. vs. Memorex Corp. (DC NIII) 183 - USPQ 91) (114).

Tampoco se consideran excusas suficientes las siguientes: La muerte de la titular de la patente; la quiebra de su empresa, si el interventor en la quiebra no ejercita en tiempo su derecho de reclamar la infracción; el hecho de que el titular - de la patente esté imposibilitado de pagar abogados especializados; (Arrowood vs. Symington - Gould Corp., 71 F. Supp. 693, DC SNY 1946 (115).

Aunque contados existen algunos casos en que las Cortes han considerado como excusa suficiente en la dilación del titular de la patente o del derecho a la marca -

(113) Ibidem p. 509.

(114) U.S.A., Cum. Digest. Cases from 1974. p. 107.

(115) Robert Calvert op. cit. p. 510.

para hacer valer sus derechos, las siguientes:

"Existe una excusa adecuada para vencer una defensa de "laches" después de un período de 7 años cuando existieron honestos intentos de efectuar un arreglo amigable de la disputa y evitar el litigio, durante el período de dilación". (Holland Co. vs. American Steel Foundries, 95 F. Supp. 273, DC NIII 1951) (116).

"Sin embargo, no se imputaron "laches" a el propietario de una pa patente que se abstuvo de seguir hasta la decisión judicial un procedimiento entablado en contra de un infractor, después de que este último se convirtió en totalmente insolvente y desapareció". (Huntington Dry Pulverizer Co. vs. Newall Universal Mill Co., 91 Fed. 661, C.C.N.Y. 1899. (117).

3) RESULTADOS PERJUDICIALES DE LA DILACION EN EL DEMANDANTE:

Hemos ya apuntado que para que la interposición de una excepción basada en "laches" o en "estoppel" se considere procedente, no basta tomar en consideración exclusiva mente el período de inactividad y las causas de tal inactividad en la persona del demandante, sino que, es indispensable, tener en cuenta los efectos de dicha inactividad en el demandante.

En efecto, puede ser que a pesar de que el titular del derecho se haya abstenido - por diversas razones de ejercitar sus derechos en contra de un usurpador de los mis mos, éste último no haya sufrido un claro perjuicio derivado de dicha abstención y que en consecuencia carezca de importancia el momento en que se inicia la acción, -

(116) Idem.
(117) Idem.

ya que hasta ese momento la "posición" del infractor no ha variado.

En otras palabras, es la inequidad o injusticia de el ejercicio del derecho del - demandante, después de una dilación determinada, lo que da lugar a la excepción de "laches".

El problema radica en determinar que puede considerarse como un cambio de posición en la persona de el demandado, suficiente como para justificar una defensa a través de la excepción en estudio. En algunos casos, dicho cambio de posición se justifica a través de los gastos en dinero para la construcción o promoción publicitaria de la planta infractora (Brennan vs. Hawley Products Co., 182 F. 2d. 945, 7th. Cir. 1950. c.d. 340. U.S. 865) (118).

Por el contrario, si el demandado no ha sufrido daño alguno a consecuencia de la dilación y continúa en el mismo negocio después de la cancelación de la licencia, la excepción de "laches" no opera en contra de el demandante (Kennedy et al vs. Trimble Nursery Land Furniture, Inc., 22 F. Supp. 8,9,37 USPQ 256, DC WNY 1938) (119).

El requisito de el perjuicio en la persona del infractor, como elemento indispensable para la procedencia de la excepción considerada, puede fácilmente contemplarse en la siguiente resolución de la Corte:

"La dilación del propietario de la marca al hacer valer sus derechos sobre esta, no constituye "laches" toda vez que el infractor no fue perjudicado por dicha dilación ya que este infractor no hizo gasto alguno en propaganda o promoción en el mercado, ni desa-

(118) Robert Calvert op. cit. p. 511.

(119) Idem.

rolló su producción o distribución, y un mandamiento o prohibición judicial en su contra, no lo obligará a reorganizar su negocio o a reeducar al público con relación a su producto". (Grotian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. vs. Steinway & Sons (DC SNY) 180 USPQ 506) (120).

La "ratio" del requisito en estudio puede fácilmente inferirse de la siguiente resolución judicial:

"Las defensas equitativas de "laches", "estoppel", y aquiescencia se basan en la teoría de que incumbe al propietario y usuario primario de la marca, quien tiene noticia del uso de una marca similar para artículos similares, el tomar una pronta y afirmativa acción para ejercer sus derechos y protegerlos en contra de lo que el estima ser una infracción y no dilatarla por un tiempo injustificado permitiendo al usuario subsecuente el desarrollar un negocio y una fama y buena voluntad en torno a la marca en cuestión, antes de iniciar la acción; la deficiencia en ejercer los derechos en tiempo puede resultar en la preclusión de la reparación que se busca subsecuentemente". (States Steamship Co. vs. States Marine International, Inc. (PO TM TApp Bd) 183 USPQ 561) (121).

Dada la importancia que el daño al infractor reviste para la procedencia de la excepción de "laches", es importante apuntar que, para las Cortes norteamericanas, la carga de la prueba recae precisamente en el demandado y consecuente beneficiado con la excepción. Así ha sido sostenido en diversas ejecutorias v.g., National Nut

(120) USA. Cum. Digest. Cases from 1974 p. 108.

(121) Idem.

Co. vs. Sontag Chain Store Co., 107 F. 2d. 318, 323, 9th. Cir. 1939 y particularmente en Shaffer vs. Rector Well Equipment Co. (122) al señalar:

"La omisión del demandado en probar el agravio o el daño a él mismo--elemento vital en el establecimiento de "laches"-- sería fatal para el resultado de dicha defensa, aún si se hubiere - mantenido la defensa en otros aspectos".

Como puede notarse la tendencia final de los casos analizados, coincide con nuestra postura, manifestada a lo largo de este capítulo en el sentido de que si bien no estamos frente a una prescripción de tipo positivo, que permita la adquisición del derecho a través de el uso irrestricto del mismo, si contemplamos la operación de una prescripción de índole negativa, que hace inoperante la acción de daños y - perjuicios, si ésta no ha sido ejercitada en tiempo. Coincidiendo también con nuestras posturas precedentes, las Cortes americanas han considerado que la excepción derivada de la negligencia, obstaculiza únicamente las acciones de recuperación de daños, no así las acciones tendientes a impedir la continuación de la infracción. Se confirma así, el hecho de que la acción inhibitoria no se pierde jamás para el titular de la marca o de la patente mientras dure la vida legal del derecho.

En tales términos se ha resuelto al afirmar:

"Si bien la excepción de "laches" puede obstaculizar la determinación de el monto de daños y perjuicios, no puede constituir - una defensa en contra de un interdicto prohibiendo el uso futuro de la marca." (Vantage Mercantile vs. New Trends Inc. (PO TM - TApp Bd) 183 USPQ 304) (123).

(122) Robert Calvert op. cit. p. 513.

(123) USA. Cum. Digest. Cases from 1974 p. 108.

En el mismo sentido se resolvió en el caso Van Allen vs. Aluminium Co. of America 43 F. Supp. 833, 836, DC SNY 1942 (124).

"La naturaleza de las circunstancias determinará cuál reparación será obstaculizada mediante la excepción de "laches". En muchos casos los daños y el derecho a la tabulación de los perjuicios - puede ser obstaculizado, otorgándose, sin embargo, una prohibición judicial a la infracción futura".

Es importante señalar que en el area marcaria las excepciones derivadas de la negligencia del titular del derecho, son inoperantes en los casos en que las marcas sean idénticas entre sí, de tal modo que la confusión en el público consumidor sea inevitable. Así lo ha resuelto la Corte en los siguientes términos:

"Las defensas equitativas de "laches", "estoppel" y aquiescencia no obstaculizarán la resolución judicial en favor de el usuario previo si la identidad de las marcas y de los artículos de las partes es tal, que la confusión resulte inevitable; las defensas se considerarán procedentes únicamente si la semejanza en grado de confusión está razonablemente en duda. (States -- Steamship Co. vs. States Marine International, Inc. (PO TM Tapp Bd) 183 USPQ 561) (125).

Finalmente, y como un ligero destello de lo que podría considerarse una forma de adquirir el derecho al uso de la marca con base en la inactividad del usuario más antiguo de la misma, cabe considerar la siguiente decisión judicial:

(124) Robert Calvert op. cit. p. 514.

(125) U.S.A. Cum. Digest. p. 108.

"Toda vez que el opositor sabía o debería haber sabido que el solicitante había usado la marca por un término de veinte años, y que nunca objetó dicho uso, ni tomó acción efectiva para precluirlo en un período durante el cual, las partes coexistieron en la misma industria, con el conocimiento de sus mutuas actividades, prosperaron, y alcanzaron buena fama con respecto a sus marcas, dicho opositor es culpable de "laches", de tal modo que es inequitativo obstaculizar el registro de la marca del solicitante, a menos que la semejanza o confusión sea inevitable" -- (States Steamship Co. vs. States Marine International, Inc. -- (PO TM TApp Bd) 183 USPQ 561) (126).

No hemos logrado determinar con claridad, sin embargo, cual es la situación final, derivada de las resoluciones comentadas, de la marca de uso previo que resulta incapaz de obstaculizar el registro de la marca posterior. Es decir, dicha marca - previa caduca o coexistirá con la marca registrada dando lugar a la consecuente - confusión en el público consumidor. La convalidación de la solicitud de marca mediante su registro, a pesar del uso preferente o del registro del mismo signo por un tercero, es un problema que se enfrenta en la actualidad en la mayoría de las - legislaciones. Páginas adelante contemplaremos la misma problemática, con relación a nuestro país, a fin de adoptar una conclusión apropiada.

De los análisis efectuados, parece derivarse una incógnita que las ejecutorias transcritas no resuelven con claridad. En antecedentes sostuvimos que, un requisito indispensable para considerar un abandono con efectos prescriptivos suficientes, radica en que dicho abandono, en el ejercicio de acciones legales tendientes a impedir o a poner fin a una infracción, debe ir aunado a el desuso del derecho por par

te del titular. En los casos norteamericanos comentados, no se menciona claramente si se toma en cuenta el uso actual del derecho a la marca o la explotación efectiva de la patente, a fin de determinar la procedencia de la acción de daños y perjuicios y la consecuente procedencia de la excepción por negligencia. Suponemos que las periciales contables necesarias, para determinar el monto de una acción de daños y perjuicios, presuponen, por una parte, el uso o explotación del derecho en manos de su titular y por la otra el mismo uso o explotación en manos del usurpador con una consecuente diferencia económica en las percepciones del primero, a causa de la inactividad del segundo. Este razonamiento nos lleva a concluir que las excepciones por negligencia, en el derecho norteamericano, solo son procedentes en aquellos casos en que el tiempo transcurrido en la dilación para instaurar la acción, es de tal magnitud, que de no ocurrir en el mismo período, el uso efectivo de el derecho, este habría caducado acorde a las disposiciones generales que las mismas leyes sobre la materia, establecen respecto al uso de marcas y a la explotación de invenciones patentadas.

Puede apreciarse que la aplicación del derecho en el área de patentes y de marcas, en los Estados Unidos de Norteamérica, reviste un carácter francamente casuístico y que la interpretación de las circunstancias, presenta caracteres eminentemente subjetivos por parte de los juzgadores. En los casos de abandono del derecho, dicha actitud subjetiva puede ser, en muchas ocasiones, influenciada por toda una serie de circunstancias entre las que no pueden descartarse las políticas.

Es notable, por ejemplo, la posición de la Corte norteamericana en el caso de las demandas instauradas por los titulares originales de las marcas cubanas de tabacos, actualmente radicados en los Estados Unidos, en contra de las empresas interventoras designadas por el gobierno cubano, a raíz de la expropiación de las empresas cubanas del tabaco. Estas demandas tenían por objeto obtener un mandamiento judicial,

impidiendo la exportación a los Estados Unidos de Norteamérica, de puros al amparo de las marcas cubanas, en razón de una protección a las marcas norteamericanas registradas originalmente por las antiguas corporaciones cubanas. En el caso particular, el titular norteamericano de los registros, había dejado de usar las marcas respectivas, por un período de doce años mismo que fué considerado por la Corte a cargo como "justificado", dadas las especiales condiciones del caso.

Es clara la postura política adoptada por el Juzgador en este caso, con origen en las tirantes relaciones existentes entre los respectivos gobiernos de las partes. En circunstancias normales, el desuso de una marca por doce años, puede difícilmente considerarse justificado en juicios marcarios (127).

IVb) LA U.R.S.S.

El problema de la usucapión ofrece pocas posibilidades de análisis a la luz de la legislación soviética en materia de invenciones y marcas debido al, ya apuntado en antecedentes, determinante control estatal de los derechos derivados de tales bienes inmateriales.

En el caso de las invenciones, reguladas estas, generalmente, a través de la institución del certificado de inventor, cuya explotación se gobierna en forma prácticamente absoluta por el Estado, no existe la posibilidad de que el uso de la invención correspondiente, por parte de un usurpador, pueda generar algún derecho válido en el caso de que la usurpación se hubiera prolongado por un lapso considerable, sin ser legalmente combatida.

(127) F. Palicio y Compañía, S.A. vs. Brush & Bloch, 256 F. Supp. 481 (S.D.N.Y., 1966), 150 USPQ. 607 aff'd. per curiam 375 F. 2d. 1011 (2d. Cir., 1967) - 154 USPQ 75 cert den'd 389 U.S. 830 (1967). District Court resolution -- (Judge Frederick van Pelt Bryan) (Tomada de Alegato directo).

Por lo que toca a las marcas, la U.R.S.S. es un país de derecho eminentemente registral, acorde al cual, una marca antes de ser usada, debe primero ser registrada. "De tal modo el gobierno soviético, cooperativas y organismos públicos que fabrican y venden productos tienen la obligación de ponerles marca" (128).

La obligatoriedad del registro, en el área de marcas, deriva de la teoría económica de los regímenes socialistas que consideran, que el marcar los artículos que se ponen en el mercado, obliga, en cierta forma, a una garantía correlativa a el aumento en la calidad de los productos.

El registro no resulta obligatorio para las empresas o corporaciones extranjeras - que exportan sus productos a la U.R.S.S., sino que se deja a la completa discreción de tales empresas, el registrar o no las marcas que colocan sobre sus artículos. - (129).

Sin embargo, es pertinente tomar en cuenta que el uso de la marca no puede tomarse en cuenta, en la U.R.S.S., para adquirir derechos a dicho signo distintivo o bien con la finalidad de disputar la validez de marcas registradas posteriormente a dicha fecha de uso. Esto significa que, acorde a la legislación soviética, el registro de marcas en dicho país es constitutiva de derechos y el derecho al uso exclusivo del signo distintivo, se deriva única y exclusivamente del registro correspondiente (130).

Lo anterior permite concluir que, a pesar de que el uso de la marca resulta facultativo para el exportador extranjero, acorde a la misma legislación soviética, si és

(128) J. Svyadostz. "Registro y Uso de Marcas en la U.R.S.S. por Extranjeros". - IMPIA Nos. 15-16 enero-diciembre 1970. p. 148.

(129) Idem.

(130) J. Svyadostz. ob. cit. p. 151.

te pretende tener un derecho exclusivo al uso de cualquier marca, se verá obligado a registrarla.

Además, el derecho exclusivo obtenido a través del registro de una marca comercial, permite a su titular el establecer con la U.R.S.S., convenios de exclusividad mediante los cuales las organizaciones soviéticas se obligan a no solicitar de los competidores de dicho titular, la compra de los mismos o similares artículos, al amparo de marcas semejantes o idénticas a la registrada.

La posición del exportador extranjero, fortalecida mediante el registro de marca, opera no solamente frente a sus competidores, también extranjeros, sino frente a organizaciones industriales soviéticas que en su momento podrían actuar también competitivamente (131).

Debido al típico sistema socio-político de el país en estudio, es de lógica consecuencia que las marcas sean de cesión libre, es decir, que no se requiera que estas se transfieran conjuntamente con la hacienda con la cual forman parte o "con una parte importante de la misma".

Se afirma, sin que estemos de acuerdo con ello, que a pesar de que el uso previo no confiere derechos en el área de marcas, los titulares de marcas notorias "tienen la posibilidad de usar las ventajas contenidas en el Artículo 6 bis del Convenio de París", lo que significa que dicho titular "puede reclamar la protección de su marca demostrando que ésta es una marca notoria o conocida mundialmente. En tales casos, la Firma tiene el derecho de solicitar el rechazo de una solicitud presentada por otro exportador extranjero o por una organización soviética, o la revocación de el

(131) Ibidem p. 150.

registro de una marca y la prohibición de su uso subsecuente". (132).

No obstante lo fidedigno de la fuente de que deriva la información apuntada, no vemos en que forma el carácter notorio de una marca, que sólo puede derivar del uso previo y ampliamente difundido de la misma, pueda constituir un obstáculo legal en la U.R.S.S., ya sea para bloquear una solicitud de registro en trámite o para conseguir la revocación de un registro ya otorgado y la consecuente prohibición de su continuación en el uso.

Solamente del análisis de un caso concreto, información de la cual carecemos, podría determinarse la procedencia o no, de una impugnación fundada en la titularidad previa de una marca notoria.

Al estructurar la teoría de la usucapión, en relación a los bienes inmateriales, a puntábamos como un requisito indispensable para desarrollar la pretensión analizada, el que, correlativo a el uso de el signo distintivo o de la invención, debía contarse con el desuso de el derecho por parte de su titular original.

En el derecho soviético, como apuntamos antes, esta circunstancia no puede presentarse, al carecer el desuso, de sanción en los ordenamientos respectivos, ya que a diferencia "de las legislaciones de la mayoría de los países, la legislación soviética no establece requisitos con relación al uso público u obligatorio de las marcas registradas; el uso de la marca se deja completamente a la discreción del propietario. El registro de una marca no puede ser revocado por falta de uso" (133).

Acorde a lo expuesto, podemos concluir que, en la U.R.S.S., el derecho al uso exclu

(132) Ibidem p. 151.

(133) Ibidem p. 156.

sivo de la marca solo puede extinguirse por el transcurso de los diez años de vigencia del mismo, si este no es renovado en tiempo, o debido a que dicho registro haya sido concedido en contravención a las leyes aplicables.

Consecuentemente, el otorgamiento de un registro para la marca extinguida, a favor de un tercero distinto a su titular original, se fundamentará en el principio de la readquisición de novedad del signo, que hemos apoyado en antecedentes, haciendo inoperante toda vía de adquisición del derecho que como en la usucapión, no se funda en el registro mismo.

La aplicación práctica de las normas que establecen el carácter eminentemente registral del derecho al uso exclusivo de una marca en la U.R.S.S., pueden considerarse con facilidad de un análisis de la siguiente resolución de un caso concreto:

A) La Firma norteamericana "Phillips Morris Incorporated", registró ante el Comité para Inventos y Descubrimientos adjunto al Consejo de Ministros de la U.R.S.S., y con fecha 26 de Abril de 1948, la marca mercantil "Benson & Hedges".

B) La Firma norteamericana en cuestión, renovó oportunamente el plazo de vigencia del certificado que le fue otorgado.

C) La Firma británica "Benson & Hedges", principal competidor de la mencionada empresa norteamericana en el mercado mundial, registró la misma marca mercantil antes mencionada y para idénticas mercancías el 4 de mayo de 1967.

D) La Firma norteamericana solicitó, a través del Colegio Jurídico de Derecho Internacional, se amparase su derecho exclusivo a utilizar en el territorio de la U.R.S.S. su marca "Benson & Hedges".

E) El Colegio Jurídico de Derecho Internacional, al abocarse al caso, procedió a estructurarlo con apoyo en los siguientes fundamentos legales:

1.- Acorde a la legislación soviética, en la materia del amparo a los derechos sobre propiedad industrial, los extranjeros gozan en la U.R.S.S., de régimen nacional y por consiguiente poseen, los mismos derechos concedidos a las personas jurídicas soviéticas.

2.- El derecho a la marca mercantil está reglamentado por la Disposición del Consejo de Ministros de la U.R.S.S., dictada el 15 de Mayo de 1962 y por la Resolución de Marcas Mercantiles aprobada el 23 de junio de 1962, por el Comité para Inventiones y Descubrimientos adjunto al Consejo de Ministros de la U.R.S.S. (Estas disposiciones garantizan tanto a las personas jurídicas nacionales como a las extranjeras, el uso exclusivo de la marca mercantil registrada a su nombre).

3.- Las Cláusulas 4 y 21 de la Resolución sobre las Marcas Mercantiles, permiten, al propietario de un certificado de marca, demandar, de acuerdo al procedimiento establecido por la legislación vigente, el amparo a el uso exclusivo de una marca mercantil.

La legislación soviética desconoce el instituto del usufructo por antigüedad de la marca mercantil, por lo que el derecho al uso exclusivo de dicho signo nace exclusivamente de su registro e infiere la posibilidad, para su titular, de emplear las acciones legales conducentes para hacer cesar el uso ilegal por parte de terceros, de marcas semejantes o idénticas, aplicadas a mercancías también similares o iguales.

4.- La fecha del certificado, debidamente renovado, por la Firma norteamericana, - (26 de Abril de 1948), resultaba claramente preferente al de la fecha del certificado de la Empresa británica (4 de Mayo de 1967).

5.- Con base en la Cláusula 15 de la Resolución sobre Marcas Mercantiles —la cual estipula, que el Comité para Inventos y Descubrimientos adjunto al Consejo de Ministros de la U.R.S.S., rehusará registrar una marca mercantil, si ésta, anunciada para una determinada categoría de mercancías, es parecida a las marcas mercantiles registradas con anterioridad y para la misma categoría de mercancías— los abogados del Colegio Jurídico del Derecho Internacional presentaron, ante el Comité en cuestión, una solicitud pidiendo la anulación del certificado expedido por error, a la Firma inglesa con relación a la marca "Benson & Hedges".

6.- La resolución definitiva del Comité, contenida en la Disposición del 23 de Julio de 1968, se resolvió en los siguientes términos:

Anular los certificados número 31262 y 35354 de el derecho para el uso exclusivo de la marca mercantil "Benson & Hedges", expedidos a nombre de la firma "Benson & Hedges" de Londres, Inglaterra; encargar al Departamento de Registro Estatal de Inventos y Descubrimientos, se anulen los certificados números 31262 y 35354 de el derecho de uso exclusivo de la marca; encomendar al Instituto Central de Investigación Científica de la Información de Patentes (EsNYPI) se publique en el "Boletín de Descubrimientos, Inventos, Muestras Industriales y Marcas Mercantiles", la anulación de los certificados mencionados (134).

IVc) MEXICO

En el análisis particular que hemos efectuado de las condiciones y cualidades de la posesión ad-usucapionem, así como en la mayor parte del desarrollo del tema general, objeto de este estudio, hemos venido estableciendo cuadros comparativos entre las -

(134) Cit. por G. Rubeshob "Una Causa sobre el Amparo del Derecho a la Marca Mercantil". AIPPI Revista del Grupo Nacional Soviético, Moscú 1972 p. 53 y ss.

tendencias nacionales e internacionales, de la doctrina, jurisprudencia y legislación.

Esto nos permite decidir, a estas alturas, que en la legislación mexicana, antiguamente de propiedad industrial y actualmente de invenciones y marcas, no existe precepto alguno que contenga un claro principio de aplicación de la institución de la usucapión.

Conviene efectuar, sin embargo, una breve consideración de algunas disposiciones legales nacionales que, en el área de los bienes inmateriales, apuntan cierto carácter prescriptivo semejante a la usucapión.

Primeramente, es claro que para la LIM, el uso de un signo distintivo confiere derechos al usuario, que son oponibles aún al derecho de uso exclusivo derivado del registro del mismo signo, si este es posterior a dicho uso.

El requisito para que el uso previo tenga valor legal, se limita a que dicho uso se haya iniciado con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada (Art. 93, 1er. Párrafo).

Además, el usuario primitivo podrá tramitar la anulación del registro siempre que solicite, a su vez, el registro de la marca de uso, "dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente" (Art. 93, 2o. Párrafo).

De los preceptos legales comentados, puede derivarse una forma de adquisición del derecho a la marca de ciertos caracteres prescriptivos.

En efecto, si el usuario primitivo se abstiene de impugnar el registro posterior -

dentro del plazo estipulado, dicho registro quedará firme y el derecho a su vigencia, habrá sido adquirido por prescripción de la acción de impugnación. No creemos, como se pretende por algunas corrientes doctrinarias, que pueda verse aquí un caso de usucapión, ya que el derecho de la marca registrada, no deriva del uso continuo del signo, sino del propio registro y del no ejercicio de la acción de impugnación (135).

Esta prevalencia, del derecho derivado del uso previo de una marca, se contempla por la misma LIM, como una causal de nulidad, en el Art. 147 F II, acorde a los siguientes términos:

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

I.-

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

La acción de nulidad que se instaure con base en el numeral transcrito, deberá intentarse, para considerarse procedente, dentro del año siguiente a la fecha de publicación, en la Gaceta de Invenciones y Marcas, del registro cuya anulación se

(135) "Se trata (para el titular de la marca de uso) de un impedimento para la invocabilidad de una causa de nulidad de la marca. Es, sin embargo, un impedimento importante porque impide (sic) que se impugne la validez de una marca registrada con base en la causa de nulidad más común o sea la falta de eficacia distintiva de un símbolo" (Ascarelli, ob. cit. p. 454).

persigue (Art. 147 F VII, Párrafos 2o. y 3o.). Una acción semejante se abre, al uso previo efectuado en el extranjero en casos de reciprocidad internacional, reduciendo el término para ejercitar la acción a seis meses (Art. 147 F III y VII, 2o. Párrafo).

Pueden notarse claras discrepancias entre el Art. 93 y el 147, ya que mientras el primero, requiere que el uso previo lo sea de más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, el segundo habla simplemente de uso anterior a la misma fecha legal, sin fijar un plazo al mismo. Por otra parte el Art. 147 requiere que el uso previo tenga un carácter ininterrumpido y anterior a la fecha de uso declarada por el titular del registro, requisitos no incluidos en el Art. 93.

Omiten, por otra parte, los preceptos en comentario, referencia alguna a la situación de la marca de uso en el caso de que su titular no impugne en tiempo la marca registrada. Suponemos, que al no producir efectos la marca registrada, en contra de la de hecho (Art. 93), ésta podrá continuar en uso originando, en nuestra opinión, una coexistencia de derechos francamente contraria a los intereses del consumidor, que, de tal modo, podrá ser fácilmente confundido.

La antigua Ley de la Propiedad Industrial planteaba ya el mismo reconocimiento a las marcas de hecho, solamente que con plazos más amplios computables en igual forma: tres años de uso previo al registro (Art. 99); tres años de margen para solicitar el registro y anular la marca registrada (Arts. 100 y 200 F II); mismo plazo de seis meses en los casos de uso previo extranjero, si existía también el registro extranjero y en caso de reciprocidad (Art. 200 F III).

Además la LPI, a diferencia de la vigente de Invenciones y Marcas, si preveía la situación de la marca de hecho, cuando ésta no era solicitada dentro de los térmi-

nos legales establecidos y consecuentemente se perdía el derecho a ejercitar la acción de nulidad del registro posterior al uso, señalando: "si el solicitante del registro (de la marca de hecho), hubiere estado usando la marca antes que aquél que la registró y ha continuado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posterioridad a la fecha de publicación del registro anterior, tendrá derecho a seguir usando la marca (Art. 201 F IV) (136).

Ya la jurisprudencia internacional ha detectado el problema que plantea la protección a las marcas de hecho, cuando ésta origina la coexistencia de signos distintos idénticos, en lógico detrimento de la capacidad diferenciatoria de tales signos y en el ya referido perjuicio, del público consumidor.

Por ejemplo, la Corte de Casación Italiana, en sentencia del 12 de Octubre de 1957 (137), sostiene que, tras la consolidación de la marca registrada, se impide la continuación en el uso por parte del previo usuario que no ha procedido al registro. Comentando esta sentencia, Ascarelli opina que el obstáculo para que el uso de la marca no registrada continúe, sería, acorde al tenor de la sentencia en cuestión, la consecuencia de la caducidad del derecho del usuario anterior ante la falta de una oportuna impugnación, por su parte, de la marca registrada. Esta consecuencia, en opinión del autor citado, no solo se opondría a la enumeración taxativa de las causas de caducidad del derecho sobre una marca, considerando como causa

(136) La misma posibilidad de marcas coexistentes se contenía en el "Art. 200 F. V, al señalarse: El registro de una marca es nulo: "Cuando por error, - inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca - que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría de oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro, siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los tres años siguientes a la publicación en la "Gaceta" del segundo registro; de lo contrario éste quedará firme....."

(137) No. 3760, Foro it., 1957, I 1,597, Cit. por Ascarelli. ob. cit. p. 453.

de caducidad, la falta de impugnación de la marca, sino que se opondría a la "ratio" del precepto que pretende proteger el aviamiento ligado a la marca registrada, ante el transcurso de el lapso de caducidad, pero no fijar el ámbito de la protección, según criterios distintos a los que se aplican durante dicho lapso, como en cambio sucedería si después del mismo, se impidiese la continuación del uso por parte del anterior usuario. Impidiendo este uso, el transcurso del lapso de caducidad "no integraría el supuesto de hecho de la consolidación del derecho ejercitado por el titular de la marca registrada, sino de que ésta obtenga una protección en un ámbito mayor" (138).

Hemos referido esta resolución del tribunal extranjero y la opinión vertida sobre la misma por el prestigiado tratadista Ascarelli, a fin de poner de manifiesto que, la tendencia a evitar, como interés jurídico predominante, la confusión en el consumidor, es universal, y que las Cortes pasan por alto la "ratio" original de algunos preceptos legislativos, de cierta antigüedad, para considerar predominantemente que la coexistencia legal de marcas idénticas, es violatoria de el interés jurídico referido.

Tiene razón Ascarelli, en su comentario, al considerar que el espíritu del legislador, estableciendo la convalidación de la marca registrada ante la inacción del usuario original, tiende a proteger el aviamiento ligado a la marca durante el plazo de convalidación (5 años acorde a la ley italiana), pero desconoce que la evolución económica de los países, requiere de que la "ratio" de los preceptos no actualizados, se separe de los cauces que inspiraron al legislador, para adoptar la de las necesidades del país, en el momento en que se vive.

Ese momento hace necesaria, en nuestra opinión, una reforma legislativa a la aún -

(138) Ibidem p. 453 (en nota).

muy reciente, Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, de modo que se aclare la situación legal de las marcas de uso, cuando sus detentadores no impugnen, en tiempo, - los registros posteriores de marcas idénticas.

Creemos que la coexistencia legal de marcas muy semejantes debe evitarse definitivamente, estableciendo como causal de caducidad, la no impugnación de la marca registrada por el usuario anterior del mismo signo, solucionando desde luego, previamente, el problema de la publicidad necesaria que debe darse a los actos registrales.

Un precepto adecuado, podría operar en forma tal que el plazo de un año, de no observarse por el titular de la marca de uso, para solicitar su registro e impugnar la marca registrada, se traduciría en la caducidad del derecho de impugnación, mientras que un plazo de tres años contados a partir de la fecha legal del registro, actuaría para caducar la marca de hecho, con la condición de que la marca registrada probara su uso continuo y efectivo, en ese mismo término de tres años.

Esta solución además inducirá seguramente a los detentadores de marcas de hecho, a elevar sus títulos de uso a la categoría de registro, facilitando al Estado el control de la circulación de tales signos, que de otro modo solo ejerce, a través de la Dirección de Transferencia de Tecnología, en las marcas registradas.

Circunstancialmente, conviene insistir en que, si bien la mencionada Dirección de Transferencia, persigue, como ya señalamos en antecedentes, al registrar las cesiones de marcas, el evitar el fraude a la ley y el establecimiento de condiciones contrarias a la economía nacional, no debe pasar por alto la necesidad de que dicho control tienda también a evitar la confusión en el consumidor que puede originarse en el traspaso indiscriminado de marcas con independencia a la transferencia de las haciendas que las incorporan originalmente.

En el intento de detectar, en la legislación mexicana, algún otro precepto cuya finalidad, a semejanza de la usucapión, se oriente a sancionar el desinterés del titular por sus bienes y a evitar la titularidad de derechos en desuso, es de notarse la no inclusión de la antigua institución de la extinción por no uso, en la ley de Invencciones y Marcas.

Este remedio legal, característico de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, - fué objeto, durante su vigencia, de diversas críticas positivas por parte de tratadistas extranjeros, quienes lo consideraron como una adecuada solución legislativa a el problema de la sobrecarga de marcas en desuso en los registros Oficiales.

La esencia del remedio legal en cuestión, radicaba en que el Legislador de 1942, - pretendía que sólo conservaran su vigencia las marcas en uso efectivo, para lo cual estableció:

"Art. 204.- El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de cinco años consecutivos; - salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el Artículo 171 de esta ley".

Abrió además, la posibilidad a que cualquier tercero interesado solicitara se declarara administrativamente la extinción por no uso de aquellas marcas que no habían cumplido con los requisitos legales previstos.

"Art. 208.- La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional (hoy de Industria y Comercio), de oficio, a petición de parte o del Ministerio Pú-

blico cuando en ello tenga algún interés la Federación".

Desafortunadamente, en nuestra opinión, lo que en esencia constituía un adecuado planteamiento, se vió desvirtuado por la posibilidad legal que se incorporó en el mismo ordenamiento, de renovar las marcas por el mismo concepto especial de desuso:

"Art. 156.- Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el Artículo 171 de esta ley".

"Art. 171.- La solicitud de renovación, por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el período de cinco años desde el día en que se suspenda la explotación.....".

A pesar de los intentos que, a nivel de interpretación, realizó la Secretaría de Industria y Comercio para darle a la renovación por no uso comentada-institución autenticamente mexicana-, un efecto limitado (139), la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por darle alcances perpetuos haciendo posible que una marca -

(139) "Nuestra legislación marcaría no auspicia una renovación indefinida de marcas que no se han usado o que han dejado de usarse, debiéndose declarar, previo el procedimiento respectivo, la extinción del registro en los casos de falta de uso por cinco años o más de una marca aún cuando hayan sido realizadas gestiones para renovarla porque no había sido usada". Informe con Justificación en los Amparos 592/65 y 549/65, promovidos por Sil-O-Ette Sales Corporation y The Gillete Company, respectivamente, ante el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal, en Materia Administrativa, Cit. por D. Rangel Medina. "La Caducidad de las Marcas por Desuso" RMPIA No. 10. julio-diciembre 1967. p. 233.

en desuso, se mantuviera en vigor prácticamente para siempre (140).

No es objeto del presente estudio entrar a fondo en el análisis de la renovación - por no uso, ni de la extinción por la misma causal, ya que tales instituciones han sido derogadas y no ameritan mayor consideración, sino que las características del procedimiento de extinción guardan, con la usucapión, aspectos de semejanza dignos de tomarse en cuenta.

Normalmente, tal procedimiento se iniciaba por la parte interesada, solicitando de la Dirección de la Propiedad Industrial, la Declaración Administrativa de Extinción por No-Uso de una marca registrada. Encontramos ya, en esta etapa inicial y en el supuesto de que la solicitud fuera procedente—por no haberse usado la marca durante cinco años, ni haberse renovado por no-uso antes de dicho lapso—el clásico abandono objetivo y subjetivo, de un derecho frente al animus dominii del demandante, - caracterizado por el querer llegar a ser dueño.

Este peculiar animus dominii, era requerido por la Dirección de referencia, en la forma de el interés jurídico del mencionado demandante, como requisito sine qua non para dar curso a la demanda.

Comúnmente, el interés jurídico en cuestión, se demostraba comprobando haber solicitado el registro de la misma marca, o de una similar en grado de confusión, a aquella registrada y en desuso y haber recibido una comunicación oficial objetando la

(140) "Igualmente es correcta la apreciación que hace (el Juez de Distrito) en el sentido de que ni el artículo 171 de la Ley de la propiedad y ninguna otra disposición de la Ley de la Propiedad Industrial prohíben que el titular o el propietario de una marca registrada pueda solicitar más de una vez la renovación especial del registro, por falta de uso, ni limita tampoco el ejercicio de ese derecho, sino únicamente a que concurran las circunstancias previstas en esa disposición". Ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 24 de Junio de 1966 en el Amparo en Revisión 8366/65, promovido por Unilever Limited (unanidad de cinco votos). Cit. por. Ibidem. p. 238.

registrabilidad del signo solicitado debido a la existencia del registro previo mencionado.

Una vez extinguido el signo en desuso, y después de haberse declarado firme tal extinción, por no haberse tramitado los recursos al alcance del titular, o haberse fallado estos en su contra, se otorgaba el registro solicitado al demandante, siempre que se consideraran satisfechos "todos los requisitos que para los nuevos registros establece la ley" (Art. 108 LPI) (141).

Como es fácil darse cuenta, no sería descabellado, hablar con relación a la figura jurídica en estudio, de usucapión. No obstante, aquí sí, enfrentaríamos un tipo de usucapión sui-generis, ya que, primeramente, el derecho del non-dominus, no nace de el uso del derecho, sino simplemente de su interés en obtener el registro.

En segundo término, el derecho adquirido por el nuevo titular, no requiere de su utilización para existir, sino que puede conservarse también a título especulativo.

Finalmente, el nuevo titular no adquiere el mismo derecho que correspondía al antiguo, sino que obtiene uno nuevo. Esto es, el signo extinguido readquiere su novedad y compete al Estado otorgarlo nuevamente a quien llene los requisitos para tal efecto tomando desde luego en cuenta, en forma preferente, el interés jurídico manifestado por quien ha llevado la carga procesal de la extinción.

Réstanos únicamente proponer, que si bien la usucapión no puede considerarse, en -

(141) La posibilidad que se reservaba la DGPI, para revisar, aún después de desaparecer la anterioridad opuesta, condiciones ulteriores del registro solicitado antes de otorgarlo, dió pie, frecuentemente, a situaciones absurdas. Es to es, después de cinco o seis años invertidos en obtener judicialmente una declaración de extinción firme, había que enfrentar, todavía, una nueva acción oficial considerando la existencia v.g., de otra marca semejante a la solicitada, que no había sido detectada en el examen de novedad original.

nuestro medio Jurídico relacionado con los bienes inmateriales, como una vía eficaz para forzar el uso efectivo de los derechos sobre tales bienes, o para incrementar la seguridad jurídica de sus titulares, se reforme la legislación vigente a fin de introducir preceptos que impidan, al menos, la vida eterna de los derechos en desuso.

Es indispensable, por ejemplo, reformar el tantas veces ya criticado Art. 99 de la LIM, dándole una redacción clara y precisa que haga cumplir con la sentencia de - Voltaire: "Permitid que la ley sea clara, uniforme y precisa; interpretarla es - casi siempre corromperla". (142).

Aceptamos, que el legislador haya pensado, como ya anticipamos, reservar al titular original de un registro afectado de caducidad, un derecho preferente a solicitar - nuevamente el registro, siempre que la "ratio" de dicha preferencia obedezca a la consideración de que, para dicho titular, no es necesario aguardar a que cesen los efectos del signo caduco en la mente del consumidor.

Lo que no acabamos de admitir es que, esa preferencia dé lugar a que el signo distintivo en desuso se mantenga vigente eternamente a través del simple subterfugio de volverlo a registrar tantas veces como el desuso lo afecte de caducidad.

Concretamente, una solución adecuada sería adicionar al Artículo 99 de la LIM, un párrafo estableciendo como requisito para que el titular del registro que ha caducado lo solicite nuevamente con preferencia a cualquier tercero, la obligación de demostrar que el uso de la marca ha sido iniciado a niveles comerciales adecuados.

(142) "Phil. Dict., Vol. 2, p. 366, Basic Books, Inc. (1962). Cit. por Ellsworth H. Mosher. "A long Look at a Short Clause". Journal of the Patent Office Society; Vol. 58, No. 1 Jan. 1976, p. 50.

El plazo preferencial podría ser aumentado de uno a dos años, en semejanza a la ley antigua, pero siempre obligando a aquél que ha perdido el derecho al uso exclusivo de un signo, por abandono (no renovación), o por caducidad originada en el desuso, a comprobar que su nuevo interés en conservar la exclusividad de la marca, no es meramente especulativo.

Proponemos además, que se incorporen en la ley de Inventiones y Marcas, plazos limitados para el ejercicio de las acciones derivadas de la usurpación de los bienes inmateriales, estableciéndose límites temporales precisos inclusive para la iniciación de los trámites tendientes a obtener una declaración administrativa de la existencia efectiva de los presupuestos, que conforman los ilícitos involucrados.

Todo esto contribuirá, seguramente, a que los derechos de uso exclusivo o los monopolios legales, contribuyan a cumplir su cometido. No se debe limitar la esfera de acción de los particulares en beneficio de terceros, si ese beneficio no se traduce en otro aún mayor, para la colectividad. El derecho debe abandonar ya sus claustros tradicionales para acercarse a los terrenos de la economía, única fórmula que permitirá que progreso y derecho marchen unidos, aún en los países del tercer mundo (143).

(143) "Si bien el derecho a la "propiedad privada" pertenece a los derechos fundamentales del hombre, en cambio el monto de la propiedad, el alcance de ésta, las categorías de bienes apropiables, y sobre todo las limitaciones que ella debe sufrir por razón de la coexistencia, de la necesaria cooperación social y de la justicia social, es materia variable y cambiante en los diversos pueblos y sobre todo en las varias situaciones históricas y debe quedar al juicio prudente del legislador de cada estado en cada momento. Claro que este juicio prudente no debe ser puramente fortuito, antes bien debe de fundarse en criterios de estimativa aplicados a la realidad social concreta". Recensens Siches, siguiendo a Sto. Tomás, Francisco Suárez, Rousseau y Filemusinguelfi. Filosofía p. 586.

CONCLUSIONES

- 1).- La usucapión es una institución jurídica eminentemente justa, sin la cual, la incertidumbre de la propiedad, acabaría por impedir el desarrollo económico.
- 2).- El derecho contemporáneo ha conservado los elementos diferenciatorios del antiguo Derecho Romano entre la prescripción y la usucapión considerando a la primera, como una forma de extinguir las obligaciones y a la segunda como un medio de adquirir la propiedad, equivocándose, sin embargo, en la asignación del vocablo "prescripción" a ambos institutos.
- 3).- Debe mantenerse la diferenciación clara entre los conceptos de prescripción y usucapión para fines didácticos, de claridad, de comprensión de tales institutos, así como para facilitar la interpretación de los ordenamientos legales que regulan tales conceptos.
- 4).- Es conveniente evitar en el estudio de la prescripción el establecimiento de círculos viciosos entre la pérdida del derecho por parte de su titular y la readquisición de éste por aquel en quien estaba limitado.
- 5).- Contablemente hablando, al consumarse la prescripción, si se producen efectos en los patrimonios del deudor y del acreedor.
- 6).- En semejanza al Código Civil del Estado de México, el Código Civil del Distrito Federal, debería reformarse de modo que la usucapión se incorporara como institución independiente, bajo el rubro de "Medios de Adquirir la Propiedad", mientras que la prescripción podría conservarse en un capítulo aparte bajo el encabezado de "Formas de Extinción de las Obligaciones".
- 7).- Las cosas incorporales, al menos en lo que a la Propiedad Industrial se refiere, no son precisamente una creación del espíritu sino una creación del derecho.
- 8).- La tendencia al control estatal de los derechos sobre los bienes inmateriales, que se mantiene dentro de límites mesurados y conscientes y que tiene en mente efectivamente el interés colectivo, constituirá un arma de evolución y de progreso; en caso contrario, estaremos frente a una tendencia totalitaria, contraria al sistema de la libre empresa.
- 9).- Una consciente postura ecléctica, que balancee adecuadamente los derechos individuales que el ser humano tiene por el simple hecho de serlo y la tendencia estatal al control de la propiedad, indispensable para la evolución económica, constituirá la meta futura de todo Estado progresista.
- 10).- Aún concibiendo el derecho a la creación como un derecho inherente al individuo por su carácter de tal, no existe justificación alguna a la explotación egoísta o al abuso de los derechos derivados de dicha creación.
- 11).- En el derecho romano no se consideró aplicable la usucapión a los bienes incorporales producto de la creación, no porque la institución fuera inaplicable a los mismos, sino porque en la época, la creación y el ingenio se consideraban un producto de la colectividad, entidad que orientaba el desarrollo del individuo.

12).- Los principios jurídicos de la utilidad y el interés operan como causal directa en la constitución de desmembramientos de la propiedad, en la misma forma que determinan la naturaleza misma de ésta.

13).- La primitiva teoría de la usucapión en el antiguo derecho romano, suministra elementos suficientes como para concluir la posibilidad de la usucapión aún en los casos en que faltaba la buena fé y el justo título.

14).- La aceptación de la posesión sobre la masa hereditaria del difunto y la posibilidad de derivar de dicha posesión la usucapión, cuando ésta era ejercida por el no heredero, constituye uno de los más claros antecedentes que en el derecho romano nos permiten deducir el reconocimiento a la posesión de los bienes incorporales.

15).- El trabajo y la explotación, y no otra cosa, constituyen los aspectos relevantes en que se funda la titularidad del derecho a la marca y a la patente, de tal modo que el desuso y la no explotación de tales derechos deben conducir a la pérdida de los mismos.

16).- En principio, y desde un punto de vista ético-económico, es procedente que un tercero interesado pueda usucapir, a través del uso, los derechos del titular de una marca registrada o de los privilegios de explotación de una invención patentada, en el caso de que dicho titular, no haga uso efectivo de tales derechos.

17).- Propugnamos porque la disciplina que se encargue de el estudio de los bienes inmateriales, como las patentes, las marcas, los nombres y los avisos comerciales - con exclusión de los bienes intelectuales clasificables dentro del Derecho de Autor-, continúe identificándose con el nombre de "Propiedad Industrial", término que a pesar de no ser exacto, identifica con mayor claridad los objetos en estudio al no haber sido sustituido con éxito, por otros términos equivalentes, amén de que su continuidad de utilización desde hace varios siglos, constituye ya una identificación universal de la materia tratada.

18).- El interés de un sujeto por un bien, considerando como tal la capacidad que dicho sujeto considera a éste bien, para satisfacer alguna de sus necesidades, constituye un elemento indispensable de la relación jurídica sujeto-bienes, y es el elemento determinante que nos permitirá concluir el derecho a la conservación del bien o su pérdida en favor de terceros.

19).- La naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial es más accesible y puede comprenderse mejor, considerando por separado, la naturaleza jurídica de cada una de las instituciones que la integran.

20).- Es indispensable reformar la Convención de París originalmente planeada por los países altamente desarrollados, de modo tal que dicho Tratado Internacional prevea un trato de mayor igualdad en beneficio de los países menos desarrollados. Si las modificaciones que se introduzcan al Convenio en cuestión, no cumplen adecuadamente los propósitos expuestos, será inevitable que paulatinamente los países económicamente débiles dejen de ratificar dicho cuerpo legislativo.

21).- Es necesaria una reforma a el actual Artículo Primero de la Ley de Inventiones y Marcas a fin de darle mayor congruencia con el contenido general del ordenamiento, incluyendo los nombres comerciales, inexplicablemente omitidos en la redacción actual.

- 22).- Es un grave error de los países altamente industrializados el darle prevalencia a su ley local sobre la Convención de París, ya que el volumen de sus asuntos nacionales que estarán en posibilidades de ser regulados por naciones extranjeras con base en dicha Convención, es infinitamente superior al número de asuntos que tales naciones podrán ventilar en el territorio de dichos países.
- 23).- No constituye, como se ha pretendido hacer creer, una marcada xenofobia, - el reglamentar drásticamente la explotación obligatoria de las patentes que se desee mantener en vigor, sino que tal reglamentación tiene por objeto elevar los porcentajes de explotación que arrojan las estadísticas hasta la fecha y que son definitivamente contrarios al desarrollo económico elemental de los países del tercer mundo.
- 24).- La creación debe dejar de ser considerada como una propiedad privada para regularse como una titularidad de índole eminentemente pública.
- 25).- El creador no debe pretender recibir los beneficios de su obra en forma egoísta y sin tener en mente el bienestar de la colectividad a la cuál debe indiscutiblemente su desarrollo personal.
- 26).- Uno de los objetivos básicos que debe reconocerse al sistema de patentes, es el sacar de la esfera eminentemente privada los conceptos inventivos que, de otra manera, jamás trascenderían al beneficio público.
- 27).- El genio no debe pertenecerse a sí mismo sino a la humanidad, sobre todo en un mundo en que como el actual, la escasez progresiva requiere de la solidaridad humana para el más simple e inmediato de los objetos: la sobrevivencia.
- 28).- La institución de la patente debe ser dotada legislativamente de la dinámica necesaria para que constituya un instrumento de progreso económico y no un arma de sojuzgamiento en manos de los países económicamente poderosos como lo es, en cierta forma, hasta la fecha.
- 29).- Es un acierto de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor el establecer en la fecha de expedición de la patente, el momento en que se inicia el cómputo de los tres años, dentro de los cuales, la invención patentada debe explotarse en fin de conservar la vigencia del privilegio. Mismo calificativo de acertado asignamos a la definición de explotación, dada por el Artículo 43 de la misma ley, así como a la exclusión de la importación de productos amparados por las patentes, como un medio para comprobar la explotación de las mismas en nuestro territorio.
- 30).- Otro acierto de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor radica en prever la posibilidad de que se otorguen licencias obligatorias cuando los mercados de explotación no se satisfagan adecuadamente por la explotación local de patente. El establecer, además, la posibilidad de que el titular de la patente puede subsanar su deficiente explotación con vistas a la exportación, evitará seguramente injusticias en la aplicación de los preceptos relativos.
- 31).- Positiva innovación de la Legislación de Invenciones y Marcas en vigor, constituye el establecimiento de la obligación para el solicitante de una licencia obligatoria, de presentar un programa de fabricación apto para lograr los fines de explotación que el titular original del derecho, no había logrado hasta el momento.
- 32).- La intransferibilidad de la licencia obligatoria por parte del licenciatarío, constituye una medida indispensable para que opere adecuadamente la tendencia estatal a controlar el uso efectivo y en las condiciones adecuadas de calidad y precio.

de los privilegios que otorga.

33).- No existe mejor vigilante de lo que debe entenderse por interés público que el Estado. Debemos confiar a éste la interpretación de término tan ambiguo, si se pretende llegar a resultados prácticos en la aplicación de leyes, cuya finalidad primordial, radica en proteger dicho interés en forma preferente.

34).- La mejor forma de regular jurídicamente a los modelos y a los diseños industriales, radica en incorporarlos, en las legislaciones correspondientes, en incisos o apartados independientes de aquellos que regulan a las marcas y a las patentes, ya que, de hecho, constituyen institutos jurídicos híbridos que no pertenecen ni a uno ni a otro renglón.

35).- Debe despojarse a los modelos y a los diseños industriales de toda característica artística, ya que si bien, su función es ornamental, esta no tiene efectos para la ley sino únicamente en cuanto a su empleo en la industria. La ley aplicable para su regulación debe ser, en consecuencia, la de Inventiones y Marcas, sin que resulte aplicable, como se pretende, la Ley del Derecho de Autor.

36).- Es indispensable al futuro, reformar la Ley de Inventiones y Marcas, a fin de incorporar en este ordenamiento los modelos de utilidad, considerando ésta la única forma efectiva de proteger adecuadamente los aspectos utilitarios o de funcionamiento derivados de la naturaleza ornamental de tales modelos. Entre tanto es conveniente incorporar las solicitudes derivadas de modelos de utilidad extranjeros, en el área de patentes y no en la de diseños y modelos industriales, aprovechando, de este modo, los plazos de prioridad, amplios, establecidos para las primeras.

37).- Constituye un acierto la incorporación del Certificado de Invención a la legislación Mexicana, caracterizado como una institución sui-generis distinta, en muchos aspectos, a sus equivalentes internacionales.

38).- Si bien la actividad comercial del mundo moderno requiere de cierta libertad en la transmisión de la marca, nuestro país puede regular dicha transmisión acorde a las necesidades del país, a través de la Dirección de Transferencia de Tecnología.

39).- No propugnamos por la circulación restringida de la marca, con base en la consideración doctrinal de que ésta es inseparable de la empresa por ser siempre indicativa de procedencia, sino teniendo en mente la protección del consumidor que, de otro modo, puede ser fácilmente confundido.

40).- Nuestro momento histórico no justifica ya la existencia de la propiedad absoluta legitimada por el derecho, sino que el interés público como meta, debe darle al concepto "propiedad", una naturaleza eminentemente flexible.

41).- El derecho a la marca no es un derecho de propiedad, sino un derecho al uso exclusivo de un signo distintivo, dependiente en su vigencia, de condiciones de uso efectivo y continuo.

42).- En su función de identificación de los productos, la marca puede substituir al derecho de exclusividad derivado de la patente cuando esta caduca, polarizando la atención del público a un sólo producto, a pesar de que éste se fabrique libremente por comerciantes distintos.

43).- De considerable utilidad resultaría admitir al Diario Oficial de la Federa-

ción como órgano informativo sustituto de la Gaceta de Invenciones y Marcas, en lugar de incorporarlo reglamentariamente, como órgano adicional, que no excluye a dicha Gaceta.

44).- No se requiere la incorporación a la Ley de Invenciones y Marcas, de una categoría especial de marcas agrícolas, ya que la actividad agrícola en sí, no es identificable mediante signos distintivos, y la transformación y mercadeo de los productos agrícolas, pueden ampararse por marcas de fábrica y de comercio, respectivamente.

45).- No es aconsejable para la empresa verdaderamente mexicana, que opera contractualmente como licenciataria de marcas extranjeras, el buscar subterfugios técnico-legales que le permitan salvar, la obligación de vinculación que el Artículo 127 de la LIM establece, precisamente en su beneficio.

46).- Es inaceptable la interpretación que se pretende dar al Artículo 127 de la LIM, admitiendo la posibilidad de vincular marcas figurativas a marcas denominativas, en cumplimiento de dicho precepto.

47).- La adopción por nacionales de marcas de origen extranjero, no protegidas en México, carece de visos inmorales y constituye simplemente, un acto sujeto a legislaciones vigentes.

48).- No está justificada la protección legal indefinida, a las marcas de reserva, que probablemente nunca se exploten y que sólo persiguen bloquear la libre concurrencia.

49).- Es una equivocación de la LIM, el regular como marcas de origen a las colectivas, cuando en realidad, se trata de tipos de marcas distintos.

50).- Siendo transmisibles los derechos al uso de una denominación de origen, es conveniente dar intervención expresa a la Dirección de Transferencia de Tecnología, en el control de las transmisiones correspondientes.

51).- Debe reformarse la LIM, de modo que los plazos de vigencia de las marcas y de las denominaciones de origen, se computen a partir del otorgamiento del registro y no a partir de la solicitud del mismo.

52).- Desaparecieron, equivocadamente, de la LIM los requisitos cuyo cumplimiento era indispensable en la LPI (Ley de la Propiedad Industrial), para permitir el registro de marcas en copropiedad.

53).- El carácter de "notoria" no debe asignarse a una marca, muy conocida exclusivamente en sectores de consumo privilegiados.

54).- La experiencia internacional puede aprovecharse con óptimos resultados, adoptando para nuestra legislación, la clasificación de servicios establecida por el Arreglo de Niza de 1957, revisado en Estocolmo en 1967.

55).- No obstante las dificultades técnicas involucradas en el examen de novedad de un programa de computación, la evolución natural de nuestro país obligará al legislador a prever, en un futuro, la protección legal de dichos programas: en sus aspectos creativos a través del Derecho de Autor, y en sus aspectos de explotación industrial, a través de las patentes de invención.

56).- Constituye una medida acertada, el excluir de las legislaciones de los países en desarrollo, normas que permitan la explotación exclusiva de las nuevas variedades vegetales o de nuevas capas de microorganismos, ya que el monopolio que podría derivarse de tales normas, afectaría, inclusive, los planes nutricionales del Estado y el libre acceso de la población a medicamentos valiosos.

57).- No es conveniente para la economía de los países en desarrollo el suscribir tratados internacionales de propiedad industrial o intelectual, con las super potencias de Norteamérica y Europa, si tales tratados centralizan el depósito y recepción de documentos con el correspondiente pago de derechos, en una oficina extranjera. Es por el contrario aconsejable que México suscriba pactos de verdadera integración subregional, con los países de Centro y Sud-América.

58).- La libre competencia es en sí, un juego que debe llevarse a cabo por los participantes honesta y lealmente, es decir, sin trampas.

59).- Los actos de competencia desleal son distintos a los actos de competencia ilícita, pues mientras estos últimos, se califican expresamente de tales por la ley, los primeros revisten una deshonestidad dudosa, no determinada expresamente por la misma ley.

60).- La difícil calificación de la honradez de los actos mercantiles y a contrario-sensu, de los usos deshonestos, para construir la disciplina de la competencia desleal, hace indispensable que cada legislación enumere, en la forma más exhaustiva posible, tales actos deshonestos.

61).- Nuestros tribunales deben considerar procedentes las acciones civiles de enriquecimiento ilegítimo, en los casos en que el uso ilegítimo de la marca de un tercero ocasione, precisamente, tal enriquecimiento en el usurpador, en contraposición al marcado empobrecimiento del titular del derecho.

62).- Es definitivamente un acto de competencia desleal, el hacer publicidad comparativa entre productos de distintos concurrentes, aún en el caso de que los datos comparados sean veraces.

63).- Los litigantes deben abstenerse de denigrar públicamente a los presuntos usurpadores de los derechos de propiedad industrial, hasta en tanto no cuenten con una declaración judicial firme, confirmando la usurpación.

64).- Procede se reforme la Ley de Invenciones y Marcas a fin de que el uso previo de un aviso comercial no se considere como requisito para la procedencia del registro, en concordancia con las marcas, para las cuales no se establece dicha condición.

65).- Los actos de competencia desleal deben reprimirse con base en la simple inequidad de los mismos para producir daño, aún cuando este no se materialice.

66).- Una correcta interpretación de los Artículos 210 y 211 de la LIM, permite concluir que únicamente los delitos y la infracción que se origina por el uso en grado de confusión de una marca parecida a otra registrada, requieren de una previa declaración administrativa de la existencia del hecho constitutivo de la infracción, como requisito de procedibilidad. Las demás infracciones comprendidas en el citado Art. 210, no requieren expresamente de dicha declaración previa.

67).- Es conveniente que los jueces civiles se aboquen, sin reticencias, al co-

nocimiento de acciones directas de competencia desleal basadas en el Artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, aún sin mediar previa declaración administrativa de la existencia del hecho calificable de no honrado en los usos comerciales.

68).- Puede lograrse una adecuada solución de los problemas de competencia desleal abandonando las jurisdicciones ordinarias para someterse al arbitraje de tribunales formados ex-profeso por expertos en tal disciplina.

69).- Conviene alterar el orden tradicional de estudio de la hacienda, que analiza esta institución como un escalón para llegar al estudio de la competencia desleal y de los bienes inmateriales, considerando a estos en primer término, cuando el desarrollo general se centra más en estos que en aquella.

70).- Para calificar una actividad económica de "hacienda" debe atenderse el caso particular ya que no puede establecerse como norma general, que las haciendas hospitalarias, profesionales, agrícolas y las pequeñas haciendas, sean entidades no hacendales.

71).- Las acciones represivas de la competencia desleal proceden independientemente de la magnitud económica de la hacienda afectada y tienen por objeto proteger la organización hacendal y evitar su disgregación.

72).- Acorde a diversos cuerpos legislativos vigentes en nuestro país, no pueden existir los patrimonios sin sujeto por lo que el empresario responde de las deudas de la empresa, aún con patrimonios ajenos al ejercicio de la misma.

73).- De aceptarse alguna diferencia entre la organización y el aviamiento, es esta diferencia tan sutil que puede considerarse inexistente para fines prácticos.

74).- Carece de relevancia para el derecho positivo el determinar si la hacienda es una universalidad de derechos o una universalidad de hecho, lo importante es que la unidad reconocida por la ley a los elementos que la integran y la autonomía de dicha unidad, en cuanto a tales elementos, permite concebir a la negociación mercantil como una entidad susceptible de relaciones jurídicas independientes.

75).- Las mercancías y las materias primas, a pesar de su condición mudable, pueden considerarse elementos materiales de la hacienda necesarios para su evaluación económica.

76).- El trabajador no es un elemento de la hacienda sino de la empresa, ya que no es una cosa sino una persona. Es inoperante, para el Derecho, cualquier intento de división del ser humano en cuerpo y espíritu.

77).- El objetivo de la relación laboral ha dejado de ser la cantidad o volumen de trabajo que el trabajador puede desarrollar para tomar en cuenta el desarrollo de éste como un ser humano digno.

78).- El aviamiento es una cualidad de la hacienda que deriva del aglutinamiento de los elementos de dicha institución y que facilita la consecución de los fines de lucro de ésta; la cualidad en cuestión es indisoluble de la hacienda y no puede ser objeto autónomo de derechos u obligaciones.

79).- Las marcas y las patentes no son el aviamiento, sino la representación objetiva de la hacienda y un elemento incorporal de la misma, por lo que una forma de

protección indirecta del aviamiento se logra a través de la protección de tales elementos incorporales mediante las acciones de competencia desleal.

80).- La actividad competitiva del cedente de una hacienda mercantil, contraria a los intereses de la hacienda cedida, puede reprimirse a través de acciones civiles, por violaciones contractuales o mediante acciones penales, si puede probarse la intención fraudulenta del cedente.

81).- Puede darse cierta representación objetiva y contable al aviamiento, determinando el sobre valor que dicha cualidad confiere a la hacienda y haciéndolo constar en el activo fijo de la empresa.

82).- Hacienda y empresa no son sinónimos; la primera constituye el contenido patrimonial de la segunda y esta el elemento organizador de aquella.

83).- La U.N.A.M. no puede concebirse como una empresa, mercantilmente hablando, porque carece de la finalidad de lucro indispensable para dicha concepción. Sí puede, sin embargo, comprenderse como una empresa y más aún, como un patrón, desde el punto de vista laboral.

84).- Únicamente con fines objetivos, el análisis de las patentes y de las marcas, comprende también el de los avisos y nombres comerciales.

85).- El uso, en los bienes inmateriales, se equipara a la posesión, en los bienes materiales.

86).- Las obras de la inteligencia no pueden poseerse o usarse, por el non-dominus, a través de la posesión del objeto en que se materializan, sino únicamente mediante la reproducción de las mismas.

87).- El derecho a la patente no es un derecho sobre una cosa sin una facultad de excluir a terceros en el goce o disfrute de dicha cosa.

88).- La patente puede considerarse, analógicamente, en la misma forma que el certificado de inventor, como un bien mueble.

89).- La facultad de excluir a terceros de la esfera del propio goce, no puede ser ocupada o usada por personas ajenas al titular de dicha facultad.

90).- A pesar de que mediante una adecuada silogística jurídica, puede concebirse la posibilidad de adquirir el derecho a la patente por usucapión, los plazos legales de explotación, establecidos por la LLM, hacen inoperante cualquier intento de aplicación positiva de la institución.

91).- La inactividad del titular de el derecho a la patente o al certificado de invención, para perseguir al usurpador de los mismos en plazos prudenciales, debe originar la caducidad de la acción de daños y perjuicios, no así de la inhibitoria para impedir que continúe la usurpación.

92).- Las licencias obligatorias no constituyen una forma de adquirir prescriptivamente un derecho a la invención patentada, porque no derivan del uso continuado de esta, sino del desuso del titular y de la intención de uso futuro del licenciatarío.

93).- El uso ilegítimo de el contenido patrimonial de un bien inmaterial, no puede concebirse, jurídicamente, como una servidumbre ya que la tutela jurídica indispen-

sable para la existencia del bien, no se transfiere al usurpador, bloqueando la transmisión a terceros de la pretendida servidumbre, condición necesaria para que ésta pueda considerarse como tal.

94).- El uso desautorizado de un signo distintivo, no puede tipificarse como una servidumbre de hacienda, sino en todo caso, como una servidumbre sobre la representación objetiva del aviamiento.

95).- La existencia de un contrato autorizando el uso de un signo distintivo a un tercero, despoja a éste de cualquier acción tendiente a reclamar derechos a la titularidad de dicho signo, haciendo innecesario el pacto expreso entre las partes, en tal sentido.

96).- El abandono del derecho al uso exclusivo de una marca puede deducirse si con el desuso de la misma, coinciden actitudes que permitan presumir la intención de no volver a usar el signo distintivo en cuestión.

97).- Acorde a la LIM, el abandono definitivo de una marca debe deducirse de la no renovación oportuna del derecho y de la abstención del titular, en la prueba del uso efectivo y continuo de dicha marca.

98).- Es atinado impedir legalmente, el registro de marcas abandonadas en favor de terceros por lapsos suficientes que permitan la dilución de los efectos comerciales del signo abandonado, en la mente de los consumidores.

99).- Las condiciones y cualidades de la posesión ad-usucapionem pueden darse sin gran dificultad, en el uso de los signos distintivos por un usurpador, ya que dicho uso puede ser individual, público, pacífico, inequívoco, no precario, continuo y resultado del abandono efectivo del titular del derecho.

100).- Aún el carácter delictuoso de la posesión de una marca por el usurpador, puede purgarse, para fines de la usucapión, acorde al Código Civil vigente.

101).- La posibilidad de adquirir por usucapión el derecho al uso exclusivo de una marca, existiendo, es tan remota que carece de validez jurídica, convirtiéndose en una mera especulación sin valor positivo.

102).- Los innegables beneficios que una institución como la usucapión, ofrece en el área de los bienes corpóreos, pueden transportarse a los bienes inmateriales a través de institutos jurídicos menos complejos que produzcan resultados análogos.

103).- En nuestro sistema Jurídico el derecho al uso exclusivo de una marca, no puede adquirirse por el uso desautorizado de la misma, en coincidencia al desuso del titular, ya que tal desuso se traduce en la caducidad del signo y en la readquisición de la novedad de éste.

104).- La hacienda mercantil y la empresa que la involucra, sí pueden adquirirse prescriptivamente si se ocupan a través de una posesión que llene todos los requisitos para considerarse ad-usucapionem.

105).- Es indispensable que se reforme la LIM a fin de prever la regulación de la prescripción negativa de las acciones para demandar las infracciones y delitos previstos por la misma ley.

106).- La prescripción negativa de las acciones represivas en el área de propie-

dad industrial puede apoyarse en lo inequitativo que resulte, para el demandado, el verse afectado en su negociación mercantil después de un lapso considerable de operación coincidente con la inactividad del demandante.

107).- Es inoperante en un sistema de protección marcaria eminentemente registral, en el que no se concede valor legal alguno al uso de la marca como fuente de derechos, el pretender una protección adecuada para las marcas notorias.

108).- La usucapión de la marca es improcedente en un sistema legal, como el soviético, en el cual el uso de la marca no constituye el origen del derecho al signo, ni el desuso se sanciona con la caducidad del derecho.

109).- No existe en la LIM, ni existió en su predecesora LPI, precepto alguno que incorpore la mecánica de la prescripción adquisitiva stricto-sensu, como origen de los derechos otorgados por tales ordenamientos.

110).- Deben reformarse los preceptos de la Ley de Invenciones y Marcas que permiten la coexistencia de signos semejantes o idénticos en manos de titulares distintos, sancionando con la caducidad del derecho de impugnación, y en su oportunidad con la caducidad del mismo derecho de uso del signo, al titular original de dicho derecho que no lo ha hecho valer en tiempo.

111).- La revisión que la Dirección de Transferencia de Tecnología efectúa de las cesiones de los diversos derechos de propiedad industrial, no debe fundarse únicamente en que los contratos de cesión respectivos, se apeguen al contenido del Art. 7o. de la Ley de Transferencia de Tecnología, sino en que la transferencia de derechos, no confunda al consumidor.

112).- Es indispensable que el Art. 99 de la LIM se reforme a fin de exigir al titular de un derecho marcario que ha caducado por desuso o falta de renovación, que, simultáneamente al ejercicio de su derecho preferente a la nueva solicitud de registro, demuestre haber iniciado el uso efectivo del signo distintivo involucrado.

113).- No debe limitarse la esfera jurídica de los particulares en beneficio de un tercero, individualmente considerado, si ese beneficio no se traduce en otro - aún mayor, en beneficio de la colectividad.

114).- Enfrentamos ya el momento en que el Derecho debe abandonar sus claustros tradicionales para acercarse a los terrenos de la economía, única fórmula que permitirá que progreso y derecho marchen unidos, aún en los países del tercer mundo.

BIBLIOGRAFIA

- ADACI.- (Academia de Arbitraje Comercial Internacional) Boletín Informativo. Año 1 No. 4. agosto de 1975.
- AIPPI.- (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) Anuario 1973 - 1. "Resoluciones del Congreso de México".
- AIPPI.- Anuario 1975/73. Congreso de San Francisco. Informes y Resoluciones.
- AIPPI.- Anuario 1975/129 Congreso de San Francisco. Reportes de los grupos.
- ALVEAR Acevedo Carlos. "Derechos Personales, una Nueva Defensa". Diario Excelsior, México, 16 de octubre de 1975.
- AMOR Fernández Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S.A., Barcelona, 1965.
- ARMITAGE Edward. "Adelantos Recientes y Perspectivas Futuras de las Patentes en el Reino Unido" RMPA (Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística) - No. 18. julio - diciembre 1971.
- ASCARELLI Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970.
- BALDO del Castaño Vicente. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil. Las Relaciones Jurídico Empresariales. Marcombo Boixareu Editores. Barcelona 1974.
- BARRERA Gra. Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A., México 1957.
- BARRUTIETA Mayo Francisco. Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1955 - 1963 Segunda Sala Administrativa, Mayo Ediciones, México 1965.
- BARRUTIETA Mayo Francisco. Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966 - 1968. Actualización Administrativa. Mayo Ediciones. México 1968.
- BEDARRIDE J. Commentaire Des Lois sur les Brevets D'Invention. Durand et Pedone Lauriel. Libres. París 1888.
- BELIME W. Tratado del Derecho de Posesión y de las Acciones Posesorias. Talleres de la Ciencia Jurídica. México 1901.
- BENUZZI Franco. "Perspectivas del Sistema de Patentes en el Mundo". Conferencia - Inédita. México Sep. 10, 1975. Actualmente pub. RMPA Nos. 25-26. enero-diciembre 1975.
- BERRY Rynn. "Recent Development Affecting the Protection of Convention Registration Marks in the United States". Journal of the Patent Office Society. Vol. 57 No. 9. sept. 1975.
- BIRPI.- "Folleto Informativo". Publicación No. 462 S. Ginebra, Suiza.
- BOGUSLAVSKY Mark M. La Nueva Legislación Soviética sobre Descubrimientos, Proyectos e Inventos de Innovación" RMPA No. 25. enero-diciembre 1975.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

BORJA Soriano Manuel. Teoría General de las Obligaciones. Editorial Porrúa, S.A., México 1960.

BUBER Martin. ¿Qué es el Hombre?. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires 1949.

CALVERT Robert. The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management, -- Reinhold Publishing corp., New York and Chapman & Hall Ltd., London 1964.

CAMPILLO Sainz José. Memoria de Labores de la Secretaría de Industria y Comercio. México. Año 1974.

CARNELUTTI Francesco. Usucapión de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México 1945.

CAVELIER Germán. "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (Ponencia) Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial. Bogotá, Colombia 1964.

COLLINS. Diccionario Alemán-Español. Collins Clear-Type Press. London Glasgow, - Great Britain 1961.

CHAVANNE Albert. "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" RMPA - No. 8. julio-diciembre, 1966.

CHERVIKOV I. y TITSKAYA G. "Algunos Problemas del Amparo Jurídico de Inventos en Países en Vías de Desarrollo. AIPPI. Revista del Grupo Nacional Soviético. Moscú 1972.

DENISOV A. y KIRICHENKO M. Derecho Constitucional Soviético, Ediciones en Lenguas Extranjeras. Moscú 1959.

DERENBERG Walter J. "Marcas Abandonadas, ¿Campo Libre para Todos?". RMPA, No. - Especial 21-22, enero-diciembre 1973.

DIAZ Bravo Arturo. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal". RMPA No. 7. - enero-junio 1966.

DUFOURMANTELLE Maurice. Code Manuel de Droit Industriel. V. Giard & E. Briere. - París 1894.

DUSOLIER Raymond "La Marca de Servicio" RMPA. No. 6. julio-diciembre 1965.

DE ECHEVERRIA Pedro. Patentes de Invención. Su Legislación Especial en España. - Bilbao 1897.

DE LA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrúa, S.A., México 1961.

DE PINA Vara Rafael. Elementos de Derecho Civil. Editorial Porrúa, S.A., México, 1956.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

- DE PINA Vara Rafael. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Porrúa, - S.A., México 1964.
- ECHEVERRIA Alvarez Luis. "V Informe a la Nación". México. Septiembre 10. de -- 1975.
- ELZABURU Alberto D. "Protección de Obtenciones Vegetales" RMPIA No. 25. enero - diciembre 1975.
- ESCRICHE Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Imprenta de Eduardo Cuesta. Rollo 6 Bajo. Madrid. 1876.
- ESTASEN Pedro. Derecho Industrial de España. F. Seix Editor. Barcelona, España 1901.
- FERRARA Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Revista - de Derecho Privado. Madrid, España, 1950.
- FLORIS Margadant Guillermo. El Derecho Privado Romano. Editorial Esfinge, S.A., México 1974.
- FOIGNET René. Manuel Élémentaire de Droit Romain. Rousseau et Cie. Editeurs Paris 1916.
- FORMAN Howard I. "Changing Characteristics of Private Property". Journal of the Patent Office Society, No. 53. Aug. 1971.
- FORMAN Howard I. "Patent/Anti-Trust Ecology vs. National Prosperity". Les Nouvelles. Journal of the Licensing Executives Society Inc., Vol. 7 No. 4 Dec. 1972.
- FORMAN Howard I. Book Review of "Patents Trademarks and Related Rights" by Stephen P. Ladas. Journal of the Patent Office Society, Vol. 57 No. 11 Nov. 1975.
- FRANCESCHELLI Remmo. "Las Marcas Colectivas" RMPIA No. 4. julio-diciembre 1964.
- FRANCESCHELLI Remmo. Trattato di Diritto Industriale. Vols. 1o. e 2o. Dott. A. Giuffré. Editore. Milano 1975.
- GARCIA Maynez Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, - S.A., México 1955.
- GARNIER. Diccionario Francés-Español. Garnier Hnos. 4a. Edición. Paris 1965.
- GEOFFROY Henry. Des Brevets d'Invention en Droit International. Libraire Nouvelle de Droit et de Jurisprudence. Arthur Rousseau. Editeur. Paris 1888.
- GHIRON Mario. Corso Di Diritto Industriale. Vol. Primo. Società Editrice del - "Foro Italiano" Roma 1935. XIII.
- GONZALEZ Polo Alejandro. La Empresa y la Hacienda Mercantil. Publicaciones del Seminario de Derecho Mercantil y Bancario de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. México, 1955.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

- GUTIERREZ y González Ernesto. Derecho de las Obligaciones. Editorial José M. Cajica Jr., S.A. Puebla. México 1974.
- HAROUN Chehata. "Defensa de el Derecho de los Países del Tercer Mundo a una Justa y aún Desinteresada Cooperación y Ayuda Técnica visto por la experiencia Egipcia". XXVIII Congreso de la AIPPI. México 12 al 18 de Noviembre de 1972.
- IHARROLA Quintana Fernando Javier. La Patente Industrial en la Legislación Mexicana. Tesis Profesional. Facultad de Derecho. UNAM. 1967.
- JIMENEZ Huerta Mariano. La Antijuricidad. Imprenta Universitaria. México. 1952.
- KATZAROV Konst. Manual Directory on Industrial Property all over the World. Imprimerie Corbaz, S.A., Montreux Suiza, 1970.
- KELSEN Hans. Teoría Pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires. - 1960.
- LADAS Stephen P. "Integración Económica de América Latina y Propiedad Industrial". RMPIA No. 18. julio-diciembre de 1971.
- LADAS Stephen P. "Transformación de una Marca en Término Genérico". RMPIA No. 4. julio-diciembre 1964.
- LA LUMIA Isidoro. Lezioni di Diritto Industriale. Casa Editrice Dott. Antonio - Milani. Padova 1928.
- LEMUS García Raúl. Derecho Romano. Editorial Limsa. México. 1964.
- LYMAN Heindel R. "Una Lección de Italia sobre Licencias Obligatorias". Revista - Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (RMPIA) No. 18. julio-diciembre de 1971.
- MANTILLA Molina Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A., México 1975.
- MARKEY Howard T. "Special Problems in Patent Cases". Journal of the Patent Office Society Vol. 57 No. 11. Nov. 1975.
- MAZA Enrique. "Abusos de Propiedad, Propiedad de Abusos" Diario Excelsior. México 31 de Marzo de 1976.
- MELENDEZ Serrano Miguel. "Adición al Artículo 123. Relación Laboral Universitaria". Diario Excelsior. U.N. 1a. Ed. México. 26 de Agosto de 1976.
- MENDIETA R. Sonia. "Evolución Histórica de las Marcas" RMPIA No. 1. enero-junio, 1963.
- MENDIETA R. Sonia. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas" RMPIA No. 7, enero-junio 1966.
- MOSHER Ellsworth H. "A Long Look at a Short Clause" Journal of the Patent Office Society. Vol. 58, No. 1. Jan. 1976.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

- OCTROOIBUREAU Los en Stigter. Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks Throughout the World. Amsterdam, Holanda.
- OMPI. Libro Anual Estadístico. Suiza, 1971.
- ORKIN Neal. "The Legal Rights of the employed Inventor: New Approaches to old Problems" Parts I and II, Journal of the Patent Office Society, Vol. 56 No. 10 y 11. oct. y nov. 1974.
- PETIT Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editora Nacional. México. 1975.
- PLANIOL Marcel. Tratado Elemental de Derecho Civil. Editorial José M. Cajica Jr., Puebla. México 1945.
- POINTET Pierre Jean. "La Marca de Servicio". RMPPIA No. 9. enero-junio 1967.
- RANGEL Medina David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1960.
- RANGEL Medina David. "La Caducidad de las Marcas por Desuso". RMPPIA No. 10. julio-diciembre 1967.
- RANGEL Medina David. "Los Derechos del Inventor Asalariado". RMPPIA Nos. 15-16, - enero-diciembre 1970.
- RANGEL Medina David. "Marcas de Servicio". RMPPIA No. 18. julio-diciembre 1971.
- REAL Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 16a. Edición. Madrid 1941.
- RECASENS Siches Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa, S.A., México, 1959.
- RECASENS Siches Luis. Tratado General de Sociología. Editorial Porrúa, S.A., México 1967.
- ROBB Louis A. Diccionario de Términos Legales. Editorial Limusa, S.A. México 1974.
- ROCCO Alfredo. Principios de Derecho Mercantil. Editora Nacional. México, 1966.
- RODRIGUEZ Rodríguez J. Curso de Derecho Mercantil T. I. Editorial Porrúa, S.A., México, 1960.
- ROJINA Villegas Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo Primero. "Introducción y - Personas". Antigua Librería Robredo. México 1959.
- ROJINA Villegas Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo Tercero. "Bienes, Derechos Reales y Posesión". Editorial Porrúa, S.A., México 1976.
- ROTONDI Mario. Diritto Industriale. Edizioni della Rivista di Diritto Privato, Milano 1941.
- ROTONDI Mario. "La Noción Jurídica del Avviamento". RMPPIA, No. Especial 21-22 - México 1973.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

- RUBEZHON G. "Una Causa sobre el Amparo del Derecho a la Marca Mercantil". AIPPI - Revista del Grupo Nacional Soviético. Moscú 1972.
- SCHER Alexander V. Patents, Trademarks and Copyrights. La Tipográfica. Brescia. Italia. 1963.
- SENADORES Cámara de. Sesión en que se discutió el Proyecto de Ley de Invencciones y Marcas. Grabación.
- SEPULVEDA César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Impresiones Modernas, S.A., México, 1955.
- SEPULVEDA César. Las llamadas Empresas Multinacionales. Unión Gráfica, S.A., México 1973.
- SEPULVEDA César. "Patentes y Marcas..... Nuevo Experimento Legislativo". Diario Excelsior. México. 23 de Diciembre de 1975.
- SERRA Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Librería de Manuel Porrúa, S.A., México 1961.
- SIEGEL Irving H. "The Employee Inventor in an Economist's View". Journal of the Patent Office Society. 175 Anniversary Symposium. U.S. Patent System Vol. XLVII. No. 7 Jul. 1965.
- SOUTH Africa. "Patent Journal". Vol. 6. No. 263, June 15, 1966 (sobre-tiro).
- SVYADOSTZ J. "Registro y Uso de Marcas en la U.R.S.S. por Extranjeros". RMPA Nos. 15-16. enero-diciembre 1970.
- TRUERA Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo - Teoría Integral. Editorial Porrúa, S.A. México 1975.
- U.S.A. Cum. Digest. Cases from 1974.
- VAITSOS Constantine V. "La Función de las Patentes en los Países en Vías de Desarrollo". Sobre-tiro del trimestre Económico. México. enero-marzo 1973. Vol. XL No. 57.
- VELAZQUEZ. Diccionario Inglés-Español. Appleton-Century Crofts, Inc. New York - 1960.
- VIGNETTES López Jorge. "La Competencia Ilícita". RMPA Nos. 25-26 enero-diciembre 1975.
- WEISS Peter. "El papel de los Artículos con Marca en el Comercio Internacional". - RMPA No. 1 enero-junio 1963.
- WIONCZEK Miguel S. "Propiedad Industrial y Desarrollo Nacional (Un Informe desde Ginebra)". Diario Excelsior. México. 10. de Diciembre de 1975.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)

WIONCZEK Miguel S. "Nueva Ley de la Propiedad Industrial; Mecanismo de Defensa" Diario Excelsior. México, 23 de Febrero de 1976.

ZALDIVAR Javier. "Tecnología; 'Una Peligrosa Dependencia'". Diario el Universal. México, Junio 6, 1976.

LEGISLACION CONSULTADA

Brasil. Código da Propiedade Industrial. Lei No. 5.772. 21/12/71. Ministerio da Industria do Comercio. Instituto Nacional de Propiedade Industrial.

Código Civil del Estado de México. Edición Oficial Revisada. México 1959.

Código Civil para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. México 1976.

Código de Comercio Reformado. Ediciones Andrade, S.A., México, Enero 1972.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ediciones Andrade, S.A. México, Mayo 1973.

Código Penal para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A., México 1976.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Revisión de Lisboa; 31 de Octubre de 1968). Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle. Genève.

Grupo Andino. Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Decisión 85. RMP/IA Nos. 23-24. enero-dic. 1974.

Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. Diario Oficial del 4 de Enero de 1955.

Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial del 10 de Febrero de 1976.

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Ediciones Andrade, S.A. México. Enero, 1972.

Ley del Impuesto sobre la Renta y Disposiciones Complementarias. Editorial Porrúa, S.A., México 1976.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ediciones Andrade, S.A. México. Enero 1972.

Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Edición Trilingüe del Comité Organizador de la Exposición "En México la Mejor Inversión" - Junio 1974.

Ley, Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial. Editorial Información Aduanera de México, S.A. México 1960.

Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre de 1972.

Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada. Editorial Porrúa, S.A. México 1973.

Nueva Ley Federal sobre el Derecho de Autor. Ediciones Andrade, S.A., México 1964.

BIBLIOGRAFIA (Cont.)
(Legislación)

Nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y sus Re formas. Ediciones Andrade, S.A. México. Enero, 1972.

Paris Convention for the Protection of the Industrial Property (Stockholm) (As adopted at the Conference of Stockholm; July 14, 1967). Octrooibureau Los en Stigter. Amsterdam, Holanda.

Propiedad Industrial. Proyecto de Ley. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - (CONACYT) 1975.

Proyecto de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios. México 1975.

Trademark. Rules of Practice of the Patent Office with Forms and Statutes. U.S. Department of Commerce. Patent Office. U.S. Government Printing Office. 1972.

INDICE

	<u>Página</u>
<u>PROLOGO</u>	1
<u>CAPITULO I</u> <u>LA USUCAPION</u>	4
1) Concepto	
2) Prescripción y Usucapión	
3) Separación Actual de Ambos Institutos	
4) Diferencias	
5) La Usucapión de Bienes Inmateriales y los Requisitos para Usucapir en el Derecho Romano	
6) Las Servidumbres y la Usucapión en el Derecho Romano	
7) Justificación Socio-Económica de la Usucapión de la Propiedad Industrial.	
<u>CAPITULO II</u> <u>LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PATENTES DE INVENCION</u>	33
1) Concepto de Propiedad Industrial	
2) Uso Inapropiado del Término	
3) Contenido	
4) Las Patentes de Invención:	
a) Definición	
b) Explotación de las Patentes	
c) Estadísticas Internacionales	
d) Estadísticas Nacionales	
5) La Naturaleza de la Patente:	
a) En la Exposición de Motivos de la Nueva Legislación y en los Países en Vías de Desarrollo	
b) En los Países Altamente Desarrollados	
6) La No-Explotación de las Patentes y Soluciones al Problema:	
a) Las Licencias Obligatorias	
I. En la Ley Mexicana de Propiedad Industrial	
II. En la Convención de París	
III. El Ejemplo de Colombia y el Pacto Andino	
IV. La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas	
V. La Licencia y la Expropiación por Causas de Utilidad Pública	
VI. Antecedentes Extranjeros.	
<u>CAPITULO III</u> <u>LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD</u>	87
1) Los Modelos y los Dibujos Industriales; Semejanzas y Diferencias	

INDICE (Cont.)

Página

- 2) Relación con las Obras de Arte
- 3) Relación con las Patentes y con las Marcas
- 4) Su Tratamiento en la Ley de Invenciones y Marcas
- 5) Los Modelos de Utilidad
 - A) Antecedentes
 - B) En el Derecho Comparado
 - C) Definición
 - D) En la Convención de París
 - E) Problemas de su No-Regulación en México.

CAPITULO IV

EL CERTIFICADO DE INVENTOR Y LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES

110

- 1) El Certificado de Inventor
 - A1) Antecedentes
 - B1) Concepto y Características
 - C1) Ventajas y Desventajas
- 2) Adopción de la Institución en México
 - A2) Su reglamentación Legislativa
 - B2) La Reclamación de Prioridad y Problemas Consecuentes
- 3) Las Invenciones de los Trabajadores
 - A3) El Sistema Norteamericano
 - a) La Costumbre
 - b) La Relación Contractual
 - Ib) En la Industria
 - IIb) En el Gobierno
 - IIIb) En la Universidad
 - IVb) En la U.N.A.M.
 - c) El Análisis Legislativo
 - d) La Legislación en el Derecho Comparado
 - Id) Alemania
 - IIId) La U.R.S.S.
 - IIIId) Los E.U.A.
 - IVd) Otras Tendencias Internacionales
 - B3) El Sistema Mexicano.

CAPITULO V

LAS MARCAS

146

- 1) Definición
 - a) En la Doctrina
 - b) En las Leyes Mexicanas de la Materia
- 2) Antecedentes Históricos
 - a) Internacionales
 - b) En México

INDICE (Cont.)

Página

- 3) Naturaleza Jurídica
 - a) Teorías de los Derechos Reales y de los Derechos Accesorios
 - b) Teoría de los Derechos Intelectuales
 - c) Teoría de los Derechos Inmateriales
 - d) Teoría de los Derechos Individuales
 - e) Teoría de los Bienes Inmateriales
 - f) Tendencias Derivadas
 - g) El Interés Tutelado en las Resoluciones Judiciales
 - h) La Marca como un Derecho de Propiedad
 - i) Crítica
 - j) La Marca como un Derecho de Uso Exclusivo
- 4) Características Esenciales de la Marca
 - A) Distintiva
 - B) Especial
 - C) Novedosa
 - D) Lícita
 - E) Veraz
- 5) Características Secundarias de la Marca
 - a) Facultativa
 - b) Independiente
 - c) Aparente
 - d) Individual
- 6) Función de la Marca.

CAPITULO VI
CLASIFICACION DE LAS MARCAS

181

- 1) Marcas de Fábrica y Marcas de Comercio
 - a) En la Doctrina
 - b) En la Legislación Mexicana
- 2) Marcas Agrícolas
- 3) Marcas Figurativas Nominativas y Mixtas
- 4) Marcas Ligadas y Circulación Restringida de las Marcas
 - a) Legislación Extranjera
 - b) Legislación Mexicana
- 5) Marcas Vinculadas
- 6) Marcas Defensivas o de Protección
 - a) Deficiencias Legislativas en su Tratamiento
 - b) Moralidad de la Adopción de Marcas Extranjeras en Desuso
- 7) Marcas de Reserva
- 8) Marcas Colectivas y Marcas de Origen
 - a) Semejanzas y Diferencias
 - b) Tratamiento de las Marcas de Origen en la Legislación Mexicana
- 9) Marcas en Copropiedad

INDICE (Cont.)

Página

- 10) Marcas Notorias o de Alto Renombre
- 11) Las Marcas de Servicio
 - a) Concepto
 - b) Definición en la Ley Norteamericana
 - c) En la Ley Internacional
 - d) Implantación de las Marcas de Servicio en México
 - I) Criterio Administrativo Previo
 - II) Antecedentes Judiciales
 - III) Denuncia de Contradicción de Tesis
 - IV) Intentos de Clasificación de los Servicios
 - V) Incorporación a la Ley de Inveniones y Marcas
 - e) Criterio Internacional en la Clasificación de Servicios.

CAPITULO VII

NUÉVO CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

252

- 1) Antecedentes
- 2) Los Programas de Computación
 - a) Definición
 - b) Sistema de Protección Aplicable en el Derecho Comparado
 - c) Propuesta de la AIPPI
 - d) Criterio de la Legislación Mexicana
- 3) Las Nuevas Variedades Vegetales
 - a) Antecedentes Internacionales
 - b) Propuesta de la AIPPI
 - c) Aclaración del Concepto.

CAPITULO VIII

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES QUE LA REGULAN

273

- 1) Antecedentes
- A) Las Convenciones Europeas Sobre Patentes
 - 1) La Convención Europea relativa a las Formalidades Requeridas para Solicitudes de Patente
 - 2) La Convención Europea Relativa a la Clasificación Internacional de Patentes
 - 3) Primera Convención en el Otorgamiento de Patentes Europeas
- B) El Arreglo de Madrid (Supresión de Falsas Indicaciones de Origen)
- C) Protección de las Apelaciones o Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa)

INDICE (Cont.)

Página

- D) Clasificación Internacional para Diseños Industriales (Acuerdo de Locarno)
- E) Registro Internacional de Diseños y Modelos (Arreglo de la Haya)
- F) El Instituto de Patentes Internacional
- G) Clasificación Internacional para el Registro de Marcas (Arreglo de Niza)
- H) Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Acuerdo de Viena)
- I) Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)
- J) Tratado de Registro de Marcas (T.R.T.)
- K) La Convención de París
- L) Acuerdo de la Haya (Legalización de documentos)
- M) Protección y Registro Internacional de Tipos de Impresión
- N) Convención para la Unificación de Patentes
- O) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- P) El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
- Q) Convenciones Americanas y el Pacto Andino.

CAPITULO IX

LA COMPETENCIA DESLEAL

297

- 1) Antecedentes
- 2) Competencia o Concurrencia
- 3) Competencia Desleal
 - a) Sujeto, Objeto y Definición
 - b) Enfoque Internacional de la Disciplina
- 4) El Artículo 10 bis de la Convención de París
- A) Actos de Confusión
- B) Actos de Denigración y Apropiación de Méritos No Verdaderos
- C) Actos de Sustracción
- 5) La Competencia Desleal en las Leyes Mexicanas Especiales
 - I) En las Leyes Generales
 - II) Los Tribunales de Arbitraje
- 6) La Competencia Desleal y Jurisprudencia Aplicable.

CAPITULO X

LA HACIENDA

346

- I) Planteamiento
- II) Concepto de Hacienda
- A) Concepto Económico
 - 1) Entidades Económicas No-Lucrativas
 - 2) Haciendas Agrícolas

INDICE (Cont.)

Página

- 3) La Hacienda Profesional
- 4) La Pequeña Hacienda
- B) Concepto Contable
- C) Noción Jurídica de Hacienda
 - a) Teorías de la Personalidad Jurídica
 - b) Teorías Patrimoniales
 - c) La Hacienda como Organización
 - d) Teoría de la Tutela del Trabajo Humano
 - e) Teoría del Negocio Jurídico
 - f) Teoría Atomística
 - g) La Hacienda como "Universitas"
- III) Elementos de la Hacienda
 - IIIa) La Relación Obrero Patronal como Elemento Hacendal
 - IIIb) El Aviamiento
- IV) Hacienda y Empresa
- V) La U.N.A.M. ¿Una Empresa?.

CAPITULO XI

LA USUCAPCIÓN DE LOS BIENES INMATERIALES

409

- A) Desarrollo Previo
- B) La Posesión en los Bienes Inmateriales
- C) Uso, Servidumbre, y Usucapción de las Patentes
 - 1) Monopolio y Usucapción
 - 2) Prescripción de la Acción de Daños y Perjuicios
 - 3) Las Licencias Obligatorias ¿Un Caso de Usucapción?
 - 4) Prescripción adquisitiva y el Certificado de Inventor
- D) La Usucapción del Derecho a la Marca
- I) La Posesión de la Marca
- II) Requisitos de la Posesión Ad-Usucapionem
 - IIa) Debe ser Individual
 - IIb) Pública
 - IIc) No Precaria
 - IId) Inequivoca
 - IIe) Continua
 - IIf) No tolerada
 - IIf 1) Tolerancia y Abandono
 - IIf 2) Abandono de Marcas en E.U.A.
 - IIf 3) La Ley Mexicana
 - IIf 4) Jurisprudencia Extranjera
 - IIf 5) Efectos del Abandono de Marcas
 - IIf 6) La Degeneración de Marcas Notorias
 - IIf 7) Abandono y Usucapción
 - IIg) De Buena Fé
 - IIg 1) La Posesión Violenta

INDICE (Cont.)

Página

III)	IIg 2) La Posesión Delictuosa	
	Usucapión Posible y Usucapión Positiva	
IV)	Substitutos Jurídicos en la Práxis Internacional	
	IVa) E.U.A.	
	IVb) U.R.S.S.	
	IVc) México.	
	CONCLUSIONES	509
	BIBLIOGRAFIA	519
	INDICE	527