



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

"LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES ANTE LA INFRACCION
DEL ARTICULO 210, FRACCION III, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS."

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ISABEL FLORES SALGADO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1990



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E G E N E R A L

Página

INTRODUCCION..... 7

C A P I T U L O P R I M E R O

HISTORIA DE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

I. Los medios de regulación en el siglo XIX11

II. La Legislación en el siglo XX20

III. La Ley de Invenciones y Marcas y sus reformas30

C A P I T U L O S E G U N D O

LA EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE MARCAS

I. Fundamentos legales de las facultades de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
en materia de Propiedad Industrial.....38

II. Breve explicación del proceso de expedición
de registro de marcas.1.....43

C A P I T U L O T E R C E R O

LA EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS PARA CONSTITUIR SOCIEDADES

I.	La Cláusula Calvo y la Legislación Mexicana.....	49
II.	El origen anticonstitucional de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos.....	55
	A) Los Decretos de 1942, 1944 y 1945.....	55
	B) La Ley Orgánica de la fracción I, del Artículo 27 constitucional y su reglamento.....	63
III.	Fundamento legal actual de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos.....	66

C A P I T U L O C U A R T O.

LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL.

I.	Concepto de Competencia Desleal.....	71
	A) En la Convención de París.....	73
	B) En la Legislación Mexicana.....	78
	B.1 Antecedentes Legislativos.....	86

	página
C) En otros países desarrollados.....	93
II. La infracción del artículo 219, fracción III, de la Ley de Invencciones y Marcas.....	104
A) Análisis del supuesto y substanciación del procedimiento administrativo.....	104
B) Motivos de la responsabilidad de la <u>Secre</u> <u>taría</u> de Relaciones Exteriores y la <u>care</u> <u>ncia</u> de medios de defensa.....	112
C) El problema de filiales y transnacionales en México.....	120
CONCLUSIONES.....	124
BIBLIOGRAFIA.....	130

INTRODUCCION

La finalidad del presente trabajo es la de plantear un cuestionamiento de los conflictos que se presentan cuando las personas morales se ven afectadas en sus derechos, en este caso, erga omnes de propiedad industrial, una vez que ellas, como sujetos de Derecho, han cumplido con todos los requisitos que se les exige en la - Secretaría de Relaciones Exteriores para constituirse como sociedades mercantiles -en especial el otorgamiento de la reserva de su denominación social-, y encontrándose posteriormente con el hecho de que ésta última es objeto de una infracción, según lo establece la Ley de Invenciones y Marcas.

En un principio, se presenta una breve explicación de la expedición de registros de marcas, fundamentándose, asimismo, las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual tiene a su cargo la protección de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, se lleva a cabo - un análisis de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre lo que antes era la expedición de - permisos para constituir sociedades mercantiles y ahora es

sólo la reserva de la denominación social.

Por otra parte, en forma sintética, se conceptualiza la competencia desleal desde el punto de vista de la Convención de París, su aspecto general, así como su regulación en otros países desarrollados, a fin de encontrar la ratio legis de la infracción que se trata.

Todo el contenido de esta investigación, nos muestra que es necesario modificar la legislación para dar mayor protección a las sociedades mercantiles, ya sea nacionales o extranjeras, pues carecen de medios de defensa suficientes por no haber una congruencia entre una ley y los requisitos exigidos para la expedición de la reserva del nombre de la sociedad.

Se procura realizar, al mismo tiempo, una invitación a la reflexión, ya que la mayoría de las sociedades que ven afectados sus derechos son las transnacionales y esto, en consecuencia, daña las relaciones económicas de los mexicanos con las de los nacionales de otros países, lo que se ve reflejado en el mercado internacional.

Con el deseo de que se perfeccione y se eleve el nivel de la legislación mexicana con el objeto de dar protección y seguridad tanto al inversionis-

ta extranjero como al nacional, así como propiciar una ma
yor inversión en nuestro país, se pretende invitar a la -
lectura de esta investigación.

CAPITULO PRIMERO

HISTORIA DE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN MÉXICO

- I. Los medios de regulación en el siglo XIX
- II. La legislación en el siglo XX.
- III. La Ley de Invenciones y Marcas y sus reformas.

CAPITULO PRIMERO

HISTORIA DE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

I. Los medios de regulación en el siglo XIX.

Es un hecho innegable -o tal vez poco estudiado- que la utilización de marcas se lleva a ca- bo propiamente desde la Edad Media y a protegerse en nues- tro país a partir del siglo XIX, primero con el Código de Comercio de 1884.

Por otra parte, las invenciones - no requirieron de protección sino hasta que comenzaron a - afectar el comercio mundial, a principios del siglo XIX.

Las marcas comenzaron a utilizar- se para distinguir al ganado y a algunos productos a nivel artesanal. No se han encontrado vestigios de que en las - poblaciones prehispánicas hayan empleado marcas en sus pro- ductos.

Este desarrollo llega a su clímax a través de un proceso complejo de choques y de confusión, en el que se mezclan y confunden la rivalidad entre el co- mercio y la industria en el siglo XIX. Pero es a princi- pio del siglo XIX cuando el mundo comercial se transforma- por completo. Aparece la máquina de vapor, ella permite la construcción de motores y maquinaria; surge el ferrocarril y las distancias se acortan. El aumento de población une-

más a las ciudades; las vías de comunicación se hacen más fáciles; con la construcción de la maquinaria industrial, gracias a la invención de la maquinaria de vapor, aparece un nuevo personaje en la escena del comercio, el fabricante. El fabricante no es único, hay otros que fabrican los mismos productos que él. Ha nacido la competencia.

El mayorista se aprovecha de la situación, y exige más y mejores condiciones en sus relaciones con el fabricante. El problema exige solución y no hay otra que crear mayor demanda para sus productos, y así nace la marca, como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos. El consumidor exige al mayorista tal o cual marca para comprar los productos que distribuye; si no la tiene acudirá a otros; el mayorista se ve obligado a defenderse y lo hace de la misma manera que el fabricante, adquiriendo una marca y acreditándola.

De la gran gama de figuras e instituciones que integran la propiedad intelectual -y en especial la industrial- la que concierne a la protección legal de las invenciones fue la primera que se reglamentó de manera específica en nuestro país.

Cabe resaltar que se han expresado muy variadas opiniones respecto de la Filosofía que ha-

de sustentar la existencia y sobre el funcionamiento del sistema de patentes, lo que resulta decisivo y se ve reflejado en las distintas reformas que ha sufrido la legislación en la materia desde el siglo XIX. A partir de entonces, la estructura y funcionamiento del sistema de patentes y marcas ha sido objeto de modificaciones substanciales en siete ocasiones (se espera que se expida una nueva Ley en el próximo periodo extraordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión), y cada una de ellas es muestra de la Filosofía político-económica de la época en que han ocurrido los cambios.

La actividad legislativa en materia de propiedad industrial en México, propiamente comienza poco antes de consumarse la guerra de independencia en el país, con el "Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que invente, perfeccionen o introduzcan algún ramo en la industria".⁽¹⁾ Este ordenamiento fue el primero en regir la concesión de patentes de invención tanto en México como en España. Es con este decreto, que a pesar de -- ser muy sencillo, como se comienzan a perfilar los principios que habrían de regir a la materia.

(1) Mendieta R., Sonia . Evolución Histórica de las Marcas; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. año I, enero-junio de 1963, No. 1 México.

Contiene solamente las garantías- que la Corona Española habría de otorgar a los creadores, - inventores y perfeccionadores a través de la concesión de- su explotación exclusiva. Para materializar ese derecho - exclusivo se le extendía al individuo una carta cuyo texto fue redactado y tomado como base aquí de las patentes de- corzo de la Corona Inglesa:

"Por esta carta se hace patente--
(2)
que el señor _____ tiene derecho exclusivo . . ."

De ahí que el nombre de certifica do de inscripción de las invenciones se denomine "Patente," término que ha sido utilizado por las legislaciones de la- mayor parte del mundo.

Este decreto fue sustituido -no - derogado- por la "Ley sobre Derechos de los Inventores o - Perfeccionadores de algún ramo de la industria", de mayo 7 de 1832. Es el primer ordenamiento en la materia que surge del México independiente, aunque se percibe en él la in fluencia colonial española que retoma practicamente el -- contenido del decreto de 1820, el cual "fuera de ser una - curiosidad histórica, no significa ningún antecedente téc- nico serio". (3)

(2) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; Ed. Porrúa, S.A., México 1981, p. 1.

(3) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones y Marcas. Las Marcas y su evolución Histórica en México. México 1982.

En efecto, ese ordenamiento es simple y primitivo y en realidad sólo contiene unas cuantas - prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o - inventos.

Hubo que transcurrir más de medio siglo para que se expidiera una nueva Ley más acorde con - la realidad y las necesidades de los inventores que les ga rantizacen una mayor protección. Mas ese silencio legisla tivo en la materia no se dió únicamente en México, la si- tuación que imperaba en otros países durante la segunda mi tad del siglo pasado, cuando la actitud generalmente posi- tiva que existía hacia la protección de los inventores co- mo un medio de desarrollo industrial, se enfrenta a una cri sis provocada por economistas que vieron en el sistema de- patentes un obstáculo del libre comercio.

Eso es resultado de un debate so- bre las ventajas y desventajas del sistema de patentes que se estima que concluyó aproximadamente en 1870 cuando los- adversarios al sistema cedieron en la batalla, con el con- siguiente triunfo de los convencidos de las utilidades del sistema de patentes y el desarrollo de la doctrina que jug tifica la existencia de dicho sistema".⁽⁴⁾ Se hace un estu

(4) Rangel Ortíz, Horacio. Evaluación del Sistema de Patentes. Re- vista de Investigaciones Jurídicas, No. 11, México 1986.

dio al respecto. La controversia radicaba en que si debía concederse o no un derecho exclusivo de explotación.

La inactividad legislativa en la materia en México, rompe bajo el gobierno de Porfirio Díaz en que comienza a legislarse con sentido técnico en la propiedad industrial, debido, seguramente, a que ese régimen alentó siempre una idea marcada de desarrollo industrial y comercial de nuestro país, inspirado en las ideas europeas que influyeron decididamente en aquél entonces.

Es así que se expide la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, primer ordenamiento importante en la materia, resulta ser bastante "rudimentaria". Sin embargo, muchas de las disposiciones actuales provienen desde entonces y es posible advertir algunas coincidencias de lenguaje y de terminología entre aquella Ley y la actual, tales como los anexos de la solicitud de la marca y el derecho que se crea con el primer uso de la marca.

De acuerdo con esa Ley, cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero residente en el país, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la misma Ley.

"Los nacionales y extranjeros que residían fuera del país, podían registrar la propiedad de la marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros dispusieran los Tratados."⁽⁵⁾

Los anexos de la solicitud eran los siguientes:

I. El poder otorgado al mandata--
rio, si el interesado no se presenta por sí mismo;

II. Dos ejemplares de la marca o -
de su representación por medio del dibujo o grabado.

III. En el caso de que la marca se ponga
en hueco o en relieve sobre los productos, o de que se pre--
sente alguna otra particularidad, se remitirán también dos
hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos porme--
nores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, -
sea por medio de una leyenda explicativa.

IV. El contrato de comisión escri--
to, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debida--
mente legalizado, en el caso a que se refiere la segunda -
parte del artículo anterior. La segunda parte del artícu--
lo anterior establece que: La marca industrial o mercantil

(5) Rangel Ortiz, Horacio. Op. Cit. pág. 6.

que pertenezca a un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido ^(6) previa y regularmente en el país de su origen".

Se hace mención del sistema sin-
previo exámen con llamamiento a oposiciones que establece
el artículo diez de la Ley de Marcas de Fábrica:

"La declaración hecha por la Se-
cretaría de Fomento se hacía sin exámen previo, bajo la -
exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjui-
cio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento hará pu-
blica la solicitud del interesado y, en el caso de oposi-
ción, presentada dentro de los 90 días siguientes a la pu-
blicación, no se procedía al registro de la marca hasta -
que la autoridad judicial decidiera en favor de quién debe -
hacerse el registro".

La duración del registro de una-
marca estaba establecida en el artículo 12, de la Ley de-
Marcas de Fábrica de 1889, que decía: "La duración de la-
propiedad de las marcas de Fábrica es indefinida; pero se
entenderá abandonada por la clausura o falta de producción

(6) Ley de Marcas de Fábrica de 23 de noviembre de 1889.

por más de un año, del establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado".

En materia de invenciones, se reanuda la actividad legislativa con la expedición de la Ley de Patentes de Privilegio, a los inventores o perfeccionadores el 7 de junio de 1890. En este ordenamiento se toma el concepto de patentabilidad, está tomado de la Ley francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo.

Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos y sigue más o menos intacto hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943.

Volviendo a la Ley de 1890, ésta sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

Podría afirmarse que la reanudación de la actividad legislativa en materia de propiedad industrial estuvo precedida por el impacto que a nivel internacional, tuvo la firma del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en el año de 1883, -

del cual México se convierte parte hasta 1903, ante las presiones político-económicas de Francia, Italia, España -países fundadores de la Unión-, con el Acta de Bruselas.

Es necesario señalar que el campo de aplicación de la Ley de 1889 y de 1890 fue más bien estrecho, toda vez que la actividad de la propiedad industrial por esos años era escaso y no muy bien definido todavía.

II. La legislación en el siglo XX

Con la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, se dió un salto importante en la legislación en la materia. Esa Ley fue resultado de la influencia de las corrientes internacionales de la propiedad industrial, toda vez que recoge bastantes de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de París de 1883, que es cuando México forma parte, como se señala más adelante.

Esa Ley resulta mucho más técnica y más moderna que su predecesora, ya que introduce novedades, como los nombres y avisos comerciales.

De acuerdo con la Ley, los anexos serían los siguientes:

I. Una descripción de la marca,-

terminándola con las reservas que de ella se hagan. Si -
fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañará -
también una descripción y dibujos de esos objetos o produc-
tos.

Las descripciones de la marca cu-
yo registro se solicite, deberán estar autorizadas con la
firma del interesado o de su apoderado y en caso de que -
dicha descripción comprenda varias fojas, cada una irá, -
además rubricada en el margen (art. 6, Regl.);

II. Dos copias del documento an-
terior.

III. Un cliché de la marca.

Cuando la marca deba usarse a co-
lores se indicará, hasta donde sea posible en el cliché,-
según se exprese en el modelo correspondiente que se ad-
junta (art. 8 Regl.), y

IV. Doce ejemplares de la marca-
tal y como se vaya a usar (art. 3 de la Ley).

Cuando una marca o parte de ella,
la constituyen objetos de metal u otra substancia, se remi-
tirá además doce ejemplares de su representación impresa -
en papel. Cuando la marca vaya a fijarse por medio de se-
llos en plomo, por medio de fuego o cualquier otro procedi-
miento se remitirá igualmente doce ejemplares de su repre-
sentación impresa en papel (art. 10 Regl.).

La Oficina de Patentes y Marcas-
hará un examen puramente administrativo de los documentos
presentados, con el fin de cerciorarse si están completos
y llenan los requisitos que en cuanto a su forma previe-
nen esta Ley y su reglamento (art. 10 de la Ley) y (art.-
4 Regl.).

El registro de una marca se hará
sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva responsabi-
lidad del solicitante y sin perjuicio de tercero (art. 10
de la Ley).

La duración del registro de una-
marca es indefinida, pero tendrá que renovarse el regis-
tro de una marca cada veinte años. Para tal efecto se -
presentará una solicitud, según el modelo adjunto. El re-
tardo para hacer esa renovación no traerá consigo la pér-
dida de los derechos al uso exclusivo de la marca, pero -
hará incurrir al interesado en un recargo sobre los dere-
chos fiscales que haya de pagar, y mientras no se lleve a
cabo esa renovación, el mismo interesado no tendrá acción
penal contra los que indebidamente usen o falsifiquen la-
marca (art. 6 de la Ley) y (arts. 15 y 16 Regl.).

En la misma fecha que la Ley de-
Marcas, se expidió también la Ley de Patentes de Invención

que muestra asimismo, un avance respecto a la anterior de 1890 y muestra la influencia internacional de la revisión en Bruselas de la Convención de París. Esta Ley, que comenzó a regir el 10. de octubre del mismo año, contempla por vez primera la expedición de patentes de diseño. (7)

Al estallar la revolución mexicana, nuestro sistema jurídico fue un caos, pero al terminar continuaron vigentes las Leyes de 1903 hasta que en julio 27 de 1928, se expidieron la Ley de patentes de Invención y la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales.

Las patentes se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o las patentes ya expedidas mexicanas que existieran. No se manejaba el concepto de "novedad absoluta" al hacer el examen técnico de ellas. En el artículo 64 de la Ley se introduce el examen extraordinario de novedad de las invenciones, cuyo objeto era el averiguar si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto respecto a las patentes expedidas a la Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia Ley de 1928, lo que permitía cierto control para prevenir abusos. (8)

(7) Sir Kerly Dugan, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. London 1960. pag. 89.

(8) Rangel Ortiz, Heracio. Op. Cit. pág. 218

Ello representó una incuestionable mejora sobre el sistema de 1903, que establecía a petición del interesado, un "examen sin garantía".

En ese mismo ordenamiento, la declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se tramitaba a través de los Jueces de Distrito. Se creó un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la operación de la Ley.

Algunos meses más tarde se publicó el reglamento de esa Ley, el cual era bastante minucioso y la complementaba, cubriendo algunas deficiencias.

Por lo que respecta a la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, es, por una parte, una copia de la Ley anterior de 1903, por la otra, contenía algunas novedades.

Se estableció, en el artículo 39, por ejemplo, por vez primera la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías.

"Se imponen más restricciones a -

lo que pudiera constituir una marca, antecedente del artículo 91 de la Ley actual. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. Se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, de manera muy similar al de patentes, y se disponían normas para un procedimiento judicial ante los tribunales federales"⁽⁹⁾.

Se adopta el sistema mixto, ya - que no sólo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que, también se reconocen - los derechos adquiridos por un usuario extra registral - siempre y cuando haya explotado dicha marca con más de - tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. (arts. 4, 5, 6 y 39, fracciones II y III de la Ley).

"Por primera vez se incluye en - el Reglamento una clasificación de artículos en 50 clases no siendo limitativa, sino que permite según la clase 50, incluir artículos no clasificados (art. 9 del Regl.).

Se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así -

(9) Nava Ngrete, Justo.- Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa, S.A. México 1985. pág. 74 .

omo el procedimiento de oposición de los terceros que se -
consideren afectados, (arts. 14, 17, 18 y 23).⁽¹⁰⁾

Se dispuso que los interesados, -
de común acuerdo, podían someterse a la resolución de una
Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre -
la marca presentada su registro y las señaladas como ante-
rioridades estipulándose que sería inapelable el fallo de-
los árbitros, el cual serviría de base a la Oficina de la
Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca soli-
citada.(art. 21)

También se introdujo la práctica-
de los exámenes extraordinarios de novedad de las marcas,-
a solicitud de personas interesadas o por orden de autori-
dad judicial, (arts. 36, 37 y 38).⁽¹¹⁾

Como en la Ley anterior, las di-
versas determinaciones administrativamente emitidas por -
el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a
petición de parte, no tenían carácter definitivo, pues la
Ley concede a los inconformes el derecho de demandar judi-
cialmente su revocación ante los Jueces de Distrito de la
Ciudad de México. (art. 65). De este modo las resolucion

(10) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. pág. 115.

(11) Ibidem. pág. 210.

nes del Departamento de la Propiedad Industrial acerca de negativa de registro de marcas, concesión de dicho registro, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo de quince días de la fecha en que fue dada a conocer la resolución, o por sentencia definitiva que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte en el Amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en Apelación conocía de la dictada por el Juez de Distrito.

Se hace mención de la duración del registro de una marca de acuerdo a la Ley que se está tratando: Los efectos del registro de una marca durarán veinte años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos relativos en el Departamento de la Propiedad Industrial; pero este plazo será renovable indefinidamente por periodos de diez años (art. 24 de la Ley).

Ambos ordenamientos (de marcas y patentes) recogían en mayor o menor parte, los avances ocurrido hasta entonces en el mundo en materia de propiedad industrial, manifiestos en la Convención de París, pero además, incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de la Haya, de --

1925, aún no ratificada por México entonces.

Podría afirmarse que la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 es un dispositivo legal muy moderno, el cual concede una protección muy amplia a los titulares de esos derechos.

Es el primer ordenamiento en nuestro país que regula en conjunto las invenciones y las marcas, toda vez que, como se pudo observar, se habían expedido leyes tanto de unas como de otras individualmente.

"En esta Ley se puede apreciar -- cierta influencia de la Revisión de Londres de 1934 a la Convención de París, pero aún contiene deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa, concediendo, además, una protección tal vez demasiado extensa."⁽¹²⁾

Se incluyen reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente (art. 140), estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad del uso de las marcas, por razones

(12) Rangel Medina, David. La explotación de Patentes en la actual Jurisprudencia mexicana; renta "Jurídica", Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 15. México 1983.

de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparen, denotativo también - de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos - que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, pueda adquirirlos posteriormente, sin necesidad de detenido examen y sin riesgos de confusión (arts. 151 a 154) Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados (arts. 158 a 167).

Se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas, (nulidad, extinción por falta de uso, de falsificación, imitación, uso ilegal de marcas, de oficio sea declarado - un registro de marca), que la Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la ciudad de México, en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consiguientemente, al no consignar la nueva Ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de - su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a través del Juicio de Amparo. Aún cuando en la exposición de motivos se explica que el procedimiento relativo al Juicio Especial de Revocación se suprime, a fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controver

(13)
sias entre los particulares y la administración."

La Ley de 1943, se encuentra asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se logró formar un considerable acuerdo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso.

III. La Ley de Invenciones y Marcas y sus reformas

La expedición de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 vuelve a reflejar la atmósfera imperante en torno a las instituciones en ella reguladas, -- pues en dicho ordenamiento se aprecia claramente el impacto de la filosofía político-económica en materia de propiedad industrial sustentada por ciertos grupos en los años -- sesenta y setenta. La filosofía político-económica de que aquí se habla, se caracterizó, entre otras cosas, por los ataques encaminados a desvirtuar las tesis que han justificado la existencia del sistema de patentes y el derecho exclusivo de explotación temporal de un invento. La vigencia de dichas tesis fue severamente desafiada en estudios -- realizados por economistas nacionales y extranjeros y por --

(13) Rangel Medina, David. Op. Cit. pág. 7.

organismos internacionales como la UNCTAD. De estos desafíos deja constancia la Ley de Invencciones y Marcas de 1975, redactada en una época en que también estaban siendo revisadas las leyes sobre la propiedad industrial y el traspaso tecnológico en otros países de América Latina y que igual que en el caso de México, sufrieron el impacto de estudios y opiniones que cuestionaban las bondades de la regulación tradicional sobre la propiedad industrial en América Latina y otros países en vías de desarrollo. La integración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 1964 y los estudios patrocinados por este organismo en torno a la función de las patentes en el traspaso tecnológico hacia los países en vías de desarrollo, también constituyen antecedentes de importancia de la tendencia que se menciona. (14)

Poco antes de la aprobación del proyecto de la Ley de 1975, el entonces Secretario de Industria y Comercio -a quien se atribuye en gran parte la paternidad de este ordenamiento- expresó las siguientes palabras en una comparecencia ante el Senado de la República: " No son aceptables ni pueden ser valederos los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado, que consideró a las patentes como un derecho natural de propiedad y como un privilegio monopolístico -

(14) Mendieta R., Sonia. Op. Cit. pág. 15.

que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el interés público . Hoy, sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos - debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica." (15)

Reformas:

Después de diez años de aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la actual administración ha vuelto a considerar cambios a la legislación en materia de patentes, mismos que han sido propuestos en el proyecto de reformas y adiciones enviado al Congreso de la Unión y finalmente aprobado por la Cámara de Senadores el 27 de diciembre de 1986. El Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, fue expedido por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1986, para -- ser publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987- (en vigor a partir del día siguiente de su publicación). - En términos muy generales, puede apreciarse que las reformas de 1986 constituyen un ligero alejamiento de la filosofía político-económica imperante en la época en que fue redactado originalmente este ordenamiento y el primer paso -

(15) Mendieta R., Sonia. Op. Cit. pág. 17.

de lo que algunos consideran podría ser el inicio de una etapa de modernización de las leyes mexicanas sobre la propiedad industrial. No obstante esto último, desde ahora - debe destacarse que, entre las opiniones que se han expresado sobre las reformas de 1986, destacan aquellas que se han ocupado de comentar no tanto las materias reformadas, - sino lo que dejó de reformarse. Esto significa que, al poco tiempo de haber entrado en vigor las reformas de 1986, - en esta ocasión ha sido el silencio del legislador lo que ha provocado las reacciones más significativas por parte - de los sectores afectados. Las críticas van encaminadas a censurar la pasividad del legislador, no obstante la época que se vive actualmente, que trae consigo la necesidad de - introducir cambios tendientes a armonizar nuestras leyes - con las de los países que han encontrado que un sistema de patentes serio y eficaz es uno de los medios más efectivos para promover la investigación científica y tecnológica, - para recompensar a los inventores, para tener acceso fácil y expedito a tecnologías desarrolladas en el extranjero y - para documentar en un archivo público, el tesoro de conocimientos obtenidos a través de las patentes.

"No es un secreto que cuando se - tuvo conocimiento de la existencia de un proyecto de reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, surgieron ambiciosas expectativas en quienes consideraron que tales reformas po

dían ser aprovechadas para modernizar en toda forma nuestras leyes de patentes y no únicamente para hacer cambios superficiales. La frustración fue evidente."⁽¹⁶⁾

A pesar de lo anterior, y por modestas que se consideren las reformas de 1986 -al ser contrastadas con algunas de las propuestas formales e informales hechas por diversos grupos, incluyendo las de estudios y expertos- es evidente que tales reformas han tenido un impacto en las reglas que rigen la obtención y la conservación del derecho a la explotación y la conservación del derecho a la explotación exclusiva de los inventos.

En el Decreto de 29 de diciembre de 1986, se introdujo el TITULO TERCERO BIS-CAPITULO UNICO, que bajo el rubro de Fomento a las Invenciones de Aplicación Industrial, confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial una serie de atribuciones tendientes a reglamentar disposiciones de tipo general contenidas en el Artículo 14 de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico y en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico. Las nuevas disposiciones contenidas en los artículos 86-A y 86-D se-

(16) Rangel Ortíz, Horacio. Op. Cit. pág. 14.

rán objeto de estudio y comentario en otro lugar. Por ahora baste mencionar lo contradictorio que ha parecido la introducción de disposiciones tendientes a promover el desarrollo tecnológico y científico de este país, cuando se contrasta con la abstención de los redactores del proyecto y de los legisladores, a introducir medidas serias y radicales para reprimir de manera efectiva -esto es, oportuna y expedita- las distintas formas de invasión de los derechos del patentado, que por lo demás permanecen deficientemente reguladas en la Ley. Es bien sabido que todo intento serio por promover el desarrollo tecnológico y científico de un país, paralelamente al fortalecimiento de disposiciones del tipo de las contenidas en los nuevos artículos 86A 86D, deberá estar provisto de disposiciones idealmente redactadas para reprimir las ilimitadas argucias de que se valen los protagonistas de la competencia parasitaria, incluyendo un conjunto de acciones civiles y penales que permitan al patentado hacer frente a invasiones por parte de terceros. Tampoco existe duda de uno de los medios más efectivos para inhibir el desarrollo tecnológico y científico es precisamente la implícita tolerancia hacia la competencia parasitaria, que resulta de la ausencia de disposiciones y actitudes serias en esta materia.

En resumen, Se pudo observar que la protección a la propiedad industrial en nuestro país,-

es relativamente nueva en comparación con la legislación - civil o mercantil. Es cierto que la ha ligado con esta última rama, pero ha adquirido tal fuerza que su autonomía - como disciplina jurídica era de esperarse.

En un principio los ordenamientos en la materia expedían por separado, tal vez porque primero fue necesario proteger a las marcas y después, ante el desarrollo de la industria y de la técnica, se requirió -- otorgar amparo a las invenciones.

Las primeras legislaciones en realidad sólo reconocían el derecho de uso, mas su protección vino dando con la Ley en 1943, cuando ya se contemplan recursos para evitar la invasión de los derechos de propiedad industrial y al llevarse a cabo un examen de novedad, - ya no "sin garantía", para que efectivamente se protegiera al inventor y disminuir la piratería.

Es cierto que existieron lagunas - pero la práctica de cada época las ha llevado y la doctrina ha contribuido a ello, sin embargo, la legislación debe actualizarse y aprender de los errores y aciertos de sus precedentes para formular una Ley mucho más moderna y que responda a las necesidades económico-políticas de cada generación.

CAPITULO SEGUNDO

LA EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE MARCAS.

- I. Fundamentos legales de las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de - Propiedad Industrial.

- II. Breve explicación del proceso de expedición de registro de marcas.

LA EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE MARCAS.

- I. Fundamentos legales de las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de - Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial, ha sido considerada como una de las ramas del Derecho que se víncu la tanto con el Derecho Administrativo como con el Derecho Económico y el Derecho Internacional, con objeto de buscar la protección de los comerciantes en lo que corresponde a las marcas, avisos y nombres comerciales, y denominaciones de origen, así como a los creadores de invenciones, mejoras y dibujos industriales.

Por su parte, el Licenciado César Sepúlveda define al régimen internacional de la Propiedad Industrial como "un conjunto de instrumentos internacionales que establecen obligaciones a los Estados que los han aceptado, para respetar en su territorio determinados derechos de los titulares extranjeros de privilegios de propiedad industrial".⁽¹⁷⁾

Cabe señalar que los Tratados referidos a este tema se fundamentan en el principio de reci

(17) Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, S.A., México 1981, p. 4.

prociad, "no son obligatorios de un Estado frente a otro, sino en referencia a nacionales de otros países" y aún cuando su incumplimiento no se sanciona, al existir diferencias entre los Estados por violaciones del pacto, o causadas por interpretación de su texto, pueden acudir, de común acuerdo, los países interesados ante la Corte Internacional de Justicia".⁽¹⁸⁾

En términos generales dichos Tratados tienen características esenciales como es el hecho - del procurar uniformidad de disposiciones nacionales; inducir a los Estados miembros a legislar de conformidad con - las Convenciones y lograr elevar el nivel de protección de su país; a través del intercambio de los diferentes países; para reformar periódicamente las Convenciones que integran el régimen internacional, se procura el progreso y al mismo tiempo apoya los estudios sobre la propiedad industrial; - así también, proscrib e la competencia desleal y engañosa y determina algunos lineamientos para garantizar la procedencia de ciertos productos, en beneficio del consumidor.

Un rasgo distintivo de este régimen internacional es el sistema de Revisiones, es decir, - que en un determinado periodo ya establecido, se llevan a

(18) Sepúlveda, César. Op. Cit. pág. 5

cabo estas Revisiones en las que se proponen cambios de -- acuerdo a los adelantos, exigencias y progresos técnicos - que existan en ese momento, provocando una dinámica en los textos legales de cada Estado. Todo esto se hace constar en un Acta, la cual se sujeta a la aceptación y firma de - los Estados.

Partiendo de lo anterior, encon-- tramos que debido a la importancia que tiene la propiedad industrial en la vida económica de los países para su desa rrollo, en el entendido de que es la base para que se pro tejan productores, comerciantes e inventores de la compe-- tencia desleal, el gobierno mexicano ha puesto mucho inte-- rés en su fomento y regulación con base en una política de apertura.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene las ba ses de la rectoría del desarrollo nacional por el Estado, - es decir, la conducción, planeación, coordinación y orien-- tación que realizará éste en la actividad económica nacio-- nal, para lo cual, llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el - marco de libertades que otorga esa carta magna. En dicha actividad económica participarán sectores público, social y privado como antes del intercambio económico.

(19) Anderfelt, Ulf. International patent-legislation and developing countries, Martinus Nijhoff; The Hague, 1971. p. 34.

Finaliza el citado precepto legal, señalando que "La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo nacional, en los términos que establece esta Constitución".⁽²⁰⁾

Hasta aquí se encuentran determinadas las garantías individuales en lo que se refiere a -- las marcas, nombres y avisos comerciales, así como a las -- denominaciones de origen; en lo tocante a las patentes y -- certificados de invención y mejoras, así como dibujos y modelos industriales, la Constitución es más específica.

Es así que, en el artículo 28 -- constitucional se establece que no se consideran monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a -- los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos. Cabe señalar que en ese -- precepto legal también está contenida la garantía de protección a los derechos de autor, cuando establece que tampoco es contemplado como monopolio las prerrogativas otorgadas a los autores y artistas para la producción de sus -- obras, cuyo amparo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

(20) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 25. Editorial Porrúa, S.A. México 1989.

Ahora bien, dentro de las facultades del Poder Ejecutivo se encuentra, en la fracción I del artículo 89 constitucional, la de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión. Con base en ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XII del artículo 34 contempla como una de las obligaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, actividad que realiza de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial - (publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo de 1990) a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la cual expide los registros de las marcas, patentes y de más figuras de propiedad industrial.

Es con apoyo en el artículo 89 - fracción I, del ya citado precepto legal y con objeto de normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, que se expide la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1976, misma que sufrió modificaciones en 1987. Dicho ordenamiento legal es objeto de revisión con base en la política de apertura económica del Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y de conformidad con el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

II. Breve explicación del proceso de expedición de registro de Marcas.

A pesar de que la Ley de Invenciones y Marcas en sus artículos 100 y 101 señala los elementos que deben contener las solicitudes para el registro de marcas, así como sus anexos, el Reglamento de la Ley en sus artículos 75 y 76 los complementa en forma más clara y detallada.

La solicitud, que debe presentarse en hojas blancas de 36 Kgrs. de tamaño oficio, contine las siguientes secciones:

- Una sección reservada para la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, en la que se anotará la fecha de presentación o legal, la hora, el número de folio y del expediente;
- Otra sección en la que se indicará:
 - . La denominación de la marca, precisar si es innominada, si consta de un diseño, o bien, si es mixta;
 - . La clase a la que pertenece, que a partir de noviembre 27 de 1989 se adoptó la llamada "clasificación-internacional";
 - . Los productos o servicios a los que se aplica.
 - . La fecha en que se empleó por vez primera la marca o la anotación de que no se ha usado; dicha fecha -

debe ser comprobable. Este dato es importante para este estudio, como se verá más adelante.

- . La ubicación del establecimiento e indicar si es comercial, industrial y/o de servicios.
 - . El nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y de su apoderado.
 - . Deberá hacerse la anotación correspondiente en caso de reclamarse prioridad, es decir, para aquellos solicitantes que hayan hecho su petición de registro en alguno de los países miembros de la Convención - de París y la realicen en México dentro de los seis meses posteriores a su presentación.
 - . La descripción de la marca, que ha sido prácticamente omitida por los nuevos formatos de solicitud publicados en el número extraordinario XII de la Gaceta de Invenciones y Marcas.
 - . Las reservas y la exclusión de las palabras, frases y figuras no reservables, es decir, aquello que no puede ser objeto de registro, ya sea porque es contrario a la moral o a las buenas costumbres, o bien, porque sean genéricas o de uso común, o bien, identifiquen al producto o servicio a proteger.
 - . Una etiqueta pegada a la solicitud.
- Dentro de los anexos encontramos que se requiere:
- . Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cms. ni menos de 4 cms. e igual número

ro si contienen colores.

El documento fehaciente que acredite las facultades del apoderado y la existencia de la persona mora, -
(21)
en su caso.

Cabe señalar que si la solicitud contiene todos los elementos correctos y bien presentados, y en el supuesto de que sea concedido su registro, podrá utilizarse como título definitivo anotándosele el número de registro y la firma del funcionario competente de la citada Dirección General, que habitualmente es el Director de Inventiones y Marcas o el Subdirector de Marcas.

Una vez presentada la solicitud, se le realiza el llamado "examen administrativo", es decir, se analiza si contiene completos los anexos, si ha sido correctamente llenada la petición de inscripción, y si los productos que se pretenden amparar pertenecen todos al mismo grupo y si se encuentran debidamente clasificados. En caso de existir alguna omisión o error, la autoridad requerirá al solicitante o a su apoderado para que cumpla en un periodo de treinta días para subsanar deficiencias.

Posteriormente se lleva a cabo lo que en la doctrina se denomina el "examen técnico", al cual sólo hace mención el artículo 80 del Reglamento de la

(21) Gaceta de Inventiones y Marcas, Volumen Extraordinario XII. México, D.F., 1988.

Ley de Invenciones y Marcas que consiste en determinar si la marca propuesta no incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 91 de la propia Ley. En caso de que se cumpla una de esas hipótesis se le comunicará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en un término de 45 días.

Finalmente se realiza el "examen de novedad" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas con relación a las fracciones XXI; XXII y XXIII del artículo 91 del mismo ordenamiento legal, es decir, se estudia si una marca es idéntica a otra registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, obre, a un nombre comercial con las mismas condicionantes. Para poder desvirtuar las anterioridades citadas, se contará también con un plazo de 45 días.

Los plazos aquí señalados pueden ser prorrogables a petición de parte y discreción de la autoridad, previo pago de derechos que contempla la ley en la materia. Si no se presenta contestación alguna se tendrá por abandonada la solicitud.

Una vez satisfechos los requisitos, se requiere al solicitante o su apoderado para que cubra los derechos que marca la Ley en la materia, con obje

to de que sea expedido el Certificado de Registro y se le designe su número. Las marcas registradas se publican en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y actualmente tienen una vigencia de cinco años renovables.

CAPITULO TERCERO

LA EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS PARA CONSTITUIR SOCIEDADES.

- I. La Cláusula Calvo y la Legislación Mexicana.
- II. El origen anticonstitucional de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos.
 - A) Los Decretos de 1942, 1944 y 1945.
 - B) La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional y su Reglamento.
- III Fundamento Legal actual de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de Expedición de Permisos.

CAPITULO TERCERO

LA EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS PARA CONSTITUIR
SOCIEDADES.

I. La Cláusula Calvo y la Legislación Mexicana.

Independientemente del valor que tiene la Doctrina del destacado jurista Carlos Calvo para el Derecho Internacional y para la Diplomacia mexicana, - ésta ha sido el fundamento original para requerir permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en caso de que se desee constituir una persona moral.

La llamada "Doctrina Calvo" - señala que el principio de la Igualdad de los Estados impide que se realicen intervenciones, utilizándose como - pretexto aparentes daños a los intereses privados, reclamaciones y demandas por indemnizaciones pecunarias en beneficio de los súbditos del Estado que realiza la intervención. También contempla que los extranjeros no tienen por qué reclamar mayores derechos ni beneficios que aquellos que la legislación interna del país donde radican - concede a los propios nacionales, y deben de conformarse con los remedios que proporciona la jurisdicción local.

La Doctrina Calvo dio origen en-

México a la llamada "Cláusula Calvo", que establece para los extranjeros la obligación de considerarse como mexicanos y de no recurrir a la protección de sus gobiernos en las operaciones que realicen en la adquisición de bienes raíces. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyó dicha doctrina en la fracción I de su artículo 27, y que señala lo siguiente: "Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y la sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al Convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones:".

Similar redacción existe en diversos ordenamientos legales que en una forma u otra permiten o regulan la participación de capital extranjero en diversas actividades a condición de convenir en los términos señalados.

Para que los extranjeros se consideren como mexicanos y que renuncien a la protección de sus gobiernos de acuerdo con los lineamientos de la Cláusula Calvo se estableció la obligación, tanto para los extranjeros como para las sociedades mexicanas, de solicitar y obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un permiso previo para cada de las siguientes operaciones:

- a) La constitución de sociedades mexicanas.
- b) Las adquisiciones de propiedades que realicen por sí o a través de sociedades mexicanas.
- c) Los derechos adquiridos en los contratos de fideicomiso en los que fueren designados extranjeros como los fideicomisarios.
- d) Los arrendamientos que celebren por sí o a través de sociedades mexicanas cuando éstos tengan una duración que exceda de diez años.
- e) Los derechos que se adquirieran a través de concesiones, o por los contratos que celebren con las autoridades gubernamentales, o por las adquisiciones de acciones o participaciones en sociedades mexicanas, o de activos-fijos de empresas.

Esta obligación de solicitar y obtener el permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, como se señalará más adelante, comenzó como una facultad un tanto inconstitucional, se encuentra consignada en los siguientes ordenamientos:

- . La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 - Constitucional, y su Reglamento.
- . El Decreto de junio 29 de 1944.
- . La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.
- . La Ley de Nacionalidad y Naturalización.

En lo que se refiere a la renuncia que hace el extranjero a la protección diplomática de su Estado, respecto de dichos bienes, es procedente porque cuando una persona celebra un Contrato, debe conocer perfectamente los riesgos a que se expone y si se sujeta es para obtener una ventaja .

(22)

Luego entonces, "el extranjero no renuncia a un derecho público, ya que no renuncia al derecho del Estado a ejercer la protección diplomática sino al suyo propio de pedirla, lo cual es lícito y entra en el ámbito

(22) Seara Vazquez, Modesto. Derecho Internacional Público, Edit.-Porrúa, S.A. México 1981. pág. 316

bito de la libertad de contratación que lleva siempre a una limitación de las facultades de los contratantes. (23)

Los extranjeros gozan de la protección de todos los recursos legales del país, pero al nacional le queda el recurso de los medios de acción política tendiente a modificar o influir en la tarea legislativa que al extranjero están vedados por su condición.

Si el Estado nacional no cumpliera con las disposiciones del contrato y actuara de modo impropio, la sanción natural a tal proceder se manifestaría en un retraimiento espontáneo de otras personas extranjeras al no intentar el mismo riesgo, disminuyendo con esto, el crédito del Estado en falta. Esta sanción es la más adecuada a un proceder incorrecto, en una época en que la cooperación internacional es cada día más necesaria para el desarrollo económico de los Estados. (24)

Por lo tanto, es importante que los Estados no procedan de modo incorrecto, ni deben permitir que existan dudas respecto a la rectitud y eficacia de los sistemas jurídicos.

(23) Seara Vazquez, Modesto. Op. Cit. pág. 317.

(24) Ibidem.

II. El origen anticonstitucional de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos.

A) Los Decretos de 1942, 1944 y 1945.

Al encontrarse México en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón, se publicó el 10. de junio de 1942, en el Diario Oficial de la Federación un decreto que aprobó la suspensión de las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, autorizando al Ejecutivo de la Unión para legislar en los distintos ramos de la Administración Pública. Así, con el objeto de controlar la inversión extranjera en México, el Poder Ejecutivo expidió un Decreto el 29 de junio de 1944, publicado el 7 de julio de 1944.

En dicho decreto se estableció principalmente que mientras permaneciera en vigor la suspensión de las garantías individuales, los extranjeros y las sociedades mexicanas que tuvieran o pudieran tener socios extranjeros, sólo, mediante permiso que previamente y en cada caso otorgara la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrían adquirir:

a) Negociaciones o empresas, o el control de ellas, de las ya existentes en el país, que se dediquen a cualquier-

actividad industrial, agrícola, ganadera, forestal, de compraventa o de explotación, con cualquier fin, de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, o de fraccionamiento y urbanización de dichos inmuebles.

- b) Bienes inmuebles destinados a alguna de las actividades señaladas en el inciso anterior;
- c) Bienes raíces, ya sean urbanos o rústicos, cualquiera que sea la finalidad a que se dediquen;
- d) El dominio de tierras, aguas y sus accesorios a que se refiere la fracción I del artículo 27 Constitucional, y
- e) Concesiones de minas, aguas o combustibles minerales permitidos por la legislación ordinaria. ⁽²⁵⁾

Las disposiciones contenidas en el inciso a), b), c) y d) fueron asimiladas en lo relativo al arrendamiento por más de diez años y los contratos de fideicomiso en los que el fideicomisario fuera extranjero o sociedad mexicana que tuviera o pudiera tener socios extranjeros.

En ese orden de ideas se señaló que sería necesario el permiso de la Secretaría de Relaciones

(25) Ramos Garza, Oscar. México ante la Inversión Extranjera, Docal Editores, S.A., México 1971 p. 339.

nes Exteriores para:

1. La constitución de sociedades mexicanas que tuvieran o pudieran tener socios extranjeros;
2. La modificación o transformación de las sociedades mexicanas ya existentes o que en lo futuro se constituyeran, especialmente cuando por ellas se sustituyeran socios mexicanos por socios extranjeros o se hiciera alguna variación en el objeto social; y
3. Para concertar operaciones de compraventa de acciones o de partes de interés por virtud de las cuales pasara a socios extranjeros el control de alguna empresa.

El Decreto en sí otorgó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de negar, conceder o condicionar los permisos a que se refieren los casos precitados según estimara que con su otorgamiento se contrariaran o no las finalidades perseguidas por el mismo.

Es el 28 de septiembre de 1945, cuando se expidió otro decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación tres meses después, es decir, el 28 de diciembre de 1945 en el que fundamentalmente se estableció que:

A partir del 10. de octubre de 1945 quedaba levantada la suspensión de garantías decretada el 10. de junio-

de 1942, y se restablecía, por lo tanto, el orden -- constitucional en toda su plenitud;

Quedaban sin efecto todas las disposiciones expedidas por el Ejecutivo en el ejercicio de la facultad emana da del Decreto de 10. de junio de 1942;

Se ratificaban y declaraban vigentes las disposicio-- nes dictadas por el Ejecutivo, para legislar en todos los ramos de la administración pública, salvo las dis posiciones expedidas con vigencia limitada a la emer-- gencia, o a aquellas de cuyo texto aparezca declarado que se basaron en la suspensión de alguna o algunas - garantías individuales (artículo 5o.), y

Se ratificaban con carácter de leyes las disposiciones emanadas del Ejecutivo durante la emergencia y relacio nadas con la intervención del Estado en la vida econó-- mica, quedando encomendado su cumplimiento a la depen-- dencia federal competente, en los términos de la Ley - de Secretarías de Estado y la Ley Orgánica del Gobier-- no del Distrito Federal (artículo 6o.).

Con base en lo anterior, cabría ha cer algunas reflexiones sobre el alcance de lo dispuesto - por los artículos 5o. y 6o. del Decreto de septiembre 28 de 1945, ya que podría afirmarse que el artículo 5o. derogó el Decreto de junio 29 de 1944, aunque por otra parte, el ar-- tículo 6o. lo ratificaría con carácter de Ley por referirse

a una intervención del Estado en materia económica.

El Gobierno mexicano consideró - que el Decreto de junio 29 de 1944 se encontraba en vigor, por lo menos hasta que se reformaron y emitieron leyes pre vias que subsanaron la inconstitucionalidad de las faculta des de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La naturaleza transitoria del Decreto, que sólo tuvo validez durante el tiempo en que permaneció en vigor la suspensión de garantías individuales - decretada el primero de junio de 1942, dejó de tener vigen cia al levantarse la suspensión de garantías el 10. de octubre de 1945, fecha en que entró en vigor el Decreto de - septiembre 28 de 1945, publicado en el Diario Oficial de - la Federación de diciembre 28 de 1945, restableciendo en - toda su plenitud el orden constitucional.

Por otra parte la Ley de Secretarías y Departamentos, antecesora de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en sus artículos 6, 8 y 16 nos daba a entender que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Industria y Comercio, así como de la Presidencia, eran las encargadas de planear y regular la int ervención del Estado en la vida económica del país, sin - que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dada su natura

leza y atribuciones, tenga que ver en el desarrollo económico de México, y por lo mismo, el artículo 60. del Decreto de 1945, tampoco debiera continuar vigente.

Al respecto encontramos antecedentes en el amparo 1149/61 iniciado ante el C. Juez Segundo de Distrito del Primer Circuito en materia Administrativa promovido por Química Industrial de Monterrey, S.A. confirmado por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de septiembre 20 de 1962 en el toca 507/62. También está el amparo 3596/64 promovido ante el mismo Juzgado por Playtex de México, S.A. confirmado por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de septiembre 9 de 1964 en el toca Núm.-
(26)
1612/64.

En ambos casos, las resoluciones fueron dictadas en el sentido de que el Decreto de junio - 29 de 1944 fue meramente transitorio y constreñido al tiempo en que permaneció en vigor la suspensión de garantías - decretada el 10. de junio de 1942, por lo que resulta indudable que su aplicación, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores desconoce la garantía de legalidad consagrada por los artículos 14 y 16 constitucionales, al imponer limitaciones notoriamente improcedentes con base en un decreto derogado.

(26) Ramos Garza, Oscar. Op. Cit. pág. 342.

Ahora bien, de conformidad con la legislación mexicana, bastarían cinco resoluciones consecutivas de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que el Decreto de junio 29 de 1944 es inaplicable para que se considere prácticamente derogado. Sin embargo, por consideraciones de orden político, dicho alto Tribunal no resolvió algún otro amparo sobre el particular. ⁽²⁷⁾

Finalmente, es interesante saber la manera en que la autoridad resolvió la cuestión sobre la vigencia del decreto de junio 29 de 1944, para lo cual se transcribe la contestación del entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

"Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

"Secretario Ejecutivo. Av. Cuauhtémoc. No. 80

"EXP. 34/443

"EXP. 34/443 00000066

"México, D.F., a 6 de febrero de 1974.
'Año de la República Federal y del Senado '

"SR. OSCAR RAMOS GARZA

"Paseo de la Reforma No. 76, 2o. piso.

"México, D.F.

"Solicita usted, en su escrito de 24 de enero de 1974, que se le 'indique si el Decreto de 29 de junio de 1944 ha sido derogado por la Ley para Promover la Inversión Mexicana

(27) Sepúlveda, César. Op. Cit. pág. 44

y regular la Inversión Extranjera'.

"Si se trata del Decreto de 29 de junio, publicado en el -
Diario Oficial de 7 de julio de 1944, debemos recordar que
mucho se ha discutido si estaba o no vigente al promulgar-
se la Ley citada. En el supuesto afirmativo, podemos con-
cluir que quedó abolido, a partir del 8 de mayo de 1973, -
en todas aquellas disposiciones que fueron substituidas -
por las de dicha Ley, en forma tal que su aplicación simul-
tánea resulte incompatible.

"En consecuencia, para determinar si el Decreto de 29 de -
junio de 1944 se encuentra derogado, debe examinarse cada-
caso concreto de aplicación de la norma jurídica correspon-
diente.

Atentamente.

"Lic. Roberto L. Mantilla Molina".

(28)
FPN/gpl. "

B) La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27
Constitucional y su reglamento.

El Gobierno Federal a partir del Decreto de 1944, fundamentó la facultad de la expedición de permisos para constituir sociedades mexicanas en los decretos ya citados y en la Ley Orgánica de la Fracción I del artículo 27 constitucional publicada en enero 21 de 1926 principalmente en el artículo 2o. y en los artículos 2o. y 3o. de su Reglamento, publicado en agosto 21 de 1939.

El artículo 2o. de la Ley encierra el espíritu de la doctrina Calvo. Este precepto legal señala que para que un extranjero pueda formar parte de una sociedad mexicana que tenga o adquiriera el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o concesiones de explotación de minas, aguas y combustibles minerales en el territorio de la República Mexicana, tendrá que satisfacer el requisito que señala la fracción I del artículo 27 constitucional, es decir, el de hacer convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacional respecto a la parte de bienes que le toca en la sociedad, y de no invocar, por lo mismo, la protección de su Gobierno, por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al Convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubiere adquirido o adquiriere como so

cio de la sociedad de que se trate.

Cabe señalar que el precepto legal presentado no señala nada respecto a la obligación de solicitar permiso alguno de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir sociedades, sino de un Convenio que deben celebrar los extranjeros ante la Secretaría de Relaciones para considerarse como nacionales cuando participan en alguna sociedad mexicana, pero esto es debido a que una sociedad, para poder cumplir con su objeto social, requiere del dominio de tierras y por lo mismo, se necesita la celebración de dicho convenio.

El artículo 2o. del Reglamento, originalmente señalaba únicamente que se requiere insertar en el acta constitutiva de sociedades o asociaciones la mención que los extranjeros hacían la renuncia expresa yacitada. Posteriormente, con el Decreto publicado en agosto 21 de 1939, se le adicionó un párrafo por el cual se requiere solicitar permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar a cabo la constitución de las personas morales y para la adquisición de bienes inmuebles. El artículo 3o. del Reglamento reformado y publicado en agosto 21 de 1939, por el cual se señala la obligación de insertar el texto de tal permiso en la escritura que se inscriba en el Registro Público de Comercio.

El Reglamento de la Ley fue abrogado por la Fracción I del Segundo artículo transitorio - del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, de mayo 15 de 1989 - publicado en el Diario Oficial al día siguiente.⁽²⁹⁾

Como se observa, el Reglamento señalaba la obligación de la obtención del permiso tanto para las personas morales civiles como para las personas morales mercantiles, pero con posterioridad sólo se limitó a estas últimas.

(29) Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación, México, D.F., 1989.

III. Fundamento legal actual de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos.

Debido a todos los problemas de inconstitucionalidad que provocaba la Legislación que se manejaba para la obtención de los permisos para constituir a las sociedades, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal modificó los ordenamientos en la materia para corregir esos errores.

En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal -que sustituyó a la Ley de Secretarías y Departamentos- en su artículo 28, fracción V, señala como una de las obligaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la expedición a los extranjeros de las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos, es decir, que ya se faculta a dicha Dependencia a expedir los permisos para constituir una persona moral mercantil, apegándose más que al artículo 27, fracción I constitucional, y a las facultades del Ejecutivo Federal con

tenidas en el artículo 89 constitucional, en especial la -
fracción I.

Si bien es cierto que la Ley Orgá-
nica de la Fracción I del Artículo 27 constitucional conti-
núa siendo fundamento legal, también es cierto que se reto-
ma el espíritu de la doctrina Calvo, ya que la Ley para -
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Ex--
tranjera, más reciente, regula con precisión la materia, -
así como su nuevo Reglamento, publicado en mayo 16 de 1989.
Este último abrogó el Reglamento de la Ley Orgánica de la-
Fracción I del Artículo 27 constitucional con el artículo-
Segundo Transitorio.

Por su parte el artículo 17 de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inver-
sión Extranjera, señala que es necesario el permiso de la-
Secretaría de Relaciones Exteriores para la adquisición de
bienes inmuebles por extranjeros, así como la constitución
y modificación de sociedades. Además contempla que la Co-
misión Nacional de Inversiones Extranjeras, de la cual la-
Secretaría de Relaciones Exteriores es miembro, deba seña-
lar los lineamientos para la expedición de permisos.

Esta última práctica es con obje-
to de que el gobierno federal fiscalice con mayor precisión
la inversión extranjera directa en nuestro país y llevar -
un mejor control de las sociedades en las que participen -

capitales extranjeros.

El artículo 30 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, reitera que se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir una sociedad y la obligación de insertar en toda escritura constitutiva la "Cláusula de exclusión de extranjeros", o bien el Convenio que señala el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la fracción I del artículo 27 constitucional. Sin embargo, de los artículos 30 al 34, se desprende que se requiere sólo para tres casos:

En el primero de ellos, para autorizar la denominación o razón social, ya no para constituir la, es decir, se solicita la reserva del nombre y debe demostrarse que se está usando dentro de los 90 días siguientes a su concesión, de lo contrario se pierde la reserva.

En el segundo caso, cuando se modifica la denominación o razón social, realizándose la reserva bajo iguales condiciones que las arriba anotadas, y

Finalmente, cuando se modifica la Cláusula de Exclusión de Extranjeros o el Convenio referente a la doctrina Calvo.

(30) Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Editorial Porrúa, S.A. México 1989.

De lo anterior se concluye que -
la fundamentación legal referente a los permisos para cons
tituir sociedades ha sido totalmente cambiada y como conse
cuencia el contenido de los mismos, en el sentido de que -
se refiere a la reserva de un nombre, y no así a la autori
zación para su constitución.

CAPITULO CUARTO

LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

- I. Concepto de Competencia Desleal.
 - A) En la Convención de París.
 - B) En la Legislación Mexicana
 - B.1 Antecedentes legislativos
 - C) En otros países desarrollados.

- II, La infracción del artículo 210, fracción III, de la Ley de Invenciones y Marcas.
 - A) Análisis del supuesto y substanciación del procedimiento administrativo.
 - B) Motivos de la responsabilidad de la Secretaría - de Relaciones Exteriores y la carencia de medios de defensa.
 - C) El problema de filiales y transnacionales en México.

CAPITULO CUARTO

LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

I. Concepto de Competencia Desleal.

Es de interés general tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados el precisar las bases fundamentales de la competencia-desleal, con objeto de ampliar la protección de sus nacionales como la prevención a los extranjeros y así proporcionar la seguridad a los inversionistas.

Cabe señalar que la publicidad en gañosa ha sido considerada como un acto, entre otros, que dan origen a la Competencia Desleal, y apoyándose para tal efecto en los principios básicos de la Convención de la Unión de París en su artículo 10 bis, 3, No. 2 del Texto de la Revisión de Estocolmo, en el que se establece que se obliga a los países miembros a asegurar la protección efectiva contra la competencia desleal y prohíbe particularmente, las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio - susceptibles de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
(31)

(31) Tinoco Soares, José Carlos. La Competencia Desleal en América Latina y en otros países, Trabajo presentado en el X Congreso de ASIP, Buenos Aires, 7 - 11 de noviembre de 1988.

Estas prohibiciones prácticamente se ven apoyadas en los principios generales del Derecho, - es decir, a través de normas genéricas y leyes especiales- en la materia que de forma clara y precisa se establecie--ron.

A) En la Convención de París.

Es importante considerar que dicho concepto contemplado en el ya citado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en julio 14 de 1967, sobre la competencia desleal, se retoma de uno de los Tratados "tipo" o "cuadro", del cual las legislaciones objeto de este trabajo, han reformado varios principios y la idea esencial, para el tratamiento de la competencia desleal, por ser los países que básicamente firman dicho documento.

El artículo 10 bis de la Convención contempla lo que es la competencia desleal, y comienza señalando la obligación que tienen los países miembros de la Unión de París para asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal, todo ello como la obligación de reciprocidad que tienen los firmantes de Convenios multilaterales.

En el mismo orden de ideas, el mismo documento define a la competencia desleal, como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Sin embargo, a pesar de no ser un concepto del todo preciso en el sentido de que no indica claramente qué ha de entenderse por "competencia",-

(32) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial julio 14, 1967, Art. 10 bis.

puede interpretarse ésta como la práctica o acción de ofrecer o colocar productos en el mercado con base en la libre concurrencia.

Por otro lado, el valor que encierra este concepto radica en que la práctica debe ser honesta, en la inteligencia de que la honestidad y la moral son principios que en teoría son universales y que hay una plena aspiración para su realización y respeto en todos los países.

La importancia del principio general de competencia desleal se contempla en el segundo párrafo del artículo 10 bis, de la Convención de París, al analizar un asunto en especial y considerar la decisión del Tribunal de Comercio de París en el caso "Paludrine"⁽³³⁾

En aquella ocasión, la Compañía Británica Imperial Chemical Industries, Ltd., había inventado el proceso y el producto "Paludrine", para emplearlo contra la malaria y obtuvo una patente y el registro de tal palabra como marca en Francia, solicitó entonces la autorización de las autoridades de salud francesas para explotar la patente, misma que le fue negada. La firma francesa Laboratories D, por su parte, solicitó la autorización para el mismo producto con diferente marca sin señalar que

(33) Marcel Plaisant, Mélanges, Etudes sur la propriété Industrielle Sirey, París, 1970, p. 79.

se trataba del producto desarrollado por la Compañía Británica o que se proponía adquirir el producto a través de ella, y en este sentido de ideas, la autorización fue concedida, lo que motivó que la compañía británica mostrara su inconformidad al ser suplida por la francesa, la cual vendía su producto con diferente marca. El tribunal sostuvo que la conducta de la firma francesa fue en contra de los usos honestos en el mercado y en contra del principio general del artículo 10 bis de la Convención de París. Afirmando para ello que "la intención evidente fue la de apropiarse de las ventajas comerciales de la iniciativa y esfuerzo los cuales no fueron propios de ellos; se avalaron a sí mismos de una situación que ellos sabían a fin de obtener su visa y presentaron su petición para esto con una exposición de hechos que fue tendenciosa" (34)

Lo anterior permite considerar, - que la intención evidente de la firma francesa fue la de apropiarse de las ventajas comerciales de la iniciativa y esfuerzos que no fueron de ellos, además de que se aprovecharon de una situación que ya conocían para obtener la autorización y finalmente, que presentaron su solicitud con base en hechos que la hicieron tendenciosa. En esa ocasión el Tribunal aplicó directamente el artículo 10 bis que tie-

(34) Imperial Chemical Industries Ltd, contra Laboratories D. decisión del Tribunal de Comercio de París, julio 29, 1949.

ne fuerza de Ley en Francia.

El mismo artículo 10 bis señala - tres circunstancias muy generales en que se incurre en competencia desleal. Así tenemos cualquier acto que pueda causar confusión con respecto: del establecimiento; un nombre comercial; los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En el primer caso, por ejemplo, - al usar un nombre comercial semejante en grado de confusión o igual a otro. En el segundo, el ofrecer productos- haciendo creer al público que son de una marca registrada- prestigiada pero siendo imitaciones.

También el precepto legal citado- señala como competencia desleal, las aseveraciones falsas- en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el - establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Aquí podría incluirse lo que- en comunicaciones se conoce como antipropaganda.

Finalmente, las indicaciones o - aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pu dieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el- modo de fabricación, las características, la aptitud en el

empleo o la cantidad de los productos.

Si bien es cierto que el artículo 10 bis concierne principalmente a la conducta entre competidores, también es que los actos contenidos en los dos primeros casos de este último párrafo se refieren a la actividad de los competidores, pero debido a que el concepto de competencia desleal de la Convención de París es muy amplio e indica que son actos contrarios a las prácticas honestas en materia de propiedad industrial o comercial, no sólo entre competidores, es por lo que se incluyó al final de ese párrafo prácticas para proteger al consumidor.⁽³⁵⁾

Cabe señalar que el efecto del artículo 10 bis es más significativo en el comercio internacional, y que la penetración a los mercados nacionales con productos extranjeros y propaganda con respecto a los productos de la misma clase a través de las fronteras por corporaciones internacionales requiere de la existencia de usos honestos. Recordemos que el comercio internacional no puede pasar por alto la legislación local de cada país.

(35) Convenio de París. Op. Cit.

B) En la Legislación Mexicana.

La Ley de Invenciones y Marcas en el Título Décimo del Capítulo I establece lineamientos básicos respecto de la protección contra la competencia desleal, refiriéndose a ésta como los actos relacionados con la propiedad industrial contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. De una forma casuística enumera los actos por los cuales se incurre en esa práctica, pero además, los divide en infracciones administrativas y delitos, según sea la gravedad del acto y sus efectos, ya que no solamente se protege a los comerciantes, sino también a los consumidores.

Dentro de las infracciones administrativas que protegen al comerciante, encontramos la fracción II del artículo 210, esto es, el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada. Con esta fracción, al protegerse al comerciante también se protege al consumidor, para que no incurra en confusión en bien de su economía.

En este mismo orden de ideas, el legislador pretende brindar mayor protección al consumidor respecto de los productos extranjeros y es la fracción VI del artículo 210 de la Ley que se ocupa, que señala "hacer

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional". De esa forma se previene la piratería, a pesar de que muchos autores y empresarios extranjeros opinen que en México no se procura su regulación. Sin embargo, eso es más bien un problema de aplicación de la Ley y de destinar mayor apoyo y recursos a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico que es la competente para registrar los derechos de la propiedad industrial.

Los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas procuran proteger a los empresarios y titulares de derechos de propiedad industrial de las prácticas no honestas que les perjudican tanto a su industria como a la economía nacional.

Posiblemente por cuestiones prácticas se incluyeron delitos de propiedad industrial en una ley administrativa formalmente, siendo que deberían ser parte del Código Penal, de origen legislativo.

Sin embargo, para el ejercicio de la acción penal, se requiere la declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sobre la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. El resultado del dictamen se formulará desde un punto de vista técnico, es decir, se verificará -

que efectivamente se cumplan los supuestos que se reclaman.

Respecto de las sanciones a las infracciones administrativas, el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que éstas serán de cuatro a diez mil veces el salario mínimo diario general para el Distrito Federal, y en su caso, cuando proceda se impondrá clausura y arresto administrativos, según lo establece el artículo 125 del precepto legal citado.

Por lo que se refiere a los delitos, el artículo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de diez mil veces el salario mínimo diario general para el Distrito Federal.

Ahora bien, en cuanto a la Competencia Desleal, la legislación mexicana no señala concepto alguno, pero dentro de la doctrina encontramos que algunos autores definen la competencia considerando el punto de vista de los economistas ya que éstos coinciden en que la competencia es un procedimiento de libre cambio de bienes y servicios en una zona determinada, es decir, "como el proceso de intercambio de artículos y servicios en un mercado, donde hay elección entre posturas y ofertas -

(36) rivales." En consecuencia el mercado viene a ser la zona geográfica sobre la cual actúan los diversos competidores y así en todo sistema de competencia la utilización de los recursos se deja a la acción recíproca y espontánea de las ofertas y reacciones voluntarias.

Desde el punto de vista jurídico-los Tratadistas definen la competencia de la siguiente manera: Franceschelli, citado por Broseta Pont, considera -- que es "una situación en la que se encuentran actual o potencialmente dos o más empresarios, que operan en el mismo ámbito del mercado, ofrecen bienes y servicios susceptibles de satisfacer incluso con medios diferentes la misma necesidad y, que se encuentran en una situación de conflicto de interés frente a la clientela".⁽³⁷⁾

La empresa, en cuanto constituye una actividad encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado competitivo, como lo señala Franceschelli en su definición, implica además un conflicto de intereses ante los consumidores potenciales, por lo que los competidores deberán esforzarse en ofrecer mejores ofertas

(36) Kaplan, A.D.H. La empresa en un Sistema de Competencia, Ed. Límusa, Primera edición, México 1967, pág. 62.

(37) Broseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil, Editorial - Tecnos, 2a. edición, Madrid 1974, pág. 105.

o servicios para aumentar así su clientela, aun cuando ésta se realice en perjuicio del otro competidor o competidores potenciales.

Pero dicha actividad, deberá desarrollarse en forma libre y equitativa con el propósito de que todos los concurrentes al mercado estén en igualdad de oportunidades frente a los demás competidores.

Azcarelli, citado por Broseta -- Pont, nos indica que "la competencia presupone que dos o más empresarios producen o median en un mismo mercado los mismos productos y servicios".⁽³⁸⁾

Es decir, Azcarelli, se refiere a que los competidores se encuentran dentro de un régimen de libertad e igualdad en el mercado competitivo y esto se da tanto en la producción así como en la distribución y consumo de los bienes y servicios.

El autor hace una definición presuntiva, es decir, que dos o más empresarios producen o median en un mismo mercado los mismos productos o servicios.

(38) Broseta Pont, Manuel. Op.Cit. pág. 118.

En estos conceptos se utiliza el término Competidor, pero definiendo éste como "aquellas - personas físicas o morales con personalidad jurídica, susceptibles de ejercer una actividad económica, en un mercado determinado".⁽³⁹⁾

Luego entonces, los competidores deberán encontrarse en el mercado competitivo en un marco de libertad e igualdad, para que realmente se de el principio de la libre competencia y ésta a su vez se manifieste en las diversas fases de producción y consumo de los bienes y servicios.

Por su parte, Garríguez, señala que "la competencia en general significa coincidencia o - concurrencia en el deseo de conseguir una misma cosa, el uno aspira a alcanzar lo mismo que otro, y al mismo tiempo el otro que éste."⁽⁴⁰⁾

En los conceptos expuestos, encontramos identidad por conseguir un mismo propósito por parte de todos los concurrentes al mercado.

(39) Broseta Pont, Manuel. Op. Cit. pág. 141.

(40) Garríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Ed. Porrúa, S.A., México 1980, pág. 223.

Todo concepto de competencia gira en torno a la empresa capitalista, es decir, aquella - institución jurídica-económica que existe en el sistema - capitalista que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libre comercio, esto es, en un sistema de libre empresa y libre competencia, el cual presupone por un lado el reconocimiento y protección de la actividad individual en el ejercicio de comercio y por otro lado la concesión-por parte del Estado a un trato de equidad y de justicia- a todos los individuos, para atraerse a la clientela y -- oponerse a los competidores.

Así, a pesar de ser Tratadistas-extranjeros han llegado a influir en la doctrina mexicana.

Por lo que se refiere a la regulación y protección de la competencia, el artículo 5o. -- complementario del Tratado de Roma establece: "La comunidad se asegurará de que existan, se mantengan y se observen condiciones competitivas normales y ejercerá una influencia directa en la producción o en el mercado únicamente cuando las circunstancias así lo exijan".⁽⁴¹⁾

Esto es, dentro de la misma estructura jurídica de la Comunidad Económica Europea, se --

(41) Banco Nacional de Comercio Exterior. "Comercio Exterior" Vol. 35, Núm. 7. México, julio de 1985, págs. 666 y 667.

encuentran los instrumentos jurídicos idóneos para la re-
presión de la competencia desleal. Toda vez que su políti-
ca comercial, está basada en la competencia interna y en -
la creación de un mercado competitivo en armonía con las -
leyes de los Estados miembros. Se prohíben los acuerdos -
entre empresas o prácticas de concertación, el abuso de --
prácticas dominantes; la ayuda pública a las empresas (ar-
tículos 85, 86 y 92), acciones todas que pueden en un mo-
mento dado afectar el libre comercio entre los Estados -
miembros.
(42)

En resumen, la estructura jurídi-
ca de la Comunidad Económica Europea en su definición de -
competencia desleal, es un antecedente que sirvió de base-
al legislador mexicano, es decir, prevenir y reprimir las-
prácticas desleales de comercio internacional mediante - -
ciertas cuotas compensatorias.

Hoy me permito considerar Com-
petencia Desleal aquella acción de ofrecer mercancía apar-
tándose de los buenos usos y honestos del comercio.

(42) Banco Nacional de Comercio Exterior. Op. Cit. pág. 669.

B.1 Antecedentes Legislativos

En México la competencia desleal aún no se encuentra regulada sistemáticamente porque las leyes de propiedad industrial solo recogen algunas figuras aplicables a signos de propiedad industrial. Tampoco la encontramos regulada en las leyes mercantiles.

Sin embargo, ciertos actos que constituyen competencia desleal como son: producir confusión en la empresa, productos o servicios de otro comerciante; el soborno a los empleados de otro comercio; desacreditar al competidor; la comparación directa por medio de la publicidad, nominativamente, o que haga notoria la identidad del producto competidor; aquella actividad que haga difícil o evite el acceso a la clientela del establecimiento de otro comerciante; la infracción con fines de competencia del artículo 28 constitucional y sus leyes reglamentarias; o cualquier acto análogo a los ya mencionados; se integraron en el Proyecto de Código de Comercio de 1943; pero las leyes en la materia no la integran.

Desde el inicio de la Propiedad Industrial las reglas de la competencia desleal han sido incluidas, por afinidad, en la Ley de Invenciones y Marcas, en consecuencia es ésta Ley la que debe contener las reglas

de represión de la competencia desleal.

De esta manera la autoridad respectiva tiene a su alcance tanto la experiencia de tratar problemas similares como todo un aparato de inspección y de sanción, logrando una mayor efectividad en la tutela de la leal y honesta competencia.

De lo anterior se concluye que para lograr una adecuada sistematización en la regulación de la competencia desleal, es preferible que sea una ley administrativa la que contemple la figura de la represión de la competencia desleal, y no así un Código de Comercio procediendo, en consecuencia, por la vía civil.

El artículo 10. de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, aún cuando admite que sea la autoridad ad-
ministrativa la que se ocupe de la represión de la competen-
cia desleal, también la limita a los derechos que dicha
Ley otorga, razón por la cual el legislador deberá incluir
y ampliar en la mencionada Ley otras figuras de competen-
cia desleal.

La leal competencia se ubica dentro de las diferentes actividades que realizan los comerciantes para atraer clientela hacia su establecimiento o -

hacia su producto, como son las campañas de los clientes, las promociones de ventas, el anuncio, la publicidad sin afectar los derechos de otro comerciante, etc. Todos estos son actos lícitos y permitidos que van de acuerdo con las prácticas comerciales.

Pero cuando esas actividades implican ventajas indebidas, provechos no legales, lesionando los intereses de los otros comerciantes, así como los de los consumidores, se consideran actividades ilícitas o competencia desleal, es la simulación del acto desleal.

Las leyes sólo proporcionan directrices muy generales para su sanción, sin definir satisfactoriamente estos actos. Solamente algunas actividades son penalizadas por la ley de manera directa, como por ejemplo, el espionaje industrial; inducción a la ruptura de contratos; revelación de secretos; anuncios de falsas liquidaciones; precios engañosos.

La finalidad de perseguir la competencia desleal es amparar la igualdad y la moralidad tanto en la competencia de los comerciantes como en las transacciones mercantiles respectivamente.

La base de las reglas de la competencia desleal es la norma derivada de los usos honrados -

(43) Tinoco Soares, José Carlos. Op. Cit. p. 77

del comercio.

La represión de la competencia -- ilícita debe atenderse desde dos ángulos:

1. el de la protección de los derechos de los comerciantes frente a establecimientos competidores.
2. el estatal, garantizando a los particulares que no serán víctimas de engaño o fraude.

Las leyes de propiedad industrial tienen por objeto la protección de la clientela, por lo -- que es necesario hacer la distinción entre violación de las normas de propiedad industrial (empleo indebido de los sig nos de otro, etc.), es decir, cuando nos encontramos fren te a una usurpación de signos distintivos; y la violación de normas de la competencia mercantil honesta, aquí se tra ta de una usurpación de clientela. (44)

Los regímenes legales de éstas dos instituciones son diversos.

Desde otro punto de vista, las - apropiaciones indebidas de elementos de propiedad industrial -marcas, nombre, avisos- configuran violación del derecho exclusivo de uso que la ley otorga. La comisión de actos de concurrencia desleal, constituye la violación de un de-

(44) Sepúlveda, César. op. cit. páq. 117.

ber, el de observar una determinada conducta por la sociedad en un tiempo y en un espacio.

Esta distinción no se advierte en los ordenamientos relativos, considerando las reglas de persecución de la competencia desleal, sólo como una protección complementaria de las acciones comunes de propiedad industrial y no como un cuerpo de normas que permite percibir la real naturaleza de la ilícita competencia mercantil y sus diferencias y correlaciones con las otras instituciones de propiedad industrial.

Lo anterior se debe a que la competencia desleal es "en el fondo el empleo indebido o excesivo de la libertad de comercio".⁽⁴⁵⁾

En la República Mexicana, se podría decir que es reciente la intervención estatal limitando esa libertad pero aún no ha sido plena ya que se ha encontrado con vestigios de liberalismo económico de los comerciantes, y esto ha traído como consecuencia un entorpecimiento en el desarrollo de las normas represivas de la competencia desleal.

(45) Op. Cit., Sepúlveda, César. p. 234.

Si se conocen los derechos y obligaciones de la competencia leal y honesta, podrán regirse las relaciones entre los competidores en beneficio de la convivencia mercantil, no dando lugar a confusiones en los conceptos generales de propiedad industrial, así como en los de la competencia desleal y sin presunción de que al ampliarse las normas de la ilícita competencia se pierda la efectividad original de las reglas fundamentales de las marcas, avisos y nombres comerciales.

(46)

Luego entonces, es necesario que el tratamiento de las reglas de la competencia desleal y el de las de Propiedad Industrial se lleven a cabo de manera natural, aún cuando sean instituciones distintas con un mismo orden de ideas.

Hay ciertas implicaciones sin que sea posible instituir una separación entre la competencia desleal in genere y la desleal concurrencia por la ilegalización de los elementos protegidos por la Ley de Inventiones y Marcas.

Actualmente la ley no tutela la competencia desleal de manera independiente salvo algunas de las reglas destinadas a perseguir la usurpación de signos; la apropiación indebida de leyendas; el fraude al pú-

(46) Sepúlveda, César. op. cit. pág. 235.

blico a través de rótulos engañosos, únicamente se establece una disposición; el artículo 210 fracciones IX y X y de manera indirecta se señala este tipo de competencia en algunas otras disposiciones. (47)

El artículo 210 de la Ley vigente deriva de la Ley de Patentes y Marcas de 1928, que estableció por primera vez la competencia desleal instituyendo que se sancionaría al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio propenda a desacreditar los productos de un competidor, o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con los de éste último. A su vez esta disposición procede del artículo 10 bis, de la Convención de Unión de París, revisión de la Haya de 1925, con sus correspondientes modificaciones.

(47) Ley de Invenciones y Marcas. Editoria. Porrúa, S.A. México, D.F. 1989.

C) En otros países desarrollados.

Estados Unidos de América.

La protección de la competencia - desleal en los Estados Unidos de América es relativamente reciente. Existieron en un principio entre las Cortes de distintos circuitos, controversias sobre si era materia local o federal, hasta que en 1971, se presentó una iniciativa al XCII Congreso, en su primera sesión para modificar - el Acta de Marcas Lanham de 1946, y así suprimir el artículo 643 y substituirlo por el artículo 4.

Señala ese precepto legal que será objeto de acción civil por competencia desleal, aquella persona que realice todo acto de comercio que cause confusión, error o decepción con relación a la filiación, conexión o asociación del producto, o bien, sobre el origen de sus productos o servicios, o que los ofrezca como de otras personas. Estas prácticas son para proteger al comerciante honesto.

También se considera como competencia desleal la falsa representación u omisión de material de información, ya sea para presentar sus productos, servicios, para protección del consumidor.

Pero, a diferencia de la legislación mexicana, se dá también protección al secreto industrial.

A pesar de que no es muy extenso en su redacción este precepto legal, la flexibilidad de sus conceptos permite una gran protección al público y al comerciante contra actos de competencia desleal.

Es necesario recordar que a pesar de que existe una Ley de Marcas y de Competencia desleal en los Estados Unidos de América, siguiendo la tradición del Derecho consuetudinario, se basa principalmente en los precedentes.

"Una denominación social técnica--mente no es una marca, pero tiene en ocasiones las funciones de una de ellas y está protegida de competencia desleal y su uso puede ser prohibido si infringe el nombre de una corporación o una marca. De esa forma, el uso de una marca en la denominación social de un competidor puede ser --
(48)
tan perjudicial como su uso como marca.

Tenemos el caso de American Insulation Co. contra Eternity Roofing Corp., en el cual la -actora importaba tejas de asbesto que vendía con su marca

(48) D. Nims, Harry. Unfair Competition and Trademarks; Baker, Voorhis & Co. Inc. New York, USA 1970. p. 231.

"Eternit". La demandada se constituyó bajo el nombre de -
Eternity Roofing Corp. En el mercado de la construcción-
 se usan las tejas de la actora y por lo tanto, fue sancio-
 nada la demandada por usar la palabra "Eternity" en su de-
 nominación social y obligada a omitirla. (49)

Existe el caso también, de que --
 una firma produzca una variedad de artículos y ser infrac-
 tora en alguno de ellos, pero la sanción será respecto a -
 esos mas no a todo lo que produce. En el asunto Parsons -
 Trading Co. VS, Hoffman, la Corte de Nueva York sancionó-
 a la firma infractora que utilizaba su nombre en publici-
 dad referente a los productos en los cuales la actora ya -
 tenía derechos de propiedad industrial, mas no respecto a -
 sus otros productos.

Asimismo la infracción puede en-
 contrarse al usarse el nombre de la firma como marca o co-
 mo denominación social. Las dos infracciones son igualmen-
 te objetables y no hay razón para prohibir una y permitir
 la otra como en el caso Rubben y Celluloid Harness Trimming
 Co. VS. Rubber-Bound-Brush Co.

En el caso Fiskell and Sons, Inc.
 VS. Distinctive Jewellery Co., la actora adoptó las pala-
 bras "Jewelry of Distinction" (Joyería de Distinción) para

(49) Stephen P. Ladas.- Patents, Trademarks and Related rights;
 Harvard University Press, USA 1975, Tomo III. p. 789.

su producto y la palabra "Siverite" como una marca para el metal con el que se elaboraban sus productos. La demanda se constituyó bajo el nombre de "Distinctive Jewelry -- Co. Inc." y usó "Silverine" como su marca. La Corte encontró que el término "Jewelry of Distinction" se había convertido en valioso para la actora porque indicaba e identificaba sus productos y prohibió el uso de la denominación social y la marca de la demandada.

Francia.

En su Ley del 27 de diciembre de 1973, artículo 44, reglamenta la forma de reprimir la publicidad engañosa, mas "no se exige que la publicidad haya sido hecha de mala fe".⁽⁵⁰⁾ Por otra parte no se puede negar que "el delito de la publicidad falsa es consumado en todos los sentidos donde estos hechos de publicidad tuvieren lugar",⁽⁵¹⁾ sin olvidar que se condena "la publicidad afirmando que los productos vendidos son los únicos que -- tienen determinadas calidades" cuando en realidad esa "calidad es inherente a la materia usada".⁽⁵²⁾

(50) Fraude, Publicité Mensongère. Cour de Cassation (Ch. Crim.), -- 4/12/78, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980. Vol. I p. 52.

(51) Fraude, Publicité Mensongère. Sanctions, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980 Vol. I p. 153.

(52) Concurrence Déloyale. Fait Constitutif. Cour de Cassation (Ch. Comm.), 9/6/80, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980, -- p. 396.

Es importante tomar en consideración que para la determinación del delito previsto por el citado artículo 44, "no se exige que la publicidad haya efectivamente inducido al error; es suficiente que ella tenga la naturaleza de producir tal efecto",⁽⁵³⁾ y al crear tal efecto es condenable la "publicidad describiendo los defectos de un aparato competidor" y, esto se realizó en la acción contra una "sociedad que difundió una circular que describía los defectos de un aparato de la competencia, enalteciendo las calidades del otro aparato, que era el suyo".⁽⁵⁴⁾

Dinamarca.

La publicidad engañosa en Dinamarca está contemplada en su Ley que reglamenta la práctica de estos actos comerciales dejando claro que ella "será aplicada contra las actividades de negocio privadas y contra las similares que afecten el orden público."⁽⁵⁵⁾

-
- (53) Publicité Mensongère, Élément Constitutif de l'infraction. Cour de Cassation (Ch. Comm.), 8/5/79, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980, Vol. III, p. 400.
- (54) Concurrence Déloyale Circulaire Décrivante les Defaults. d'un Appareil Concurrent. Cour de Cassation (Ch. Comm.), 5/10/82, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1982. Vol. III, p. 266.
- (55) The Danish Marketing Practices Act. No. 297, 14/6/74.

En su artículo 2 y de manera amplia manifiesta que la violación de este dispositivo podrá encararse también como acto de competencia desleal, por vía indirecta, puesto que, a pesar de que la Ley en cuestión no tenga esta denominación específica, equivale en todo a aquellas otras que se denominan así.

España.

Este país tiene actualmente una Ley sobre marcas que contiene un dispositivo expreso sobre la competencia desleal, o sea el artículo 89 que prescribe: "cualquier acto de competencia que sea contrario a la propiedad y práctica comercial honesta, será considerado desleal".

Italia.

No existe, en Italia, una ley específica con respecto a la publicidad engañosa, pero es en el Código Civil donde se señalan los principios que son aplicados normalmente. Así el artículo 2598 establece que "las indicaciones falsas de la fuente o lugar de origen de los productos", o cuando a través de apropiación indebida de la calidad de los productos de la competencia se hace

mención a los signos y marcas, como, por ejemplo, "este - producto es semejante a X".

La Jurisprudencia en este país es abundante, así que de manera sintética y objetiva señalaremos las siguientes decisiones, es decir:

- "Atribuir al propio producto valores y calidades inexistentes, entre otros con la falsa afirmación de la existencia de una patente, constituye el hecho específico de que se habla en actividad capaz de perjudicar a la competencia, según lo previsto en el artículo 2598, No. 3, Codice Civile⁽⁵⁶⁾ le".

- "Se considera acto de competencia desleal el envío a la clientela de una circular conteniendo elogios exagerados que no se limitan simplemente a exaltar la calidad del propio producto, sino que hacen explícita referencia al producto de un competidor, fácilmente identificable, denigrándolo"⁽⁵⁷⁾.

- "Se constituye en acto de competencia desleal la afirmación, no correspondiente a la verdad, de que un determinado producto es patentado, visto que la falsedad de tal -

(56) Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 8/11/74, No. 3427, en "Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale", No. 480, p. 145.

(57) Trib di Perugia, 14/10/72, en "Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale", No. 494, p. 231.

afirmación no es eliminada por el sucesivo depósito de una patente relativa a aquel producto".⁽⁵⁸⁾

- "La colocación de carteles en los cuales se declara - falsamente que es la única fábrica de un determinado producto en una cierta localidad, se considera competencia - desleal por denigrar a otro empresario, que, a su vez, fabrica en aquella misma localidad, el mismo producto".⁽⁵⁹⁾

Austria.

Reclamenta ciertos actos en contra de la competencia desleal, en su Ley Federal de marzo de 1980, con disposiciones de naturaleza civil y criminal. Así en su artículo 10., bajo el Título de "Actos contrarios a prácticas honestas" establece "cualquier persona que, en el curso de sus actividades de negocio, bajo el propósito de competencia, cometa actos contrarios a las prácticas honestas, podrá ser sujeta a que se le prohíba practicar estos actos y ser responsable por los perjuicios".

En lo que se refiere a la "publi-

(58) Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale", 494 p. 232.

(59) Trib di Milano, 17/5/74, en "Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale", No. 689.

idad engañosa" el artículo 2 señala que: "A cualquier persona que, en el curso de las actividades de los negocios, siguiendo el propósito de competencia, hace declaraciones engañosas concernientes a las cuestiones comerciales, en particular a las relativas a la naturaleza, origen, manera de fabricar o el precio de mercaderías o servicios o, entre otros, hace ofertas como un todo, ofrece listas de precios, alega la atribución de premios, etc., se le puede prohibir hacer estas declaraciones y, si tuvo conocimiento o podría haber tenido conocimiento que las mismas eran probablemente hechas con la intención de engañar, podrá ser responsable por los perjuicios causados".

Es evidente que se trata de una Ley amplia en relación con los diversos actos que se consideran como de competencia desleal, configurando en la misma la publicidad engañosa tanto en materia civil como en materia penal y sus respectivas consecuencias en el supuesto caso de que se materializaran estas hipótesis.

Canadá.

Canadá tiene un Capítulo especial sobre los "actos relativos a las marcas y competencia desleal", en su Trade Marks Act 1952/53.

En efecto, el artículo 7o. señala que: "ninguna persona podrá;

a) hacer una falsa o engañosa declaración pretendiendo desacreditar los negocios, los productos o los servicios de un competidor;...

d) hacer uso, en asociación con los productos o los servicios, de alguna descripción que sea falsa con respecto al material y apta para engañar al público en lo que se refiere a; las características, calidad, cantidad o composición; el origen geográfico o el modo de fabricación, producción o ejecución de productos o servicios;

e) practicar algún otro acto o adoptar alguna otra práctica comercial contraria a los usos industriales y comerciales en Canadá.

Aún cuando la competencia desleal esta contenida en un sólo artículo, en lo que se refiere a la publicidad engañosa es lo suficientemente amplio.

Hungría.

En su Ley No. IV de octubre de -- 1984, Hungría, prohíbe las actividades económicas desleales, al mismo tiempo consagra preceptos especiales en los siguientes términos: El engaño de los consumidores en relación a los productos será prohibido. La prohibición se-

referirá a:

a) alegaciones de hechos no verídicos o de hechos verdaderos expuestos con el fin probable de engañar, relativos a las características esenciales de los productos, su uso y su manipulación o alguna otra información relativa a las características esenciales de los productos, que posiblemente sea engañosa o incompleta:

b) Comparaciones de productos que tengan la condición de engañar y que sean publicadas mediante la publicidad u otras fuentes de información.

También contiene una reserva en cuanto a: "la comparación de los productos puede no ser considerada como tendiente a engañar, cuando fuera basada en un examen llevado a cabo por una organización autorizada por la Ley".

Luego entonces permite la comparación de los productos de alguna manera, no así la publicidad engañosa, que se prohíbe determinadamente, reprimiéndola ya sea con sanciones o penas.

II. La Infracción del Artículo 210, Fracción III, de la Ley de Invenciones y Marcas.

- a) Análisis del supuesto y substanciación del procedimiento administrativo.

El uso de una marca como elemento de una denominación social, se encuentra regulado en la Ley de Invenciones y Marcas, en la fracción III, del Apartado b), del artículo 210.

En efecto la fracción III, del artículo 210, de la Ley de Invenciones y Marcas, contempla como una infracción administrativa "el usar, sin consentimiento de su Titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca".

Para que se incurra en esta infracción se requieren los siguientes supuestos:

- Que se trate de un nombre comercial o una denominación social.
- Que una marca sea usada como uno de los elementos que conforman una denominación social.

- Que dicha marca se encuentre registrada y vigente.
- Que el giro del establecimiento o la empresa se relacionen con los productos protegidos por la marca.

Por lo que respecta al primer elemento, es decir, la existencia de un nombre comercial y una denominación social únicamente señalaremos su concepto.

De acuerdo con el licenciado César Sepúlveda Gutiérrez "El nombre de comercio o el nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra"⁽⁶⁰⁾. En realidad se trata de una figura que llega a confundirse con las marcas de servicios, pero ello sería motivo de otra investigación que nos desviaría del tema que estamos tratando.

Por lo que respecta a la denominación social, la Ley General de Sociedades Mercantiles - en su artículo 88, la define como "el nombre de la sociedad que se formará libremente, pero será distinto de cualquier otra sociedad"⁽⁶¹⁾.

(60) op. cit. pág. 171.

(61) Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 88

En cuanto al segundo elemento, - se requiere que una marca sea usada como uno de los elementos que conforman una denominación social, tenemos el caso, por ejemplo, de que la marca registrada "Paraíso", - que ampara "servicios prestados para el hospedaje" y la - Compañía Hotelera Paraíso Gami, S.A. de C.V. la cual, debido a que emplea como uno de sus elementos la marca cita da, incurre en la infracción comentada.

Sin embargo, es necesario recordar que el primer uso comprobable del nombre comercial, - la marca o la denominación, es determinante para que se - incurra en la infracción.

Así encontramos que la fracción - II del artículo 147, de la Ley de Inveniones y Marcas, - señala como una causalidad de nulidad del registro de una marca, cuando ésta 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, siem pre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la re gistró.

Si bien es cierto que este pre-

cepto legal se refiere únicamente a marcas, también podría aplicarse por analogía al problema que estamos tratando, aunque debiera de contemplarse tal posibilidad en la Ley de Invenciones y Marcas.

Es necesario, asimismo, que la marca se encuentre registrada y vigente según se señaló como tercer elemento, no solamente que haya sido utilizada en la denominación social. El registro de la marca es necesario para poder acreditar el interés legal que se tenga a fin de ejercitar la acción administrativa independientemente.

Finalmente, en lo tocante al giro del comercio o empresa y los productos de las marcas, es necesario considerar la clasificación internacional de marcas -vigente desde noviembre 27 de 1989-, para determinar si se incurre en la infracción en caso de que concurren en el mismo grupo de la clasificación, pero si son semejantes productos mas no pertenecientes a la misma clase, entonces no habrá infracción, de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas.

En realidad resulta muy tajante esa afirmación y difícil de determinar en algunos casos,-

que la denominación se relacione con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la - marca registrada, pero existen antecedentes en que debe - respetarse la clasificación de productos.

Tal es el caso del asunto de - - Seiko en el cual Kabushiki Kaisha Hattori Seiko fue demandada por Christian Dior, S.A., porque tiene registrado un diseño que supuestamente imita a la marca de prestigio internacional "C D.". Sin embargo, la marca de la actora pertenecía a la clase 26 de la clasificación anterior "aparatos científicos, náuticos y de medición", mientras que la demandada se refería a mercancías del grupo 27 "relojes de todas clases y sus partes".

La autoridad, en consecuencia, de cidió a favor de la demandada ya que ambos registros se referían a clases diferentes.

Referente a su substanciación, ésta se realiza a través de un proceso administrativo, el cual puede iniciarse de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

Se promoverá por escrito, a máquina, con el cual habrá de acreditar la personalidad del demandante, acompañándolo de las pruebas documentales o en su caso, presentar copias simples señalando en dónde se encuentran los originales. Si la promoción está incompleta o no clara, se requerirá al promovente para que en un plazo de ocho a quince días hábiles subsane la deficiencia, apercibiéndose que de no hacerlo se tendrá por abandonada la gestión, lo que se notificará una vez actualizada esta causa.

En este procedimiento no existen los principios de conexidad en la causa, ni litispendencia, por lo que cada acción habrá de promoverse. Además, no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución del asunto.

Se correrá traslado a la contraparte en un plazo de quince a treinta días hábiles para -

que manifieste lo que a su derecho convenga y se entere de las constancias en que se funde la acción.

La autoridad resolverá, pero si el solicitante deja de promover en un lapso mayor a un año contado a partir de la última promoción, se tendrá por abandonado el trámite.

Las sanciones de la infractora podrán ser de diez mil veces del salario mínimo diario general para el Distrito Federal, pero además, podrá exigir -- por la vía civil el pago de daños y perjuicios. En este último caso, ambos procesos pueden seguirse paralelamente, pero la resolución de infracción administrativa que expida la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, se conforma en prueba de gran valía para obtener sentencia favorable.

En caso de que la promovente no esté conforme con la resolución dictada, podrá acudir a solicitar el amparo de la justicia federal ante los Juzgados de Distrito en materia administrativa. Si es la infractora la inconforme, podrá interponer el recurso administrativo que contempla la Ley, el cual consiste en "una defensa legal que tiene el particular ante la propia autoridad que lo dictó, el superior jerárquico u otro órgano administra-

tivo para que lo revoque, anule o lo reforme una vez comprobada la ilegalidad o inoportunidad del acto" ⁽⁶²⁾ .

La Ley lo contempla como sanción administrativa simplemente para proteger a los fabricantes de la competencia desleal sin tratar de una manera que se perjudique severamente al infractor, toda vez que pudo haber incurrido por ignorancia o por desconocimiento de la existencia de la marca registrada.

Es necesario señalar que a pesar de que son considerados como delitos del artículo 210 del citado ordenamiento, la que es tema de este trabajo no es contemplado como tal, ya que la sanción principal y consiguiente es la modificación de la denominación social. En caso de no llevarla a cabo se ejecutarán las infracciones arriba señaladas.

(62) Serra Rojas, Andrés. "Derecho Administrativo" Ed. Porrúa, S.A., México 1985. Tomo II, p. 583.

- B) Motivos de la Responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la carencia de medios de defensa.

De lo hasta aquí expuesto se puede observar que en realidad la Secretaría de Relaciones Exteriores es la responsable de que una persona moral incurra en la infracción en comento.

En primer lugar porque es la encargada de expedir las reservas de las denominaciones sociales, motivo de la infracción.

Esto resulta más bien un problema práctico ya que dicha Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene acceso a los archivos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que ha motivado proyectos de enlazamiento entre ambos archivos a través de un sistema cibernético, pero a pesar de ello la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue latente.

En segundo término y como consecuencia de lo anterior es responsable porque está expidiendo reservas que contravienen una ley federal. Es necesario recalcar en este punto que las características de un registro de marca es la de ser un derecho real, intangible,

pero al fin y al cabo erga omnes (salvo las causales de nulidad que contempla la Ley de Invenciones y Marcas).

Este registro de marca, desde el punto de vista legal, resulta de mayor peso ante una simple reserva de una denominación social que carece de las características señaladas en el párrafo anterior toda vez que se trata únicamente de la "guarda o custodia que se hace de alguna cosa"⁽⁶³⁾

Por otro lado cabría reflexionar sobre la importancia en la economía que tienen las marcas y las denominaciones sociales. Cuál de las dos instituciones es más importante. Ambas son significativas dependiendo del caso. Por ejemplo, en la industria automovilística, el consumidor adquiere el producto considerando la firma que lo fabrica, v.gr.: General Motors de México, Ford Motor, Co..

Por otra parte, en la industria farmacéutica, se busca más bien la marca desconociendo en la mayor de las veces quien elabora el producto, por lo tanto se recomienda que el legislador coloque en una balanza estas dos aseveraciones para determinar en qué casos y bajo qué circunstancias debiera de protegerse tanto a unas como a otras.

(63) Stephen P. Ladas. op. cit. pag. 107

La autoridad judicial ante la --
disposición actual no tiene que llevar a cabo ningún juicio de valor porque la disposición es clara, tal vez por ello se substancia como un proceso administrativo y solo en caso de amparo ante la autoridad judicial.

La infractora tiene como única -
defensa legal verdadera, sin ánimo de prolongar innecesariamente el proceso, el recurso administrativo que contempla la ley pero únicamente en cuanto a la determinación -
de las sanciones se refiere. (64)

Eventualmente podrá acudir al -
Juicio de Amparo para impugnar la resolución de la autoridad, mas sólo en lo que se refiere a la utilización de la marca como elemento de la denominación social, que sea -
susceptible de crear confusión al público consumidor y -
que se trate en realidad de servicios o productos amparados por la marca.

En ese mismo orden de ideas recordemos que el primer uso es importante en materia de --
propiedad industrial.

Retomemos el artículo 147, fracción II, de la Ley de Invenciones y Marcas, que señala -

(64) Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. pág. 96.

"El registro de una marca es nulo cuando 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 por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró."⁽⁶⁵⁾

Tenemos asimismo que la Ley en la materia, regula el supuesto de que la marca invada los derechos de un nombre comercial al señalar en la fracción XXIII del artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas, que no podrá ser registrada como marca y en todo caso, su registro será nulo, -artículo 147, fracción I- aquella que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Sin embargo, este ordenamiento legal no contempla precepto alguno respecto de la Denominación Social que sea usada con anterioridad a la marca registrada, pero podría aplicarse por analogía los artículos arriba citados; tal sería el caso de las sociedades -

(65) Ley de Invenciones y Marcas. Art. 147, fracción II.

irregulares que se encuentran constituidas pero de las cuales no tiene conocimiento la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es así que se propone el aumentar o añadir al precepto en estudio el siguiente párrafo:

"Quedan excluidas del párrafo anterior aquellas denominaciones sociales o nombres comerciales que a pesar de no estar inscritas conforme a la ley que les corresponda hayan sido utilizados como tales con anterioridad a la fecha legal de la marca, o bien, a la de primer uso declarado en la solicitud".

Otra defensa existente sería que aprovechando ese uso anterior solicite su marca en el proceso o durante el proceso de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual permite que "A ninguna persona física o moral podrá negarse el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que elabore o distribuya o a los servicios que preste, con tal que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un nombre ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial, siempre que esté publicado en los términos de esta -

Ley, con anterioridad a la fecha legal de una marca en que aparezca ese nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a conceder el registro como marca". y declarando en la solicitud una mejor fecha de primer uso. Si se tienen todos esos elementos y pruebas que demuestren el uso continuo a partir de esa fecha puede acreditar su interés legal y obtener fácilmente la nulidad del registro de la marca de la actora.

Como quiera que sea, sólo el titular de la denominación social con uso anterior a la marca puede tener alguna defensa, sin embargo, el solicitante de buena fe de la reserva de su denominación social carece de excepción alguna porque incurre claramente en la infracción que se comenta y resulta que no puede ejercitar acción o iniciar un procedimiento administrativo, ni interponer Amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores - porque no esté contemplado en ninguna ley.

No puede presentar ningún tipo de reclamación en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aceptó la reserva de una denominación social - que en potencia puede ser demandada por el Titular de una marca, que siente invadidos sus derechos, sólo ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en los casos - ya señalados, mas la Secretaría de Relaciones Exteriores -

está a salvo de demanda alguna, dejando en estado de indefensión a la persona moral.

Ahora bien, constituye perjuicio el sólo hecho del uso indebido de una marca idéntica tendiente a confusión si consideramos que la lesión jurídica consiste en el ejercicio indebido del derecho exclusivo - de otro -en este caso, el del titular de la marca-. Asimismo Kerly señala que la mera prueba de una infracción -da derecho a obtener daños nominales, es decir, no se alega daños especiales y en consecuencia procede el pago de indemnización⁽⁶⁶⁾ .

En este mismo orden de ideas, el autor francés Mathély, enfatiza que el ataque a la propiedad de la marca es perjudicial en sí mismo, independientemente de cualquier otra consecuencia, ya que la usurpación de la marca, objeto de un derecho de propiedad, implica daño.⁽⁶⁷⁾

La Jurisprudencia francesa reconoció la existencia del daño aún cuando el titular de la

(66) Sir Kerly, Ducan. Op. Cit. pág. 219.

(67) Mathély, Paul, Le droit français des signes distinctifs, Paris, 1984, pág. 28.

marca no hubiera acreditado perjuicio comercial, por lo tanto, no importa que el titular de la marca la explote o no, ya que el infractor obtiene un enriquecimiento ilegítimo, -
(68)
reteniendo el beneficio del titular.

Por otra parte, la imposición de -
la obligación del pago de daños y perjuicios, no evita que los infractores practiquen nuevamente la piratería.

Desde otro punto de vista, autores como Penrose, afirma que la explotación obligatoria es tan sólo un método indirecto para obtener acceso a técnicas extranjeras.
(69)

(68) Etcheverry, Oscar. La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres, en "Derechos Intelctuales 3" Ed. Astrea Buenos Aires, Argentina. 1989. pág. 107.

(69) Penrose, The Economics of the International Patent System, - Gran Bretaña, 1961. Pág. 158.

C) El problema de filiales y transnacionales en México.

Existe el problema también de las empresas transnacionales y de las filiales de sociedades - extranjeras que necesariamente deben solicitar la reserva de su denominación social en México ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, independientemente de su inscripción en el Registro de Inversión Extranjera.

Puede darse el caso de que empleen como elemento de su denominación social una marca registrada en México, sin importar la nacionalidad de su titular, - y éste inicie el procedimiento administrativo con sus consecuencias ya comentadas. Tenemos el caso concreto de la empresa alemana "Merz & Co. de México" que podría ser demandada por Laboratories Armstrong, S.A. de C.V. titular de la marca "Viru -Merz-Serol", en este caso la transnacional tiene la facultad de solicitar el registro de su denominación social que corresponde a su matriz como marca, de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Invenciones y Marcas ya comentado, pero a ello debe añadirse los artículos 6 bis y 10 bis del Tratado de la Convención de París, - y en estas hipótesis el primer uso a nivel mundial es primordial para determinar el mejor derecho.

Pero el primer uso en México es determinante, salvo que se demuestre que se trata de una marca de las llamadas "notoriamente conocidas" y que el titular del Registro haya tenido acceso por algún medio de la notoriedad de la misma.

Resulta discutible esto último porque puede tratarse de una marca antigua en México que haya coincidido por azar con un elemento de la denominación social, caso en que el titular del registro puede ejercer su acción con éxito.

Por otra parte, los derechos de los extranjeros se ven seriamente afectados ante un Registro de Marca obtenido de mala fe, "pirata", ya que muchas veces se inscribe para a su vez venderse a su real propietario.

Como quiera que sea, es necesario no descuidar este aspecto al emitir juicios de valor ante las autoridades correspondientes y apegarse a los Tratados internacionales existentes, como la Convención de Unión de París, a fin de proteger también los intereses de los extranjeros que inviertan en México para ofrecer una mejor imagen de nuestro país, a fin de atraer cada vez más inversión directa extranjera pero por supuesto sin descuidar --

los derechos de nuestros nacionales, ya que no necesariamente son mexicanos quienes cometen actos de enriquecimiento ilegítimo sino que muchas veces, por azar o premeditación, compañías extranjeras compiten deslealmente entre sí.

Por otra parte la competencia comercial e industrial dentro del mercado común europeo se rige por el principio de la libre competencia internacional y esto se da tanto en lo interno, como en lo externo.

Uno de los principales instrumentos es la política referente a la competencia, cuyo propósito es crear y mantener condiciones objetivas que aseguren el desenvolvimiento adecuado a todo proceso competitivo, es decir, la política comercial de la Comunidad Económica Europea estará encaminada a promover la competencia y a suprimir todos los obstáculos internos y externos a todo proceso competitivo incompleto.

Las prácticas censurables en un país que se rija por una economía de libre mercado, podría causarle perjuicios graves a su economía, su planta industrial y laboral, porque las empresas se verían afectadas por prácticas de dumping sufriendo pérdidas económicas para finalizar en una quiebra de esa rama productiva como es la fuente de empleo.

La apertura comercial mejora la calidad de los productos mexicanos, pero se enfrenta a una competencia desleal que puede ocasionar un desequilibrio económico y la consecuente pérdida de fuentes de empleo.

Por lo anterior se invita al legislador a reflexionar acerca de la confianza que el inversionista tanto nacional como extranjero deposita en nuestro país, otorgándole la seguridad debida a través de una legislación clara, precisa .

CONCLUSIONES

1. El sistema de propiedad industrial tiene gran importancia en el desarrollo de la vida económica de los países, por que es la base para que los productores, comerciantes e inventores se encuentren protegidos de la competencia desleal y deshonesta.

2. En un principio, el fundamento de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de permisos para constituir sociedades era inconstitucional, ya que a pesar de haber terminado las causas que las motivaron (el estado de guerra), continuó aplicándose y regulándose con circulares. Ello termina con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 28, fracción V, que faculta a esa Secretaría a expedir los permisos para constituir una persona moral, mercantil.

3. El Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en sus artículos 30 al 34, señala que es necesario el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tres casos: a) autorizar la denominación social, ya no para constituir la. b) para modificar la denominación social. c) para modificar la cláusula de exclusión de extranjeros.

Luego entonces la fundamentación legal referente a los permisos para constituir sociedades cambia en su contenido al no referirse ya a la autorización para su constitución sino en realidad, a la reserva de una denominación social.

4. La competencia desleal consiste en los actos relacionados con la propiedad industrial, comercio y servicios. La Ley de Invenciones y Marcas contiene mecanismos para la protección contra la competencia desleal, los cuales consisten en procedimientos en los que se pueden hacer valer los derechos de propiedad industrial que les confiere la Ley.

Es así que nuestra legislación divide los actos de la competencia desleal en infracciones administrativas y delitos dependiendo de la gravedad del acto y sus efectos, con el objeto no sólo de proteger al comerciante sino también al consumidor, ya que de este último depende la expansión del producto en el mercado, y este beneficio es en redundancia del mismo comerciante.

5. La substanciación del proceso en un caso de competencia desleal, es interesante, ya que puede tratarse de un proceso administrativo según el acto de competencia desleal que sea, o tratarse de un proceso penal, en el cual deberá

de iniciarse con un dictamen técnico de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. La autoridad administrativa determina la existencia de la infracción.

Lo anterior se debe a que en la Ley de Invenciones y Marcas contempla tanto infracciones como delitos administrativos.

Para exigir el pago de daños y perjuicios causados por la actividad de competencia desleal, puede llevarse también un proceso civil. Se sanciona además a la infractora tanto en la vía administrativa como penal, según el caso e inclusive se obliga a la infractora a modificar su denominación social.

6. En materia de competencia desleal, en la actualidad, nuestra legislación aún no contempla varias prácticas que se han desarrollado en el comercio, tal como la publicidad engañosa; también han quedado desprotegidas instituciones valiosas, ya que a diferencia de los Estados Unidos de América, en donde a pesar de que la protección de competencia desleal es relativamente reciente, no contempla figuras como la protección al secreto industrial.

Además, ese país considera que la denominación social técnicamente no es una marca, pero que-

en ocasiones funciona como tal, y por ello se encuentra protegida de competencia desleal, ya que el uso de una marca - como elemento de la denominación social de un competidor es tan perjudicial como el uso de una denominación social como marca.

7. La substanciación del proceso en el caso de competencia desleal, en la mayoría de los países se lleva a cabo a través de un proceso civil para sancionar al infractor. En México se sigue un procedimiento administrativo para sancionarlo y otro civil, para demandar el pago de daños y perjuicios.

8. Nuestra legislación en lo que se refiere al tratamiento de la competencia desleal, aun cuando contiene los lineamientos marcados en la Convención de París, sólo señala principios.

Se condena a la infractora al pago de daños y perjuicios y a omitir el uso de la denominación social respecto a los productos en los que invade derechos de propiedad industrial.

9. La infracción de la fracción III del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas se encuentra apoyada por la fracción II, artículo 32 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1989, pues se establece que la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores expide el permiso para constituir sociedades cuando se observen debidamente las disposiciones para la formación de la denominación social establecidas en -- otras leyes, en este caso, la propia Ley de Invencciones y Marcas en su precepto citado.

Luego entonces, es necesaria la adición al texto de la fracción III del artículo 210, de la Ley de Invencciones y Marcas, estableciendo el primer uso de la denominación social para que la Secretaría de -- Relaciones Exteriores, al expedir la reserva y de acuerdo con la fracción II del Reglamento de la Ley de Inversio-- nes Extranjeras, lo considere y no contravenga una Ley.

Sin embargo, es necesario recordar que el primer uso comprobable del nombre comercial, -- la marca o la denominación, es determinante para que se -- incurra en la infracción.

10. Se recomienda al legislador que determine en qué ca-- sos y bajo qué circunstancias debe protegerse tanto a las denominaciones sociales como a las marcas, ya que el va-- llor e importancia de ellas en el mercado es diferente de-- pendiendo de la situación.

11. Una denominación social técnicamente no es una marca, pero tiene en ocasiones las funciones de una de ellas y -- consecuentemente se encuentra protegida de competencia -- desleal pudiendo con esto lograr que su uso sea prohibido si infringe el nombre de una corporación o una marca, de tal forma que el uso de una marca en la denominación social de un competidor puede ser tan perjudicial como su uso y marca.

12. La Ley de Invenciones y Marcas en el Título Décimo del Capítulo I establece lineamientos básicos respecto de la protección contra la competencia desleal, refiriéndose a ésta como los actos relacionados con la propiedad industrial contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. De una forma casuística -- enumera los actos por los cuales se incurre en esa práctica, pero además, los divide en infracciones administrativas y delitos, según sea la gravedad del acto y sus efectos, ya que no solamente se protege a los comerciantes -- sino también a los consumidores.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

ANDERFELT, ULF

International Paten-Legislation and Developing Countries,
Martinus Nijhoff; The Hages 1971.

AZTIRIA, ENRIQUE

La Nacionalidad de las Sociedades Mercantiles en la Academia Internacional
Editorial Argentina
Buenos Aires, 1948.

BROSETA PONT, MANUEL

Manual de Derecho Mercantil
Editorial Tecnos, 2a. edición
Madrid, 1974.

CABANELLAS, GUILLERMO

Antitrust and Direct Regulation of International Transfer-
of Technology Transactions
Editorial Astrea
Buenos Aires, 1948.

D. NIMS, HARRY

Unfair Competition and Trademarks
Baker, Voormis & Co. Inc.
New York, U.S.A. 1970.

DI GIGLIOMO, PASCUAL

Tratado de Derecho Internacional Tomo I y II
Tipográfica Editorial Argentina
Buenos Aires, 1948.

ETCHEVERRY, OSCAR

La Reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres en Derechos Intelectuales 3
Editorial Astrea
Buenos Aires, 1988.

GARRIGUEZ, JOAQUIN
Curso de Derecho Mercantil
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1980.

HELGUERA, ENRIQUE
La nacionalidad de las sociedades mercantiles
Imprenta Ocampo
México, D.F. 1953.

KAPLAN, A.D.H.
La empresa en un sistema de competencia
Editorial Limusa, Primera edición.
México, D.F. 1967.

MARCEL PLAISANT, MELANGES
Etudes sur la propriété Industrielle
Sirey, Paris, 1970.

MATHELY, PAUL
Le droit français des signes distinctifs,
Paris, 1984.

MENDIETA R. SONIA
Evolución histórica de las marcas, Revista mexicana de la
Propiedad Industrial y Artística
México, D.F. 1963.

MISERACHS i SALA, PAUL
La Propiedad Intelectual,
Ediciones Fausi, S.A.
México, D.F. 1982.

N. SHERWOOD, ROBERT
Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual a los países en desarrollo.
Editorial Astrea
Buenos Aires, 1989.

NAVA NEGRETE, JUSTO
Derecho de Marcas
Editorial Porrúa, S.A.
México D.F. 1985.

RAMOS GARZA, OSCAR.
México ante la Inversión Extranjera
Docal Editores, S.A.
México D.F. 1974.

RAMELLA, AGUSTIN
Tratado de la Propiedad Industrial
Editorial Hijos de Reus, Vol. II
Madrid, 1926.

RANGEL MEDINA, DAVID
La Explotación de Patentes en la actual Jurisprudencia Me-
xicana; Renta "Jurídica"
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Ibe-
roamericana.
México, D.F. 1983.

RANGEL ORTIZ, HORACIO
Evaluación del sistema de patentes
Revista de Investigaciones Jurídicas No. 11
México, D.F. 1986.

SEARA VAZQUEZ, MODESTO
Derecho Internacional Público
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1981.

SEPULVEDA, CESAR
El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1981.

SERRA ROJAS, ANDRES
Derecho Administrativo Tomo II
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1985.

SHOEMAKER, WILLIAMS
Trade-Marks, H.D. Williams Co.
Washington, 1986.

SIR KERLY, DUCAN
Kerly's law of trade marks and trade names, 8th. ed. revised
and up dated by R.G.-London, 1960.

STEPHEN P. LADAS
Patents, trademarks and Related Rights;
Harvard University Press, USA 1975, Tomo III.

TINOCO SOARES, JOSE CARLOS.
La Competencia Desleal en América y en otros países
Buenos Aires, 1988.

DOCUMENTOS :

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Seminario para el análisis del nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Hotel Nikko, 11 de octubre de 1988, México, D.F.

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Seminario sobre las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. Hotel La Mansión Galindo, 26 y 27 de febrero de 1987. San Juan del Río Querétaro.

Conferencia de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
Editorial Porrúa, S.A.
México D.F. 1987.

Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.
Gaceta de Invenciones y Marcas Vol. Extraordinario XII
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
México, 1988.

L E G I S L A C I O N

Ley de Amparo
Editores Mexicanos Unidos, S.A.
México, D.F. 1987.

Ley de Invenciones y Marcas
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1989.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Editorial Porrúa, S.A.
México, D.F. 1984.

Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial
Diario oficial de 20 de agosto de 1985
Secretaría de Gobernación.
México, D.F.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas
Diario Oficial del 8 de agosto de 1988
Secretaría de Gobernación
México, D.F.

Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Diario Oficial
Secretaría de Gobernación
México, D.F.