



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

**Propiedad Industrial en Derecho
Internacional**

T E S I S

Que para obtener el título de
Licenciado en Derecho
p r e s e n t a
MARCO ANTONIO DESACHY ESPINDOLA

MEXICO, D. F.

1 9 7 2



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL

12 de septiembre de 1972.

C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LA U. N. A. M.
P R E S E N T E .

Estimado Sr. Director:

El alumno MARCO ANTONIO DESAGHY ESPARDOLA elaboró su tesis profesional para obtener el grado de Licenciado en Derecho intitulada: "PROPIEDAD INDUSTRIAL EN DERECHO INTERNACIONAL".

El Sr. Desaghy Espardola, ha concluido el trabajo referido, el cual llena los requisitos exigidos para este tipo de ensayos, por lo cual y estando a cargo de este Seminario, me permito otorgarle la APROBACION, para todos los efectos académicos.

Me es grato hacerle presente mi consideración.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPañOL"
Por el Director del Seminario

LIC. JULIO MIRANDA BALLESTEROS DE DERECHO
SEMINARIO
DE
DERECHO INTERNACIONAL

c.c.p. Srco. Gral. de la Facultad
c.c.p. Seminario de Derecho Internacional

A mis Padres

Sr. Dr. Jesús Desachy Ramos y
Sra. Santa Espíndola de Desachy

Con cariño y gratitud por su abnegación y apoyo —
para llegar a la cristalización del cúmulo de mis-
aspiraciones.

Con todo lo bueno que
encierra el amor.

Para mis hermanos

Esperanza

Jesús

Guillermo

José Luis

Irma

Angelina

con todo mi cariño.

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART

1954

Al Honorable Jurado.

Al C. Licenciado :

Don Carlos Torres Manzo

Con profundo Agradecimiento
por su valiosa cooperación
para la realización de este
trabajo.

Al C. Licenciado :

Don Julio Miranda Calderón

Con mi respeto y reconocimiento.

A todos y cada uno de mis MAESTROS por la dedicación e inapreciable ayuda que me brindaron a lo largo de mis estudios y que hicieron posible la culminación de mi carrera profesional.

A mi Maestro y amigo el Ilustre --
Jefe de la división de Estudios Su-
periores de la Facultad de Derecho
Licenciado

DON FERNANDO CASTELLANOS TIENA.

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN DERECHO INTERNACIONAL

C A P I T U L O I

PATENTES:- 1- Importancia de la Invención en la Industria, 2-Evolución del Derecho a la Invención, 3-Opinión de la Invención, 4-Novedad de la Invención, 5-Industrialización y Utilidad de la Invención, 6-Clasificación y obtención de Patentes o Invencciones Patentables y No Patentables, 7-Invencciones de Resultado, 8-Invencción de Medios Nuevos y Combinación Funcional de dichos medios, 9-Invencciones de Nuevas Aplicaciones, 10-Diversas Formas de Aplicaciones Nuevas, 11-Invencciones de Mejora o Perfeccionamiento, 13-Invencciones de Modelos y Dibujos Industriales, 14-Derechos del Inventor, 15-Requisitos para el Derecho a la Patente, 16.-Cesión de Derechos de la Patente, 17-Naturaleza Jurídica de la Patente, 18-Licencias de Explotación, 19-Obligación de Pagar Derechos, 20-Procedimiento para la Obtención de una Patente, 21-Medidas Cautelares, 22-Tarifas.

C A P I T U L O II

MARCAS: 1-Marcas de Protección y Marcas de Defensa, 2-Requisitos de la Marca, 3-Novedad de la Marca, 4-Transmisión y Formalidad de la Marca Registrada, 5-El Registro de la Marca y su Protección Internacional, 6-Procedimiento para el Registro de una Marca, 7-Examen de Novedad, 8-Defectos de la Marca, 9-Protección de la Marca, 10-Acción de Nulidad del Registro de una Marca, 11-Sanciones Penales Fijadas por la Ley, 12-Declaración administrativa-Requisitos para el Ejercicio de la Acción Penal, 13-Efectos de la Declaración Administrativa, 14-Acciones Penales, 15-Clasificación Oficial de Artículos y Productos, 16-Tarifas.

C A P I T U L O III

NOMBRE Y AVISOS COMERCIALES: 1-Concepto General, 2-Nombre Civil

y Nombre Comercial de La Personal Física, 3-El Nombre Comercial de las Sociedades, 4-Formación del Nombre de Sociedades y sus Reglas, 5-Nombre Comercial de Empresas, 6-Funciones del Nombre Comercial, 7-El Nombre Comercial como Firma, 8-La Adquisición del Derecho al Nombre, 9-Registro y Publicación del Nombre, 10-El Derecho al Nombre en Relación a otros Nombres Identicos o Semejantes, 11-Transmisión del Nombre Comercial, 12-Requisitos del Nombre, 13-La tutela del Nombre Comercial, 14-Acciones Penales, 15-Acciones Civiles, 16-El Nombre Comercial y Otros Signos Distintivos Análogos.

CAPITULO I

PATENTES :

- 1.- Importancia de la Invención en la Industria
- 2.- Evolución del Derecho a la Invención
- 3.- Opinión de la Invención
- 4.- Novedad de la Invención
- 5.- Industrialización y Utilidad de la Invención
- 6.- Clasificación y obtención de Patentes o Invenciones Patentables y no Patentables
- 7.- Invenciones de Resultado
- 8.- Invención de Medios Nuevos y Combinación Funcional de dichos Medios
- 9.- Invenciones de Nuevas Aplicaciones
- 10.- Diversas Formas de Aplicaciones Nuevas
- 11.- Invenciones de Fusión y Combinación
- 12.- Invenciones de Mejora o Perfeccionamiento
- 13.- Invenciones de Modelos o Dibujos Industriales
- 14.- Derechos del Inventor
- 15.- Requisitos para el Derecho a la Patente
- 16.- Cesión de Derechos de la Patente
- 17.- Naturaleza Jurídica de la Patente
- 18.- Licencias de Explotación
- 19.- Obligación de Pagar Derechos
- 20.- Procedimiento para la Obtención de una Patente
- 21.- Medidas Cautelares
- 22.- Tarifas

" PROPIEDAD INDUSTRIAL EN DERECHO INTERNACIONAL "

INTRODUCCION:

CAPITULO I.

P A T E N T E S :

IMPORTANCIA DE LA INVENCION EN LA INDUSTRIA.

El avance y progreso en la industria técnica proviene del genio creativo del hombre y como consecuencia de ello han venido a crear nuevos satisfactores para las necesidades del hombre.

La constante creatividad del hombre que han dado por resultado los miles y miles de inventos son sin lugar a dudas la muestra mas portentosa del dominio del hombre sobre el medio ambiente.

Impulsar este esfuerzo creador ha sido uno de los principales fines del estado, tanto que actualmente existen disposiciones cuyo fin es proteger el secreto de una invención y principalmente el derecho a su exclusiva explotación, disposiciones tales de orden jurídico que son base para la obtención de patentes de invención.

EVOLUCION DEL DERECHO A LA INVENCION.

La evolución del derecho a la invención y derechos derivados de la patente, se inició en el Parlamento Inglés quien obtuvo de su Soberano "el reconocimiento para el inventor del uso exclusivo de sus obras" (1) más tarde la Constitución Norteamericana de 1787 proclamó "el reconocimiento a la personalidad del inventor, venía a formar parte de las obligaciones de la Federación" (Art. 8o.). La Legislación Francesa sobre patentes se concibió en la revolución y tanto la primera Ley de Patentes de enero de 1791 como la de 19 de julio de

(1) Jorge Barrera Graf - Tratado de Derecho Mercantil, Volumen I, Generalidades y Derecho Industrial.- Editorial Porrúa,- México, D.F. 1957, pág. 325

de 1793 sobre Derechos de Autor, fueron dictadas como reacción al régimen de corporaciones y privilegios reales (2).

En nuestro país se concedió la protección al inventor en tiempos de la legislación española anterior a la independencia (3) posteriormente se dictaron en 1867 (4) 1890, --- 1903 y 1928 hasta la hoy vigente Ley de la Propiedad Indus--- trial de 1942, en igual forma el derecho al inventor para la - exclusiva explotación de sus obras fué reconocido por la Cons- titución de 1857 (Arts. 28 y 85) así como por nuestra actual - Constitución de 1917 (art. 28 pfo. 1o.)

OPINION DE LA INVENCION

Toda invención proviene de actos meramente intelectuales consistentes en la creación de ideas cuyo fin primor--- dial es la solución de un problema. (5)

Sin embargo no basta que el inventor exhiba ideas - sino que requiere actividad inventiva o sea que el mismo inven- tor proponga medios provenientes de su idea inventiva (como la llama Rotondi (6) para su aplicación en la solución al proble- ma.

NOVEDAD DE LA INVENCION

Ahora bien la actividad inventiva que viene siendo la posible ejecución de la idea de la invención también debe a portar algo nuevo a la industria, un algo totalmente desconoci- do y no explotado, y consecuentemente debe contribuir al pro-

-
- (2) Eugene Pouillet - Traité des Marques de Fabrique et de la- concurrence Délayole marchat et Billard, París 1898, pág.- 2 y s.
- (3) C. Trejo Lerdo de Tejada - Derecho Administrativo Mexicano México 1911, pág. 20
- (4) La Ley de Patentes del Imperio Mexicano - publicada por -- Gral Almanaque Mexicano y Directorio del Comercio, Impren- ta de Eugenio Mailleferet, México 1867
- (5) Tulio Ascarelli - Derecho Mercantil, Porrúa Hnos., y Cia., México, 1940, pág. 198)
- (6) Mario Rotondi - Instituciones de Derecho Privado, Editio--- rial Labor, S.A. México 1953, pág. 168.

greso y avance de la técnica industrial, en resumen la invención debe ser novedosa y original (7). Además la novedad de la invención debe ser de naturaleza tal que sea realmente una innovación para su aplicación en la industria o sea que no basta una simple mejora adición o corrección de un defecto que pudiere aportar cualquier hombre de mediana preparación, sino que debe ser un adelanto efectivo el cual según fórmula de jurisprudencia francesa se valora por las dificultades que hubo de vencer el inventor al apreciarse la diferencia entre la invención y el estado anterior de la técnica. (8)

INDUSTRIALIZACION Y UTILIDAD DE LA INVENCION

Por otra parte la invención debe satisfacer dos requisitos para tener derecho a la protección jurídica: Debe ser útil provechosa a la colectividad (9) además de tener carácter industrial capaz de su explotación dentro de la industria.

En cuanto a la industrialización de la invención esta debe tener utilidad en la práctica de tal manera que al ser explotada dé lugar a la elaboración y transformación de productos (10), y a la obtención de servicios y nuevos satisfactores económicos.

Este tipo de invención excluye de la aplicación industrial los métodos o sistemas los cuales a pesar de ser utilizados en la industria no implican transformación de materias primas, ni obtención de productos o servicios como sucede con los sistemas de contabilidad, financiamiento, producción de ventas, de fabricación (producción en serie) así como las fórmulas y sistemas científicos aplicados en agricultura, ganadería, etc.

CLASIFICACION Y OBTENCION DE PATENTES O INVENCIONES PATENTABLES Y NO PATENTABLES.

En función de la actividad inventiva y dentro de --

(7) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág 202

(8) Jorge Barrera Graf, Ob, Cit. pág 339

(9) Eugene Oouillet, Ob. Cit. pág 15

(10) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 340

las disposiciones contenidas en los Artículos 4o. y 5o. de la Ley de la Propiedad Industrial pueden obtenerse patentes de -- las siguientes formas:

- a) Patente de Invención
- b) Patente de Mejoras
- c) Patente de Modelo
- d) Patente de Dibujo Industrial

Según el artículo 4o. se obtienen patentes de invención por:

- I Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.
- II Por el empleo de nuevos medio para obtener un producto industrial.
- III Por aplicación de medios ya conocidos para obtener un nuevo producto o resultado industrial.

Se obtienen patentes de mejoras por:

Mejoras sobre una invención amparada por patente anterior que sea del dominio público siempre y cuando produzca resultado industrial.

Patentes de modelo industrial se obtienen por:

Toda nueva forma de producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve que por la nueva situación artística o la nueva disposición de la materia, forma un producto industrial nuevo y original.

Patentes de dibujo industrial se obtienen por:

Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier substancia y dispuesto en ella por impresión, grabado, mosaico, incrustación, decoloramiento o cualquier otro medio mecánico, físico o químico, en tal forma que a los productos industriales en los cuales se utilicen los dibujos presenten un aspecto peculiar y propio.

En las disposiciones contenidas en el Artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial no son patentables:

- I La invención o descubrimiento consiste en dar-

a conocer o hacer patente u ostensible lo que ya existía en la naturaleza aunque fuese enteriamente desconocido para el hombre.

- II Los principios teóricos y científicos de carácter especulativos.
- III Las ideas o concepciones que no impliquen una nueva adaptación de carácter industrial como lo requiere el artículo 4o. de esta ley.
- IV Los descubrimientos o invenciones cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, a la seguridad o salubridad públicas, a las buenas costumbres o la moral.
- V Los productos químicos, pero si lo podrán ser los nuevos procedimientos industriales para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones de carácter industrial.
- VI Los sistemas y planes comerciales, contables o financieros y los de simple publicidad.
- VII La aplicación o el uso, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los procedimientos que consisten simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad aún cuando dicho empleo sea nuevo.
- VIII La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma de dimensiones o de materias, — salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de esas invenciones en tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o las funciones características de las mismas sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso.

INVENCIONES DE RESULTADO

"" un nuevo producto industrial o una nueva composi--

ción de materia" debe subrayarse desde luego que por producto- deberá entenderse un bien de carácter material cuyo objeto es- satisfacer las necesidades económicas. El producto objeto de - la invención deber ser nuevo para merecer protección legal, a- demás debe distinguirse de otros semejantes por característi- cas substanciales no meramente accidentales ya que siendo de - esta manera (color, tamaño, disposición, forma), no se trata- ría de una invención sino en todo caso de un nuevo modelo o di- bujo industrial. La invención de un producto concede al autor- del mismo el privilegio de obtener su patente y la patente de- producto otorga a su vez al inventor la proteccción más amplia que el derecho industrial pueda conceder, o sea la explotación exclusiva y temporal de su invento, impidiendo la utilización- o elaboración por terceros de objetos similares que tiendan a- crear confusión.

INVENCION DE MEDIOS NUEVOS Y COMBINACION FUNCIONAL DE DICHS - MEDIOS

La invención de medios nuevos puede provenir de un proceso o procedimiento (11) o mediante la combinación funcio- nal de dichos medios. En el primer caso el uso de medios nue- vos crea una secuela, serie de fases o etapas que hay que se- guir para poder obtener el producto o resultado industrial; en el segundo caso no se requiere tal proceso de fases, sino la - mera relación funcional o sea la coordinación vinculación indi- soluble de los medios para obtener un resultado o resultados.

En todo caso este tipo de invención consiste en la- utilización de "nuevos medios, agentes u órganos" ideados por- el inventor cuya finalidad es conseguir un producto o resulta- do industrial sin que el uno ni el otro resultado tengan que - ser nuevos.

Producto o resultado pueden obtenerse de esta clase de invenciones ya sea por la fabricación de un objeto o sola- mente se logre un cierto efecto en la fabricación prevista, es decir en el último de estos casos el nuevo método (procedimien- to o combinación funcional) ideado por el inventor, por ejem-

(11) Mario Ghiron - Corso Di Diritto Industriale, volume Secon- do, Roma 1937, Società Editrice del Foro Italiano, pag. 352

plo el ahorro de combustible en los motores, una mayor potencia o velocidad, menor calentamiento, etc.

El resultado industrial nunca puede ser objeto de exclusividad ni por tanto de una patente porque al otorgarse monopolio de explotación sobre determinado efecto industrial daría por resultado el impedimento a terceros de realizar toda clase de inventos que conduzcan al mismo resultado. En cambio el derecho de exclusiva se otorga respecto de los medios nuevos que se empleen para el efecto de prohibir a cualquier persona que se valga de ellos sin la previa autorización del inventor para obtener el mismo producto o un resultado semejante de esta manera la protección jurídica en el caso de patentes relativas a invenciones de medios nuevos solo comprende a estos por lo tanto a ninguna persona que no sea inventor le está permitido fabricar el producto.

En igual forma es lícita la explotación por terceros, así mismo la obtención de nuevas patentes, cuando se use el medio patentado para la obtención de un producto o resultado diferentes a los que fueron señalados y reservados al solicitar la respectiva patente; en este último caso como dice (12), el juez deberá de gozar de facultades amplias y suficientes para decidir si el producto o el resultado está comprendido en la primera patente, o si se trata tan solo del equivalente a los reservados, en los cuales el empleo por terceros de los medios ya patentados constituirían invasión de los derechos reservados de la patente o falsificación de la misma. (13)

INVENCIONES DE NUEVAS APLICACIONES.

En la facción III del artículo 4o. L.P.I. se consideran como invenciones patentables a "la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial". Estas invenciones, como a las que nos referimos en párrafos anteriores pueden ser de procedimiento o de combinación funcional (14) por la similitud con invenciones de medios nue-

(12) Jorge Barrera Graf. Ob. Cit. pág. 345

(13) Ibidem. pág. 345

(14) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 205

vos, les son aplicables las limitaciones de éstas o sea: primeramente que un resultado no es patentable y en segunda que no se requiere la novedad del producto ni del resultado. (15)

Contrariamente a este tipo de invenciones; las invenciones de nueva aplicación se diferencian de aquellas de medios nuevos por su finalidad que es un tanto restringido dentro de las invenciones que ahora tratamos, ya que sólo se trata de la aplicación de un medio, y no del medio mismo. De tal manera que la novedad de estas invenciones consiste en la aplicación que se descubre, además es necesario que el inventor aporte una aplicación nueva de un medio ya conocido y además que el medio que se utilice sea del dominio público, ya que si el medio se encuentra reservado a favor de su inventor, no puede ser utilizado por terceros para la obtención de resultados o productos similares.

DIVERSAS FORMAS DE APLICACION NUEVAS

Por la utilidad que en la práctica puede o pudieran tener, haremos una breve síntesis de las diversas formas de aplicaciones nuevas analizadas por la Jurisprudencia francesa y clasificadas por Pouillet (16).

- a) Aplicación de un medio que sólo es conocido científicamente por virtud de descripciones hechas en publicaciones. - En este caso, la novedad estriba en la aplicación realista y no en la que propone o analiza la obra científica.
- b) Aplicación concreta de un medio utilizado en la industria de manera general. - Esta hipótesis contenida en las disposiciones del artículo 4o, Fracc. III L.P.I., en este caso la aplicación concreta forma una nueva aplicación de un medio ya conocido, un ejemplo de esta forma de invención puede ser un aparato eléctrico que mediante la elevación de temperatura produzca evaporación (medio conocido) de una substancia insecticida, como lo puede ser el D.D.T. (nueva aplicación).

(15) Eugene Pouillet, Ob. Cit. pág. 37

(16) Eugene Pouillet, Ob. Cit. pág. 53

- c) Transmisión de un medio conocido en una industria a otra en la que aún no ha tenido aplicación práctica. - En este caso es la destinación diferente de un medio que es del dominio público, acción frecuente en la industria, sin embargo en este caso es mayor el poder precisar la existencia de la idea inventiva.
- d) Aplicación del mismo medio en la misma industria, pero con la obtención de un resultado distinto. - En este caso su finalidad es el beneficio en la industria, ya que dicho resultado ha de ser más económico, rápido y completo. (17)

INVENCIÓNES DE FUSIÓN O COMBINACIÓN

Las invenciones de fusión o combinación o invenciones compuestas aunque no están incluidas en el artículo 4o. L. P.I., si están reconocidas en la fracción VIII del artículo 6 (18).

Esta clase de invenciones consiste en un agrupamiento o combinación, en la que la base es la idea inventiva, sin ser necesaria la novedad de las diversas invenciones usadas en la combinación, sino meramente la novedad del resultado obtenido, además de la novedad del agrupamiento mismo (19).

La invención de fusión o combinación puede otorgarse mediante la utilización: a) De varios productos conocidos (no reservados por una patente en vigor) (20), b) De uno o varios productos conocidos con uno o varios medios conocidos o reservados (patentados) y c) de varios medios conocidos o reservados (21).

Cuando la finalidad de la invención de fusión o com

(17) Eugene Pouillet, Ob. Cit. pág. 61 y s.

(18) Cesar Sepúlveda - El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Impresiones Modernas, S.A., México 1955, pág. 21

(19) Eugene Pouillet, Ob. Cit. pág. 65

(20) Eugene Pouillet Ob. Cit. 72

(21) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 34

binación sea un resultado, éste deberá ser novedoso y en este caso la protección a la misma será únicamente de fusión o combinación, ya que como se ha dicho anteriormente, un resultado industrial nunca puede darse en exclusiva, ya que de esta manera se impediría toda invención tendiente a conseguir iguales resultados (22)

INVENCIONES DE MEJORA O PERFECCIONAMIENTO

"Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior o sea del dominio público siempre y cuando produzcan resultado industrial", son patentables (Art. 4o. Fracc. IV L.P.I.) y son las llamadas "patentes de mejoras" (Art. 5o. L.P.I.), las que en realidad no implican la existencia de una invención.

La principal característica de este tipo de invenciones de mejoras o perfeccionamiento es la de estas, sujeta a un invento anterior (Arts. 71 L.P.I. y 19 Regl. L.P.I.) (23). De ahí que cuando la mejora se refiere a un invento patentado su explotación y tutela o protección titular sólo podrá concederla el propietario de la patente de invención además el propietario de la patente de invención puede negar el permiso para la explotación de la mejora el mismo tiene el derecho de reclamar al titular de esta (mejora) licencia obligatoria para su explotación.

INVENCIONES DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Los modelos o dibujos industriales (Art. 4o. Fracc. V y VI L.P.I.) forman una especie de propiedad intelectual, las que sin embargo se diferencian de las invenciones industriales.

En igual forma que las invenciones, los modelos y dibujos industriales provienen de la creación intelectual del hombre e incluso puede afirmarse que un modelo o dibujo industrial

(22) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 350

(23) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, Ediciones Andrade, S.A., México, D.F. 1963.

trial tiene algo más de personal, algo más de propio del autor que la invención industrial misma. En la primera existe la — creación puramente intelectual que se reduce a manifestaciones ornamentales que no siempre se concretan a una determinada forma en especial.

Por ser creaciones que no constituyen invención, — los modelos y dibujos tienen menor protección legal que las — que se conceden a las invenciones (quince años para éstas y — diez para aquéllas, Arts. 40 y 42 L.P.I.) en las que el resultado se dá en exclusiva al inventor, por otra parte tratándose de modelos y dibujos la protección se concreta al efecto externo, sin la posibilidad de aplicarse a la idea, o al medio que se empleó para obtener el resultado correspondiente (24).

La propiedad artística por un lado y la finalidad industrial por el otro, de los modelos y dibujos, exigen que e llos sean objeto tanto de derecho industrial como de derecho de autor, ya que efectivamente los modelos y dibujos aportan ventajas económicas que vienen a repercutir en progreso de la técnica y además constituyen obras ornamentales, de arte que despiertan placer estético y que fundamentalmente interesan a la ornamentación y al gusto (25).

DERECHOS DEL INVENTOR

a) Derecho de Paternidad

El primer derecho que se concede al autor de un invento es el derecho de paternidad o derecho moral, — consistente en que en la invención aparezca el nombre del autor, y que tenga éste el privilegio de ostentarse como único autor de su invento (26) por lo tanto este personalísimo derecho es intransferible.

b) Derecho de Propiedad a la Invención

Como todo derecho Inmaterial, la invención concede a su autor un derecho de propiedad, a la cual no es

(24) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. Pág. 353

(25) Ibidem. Ob. Cit. Pag. 353

(26) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 325

diferente la existencia o inexistencia de una patente (27), es decir que la intervención de leyes que otorgan al inventor que solicite una patente el monopolio exclusivo a su explotación, por lo tanto este derecho es temporal, transmisible a terceros total o parcialmente.

c) Derecho de Explotación Exclusiva: Patentes y Secretos de Fábrica.

Toda invención, como objeto capaz de ser industrializado otorga a su autor el derecho de su explotación exclusiva. Ahora bien este derecho de explotación exclusiva puede derivarse de una patente obtenida por procedimientos administrativos de carácter público o bien de una situación consistente en el derecho de fabricación que conserva el autor en virtud del secreto de fábrica.

En el primer caso el derecho es absoluto e incondicional; en el segundo relativo pues está condicionado al mantenimiento del secreto de fabricación (28).

REQUISITOS PARA EL DERECHO A LA PATENTE

El derecho fundamental del inventor estriba en la obtención de la patente (Art. 3o. L.P.I.), la cual como ya dijimos otorga a su titular el derecho absoluto e incondicional a la explotación exclusiva objeto de su invención.

Los requisitos positivos de la invención son por una parte la novedad u originalidad de la misma y por otra su utilidad e industrialización.

La novedad u originalidad de la invención es primordial para ser objeto de una patente. Esta es objeto de un previo examen que realiza la Dirección de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía, con el fin de conceder o negar -

(27) Roberto Montilla Molina - Derecho Mercantil, Décima Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1968, pág. 64

(28) Roberto Montilla Molina, Ob. Cit. pág. 281

la patente solicitada, posteriormente se realiza el examen extraordinario de novedad el cual se efectúa después de que se ha concedido la patente.

CESION DE DERECHOS DE LA PATENTE

El inventor tiene derecho a ceder o transmitir a terceros su invención, ya sea amparada por patente o bien sin haberse obtenido ésta, ambas posibilidades están admitidas en la L.P.-I. (Arts. 9o. y 15).

La cesión o transmisión de una invención es lícita incluso, aún cuando la invención no esté realizada. Estos casos son frecuentes en las empresas que contratan servicios técnicos especializados a efecto de realizar investigaciones, hacer descubrimientos o conseguir invenciones que sean útiles a dichas empresas, y también en los casos de empleados asalariados cuyo trabajo exclusivo es precisamente el logro de las invenciones.

NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE

La ley concede al inventor o causahabiente el derecho absoluto a la explotación exclusiva de su invención. Esta invención al ser objeto de una patente obliga al beneficiario a pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar efectivamente la invención.

El título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente, es un título público declarativo expedido a consecuencia de un acto administrativo, solemne y de naturaleza unilateral (29) el cual acredita los derechos del titular de la patente.

LICENCIAS DE EXPLOTACION

La falta de explotación industrial o explotación impropia o insuficiente de cualquier patente dentro del territorio (29) Joaquín Rodríguez Rodríguez - Derecho Mercantil, Tomo I, - Editorial Porrúa, S.A., Séptima Edición, México, pág. 49 //

rio nacional durante los tres años posteriores a su "fecha legal", así como la suspensión de su explotación por mas de seis meses consecutivos con posterioridad a los dichos tres años de vigencia, conceden a terceros el derecho de obtener licencias de explotación. (Art. 55 L.P.I.) (30).

Las licencias a su vez necesitan actuarse para que no se consideren revocadas de pleno derecho, siendo el plazo fijado por la ley el de seis meses solamente para su explotación, a partir de la respectiva resolución, sin que dicha explotación pueda suspenderse por mas de tres meses consecutivos. (Art. 60)

OBLIGACION DE PAGAR DERECHOS

La L.P.I. establece la obligación de pagar impuestos, tanto por los casos de solicitud, explotación y vigencia de una patente (Art. 44) como para aquellas de examen extraordinario de novedad (Art. 50 y 78), transmisión de derechos de una patente y expedición de licencias (Frac. III incisos A), b), c), d), y e) de la Tarifa).

La falta de pago oportuno no acarrea la caducidad automática de la patente, sino que la ley concede un plazo de gracia que puede ser de seis a dieciocho meses que vence el "primero de julio del año siguiente al del vencimiento", transcurrido el cual "caducará la patente y la invención pasará al dominio público". (Arts. 45 y 94 Frac. III). La falta de pago de los derechos relativos a la solicitud y al examen, dentro de los treinta días de prórroga que concede la Ley, "hará que se considere abandonada aquélla, requiriéndose una nueva promoción y pago de recargos".

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UNA PATENTE

a) SOLICITUD

El procedimiento administrativo para la obtención de una patente se inicia con la presentación de la solicitud -

(30) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial. Ob. Cit.

respectiva ante la Dirección de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía (Art. 14). A esta solicitud que deberá ser presentada por duplicado por quien afirme ser el verdadero y primer autor de la invención o en su defecto por la persona que acredite ser causahabiente o cesionario de aquél, se acompañarán un dibujo del invento, una descripción detallada de este y la especificación "clara y concisa de lo que se considera una novedad y por lo que se solicita la patente" (Arts. 14, 15, 21 y lo. y 2 del Regl. L.P.I.)

La solicitud debe referirse a un solo invento, ya que la patente que ha de otorgarse deberá comprender un solo invento, de igual forma la solicitud ha de expresar a cual de las tres clases de patentes de las que trata el artículo 5o. de la Ley corresponde la invención, y por último se exige que la solicitud, así como todas las promociones que se presenten estén formuladas "en español y con cortesía" (Arts. 18, 12 y 6 Regl. L.P.I.).

b) DESCRIPCION DE LA INVENCION

Nuestra legislación sobre patentes exige que el invento sea especificado o descrito clara y concisamente en la solicitud respectiva (Art. 21 L.P.I. y lo., 21 y 28 Regl. L.P.I.); lo que quiere decir que deberá explicarse el contenido, los efectos, la utilidad de la invención, sin que tengan que darse explicaciones científicas o filosóficas, ni ofrecer cálculos matemáticos (Art. 21 Regl. L.P.I.)

La exigencia de la descripción de la invención se debe a dos razones fundamentales: Primera la de impedir a terceros el uso de la invención durante el plazo de vigencia de la patente, lo cual se consigue comparando la invención descrita con cualquiera otra que trate de usarse o de describirse; Segunda, permitir que cualquier persona ejecute la invención al caer en ella al dominio público (Art. 44 Regl. L.P.I.)

c) EXPEDICION DE LA PATENTE

Cumplidos todos y cada uno de los requisitos formales exigidos por la L.P.I. y su Reglamento, y una vez pagados-

los derechos relativos y establecida la novedad de la invención por el examen hecho por la Oficina de Patentes (31), se debe expedir el título de la patente, a nombre del Presidente de la República, por el Secretario de Economía (Art. 34 L.P.I.) Dicho documento que debe contener los elementos enumerados en el Art. 35 L.P.I. (32), no es atributivo del derecho, sino confirmatorio y declarativo (33), constituyendo un documento público que acredita los derechos relativos a favor del titular (34).

d) NULIDAD DE LA PATENTE

El artículo 93 de la L.P.I. enumera diversas hipótesis sobre la nulidad de una patente. La primera de ellas se refiere a las patentes, que "amparen algo distinto a un producto, o un procedimiento, una mejora, un modelo o dibujo industrial, o una combinación serían ilícitas y anulables.

MEDIDAS CAUTELARES

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de la patente, tanto en juicios penales como civiles (35) el derecho de iniciar medidas preventivas con anterioridad al ejercicio de la acción relativa (Art. 250), una de esas medidas consiste en "el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los instrumentos destinados especialmente para su fabricación" (Art. 248), la otra consiste en la orden que el Juez dé al infractor de abstenerse de usar, hasta nueva disposición de los medios y procedimientos patentados (Art. 249). La primera se relaciona con la violación o infracción de una patente de productos; la segunda con las patentes de procedimiento, de combinación y de modelo o dibujo industrial.

Los servicios que por diferentes conceptos sobre de

(31) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382

(32) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, Ob. Cit.

(33) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382

(34) Roberto Mantilla Molina, Ob. Cit. pág. 203

(35) Artículos 248, 249 y 250 de la Ley y Reglamento de la Propiedad

rechos a que se refiere la Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial vigente, causan las siguientes TARIFAS sobre PATENTES:

T A R I F A S :-

I.- PATENTES DE INVENCION Y DE MEJORAS

A.- Derechos de examen. Se causan al presentar la solicitud, - la cual no será estudiada hasta que sean cubiertos.

- | | |
|--|-----------|
| 1o. Siempre que se trate de solicitudes en que la - descripción de la invención no exceda de 250 líneas de 50 letras, en promedio y en que no se - excedan de 5 los dibujos presentados, ni de 10- las reivindicaciones presentadas..... | \$ 180.00 |
| 2o. Cuando la descripción de la invención exceda -- del límite señalado en el inciso 1o. por cada - 50 líneas o fracción en exceso..... | " 30.00 |
| 3o. Cuando los dibujos excedan de los señalados en el inciso 1o. para cada dibujo adicional..... | " 30.00 |
| 4o. Cuando las reivindicaciones excedan de los señalados en el inciso 1o. por cada reivindicación- adicional..... | " 40.00 |

B.- Derechos de expedición. Deben pagarse cuando se comunique que va a expedirse la patente (Con este - pago se consideran cubiertas las tres primeras anualidades.....

	" 180.00
--	----------

C.- A-nu-a-li-da-des.-

- | | |
|--|----------|
| 1o. Por cada una de las anualidades 4a., 5a., y 6a... | " 60.00 |
| 2o. Por cada una de las anualidades 10a., 11a., y - 12a..... | " 100.00 |
| 3o. Por cada una de las anualidades 7a., 8o., y 9o.. | " 80.00 |
| 4o. Por cada una de las siguientes anualidades..... | " 120.00 |

D.- Derechos adicionales por el estudio de una reconsideración planteada por el interesado cuando se le han comunicado anterioridades o se le ha indicado que la invención no es patentable..... \$ 100.00
Estos derechos se causarán en el momento de presentar el escrito de reconsideración.

E.- Por derechos de revisión de cada reposición de documentos parcial o total voluntaria o a de documentos parcial o total voluntaria o a petición de la Autoridad Administrativa, ya sean descripciones reivindicaciones o dibujos, se hará el pago de acuerdo con los porcentajes que adelante se señalan basados en los derechos de examen de la solicitud.

- 1a. Reposición 20% (\$36.00 cuando no haya excedente).
- 2a. Reposición 30% (\$54.00 cuando no haya excedente).
- 3a. Reposición 40% (\$72.00 cuando no haya excedente).
- 4a. Reposición y cada una de las siguientes 50% ----
(\$90.00 cuando no haya excedentes).....

II.-PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL

A.- Derechos de examen.- Al presentar la solicitud. 100.00
Sin el pago de estos derechos no se procederá al estudio de la solicitud.

B.- Derechos de expedición. Se causan cuando se comuniquen que va a expedirse el título de la patente..... 100.00
(Con este pago se consideran cubiertas las tres primeras anualidades)

C.- Anualidades

- 1a. Por cada una de las anualidades 4a., 5a., y 6a.. 60.00
- 2a. Por cada una de las anualidades 7a. y siguientes 85.00

D.- Por derechos de examen de reposiciones de descripciones y de dibujos..... \$ 20.00

III.- PATENTE DE CUALQUIER CLASE

A.- Por el registro de transmisión de derechos que confiere una patente..... 100.00

B.- Por el registro de una licencia de explotación de una patente..... 100.00

C.- Por el estudio y examen de una solicitud de licencia obligatoria de explotación de una patente..... 200.00

D.- Por el examen de novedad de una invención practicado solamente en las patentes nacionales... 200.00

E.- Por estudio y examen de una solicitud de nulidad de una patente o de declaración de los derechos que la misma confiere..... 300.00

F.- Por inspecciones que se practiquen a solicitud de los interesados para comprobar hechos relacionados con la aplicación de la ley de la Propiedad Industrial en lo que se refiere a Patentes
Por cada una..... 200.00

Si la inspección se practica fuera del Distrito Federal o fuera de la adscripción del inspector, los gastos de traslado, serán por cuenta del promovente de la inspección.....

G.- Por el estudio de una solicitud de reconsideración por el interesado cuando se le ha comunicado que la invención no es patentable..... 100.00

H.- Por el estudio de una solicitud de examen de novedad absoluta..... 600.00

I.- Por la revisión de cada certificado de prioridad que se acompaña a las solicitudes de patente cualquier clase..... 50.00

J.- Por el registro del cambio de nombre del propietario de una patente de invención, modelo o dibujo industrial..... \$ 100.00

K.- Recargos.-

Por cada mes o fracción de retardo en el pago de la anualidad sin exceder el límite de caducidad..... 28

J.- Por el registro del cambio de nombre del propietario de una patente de invención, modelo o dibujo industrial..... \$ 100.00

K.- Recargos.-

Por cada mes o fracción de retardo en el pago de la anualidad sin exceder el límite de caducidad..... 28

CAPITULO II

M A R C A S :

- 1.- Marcas de Protección y Marcas de Defensa
- 2.- Requisitos de la Marca
- 3.- Novedad de la Marca
- 4.- Transmisión y Formalidad de la Marca Registrada
- 5.- El Registro de la Marca y su Protección Internacional
- 6.- Procedimiento para el registro de una Marca
- 7.- Examen de Novedad
- 8.- Defectos de la Marca
- 9.- Protección de la Marca
- 10.- Acción de Nulidad del Registro de una Marca
- 11.- Sanciones Penales Fijadas por la Ley
- 12.- Declaración Administrativa = Requisitos para el Ejercicio de la Acción Penal.
- 13.- Efectos de la Declaración Administrativa
- 14.- Acciones Penales
- 15.- Clasificación Oficial de Artículos y Productos
- 16.- T a r i f a s

CAPITULO II

M A R C A S :

En Derecho Industrial se entiende por marca al signo con que se distinguen las mercancías que una empresa elabore o expendá: Antiguamente lo que caracterizaba a una marca era la individualización de la empresa y la comprobación de los ordenamientos impuestos por la Ley, actualmente se diferencia la marca del nombre comercial objetivo en que la marca es signo distintivo de mercancías y el nombre comercial distingue a la negociación.

Otra de las características de la marca es que esta tiene la facultad de indicar la procedencia de la mercancía - (Art. 96 L.P.I.) ahora bien éste elemento se puede omitir y — tal omisión traería como consecuencia privar al empresario de la titular de la protección civil y penal a que tiene derecho.

La marca es un signo exterior y distintivo la cual debe ir adherida al producto en lugar visible a efecto de distinguirlos de otros similares en el mercado, de esta manera la marca es también una señal de garantía pues indica al público-consumidor su procedencia respecto a la empresa y en esta forma indica su calidad y prestigio.

La marca debe estar constituida en cualquier medio-material que sea susceptible de hacer distinguir los objetos a que se aplique o pretenda aplicarse de su misma especie o clase. De esta manera la marca puede formarse por medio de frases, palabras, números, dibujos, firmas, retratos, pinturas, con — tal que dichos elementos además de ser adheridos al producto sin que se identifiquen con este y su empleo no esté prohibido así mismo la marca de un producto puede consistir en el envase o recipiente que lo contenga, en la envoltura que lo cubra, en la caja que lo proteja, sin llegar a ser substanciales al producto, ya que este (en) caso estaríamos en presencia de un modelo, o de una nueva forma patentable (Art. 4o. Fracc. VI L.P. I.) como por ejemplo la envoltura de ciertos juguetes, ya que en este caso forman parte del mismo.

En el caso de utilizarse como marca un envase (36)

(36) Pedro Breuer Moreno - Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Edic. Editorial *///*obis, Buenos Aires 1946, Pág-

CAPITULO II

M A R C A S :

En Derecho Industrial se entiende por marca al signo con que se distinguen las mercancías que una empresa elabora o expenda: Antiguamente lo que caracterizaba a una marca era la individualización de la empresa y la comprobación de los ordenamientos impuestos por la Ley, actualmente se diferencia la marca del nombre comercial objetivo en que la marca es signo distintivo de mercancías y el nombre comercial distingue a la negociación.

Otra de las características de la marca es que esta tiene la facultad de indicar la procedencia de la mercancía - (Art. 96 L.P.I.) ahora bien éste elemento se puede omitir y — tal omisión traería como consecuencia privar al empresario de la titular de la protección civil y penal a que tiene derecho.

La marca es un signo exterior y distintivo la cual debe ir adherida al producto en lugar visible a efecto de distinguirlos de otros similares en el mercado, de esta manera la marca es también una señal de garantía pues indica al público-consumidor su procedencia respecto a la empresa y en esta forma indica su calidad y prestigio.

La marca debe estar constituida en cualquier medio-material que sea susceptible de hacer distinguir los objetos a que se aplique o pretenda aplicarse de su misma especie o clase. De esta manera la marca puede formarse por medio de frases, palabras, números, dibujos, firmas, retratos, pinturas, con — tal que dichos elementos además de ser adheridos al producto sin que se identifiquen con este y su empleo no esté prohibido así mismo la marca de un producto puede consistir en el envase o recipiente que lo contenga, en la envoltura que lo cubra, en la caja que lo proteja, sin llegar a ser substanciales al producto, ya que este (en) caso estaríamos en presencia de un modelo, o de una nueva forma patentable (Art. 4o. Fracc. VI L.P. I.) como por ejemplo la envoltura de ciertos juguetes, ya que en este caso forman parte del mismo.

En el caso de utilizarse como marca un envase (36)

(36) Pedro Breuer Moreno - Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Edic. Editorial Robis, Buenos Aires 1946, Pág-285

este puede ir acompañado de menciones y signos distintivos que se refieran al producto que contienen o mas claramente un envase por sí solo puede constituir legalmente una marca (37).

En las disposiciones contenidas en el Artículo 105-Fracc. III L.P.I. se admite que los envases no sean del dominio público pueden constituir una marca, de tal forma que una botella es suficiente como marca del producto que contenga — siempre y cuando distingan claramente al producto por su forma, por la combinación de sus colores, por llevar grabada alguna figura, por un especial mecanismo para cerrarlo, etc.

Por último la marca es facultativa sin ser obligatoria (38) ya que el interés que se protege con el uso de ella — es privado y consistente en la protección que pueda tener el empresario de hechos de concurrencia desleal derivados de actos que tiendan a producir confusión entre los productos, merced al uso de marcas parecidas por tanto es lógico que el empresario que no marque sus mercancías se vea expuesto a que no se identifiquen ni diferencien de otras similares en el mercado.

MARCAS DE PROTECCION Y MARCAS DE DEFENSA

Marcas de defensa son aquellas en que el empresario titular de la marca hace la reserva mediante su registro para evitar que por su semejanza con marcas de protección sean utilizadas por competidores en artículos ya producidos o que vaya a producir el empresario.

Son marcas impropias ya que ni son signos distintivos de mercancías, ni se manifiestan al exterior, ni se adhieren al producto sino que únicamente se trata de denominaciones reservadas que el titular de la marca puede utilizar en el futuro.

Son también marcas impropias las marcas de calidad — que no son signos distintivos sino menciones colectivas y comunes que los productores deben insertar en los artículos que fabrican.

(37) Antonio Correa Arratia-Nulidad de las Marcas por Falsas — declaraciones, Revista de la Propiedad Industrial y Artística, No. 3, enero-junio de 1966, págs. 161 y 166

(38) Jorge Barja Graff, Ob. Cit. pág. 236.

briquen siempre con el fin de indicar su contenido, exactitud, etc., cualidades estas de las que se deriva su apreciación y precio de realización dentro del mercado; en consecuencia las marcas de calidad no confieren al empresario el derecho privado o de uso exclusivo a la misma.

REQUISITOS DE LA MARCA

La marca por ser signo distintivo de productos o mercancías debe llenar los siguientes requisitos:

- a) Debe ser original
- b) Debe ser nueva
- c) Debe ser independiente
- d) Debe ser lícita
- e) Debe ser limitada
- f) Indicar la procedencia de los artículos que ampara y distingue
- g) Ser única

Los cinco primeros son fundamentales para la obtención de una marca, y los dos últimos son relativos ya que legalmente puede omitirse la procedencia de los artículos amparados por dicho signo marcario y por otro lado pueden concurrir dos o más marcas en un mismo producto.

Originalidad de la Marca:— Significa que la marca por si sola pueda distinguir un producto o sea que tenga "capacidad distintiva" para diferenciar un determinado artículo de otros de su misma especie.

La forma para determinar si una marca tiene "Capacidad distintiva" o "Capacidad para individualizar" está relacionada con la exclusividad o monopolio que el derecho concede al titular de la marca y la posibilidad de distinguir la mercancía a través del nombre con que se pretende amparar. Ahora bien dentro de la exclusividad que el derecho concede al empresario para la obtención de una marca excluye el uso de denominaciones descriptivas o sea las que específicamente se refieren al producto (Art. 105 Frac. V, L.P.I.), porque es evidente que tales denominaciones o menciones no puedan otorgarse en exclusiva a persona alguna, ni distinguirían productos análogos

existentes en el mercado (39) En igual forma la ley prohíbe -- que se usen como marca denominaciones geográficas y nombres -- que únicamente indiquen la procedencia del los productos "Solamente que se trate de nombre de lugares de propiedad particular, pero siempre y cuando estos sean especiales e inconfundibles" (Art. 105).

Sin embargo es lícito usar una denominación geográfica cuando no indique origen, sino que se trate meramente de una mención de fantasía en igual forma es lícito el uso de nombres de países, ciudades o regiones cuya utilización en la marca no suponga procedencia, ni dé lugar a confusiones o errores respecto al origen y elaboración de los productos.

Así por ejemplo el usar como marca de un licor fabricado en México "Vino de Oporto" o de "Parras" o en el caso de una agua gaseosa "Tehuacán" en un producto de alfarería -- "Tlaquepaque", conduciría a confusión y monopolio en cambio poner como marca a una tinta "Tinta China" a un hilo "Hilo de Escocia", a una loción "Agua de Colonia" o el agregar a una denominación geográfica menciones descriptivas o de fantasía como por ejemplo "Carnes Frias de Chihuahua", "Sarapes de Saltillo de Colores", "Vinos la Delicia de Parral", en forma alguna sería otorgar exclusividad respecto a la denominación geográfica.

Por otra parte las menciones que formen una marca -- deben ser propias para distinguir productos relativos en tal -- forma no cumplen esta función los colores aislados (en cambio la combinación de colores si pueden constituir una marca ----- por sí solos).

Los signos vagos e indeterminados como lo son un -- punto, una raya, los adjetivos calificativos, los nombres genéricos tampoco cumplen esta función, ya que la marca consiste -- en distinguir e individualizar los productos o mercancías o ello no se lograría con la sola mención del género (Art. 105 -- Frac. I, L.P.I.)

En igual forma los nombres de uso común no cumplen --
 (39) Enrique Correa - Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2 julio-diciembre de 1963, págs.11 a 23.

este requisito (Frac. II Art. 105 L.P.I.) y a que al referirse a productos específicos y determinados que posteriormente se generalizan hasta convertirse en nombre común del producto mismo como ha sucedido con el D.D.T. y "Vaselina".

Por último no son distintivos como marcas los nombres vulgares de los productos (Frac. I Art. 105 L.P.I.) porque estos no determinan ni individualizan un producto como por ejemplo el usar como marca de un agua gaseosa la palabra "limonada" será utilizar el nombre vulgar con que se designan todos estos productos.

NOVEDAD DE LA MARCA

La novedad de la marca determina como esencial requisito el que sea diferente a cualquiera otra que se use en artículos iguales o semejantes, ya que la igualdad o semejanza de todas o una de las marcas dentro de la misma clase o especie acarrearía confusión en lugar de su distinción (Art. 105 L.P.I.)

Este principio está formulado en las disposiciones que establecen el "examen de novedad" (Arts. 123 a 129, 194, - 201) y examen extraordinario de novedad" (Art. 184), además de estar reconocido por el Tribunal Supremo y doctrinas nacional y extranjeras.

En consecuencia la novedad de la marca supone "la anterioridad de una marca en relación a la otra" (40) siendo así la novedad se exige con mayor minuciosidad porque su violación acarrearía confusión de las empresas y sus productos.

En la marca con relación a otras que estén en uso y hayan sido registradas la ley prohíbe (Art. 105 Fracc. XIV inciso a) la identidad; inciso b) la semejanza patente o evidente e inciso c) que fiere dudosa o indeterminada.

La razón de estas prohibiciones como es obvio tiene como finalidad el evitar confusiones entre productos similares que estuvieren amparados por marcas iguales o semejantes y en consecuencia proteger al titular de la marca en sus relaciones

(40) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, Ob. Cit.

con sus competidores.

La protección que la ley concede al titular de una marca no se limita a prohibir a terceros su empleo en productos iguales, sino también en productos o artículos semejantes (Art. 106 L.P.I.), o sea mercancías a satisfacer necesidades parecidas a las del producto amparado por la marca, ya que esto ocasionaría entre el público consumidor sin lugar a dudas toda clase de confusiones.

La marca es independiente de la mercancía o producto que ampara y por tanto debe diferenciarse claramente de éste y solo pueden constituir una marca los signos y elementos ajenos al producto y que tengan "Capacidad distintiva".

Si los elementos de un producto o artículo son propios e inseparables de éste como lo son el olor, sabor u otras cualidades peculiares del mismo (el ser soluble, diurético, impermeable, detergente) nos encontraríamos en presencia de una invención (41) ya que dichas cualidades son comunes a todos los que se fabrican dentro del mismo género.

La marca además de distinguir mercancías o productos similares como ya he dicho, concede al titular un derecho legal de uso exclusivo ya que se traduce en un derecho de monopolio, éste derecho se concreta al signo o sea al nombre o denominación, a la etiqueta del producto; pero nunca a este mismo ya que el monopolio del producto sería temporal o solo a través de una patente de invención (42).

Licitud de marca: Esta debe constituirse con indicaciones que no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y buenas costumbres (Art. 105 Frac. VI L.P.I.)

Las marcas que se forman de palabras, figuras o signos contrarios a las buenas costumbres, a la moral o a las leyes prohibitivas serán ilícitas por dañar un interés público, en igual forma afectan el interés público, las marcas que pretendan confundir o engañar a los consumidores por medio de falsas indicaciones del origen y la calidad del producto (Art. 105 Fracc. XIII).

(41) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, Ob. Cit.

(42) Enrique Correa, Ob. Cit. pág. 203

Por otro lado las marcas usurpadas o falsificadas, o las que utilizan el nombre civil de una persona sin el consentimiento de éste o sus herederos (Art. 105 Frac. IX), así como el uso de la firma, sello y el retrato; el nombre propio siendo homónimo ya usado como marca en un producto semejante sin agregarle un elemento de distinción (Art. 112) serán ilícitas por dañar intereses privados.

Por último es ilícito usar como marcas los escudos, armas, banderas y otros emblemas de Estados miembros de la Unión y de los Estados de la Federación (Art. 105 Fracccs. VII y VIII L.P.I.) (Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial Art. 6 Ter. párrafos 1 y 2).

Limitación de la marca como signo distintivo: La marca es un signo distintivo de carácter limitado ya que sólo ampara un determinado artículo o una determinada clase de artículos (Art. 71 Regl. L.P.I.) a favor del titular. La consecuencia de esta limitación es que una misma marca puede usarse por diferentes empresas para distinguir productos distintos, es decir es lícita la imitación siempre y cuando la marca sea aplicada a un producto diferente y desde luego no estén comprendidos dentro de la clasificación indicada por el titular primitivo de la misma, y que los productos que ampare no tiendan a confundirse con los reservados por la marca original.

Composición de la marca: El artículo 97 L.P.I. estipula que la marca puede estar constituida por cualquier medio-material capaz de hacer distinguir objetos a que se aplique de otros de su misma especie y clase.

Según los elementos que se usen para la composición de una marca estas pueden ser: Marcas Auditivas, formadas por letras, palabras, frases, números, sílabas, es decir menciones que puedan leerse----Visuales las que forman de dibujos, figuras, emblemas, envases, fotografías y en general de los medios en que sólo puedan conocerse por la vista y que requieran de una descripción verbal y ----Mixtas las que constan de los dos elementos; ejemplo de esta últimas es la marca "Bayer" por la utilización de esta palabra en forma de cruz.

Las denominaciones de fantasía generalmente inventa

das por el titular de la marca, siendo lícitas y sin más limitaciones que el respeto a los derechos de un tercero, el emplear denominaciones de uso común y contrarias a la moral y buenas costumbres y a las leyes prohibitivas (Art. 105 Fraccs. II y VI), son las marcas perfectas en cuanto a que logran con mayor eficacia que las auditivas y visuales, la diferenciación y separación del producto.

Dentro de la composición de una marca también puede utilizarse el número como marca; ejemplo de esta 7Up, Jabón 1-2-3. Aceite 3 en 1, etc. La marca puede llevar elementos adicionales, así mismo uno o varios colores o una combinación de (palabras) colores que se utilicen siempre con la designación o el empaque o combinación de palabras (Cruz Bayer) o de las letras (Volkswagen); en fin un dibujo, un croquis, o una figura que acompañe la marca.

Estos elementos adicionales pueden omitirse o reservarse por el titular de la marca (Artículos 117 y 118 L.P.I. y 66 Frac. I, 69 y 70 del Regl. L.P.I.)

Origen del derecho a la marca: Surge éste del hecho de su creación por parte del titular, requiriéndose además en materia de marcas el uso posterior y la inscripción de este signo marcario en el registro de la Propiedad Industrial. El uso y registro son las fuentes de las que deriva el derecho al empleo o utilización de la marca ya que otorga una tutela mayor al propietario, si bien el mero uso sin registro concede una protección jurídica parcial e incompleta.

Marcas no registradas: En el comercio existen marcas no registradas las que a pesar de su carácter imperfecto la ley les otorga alguna protección. El derecho que la L.P.I. concede a las marcas no registradas son parciales y limitadas pues en forma alguna otorga al titular de éstos signos el derecho a su uso exclusivo. O sea que una marca no registrada que esté siendo usada puede ser imitada por otra la cual puede registrarse con posterioridad, o también usarse sin que se llegue a registrar.

Ahora bien en caso de conflicto entre una marca no registrada y otra que se registre posteriormente a la creación

y uso de la primera, La Ley de Propiedad Industrial concede al titular de la marca no registrada el derecho a usarla concurrentemente con la registrada, siempre y cuando el uso de la no registrada sea anterior tres años cuando menos a la fecha legal de registro de esta (Artículos 99 y 201 Fracc. IV); o también que la primera hubiera sido registrada y su registro caducara por falta de renovación (Art. 109).

Igualmente la L.P.I. concede el derecho a solicitar la nulidad del registro de la marca posterior cuando el titular de la marca no registrada cumpla los siguientes requisitos: (Arts. 100 y 200 Frac. II L.P.I.)

- 1o. Que la marca no registrada haya sido usada en la República Mexicana con anterioridad,
- 2o. Que el titular de ella presente a su vez solicitud de registro dentro de los tres años de publicado, el de la marca registrada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- 3o. Que compruebe haber usado la marca durante ese tiempo (Es decir durante el plazo en que ha sido inscrita la marca de la cual se pide la nulidad); y haberla usado antes que el primer registrante.

Ahora bien si la marca no registrada en México hubiera sido registrada en el extranjero antes de la fecha de la inscripción de la marca registrada aquí, el plazo del segundo requisito será de seis meses, además de que la marca no registrada en México lo haya sido en el extranjero y que la nación extranjera del registro concedido conceda a los mexicanos este mismo derecho (Art. 200 Frac. III).

Los plazos referidos anteriormente deben ser constantes e ininterrumpidos; es decir la falta de uso de la marca no registrada en un lapso cualquiera haría que se perdieran los derechos relativos, puesto que si la marca no registrada se basa en el uso, la falta de esta hace desaparecer el derecho sobre aquella.

El uso a que nos referimos debe ser igualmente pú-

blico y cierto; o sea que debe utilizarse y su uso deberá distinguir productos elaborados y vendidos por el titular de la marca.

Marcas Registradas: El principal derecho de una marca registrada es el de usarla con exclusividad respecto de otras marcas iguales o semejantes, y en relación al producto o clase de productos que se indiquen en su solicitud (Arts. 101, 102 Frac. XIV, incisos a), b) y c).

Consecuentemente el titular de la marca registrada tiene el derecho de impedir que otra persona registre o use el signo distintivo del que él, es único propietario y por tanto puede demandar la nulidad de un registro que posteriormente se hiciere, además la exclusividad que le concede la ley, atribuye al titular el derecho de querrela y de legitimación adhesiva para el ejercicio de diversas acciones penales (Arts. 255 y pfo. 1a.) en síntesis, corresponde al titular de la marca registrada un derecho de monopolio fuertemente protegido por ordenamientos jurídicos.

Esta exclusividad que confieren las marcas registradas a sus titulares, no solo actúan en esta forma sino que a pesar de que su registro efectivamente no se use, concede exclusividad y confiere los derechos de la marca independientemente de su uso, de donde se desprende que su conservación opera tanto que si la marca registrada se usa, como si no se usa.

TRANSMISION Y FORMALIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

Otro de los derechos que confiere la marca a sus titulares es la de transmitir ésta por medio de compraventa, donación, permuta, aportación a una sociedad (Actos entre vivos) o derecho autónomo, independientemente de la hacienda a que pertenece (Art. 172) (mortis causa).

La libre trasmisibilidad de la marca registrada no está admitida en otros derechos, en los cuales la transmisión conjuntamente con la hacienda o por lo menos parte de ella. De esta manera el artículo 1o. 2573 C.Civ. preceptúa que "el derecho al uso exclusivo de la marca registrada solamente puede --

ser transferido con la hacienda o con una parte de ésta" igual solución al referirnos al Greco, nos ofrecen el derecho belga, alemán, suizo, holandés, noruego, sueco, inglés y norteamericano.

Por otro lado el derecho español (Art. 15 de la Ley sobre marcas admite la tradición aislada de la marca, en igual forma el derecho francés, portugués, austriaco y brasileño). - En nuestro país por tradición se seguía la doctrina de KHOLER (Art. 111) y sólo a excepción de la ley de 1889, las otras leyes que han regido en nuestro país admitieron el mismo principio de la transmisión aislada.

El hecho de que la transmisión de la marca pueda realizarse aisladamente significa únicamente que el signo puede enajenarse separadamente de la empresa y de la hacienda, pero nunca que pueda aplicarse o de otra forma usarse en productos distintos a los amparados por la marca. En efecto por ser la marca un signo distintivo de ciertos productos y por conceder mediante su registro el derecho a su exclusivo uso, la transmisión conjunta a la explotación industrial o comercial de los productos o efectos amparados por ella. Sólo tienen sentido la transmisión o translación de una marca al seguirse usando ésta aplicada a los productos para lo cual fué autorizada, por lo que de no ser así no cabe solución distinta.

Desde otro punto de vista la marca constituye un elemento de la hacienda, forma parte de ella y como tal es un bien accesorio de la empresa. De este hecho se deriva que el pacto de transmisión de la empresa sin la marca requiera de una cláusula especial en la que se excluya dicho signo distintivo del negocio traslativo. (43).

Formalidad de la transmisión: Exige se registre en la Secretaría de Economía para que produzca efectos en contra de terceros. La inscripción de la transmisión es obligatoria a menos que la marca se hubiese formado ilegalmente (Art. 176) o que se tratara de marcas ligadas, es decir aquellas que pertenecen a una misma persona, siendo estas idénticas o semejantes en grado de confusión y amparen los mismo artículos o artículos similares" (Art.103) dado caso se exige la transmisión de- (43) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 326.

todas estas marcas a una misma persona (Art. 175)

En el caso de marcas registradas bajo la vigencia de las leyes de 1889 y 1903 que no exigían para proceder a la inscripción el previo examen de novedad, el registro de la transmisión está condicionado a que de éste no se encuentra otra marca registrada (Art. 180).

Por último si el nuevo propietario de una marca formada por el nombre civil o comercial del enajenante, quiere conservar éste, deberá insertar en la marca alguna anotación ostensible que indique que ha desaparecido el antiguo propietario, además deberá poner su propio nombre a la marca. De no cumplir con estas disposiciones previstas en el artículo 183, el adquirente no tendrá acción penal en contra de quién o quienes la falsifiquen, imiten o usaren ilegalmente sin su consentimiento.

EL REGISTRO DE LA MARCA Y SU PROTECCION INTERNACIONAL

El último de los efectos del registro de la marca consiste en la posibilidad de brindarle una protección más amplia y un mayor reconocimiento en la esfera internacional. El inciso a) del artículo 6o. de la Convención de París establece lo siguiente: "Toda marca de fábrica o de comercio registrada regularmente en el país de origen, será admitida al depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión....." "Esta disposición supone el registro de la marca en su país de origen así como en el país que se pretenda ser empleada. Si bien es cierto que el artículo habla de depósito, tal expresión se usa para comprender tanto a los países que en lugar de registro utilizan el depósito, como en Francia. Esta norma se aplica tanto a las marcas extranjeras registradas que pretenden usarse en México) mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial), como a las mexicanas que quieran ser utilizadas fuera de nuestro país.

Nuestra L.P.I. permite que el registro en México pueda solicitarse "por cualquier persona.....ya sea nacional o extranjera" (Art. 113). Con anterioridad a la L.P.I. regía en México el llamada "Arreglo de Madrid", de 14 de abril de --

1891, revisado en la Haya el 6 de noviembre de 1925, que dispone (Art. 10.) que "cada uno de los países contratantes podía a asegurarse en todos los otros países la protección de sus marcas de fábrica o de comercio registradas en el país de origen mediante el depósito de dichas marcas en la oficina internacional de Berna". Este arreglo, al que México se adhirió el 16 de diciembre de 1929, fué denunciado por nuestro país el 10 de marzo de 1942 mediante nota diplomática enviada al Gobierno Suizo, y tal denuncia entró en vigor (según Art. 17 de la Convención de París) un año después o sea el 10 de marzo de 1943; a partir de entonces y salvo las marcas que hubiesen sido depositadas previamente, el principio aplicable a las marcas internacionales es el siguiente (Art. 10 transitorio) "Los titulares de las marcas depositadas en la Oficina Internacional o sus causahabientes, podrán continuar gozando de la protección mexicana.....siempre que en cualquier tiempo antes de la expiración de veinte años, se solicite su registro en México".

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro de la marca puede solicitarse por cualquier persona física o jurídica nacional o extranjera (Art. 113 L.P.I.). Es indiferente asimismo, que el solicitante sea fabricante de productos o comerciante de los productos para los que solicita el registro de la marca.

La solicitud del registro debe indicar el producto o productos amparados por la marca (Arts. 101, 119 L.P.I.) y 63 Regl. L.P.I.) en caso de tratarse de varios artículos o productos, estos deben estar comprendidos dentro de una clase, ya que de acuerdo con el artículo 120 L.P.I. "no podrán comprenderse en un sólo registro artículos que pertenezcan a clases distintas". Las diferentes clases de productos están comprendidos en la enumeración que en su reglamentación contiene el artículo 71 L.P.I. que ofrece 49 grupos de artículos especialmente clasificados, y un grupo el número 50, que comprende artículos no clasificados".

La variedad de artículos amparados por una marca influye en los gravámenes fiscales que el solicitante ha de cu

brir, por ejemplo si la marca se solicita para ser aplicada a un sólo artículo deberá pagarse la cuota mínima, de \$65.00 (Tarifa sobre Propiedad Industrial D.O. de 8 de junio de 1955 --- Frac. IV inciso a lo.), si comprende de dos a nueve artículos de una misma especie o clase \$80.00, de diez a más artículos de una misma clase \$100.00.

La solicitud de una marca nunca puede comprender dos o más artículos de clases distintas de las enumeradas en el Reglamento, asimismo que un cierto artículo o producto esté incluido en un grupo de los enumerados en el Art. 71 L.P.I. no excluye que otro u otros comprendidos en distintos grupos sean semejantes a aquél y que por tanto deba negarse el uso y el registro de la misma marca, o de una parecida, para amparar dichos artículos o productos semejantes.

Además del requisito consistente en señalar el producto o productos amparados por la marca, y de que la solicitud debe acompañarse de los documentos y objetos a que se refieren las tres primeras fracciones del artículo 116 L.P.I. y el artículo 65 del Reglamento el solicitante debe expresar los siguientes elementos:

- a) Denominación u objeto en que consista la marca
- b) En su caso ubicación del establecimiento donde se elaboran o expenderán los productos amparados
- c) Declaración de la fecha en que se principió a usar la marca
- d) Expresar cualquiera de las siguientes menciones:
 Marca registrada, Marca Reg. o Marca Ind. Reg. -
 (Art. 161)

En el caso de tratarse de marcas formadas con nombres civiles, artísticos, literarios o comerciales, o con firmas, sellos y retratos, ya que en cada uno de estos casos se deberá comprobar el consentimiento del titular del nombre, de la firma, del sello o del retrato, o si ha fallecido de sus herederos o parientes hasta el tercer grado, para que dichos elementos sean empleados como marcas.

EXAMEN DE NOVEDAD

La solicitud de registro de una marca, da lugar por

una parte a que la Secretaría de Economía exija un examen de novedad, en relación con marcas registradas anteriormente, o que esté en tramitación. Si durante el examen de novedad existen - registradas o en trámite de registro marcas iguales o semejantes, aplicada a los mismos artículos (Art. 105 Frac. XIV) o a artículos semejantes (Art. 106) no se procederá al registro de dicho signo marcario y se notificará al interesado para que haga las modificaciones pertinentes, o por el contrario insis--tan en su solicitud comprobando las diferencias que entre la - marca registrada y la que él solicita para su registro, exista en los productos correspondientes.

Si del examen de novedad no aparece identidad o se--mejanza alguna con otra marca y el solicitante para los dere--chos relativos (Art. 137) la Secretaría de la Economía procede rá a conceder el registro de la marca (Art. 113). Una vez re--gistrada la marca "esta debe usarse tal cual ha sido registra--da" (Art. 140), sin posibilidad de aumentar el número de ar--tículos que ampara, aunque pertenezcan a la misma clase, pu--diendo por el contrario inscribirse limitaciones de dichos --productos cuantas veces se solicite, así como transmisiones par--ciales o totales de la marca (Art. 161 y 172)

EFECTOS DE LA MARCA

Los efectos del registro de la marca se inician "a--partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud" du--ran diez años, los cuales al contrario de lo que sucede en ma--teria de patentes o avisos comerciales, pueden renovarse inde--finidamente por períodos iguales (Art. 132) mediante el pago - de derechos especiales (Art. 169 L.P.I.) (y Fracc. IV inciso - c) de la Tarifa). La solicitud deberá presentarse "dentro" del último semestre de cada plazo (Art. 168) sin embargo el retar--do para presentar la solicitud o efectuar el pago no determina rá la pérdida total de los derechos de la marca, si la presen--tación o el pago se efectúan dentro de los dos años siguientes al vencimiento de cada plazo (Art. 170).

PROTECCION DE LA MARCA

La L.P.I. concede en favor del titular de una marca

regulamente adquirida, una protección amplia en beneficio del mismo dueño, en cambio respecto a la marca que se usa sin que sea registrada la protección que se ofrece es menor y sólo puede plantearse como acción de competencia desleal bajo forma de acción civil fundada en el Art. 1910 del C. Civ. D.F. o bien como acción de nulidad en un procedimiento administrativo respecto a otras marcas iguales y posteriormente registradas (Arts. 200 y 201 L.P.I.)

La finalidad de la tutela o protección en el caso de las marcas registradas, estriba en el reconocimiento y la protección del derecho de uso exclusivo al registro que tiende a impedir que cualquier tercero utilice una marca igual o semejante para amparar artículos idénticos o similares a los que el titular de la marca se reservó al inscribirla en el registro.

En forma indirecta, además la tutela de la marca registrada impide una competencia desleal y evita confusión entre el público consumidor respecto al origen y calidad de los productos. El prohibir la concurrencia desleal otorga a las empresas frente a sus competidores una amplia protección.

La tutela de las marcas no registradas solo procuraría impedir que mediante maniobras ilícitas o contra las buenas costumbres comerciales, un competidor usara la misma marca no registrada o una semejante en grado de confusión para amparar los mismos o parecidos artículos a los del primitivo usuario de la marca no registrada.

ACCION DE NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

En cuanto a la acción de nulidad reglamentada en los artículos 200 y 201 L.P.I. ésta es una acción meramente administrativa, en la cual el afectado (usuario de una marca registrada o no registrada) y el Estado (Fraccs. IV y V. del Art. 200) acuden a la Dirección de la Propiedad Industrial solicitando la declaración de nulidad del registro de una marca, declaración tal de efectos retroactivos, tomando en cuenta que la inscripción se hizo en violación de principios de orden público, dicha acción no da lugar a indemnización por daños y --

perjuicios.

Las acciones penales contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para proteger los derechos de los titulares de marcas son cinco: la acción de invasión, la de imitación, la de falsificación, la uso ilegal de la marca y la de competencia desleal.

La invasión de la marca consiste en su reproducción por parte de terceros sin el consentimiento del dueño, para amparar artículos iguales o similares a los reservados por éste (Art. 255 pfo. 1o.)

La imitación estriba en la utilización por terceros de una marca que esté formada a semejanza de la registrada y aplicada a productos iguales o similares "de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta último hayan sido reservados, puedan confundirse una contra" (Art. 255 Pfo. 2o.);

Según la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte la imitación de una marca requiere del juzgador un examen más metódico de las semejanzas, que de las diferencias entre las marcas que se juzguen, debiendo tomar muy en cuenta a que clase de público va destinado el artículo, porque una clientela culta y preparada es más difícil de engañar con imitaciones burdas y groseras. En este caso los jueces "tienen que ser soberanos apreciadores respecto a la semejanza e diferencias".

La falsificación de una marca registrada tiene lugar cuando una persona, sin el debido consentimiento del dueño, la altera, substituye o suprime, usándola respecto a los mismos artículos que la marca falsificada distingue, mismos que dicha persona ofrece o pone posteriormente en venta, o por cualquier otro medio pone en circulación (Art. 258 pfo.1o.). En igual forma se entiende por falsificación (Art. 258 pfo.2o) una alteración cualquiera de los artículos reservados sin hacer modificación alguna a la marca registrada que los distinga.

Tanto el caso de la imitación como el de la falsificación de la marca (no de los productos) pueden plantearse en-

tre dos marcas o semejantes que estén registradas; es decir es posible que una marca registrada se imite o falsifique y que la imitada o falsificada a su vez sea objeto de un registro posterior (Art. 255 pfo. 3o.)

En casos como estos es lógico suponer que existe -- por una parte error o inadvertencia del registrador que inscribe la marca que tratan de imitar o falsificar, y por otra parte dolo y mala fé del imitador o falsificador, que dan por resultado una acción de nulidad del segundo registro (Art. 200 Frac. V y 201)

Por uso ilegal de la marca se entiende, en primer lugar la circulación o comercio en forma dolosa con mercancías cuyas marcas hayan sido objeto de delitos de invasión, imitación o falsificación previstos en el Art. 255 y en segundo lugar la fabricación dolosa de marcas "que resulten falsificación o imitación de otra marca legalmente registrada, para ser usadas ilegalmente".

La acción de competencia desleal en relación con el uso de marcas requiere que un competidor "por cualquier medio trate de producir confusión en los productos de otro" (actos no comprendidos en los Arts. 255/258 según principio penal non bis in idem).

SANCCIONES PENALES FIJADAS POR LA LEY

Las sanciones pecunarias y corporales que fija la ley en los distintos casos de acciones penales otorgadas en tutela de una marca registrada son distintas y no siempre estarán en relación con la gravedad de la lesión que se comete.

En los casos de invasión, imitación y falsificación a que se refiere el Art. 255 así como los de uso ilegal de las marcas registradas que indica el Art. 257 se sancionan con prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos; los de uso ilegal de efectos de marcas (Art. 256) los de falsificación tipificados en el Art. 258 así como los de competencia desleal, se castigan con prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos.

Otras sanciones penales que establece la ley en casos de usar que la marca provoque error sobre el origen de los productos se sancionan con prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos (Art. 259); en que se vendan o pongan en circulación tales productos (mitad de dichas penas) o sea un día y medio a un año de prisión y multa de cinco mil pesos (Art. 260); en el caso de omitirse inserciones "Hecho en México", tres días a un mes de prisión y multa de diez a quinientos pesos (Art. 261) y por último en el caso de que se haga aparecer una marca no registrada no estándolo o que se indique para productos reservados, tres días a un año de prisión y multa de diez a mil pesos (Art. 262).

DECLARACION ADMINISTRATIVA - REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

El requisito preliminar para ejercitar cualquier acción penal es la declaración administrativa de la Secretaría de Economía con respecto a la falsificación, imitación, uso ilegal o confusión entre dos o más marcas (Arts. 264 y 189)

La declaración administrativa que puede solicitarse directamente por el interesado e iniciarse de oficio por la propia Secretaría de Economía e inclusive requerirse por el Ministerio Público Federal (en caso de tener algún interés la federación), está condicionada al pago de derechos establecidos por la Tarifa de la Ley vigente.

El procedimiento administrativo al que la declaración está sujeta es similar al de un procedimiento jurisdiccional. Se inicia con un escrito "al que se acompañarán los documentos comprobantes en que se apoye la promoción de tal escrito (o sea el de la comunicación respectiva de la Secretaría de Economía, cuando ésta proceda de oficio) (Arts. 229 y 232) se corre traslado al presunto invasor, falsificador, imitador o usuario ilegal, fijándole un plazo prudente para que proceda al estudio de la documentación y presente por escrito las objeciones u observaciones que considere pertinentes" (Art. 230). Transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la

resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados" (Arts. 233 y 196) mediante su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial (Art. 197).

Si la resolución es condenatoria puede ser objeto de un recurso de reconsideración ante el propio órgano que se substanciará "mediante un escrito con las pruebas que se juzguen pertinentes deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya comunicado la resolución impugnada (Art. 277).

EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

La declaración final hecha por la Secretaría de la Economía, de la existencia o inexistencia de las violaciones comprendidas en los artículos 255 a 258 y 263 es de naturaleza meramente declarativa y este caso da lugar al ejercicio de la acción penal que corresponde por parte del Ministerio Público-Federal (Art. 197) a quien ayudará el dueño de la marca afectada (Art. 268) y en general, toda persona física o moral que se considere perjudicada (Art. 264).

No es posible aceptar que la resolución administrativa de la Secretaría de la Economía tenga naturaleza jurisdiccional, ya que ello será contrario a nuestro régimen constitucional de división de poderes y por otra parte privaría a los interesados de las garantías que otorgan los Arts. 13, 14, 16 y 21 de nuestra Carta Magna. Este principio está reconocido en L.P.I. cuyo artículo 195 reconoce que la declaración administrativa se hará desde un punto de vista técnico y no prejuzgará acciones civiles o penas en caso de que puedan ejercitarse.

Consecuencia de este principio y de dicho artículo 195 son las siguientes:

1a. Que la declaración de la existencia o inexistencia de la falsificación, imitación, etc. de una marca no vincula al juzgador, quien deberá examinar en el procedimiento respectivo, las pruebas aportadas y los presupuestos de la acción delictiva que se intente, a fin de condenar o absolver al procesado..

2a. Que el ejercicio de la acción penal, y de las acciones que de ella se deriven (Arts. 265 y 266) no está condicionado a --

que que la declaración de Economía sea de carácter afirmativo--sino meramente a que la autoridad administrativa ponga en manifiesto su punto de vista técnico, de si existe o no violación--en el asunto que se analiza,-----

3a. En caso de aceptar lo contrario significaría que una declaración negativa de imitación, invasión, falsificación, uso ilegal o confusión hecha por algún órgano administrativo, para la que además no cabría el recurso de reconsideración (Art. 277), tendría un efecto de sentencia absolutoria respecto a un delito sin que el ejercicio de la acción criminal relativa correspondiera al Ministerio Público, si no a una autoridad administrativa. Todo esto obvio, es totalmente inaceptable (44).

La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no admite esta interpretación que a nuestro juicio es la única congruente con nuestros principios constitucionales. En algunas ejecutorias se ha afirmado que las acciones persecutorias están subordinadas a la declaración que haga la Dirección de la Propiedad Industrial "del uso ilegal de la marca afectada" en otras se concreta a reiterar que la declaración administrativa no prejuzga sobre acciones civiles o penales, o bien ha declarado la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo, ya que éste no ofrece la posibilidad de defensa, ni otorga la garantía de audiencia.

Por tanto debemos reconocer que los efectos de la declaración administrativa en cuanto a las acciones penales --son superfluos y pobres, ya que únicamente se concretan a establecer una opinión técnica, la cual, cualquiera que sea su tenor constituye un requisito previo y necesario para el ejercicio de acciones penales. Este último efecto cuya validez es --también discutible permite comprender ejecutorias reiteradas--por la Suprema Corte, las que de otra manera sería inicuas, ya que según el criterio del órgano administrativo para reconocer o negar la semejanza de dos marcas, no es revisable en amparo, a menos de ser claramente arbitrario o injusto, porque --la Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad legal para hacer un examen comparativo de dos marcas y decidir si entre ellas existe semejanza".

ACCIONES PENALES

Además de la acción de nulidad del registro de una marca, que puede ser intentada por el titular de otra con mayor derecho al registro o que fué registrada con anterioridad (Art. 200 y 201), la L.P.I. concede al dueño de una marca el derecho de acudir a un juicio civil en los casos en que de cualquier manera considere afectados sus derechos sobre el signo distintivo por parte de terceros.

Generalmente son tres las acciones civiles que se estudian en los casos de uso ilegal de una marca registrada: - La acción inhibitoria, la de daños y perjuicios y la de destrucción de marcas ilícitamente fabricadas (Art. 2028 del C.C.IV)

La acción inhibitoria que es la que el Juez Civil - conceda una sentencia de condena que prohíba al usuario ilegal el empleo futuro de la marca materia de litigio, respecto a productos iguales o semejantes a los que han sido reservados por el titular de la marca registrada.

La acción de indemnización que es una acción patrimonial, la cual busca la obtención de reparación de los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia del proceder ilícito del demandado.

Ninguna de estas acciones civiles está supeditada a la declaración administrativa de la Secretaría de Economía, ni a la intervención de esta dependencia o del Ministerio Público en concepto de partes directamente interesadas. El juicio o juicios respectivos que se tramitan sumariamente mediante los procedimientos establecidos en los Códigos de procedimientos civiles locales si las controversias sólo afectan intereses particulares y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, si en dicha controversia estuviere interesada la Federación. (Arts. 271 y 272).

Igualmente de dichas acciones civiles conocen los tribunales federales si los intereses afectados no son intereses particulares exclusivamente, porque en tal caso también podrían conocer, a elección del actor, los tribunales correspondientes del orden común (Art. 271).

CLASIFICACION OFICIAL DE ARTICULOS O PRODUCTOS

1. Materias Primas o parcialmente preparadas
2. Peceptáculos
3. Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.
4. Materiales detergentes y raspantes, para limpiar y pulimentar.
5. Pegamentos
6. Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas
7. Cordelería
8. Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco)
9. Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo
10. Abonos (fertilizantes)
11. Tintas y objetos entintadores
12. Materiales de construcción
13. Ferretería, plomería y conexiones para vapor
14. Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas
15. Aceites y grasas no alimenticios
16. Pinturas y materiales para pintores
17. Productos del tabaco
18. Animales vivos
19. Vehículos (exceptuando sus motores)
20. Linóleos y telas enceradas
21. Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios
22. Juegos, juguetes y artículos de deporte
23. Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes
24. Aparatos y máquinas para lavar
25. Cerraduras y cajas fuertes
26. Aparatos científicos y de medición
27. Pelajes
28. Joyería y vajillas de metal fino
29. Escobas, cepillos, sacudidores o motas
30. Loza, trastos de cerámica y porcelana
31. Filtros y refrigeradores
32. Muebles y tapicería
33. Cristalería
34. Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos)
35. Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas

36. Instrumentos musicales y accesorios
37. Papel y artículos de escritorio
38. Impresiones y publicaciones
39. Vestuario
40. Artículos de fantasía, avíos y mercancía
41. Bastones, sombrillas y paraguas
42. Tejidos de punto, malla y telas
43. Hilos y estambres
44. Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales
45. Bebidas sin alcohol
46. Alimentos y sus ingredientes
47. Vinos
48. Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas
49. Licores alcohólicos
50. Artículos no clasificados

Si alguna solicitud comprendiese productos que en o-
pinión de la Secretaría, pertenezcan a dos o más clases de las-
especificadas en la clasificación anterior, el interesado reite-
rará los que sean necesarios para que la marca ampare productos
de una sola clase.

TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUS- TRIAL

A.- Derechos de examen.-Se causan al presentar la solicitud de-
registro, la cual no será estudiada hasta que sean cubiertos.

1. Cuando la marca sea solicitada para a un-
solo artículo o producto de una clase ---
cualquiera..... \$ 85.00
2. Cuando la marca sea solicitada para apli-
carse a 2 o 9 artículos de una clase..... \$100.00
3. Cuando la marca sea solicitada para apli-
carse a 10 o más artículos de una clase.. \$125.00

Quando la marca se pida para todos los artículos de-
una clase, o cuando no se especifiquen los artículos que ampara,
se causará esta última cuota.

B.- Derechos de expedición.- Deben cubrirse cuando se comuniqué que va a expedirse el título de la marca.

1. Si se trata de una marca aplicada a un solo artículo o producto de una clase cualquiera \$ 85.00
2. Si se trata de una marca aplicada de 2 a 9- - artículos de una clase..... 100.00
3. Si se trata de una marca aplicada a 10 o -- más artículos de una sola clase..... 125.00

Quando la marca comprenda todos los artículos de una clase o no se especifiquen cuantos artículos amparará se causará esta última cuota.

C.--Por la renovación de registro de una marca si se efectúa dentro del plazo normal.....\$ 85.00

D.--Recargos a los derechos de renovación señalados en el inciso anterior. Si la renovación no se efectúa dentro del plazo normal, por cada mes o fracción de retardo 2%..... \$ 85.00

E.--Por la renovación especial por falta de explotación de una marca..... \$ 85.00

F.--Por el registro de transmisión de una marca..... \$ 85.00

G.--Por el registro de autorización de uso de una marca registrada..... \$ 85.00

H.--Por el registro de fusión de propietario de una -- marca registrada..... \$ 85.00

I.--Por informe que se proporcione a persona que lo solicite por escrito sobre si una marca ha sido registrada, que producto ampara, el nombre del titular y la ubicación del establecimiento..... \$ 85.00

J.--Por el estudio y examen de una promoción de nulidad de una marca registrada, o de extinción, imita

ción, falsificación o uso ilegal de ésta..... \$ 300.00

K.—Por el registro de fábricas, subsidiarias poste-
riores a la expedición del título..... \$ 40.00

L.—Por la tramitación del registro de cambio de nom-
bre del titular de una marca registrada..... \$ 50.00

C A P I T U L O I I I

NOMBRE Y AVISOS COMERCIALES:

- 1.- Concepto General
- 2.- Nombre Civil y Nombre Comercial de la Persona Física
- 3.- El Nombre Comercial de las Sociedades
- 4.- Formación del Nombre de Sociedades y sus Reglas
- 5.- Nombre Comercial de Empresas
- 6.- Funciones del Nombre Comercial
- 7.- El Nombre Comercial como Firma
- 8.- La Adquisición del Derecho al Nombre
- 9.- Registro y Publicación del Nombre
- 10.- El Derecho al Nombre en Relación a otros Nombres Idénticos-
o Semejantes
- 11.- Transmisión del Nombre Comercial
- 12.- Requisitos del Nombre
- 13.- La Tutela del Nombre Comercial
- 14.- Acciones Penales
- 15.- Acciones Civiles
- 16.- El Nombre Comercial y Otros Signos Distintivos Análogos.

CAPITULO III NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES:

CONCEPTO GENERAL

El derecho por nombre comercial se entiende tanto la razón social y la denominación de empresarios colectivos, como signo distintivo de negociaciones mercantiles. En otras palabras en derecho mexicano al empresario colectivo o sociedad se le atribuye un nombre comercial razón social o denominación, el cual no puede aplicarse con respecto a la razón social o denominación y no puede aplicarse con respecto a la persona del empresario, individual quien tiene su nombre civil nombre y apellido); de igual forma las negociaciones organizadas por unos u otros empresarios se distinguen por su nombre comercial, el cual generalmente coincide con la denominación o razón social del empresario colectivo y en ocasiones con el nombre civil del empresario individual, aunque en ambos casos puede el nombre comercial ser diferente (45)

Cuando el nombre comercial se atribuye a sociedades, es un nombre personal o subjetivo, y en cambio cuando se usa para designar empresas o negociaciones, es un nombre objetivo.

Según el artículo 214 L.P.I. titular de cualesquiera de los nombres de la persona física o jurídica que lo crea y usa, ya sea como designación del sujeto colectivo o como signo distintivo de su establecimiento o negociación.

NOMBRE CIVIL Y NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA FISICA

Con referencia a la persona física el nombre comercial debe distinguirse del nombre civil del empresario. Este es el que le corresponde en su calidad de persona y aquél se refiere a su empresa y sirva para indicar su fundación, o sea la del empresario o titular de la negociación cuya finalidad es el ejercicio de una actividad comercial o mercantil.

(45) Joaquín Rodríguez Rodríguez, Ob. Cit. pág. 420

El civil se aplica a la persona cuando nace y siempre se forma con un nombre propio y un apellido; el comercial se crea en cualquier tiempo siempre en relación con una actividad mercantil que pretenda llevarse a cabo.

El nombre comercial puede formarse libremente ya sea reproduciendo el nombre civil, modificándolo con adiciones o sustracciones, o creando uno distinto con menciones de fantasía, indicaciones objetivas de la finalidad de la empresa, o también con nombres propios inventados o reales dentro de las limitaciones que señala la ley.

Tanto el nombre civil como el comercial conceden a su titular un derecho llamado de personalidad (46) que es evidente en el uso exclusivo del nombre y que al mismo tiempo sirve para diferenciar el sujeto y consecuentemente evita confusiones entre dos o más personas y se atribuye como deber y como obligación; el civil para individualizar a las personas físicas y someterlas a una serie de deberes (empadronamiento, servicio militar, pago de impuestos, indicación de domicilio, nacionalidad, etc.) y para diferenciar las empresas a efecto de protegerlas y proteger a la clientela evitando la concurrencia desleal del nombre comercial.

A diferencia del civil el comercial tiene contenido patrimonial ya que puede ser objeto de transacciones y valorizarse como elemento de la hacienda a que pertenezca. No obstante el nombre comercial no constituye un derecho principal sino secundario de la empresa, con esto queremos decir que el nombre no pueda ser objeto de negocios jurídicos, que no pueda transmitirse o enajenarse por su titular independientemente de la hacienda; por el contrario la enajenación de la hacienda puede llevarse a cabo y reservarse el titular la del nombre comercial para utilizarlo en una nueva empresa que organice posteriormente.

El carácter accesorio del nombre comercial solo implica que está ligado a una empresa y por tanto si se transfiere aisladamente será con el fin de que forme parte de una nueva hacienda para que califique o denomine a la nueva empresa. El nombre civil por el contrario es intrasmisible e inalienable y se extingue con la persona que lo lleva, es decir cesa con la

(46) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 250

muerte por el mismo carácter personal e intransferible que lo distingue del comercial, ya que éste no se extingue con la muerte o liquidación del empresario, ya que puede transmitirse incluso por herencia y subsiste con la hacienda de la que forma parte.

Por último tanto el nombre civil como el comercial cumplen una función individualizadora; en el primer caso en beneficio exclusivo del titular y el prestigio que le corresponda en el segundo actúa en beneficio tanto del empresario como de la negociación respectiva y en consecuencia en beneficio del público consumidor.

En igual forma le concede una propiedad intelectual y protege al empresario de imitaciones e invasiones de la negociación, evitando confusiones con otras, todo esto en provecho del público consumidor en cuanto a que evita que los clientes sufran perjuicios al acudir a otra empresa de igual nombre que pudiera ofrecerles las mismas prerrogativas.

EL NOMBRE COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES

Por lo que respecta a las sociedades, el nombre comercial constituye un elemento esencial y obligatorio, según disposiciones contenidas en el artículo 6o. Fracc. III y 8o. L. G.S.M. Disposiciones tales que se explican por ser el nombre un elemento de identificación e individualización por tanto insustituible si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste debe constar (Art. 6o.) en la escritura constitutiva; asimismo si la sociedad es irregular y no habiendo cumplido algunas formalidades de la L.G.S.M., el nombre será por tanto elemento esencial que dará a conocer a terceros la sociedad.

A diferencia del nombre civil, el comercial en las sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la personalidad jurídica, pues antes incluso de constituirse la sociedad, se exige el uso del nombre (sociedades irregulares) o la mención del que vaya a usarse en la escritura constitutiva de las sociedades regulares.

FORMACION DEL NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS

Las reglas para la formación del nombre de las socie

dades varía de acuerdo con el tipo y naturaleza de éstas. Las —llamadas sociedades personales, como la colectiva y la en comandita simple, se exige como nombre comercial una razón social — (Arts. 25 y 51 L.G.S.M.); para las sociedades de capitales, como la anónima, se requiere la denominación (Art. 87 L.G.S.M.). La — S. de R.L. y la sociedad en comandita por acciones como tipos in — termedios, pueden ostentarse, indiferentemente con una razón o — con una denominación (Arts. 59 y 210 L.G.S.M.).

La razón social debe integrarse con el nombre civil — del socio o socios que formen la sociedad; y sirve de indicación a terceros de dicha responsabilidad personal. El artículo 27 de — la L.G.S.M. de nuestra Ley permite que no se incluyan en la ra— zón social todos los nombres de los socios, en cuyo caso exige — que al nombre de los que figuran se añada una expresión que deno— te la presencia de otros socios.

Sanciona igualmente a terceros y a los socios que per— mitan la inclusión de sus nombres civiles en la razón social de— la compañía con la extensión de su responsabilidad en forma sub— sidiaria, solidaria o ilimitada (Arts. 28 y 53 L.G.S.M.) en los— mismos términos que los socios colectivos (Art. 26)

La denominación de las sociedades de capitales debe — formarse con una referencia objetiva a la finalidad de la compa— ñía, o con un nombre de fantasía, pero sin incluir el nombre ci— vil de ninguno de los socios. Nuestra legislación no prohíbe ex— presamente dicha inclusión sino que solo dispone que "la denomi— nación se formará libremente (Art. 88 L.G.S.M.) en la práctica e — existen muchas sociedades anónimas en cuya denominación se inclu— yen nombres propios, generalmente el de los fundadores socios ma— yoritarios.

Las mismas reglas se aplican a las sociedades de res— ponsabilidad limitada, siendo ésta constituida al amparo de una— razón social o una denominación. La ley exige que toda clase de — sociedades cuya naturaleza permita presencia de socios con res— ponsabilidad limitada se anuncie con la mención del tipo de so— ciedad que se trate, o su abreviatura agregada al nombre que se — elija (Arts. 52, 59, 88 y 210 L.G.S.M.). La razón de esta norma— tiene como finalidad el evitar confusiones ya que al leerse en u — na razón social no seguida de la indicación: sociedad en comandi— ta (simple o por acciones) sociedad de responsabilidad limitada

o sociedad anónima, lógicamente se piensa que estamos frente a una sociedad colectiva en la que todos los socios responden ilimitadamente. De aquí se desprende que la omisión en la razón social o en la denominación del tipo de sociedad de que se trate, trae como consecuencia la responsabilidad personal de todos los socios, como si se tratara de una colectiva.

Por tratarse de un signo distintivo del empresario, el nombre comercial que se asigne a determinada sociedad deber ser distinto al que haya sido elegido por cualquiera otra, del mismo o diferente tipo. Expresamente en la L.G.S.M. se establece esta exigencia respecto a la sociedad anónima (Art. 88). La costumbre la ha hecho extensiva a las otras y en la práctica se aplica a toda clase de sociedades mercantiles, mediante control insuficiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ahora bien como dato esencial de la escritura constitutiva de las sociedades, el nombre comercial de las personas jurídicas mercantiles debe inscribirse en el Registro de Comercio, según lo dispuesto por los artículos 260 y siguientes de la L.G.S.M. En caso de no hacerse la inscripción por no presentar a registro la escritura respectiva, la sociedad se consideraría irregular, sin que ello afecte el derecho de usar en forma exclusiva el nombre elegido por dicha sociedad irregular (47).

NOMBRE COMERCIAL DE EMPRESAS

El nombre comercial que se utiliza por las empresas, y que forma parte del conjunto orgánico y unitario de bienes materiales e inmateriales de la hacienda, sirve para distinguir las negociaciones entre sí; por tanto es el signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea empresario, el nombre comercial no recae en éste como sucede en el nombre de sociedades, recae sobre el patrimonio de la negociación que el empresario organiza. De esta manera el nombre comercial que se refiere a la negociación es elemento de la hacienda, y como tal concede al titular de la empresa un derecho especial a saber: el derecho a usar

(47) Enrique Correa M. - Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 7 enero - junio de 1966, pág. 11 a 23.

lo en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial) el establecimiento (rótulo o muestra) y algunas veces, las mercancías producidas por la negociación -- (nombre comercial usado como marca).

Reglamentado en el título V de la L.P.I. el nombre objetivo es signo distintivo de la empresa aunque dicha regularización se entiende al nombre de sociedades que es signo distintivo del empresario. Consecuentemente en el derecho mexicano se rige un sistema mixto del nombre comercial: subjetivo si se trata del empresario colectivo, y objetivo si se trata del nombre del negocio.

El derecho italiano exige que el nombre comercial se forme con el nombre civil del empresario, de donde FERRI afirma su carácter eminentemente subjetivo; igualmente GARRIGUES, en el derecho español opina que el nombre comercial designa a la persona y no al establecimiento, sin embargo la opinión que prevalece en derecho es que el nombre comercial que sirva para designar al empresario y a la empresa tiene funciones mixtas y comprende el igual que en nuestro derecho, tanto a denominaciones de las empresas, como razones sociales y denominaciones en sociedades mercantiles.

FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL

En su carácter de signo distintivo, el nombre comercial realiza, como función principal, la protección de la empresa y la del empresario colectivo, tanto desde el punto de vista interno como en sus relaciones con el mercado.

Desde el primer punto de vista (interno) el nombre comercial protege la labor de coordinación y organización de los elementos que comprenden la hacienda, obligaciones que son llevadas por el titular. Los distintos elementos de la hacienda se revelan en forma unitaria bajo el nombre comercial, que califica a los elementos no en forma aislada sino a todos los que utiliza el empresario para la consecución de sus finalidades económicas.

En el sentido que analizamos, podemos decir que el nombre comercial es uno de los principales factores de la labor de coordinación y organización de la hacienda, en cuanto a que --

éste se considera como lazo de unión entre los bienes y relaciones de la hacienda. La tutela del nombre comercial significa -- protección de la negociación y conservación de ella como unidad económica; contrariamente ésta la lesión del nombre por imitaciones y usurpaciones de terceros traería la destrucción de la empresa y consecuentemente la disgregación de sus elementos, -- merced a actos de competidores que tiendan a confundir la negociación frente al público consumidor, así como a los productos y servicios elaborados y prestados por ella.

Desde el punto de vista externo, el nombre comercial sirve para atraer y conservar a la clientela, ya que esta cuida a la empresa para la satisfacción de sus necesidades económicas, y el impulso que los lleva a satisfacer tales necesidades son -- los signos distintivos que la negociación utiliza, es decir que distingue a las mercancías (marca) el que distingue al local -- (rótulo o muestra) el que distingue (al local) a la negociación como unidad (nombre comercial)

Cuando todos estos signos coinciden en uno solo, por tratarse de una denominación común y genérica, la tutela es más amplia y enérgica, puesto que tendrá que proteger a la negociación y sus productos; cuando los elementos o datos que formen -- el nombre sean distintos de los que se utilicen para el rótulo y para las marcas, se requerirá la tutela legal para evitar confusiones entre el público consumidor, con otras negociaciones -- que usen un nombre parecido o igual, confusiones tales que desviarían al público (clientes) por actos desleales de competencia con los que se adjudicarían indebidamente el prestigio y fama ajenos mediante la usurpación del nombre.

EL NOMBRE COMERCIAL COMO FIRMA

En ocasiones el nombre comercial se utiliza como firma, o sea como manifestación de la voluntad del empresario para asumir derechos, contraer obligaciones, e inclusive legitimar -- en juicio de éste, tanto activa como pasivamente. -- Cuando el -- nombre distingue al empresario, es decir cuando actúa como razón o denominación de un ente colectivo, su uso como firma es -- normal debido a que el consentimiento de la persona jurídica se efectúa por medio de dicho elemento individualizador; en cambio

cuando el nombre comercial recae sobre la empresa, su utilización como firma es eventual, ya sea porque el derecho requiere la participación del empresario y que el nombre de éste sea distinto del nombre de la empresa o bien porque los usos y costumbres mercantiles exijan el uso del nombre del titular, para ciertos actos y negocios jurídicos, o también en el caso que dicho titular prefiera usar su nombre de empresario y no el de su negociación.

Ya en la práctica y ante la divergencia con el nombre del titular, se acepta el nombre comercial de la empresa en negocios bancarios de apertura de créditos, contratos de depósito y utilización de cheques (mediante el previo registro del nombre comercial por la institución de Crédito), anticipos y descuentos de documentos, etc., en igual forma en contratos de compra-venta con proveedores y con clientes de la negociación. Igualmente es permitido referirse a la empresa, usando el nombre comercial cuando se demande al empresario especialmente ante autoridades de trabajo (48).

En todos estos casos en que se usa el nombre de la empresa como firma se está considerando a éste como sustituto del nombre (civil o comercial) del empresario, ya que como es obvio las relaciones jurídicas se establecen entre personas, no entre patrimonio, ni entre aquéllas y éstos. Consecuentemente el uso del nombre como firma, cuando se atribuye a empresas y es distinto al nombre del titular de éstas, no desvirtúa ni objetiviza la relación jurídica, solo es admisible cuando los usos y costumbres lo permiten y éstos (usos y costumbres) varían en relación a las actividades comerciales, negocios y plazas y lugares de comercio.

La naturaleza jurídica del derecho al nombre comercial atribuye a su titular el derecho de individualizarse y se pone de manifiesto en el uso y exclusividad de este signo distintivo. A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales (objetos incorporeales) el derecho concede al (nombre comercial) titular del nombre comercial un derecho de carácter real, similar al derecho de propiedad, que consiste en usar y gozar el nombre excluyendo a terceros, éste es un derecho que recae sobre una cosa incorporal. No se trata pues de la cosa material en que el nombre se concreta y reproduce, ni tam-

poco en la expresión literal, sino que por una parte se refiere a la concepción intelectual o creación de su titular, que mediante frases o referencias objetivas o irreales logra la identificación de su empresa y la distinción de sus actividades comerciales con respecto a sus competidores; por otro lado establece que el signo distintivo de la negociación es precisamente el nombre mediante el cual se atribuye a su titular la exclusividad de su uso.

La diferencia entre los objetos corporales e incorporales se distinguen en su regularización jurídica, sin llegar al extremo de impedir que los objetos incorporales puedan ser aceptados como derechos reales. Dichos objetos incorporales no están sujetos a derechos reales ni tampoco es precedente para la tutela la acción de reivindicación, en cambio conceden a su titular un derecho oponible, aunque aceptando la posibilidad de concurrencia. No obstante la tutela de dicho derecho real como lo que se concede al derecho de propiedad, ya que otorga al titular una acción inhibitoria para que "cese la usurpación" (Art. 215 L.P.I) la acción por indemnización de daños y perjuicios (mismo artículo), la acción penal por imitación del nombre o falsificación (Art. 269 en relación con el 251) y respecto al derecho derivado de las marcas, se concede el de confiscar elementos materiales en donde consta el nombre usurpado (Art. 265).

De aquí que la tutela del nombre comercial y de los otros signos distintivos se aplique en cuanto se logre la identificación de la empresa, o de los elementos de ella como son el local y las mercancías (por lo que ellos también se califican como derechos de individualización) en cuanto a los signos distintivos sirven por un lado para evitar la confusión de la negociación, del establecimiento y de las mercaderías y, por otro lado, como medios de atracción del público consumidor.

La protección es distinta respecto a los signos distintivos y a las invenciones, en los primeros se exige la manifestación exterior de la creación intelectual o sea la reproducción del nombre, de la marca, etc., en las segundas (invenciones por el contrario supone el secreto del método de fabricación, y de dicho secreto se deriva la tutela.

Respecto de algunos signos distintivos se atribuye a su titular el derecho de ampliar el uso del signo protegido (que normalmente es registrado o publicado) es decir usar el nombre - subjetivo como nombre de la negociación; o éste como signo de identificación de un local o como marca (Arts. 97, 112 y 124 L.P.I.); el aviso comercial como nombre o como emblema (Art. 213 L.P.I.)

LA ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE

Según lo dispuesto por el artículo 214 L.P.I. "el derecho al uso exclusivo del nombre se protegerá sin obligación de depósito o registro" de donde tanto nuestra doctrina, como la jurisprudencia, afirman que el derecho al nombre surge y se reconoce en función del uso meramente.

Esta afirmación que se apoya además en las disposiciones de los artículos 218 L.P.I. y 85 y 86 del Regl. L.P.I. los cuales exigen del titular del nombre que pretenda publicarse en la gaceta de la Propiedad Industrial, la comprobación de su uso actual, o sea que el uso da lugar al derecho y que el derecho da lugar al uso, sin que para el nacimiento de aquél, o para el ejercicio del mismo, se requiera la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial o su publicación en la Gaceta.

El nombre comercial surge de la creación por parte de un empresario o comerciante, si bien por tratarse de un derecho accesorio o vinculado a una empresa o a una persona moral, su conservación y la protección que le otorga la ley están condicionadas a su ejercicio, es decir a su uso, su adquisición consecuentemente depende de la creación y de su uso, pero no requiere que la negociación a la que el nombre pertenezca esté ya en plena actividad, ni que la sociedad a la que domine esté formal o plenamente constituida.

REGISTRO Y PUBLICACION DEL NOMBRE

En nuestro sistema el nombre comercial no está sujeto a inscripción en el registro de la Propiedad Industrial, pero si lo está el nombre comercial de las sociedades, en el Registro de

Comercio. En cambio tanto el nombre objetivo como el subjetivo pueden ser objeto de publicación tanto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que ello sea obligación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que ello sea obligatorio (Art. 216 L.P.I. y s.) para la adquisición del derecho al nombre o para su protección en caso de falsificaciones, imitaciones o usos ilegales, y sin que la publicación realizada agregue nada o casi nada al derecho exclusivo del nombre comercial.

La publicación tiene, en verdad, efectos muy limitados, el principal consiste en reputar el conocimiento del nombre por parte de terceros, para establecer una presunción relativa al dolo en casos de infracción al derecho exclusivo de su uso (Art. 216 y 217 L.P.I.) efecto secundario es el de impedir una publicación posterior de un nombre igual o semejante, aplicado a un establecimiento del mismo género o similar (Art. 219 L.P.I.) salvo que exista una declaración de uso ilegal o de imitación respecto al primer nombre publicado, o que se pruebe la extinción "desde hace más de dos años del establecimiento que llevaba el nombre anteriormente publicado" (Art. 220).

Nuestro sistema legal admite el derecho al uso exclusivo del nombre comercial en una extensión limitada, ya que únicamente abarca "clientela efectiva" (Art. 215 L.P.I.) y sólo protege al nombre en función de actividades del mismo o similares (Art. 215 y 218) por lo que permite que dos negociaciones de actividades económicas sean distintas puedan usar un nombre igual o semejante. en este caso la exclusividad no es absoluta. sino solo se establece en relación a los competidores.

Por su carácter de signo distintivo, el nombre comercial cumple primordialmente una función de individualización, de distinción de empresas semejantes, con el fin de evitar confusiones perjudiciales al público consumidor; y que los competidores mediante actos de competencia desleal logren la atracción de dicho público a sus establecimientos.

Por otro lado, no es solo la distinción de las negociaciones lo que debe buscarse con la protección del nombre,

sino también la tutela de un bien de carácter intelectual, en favor de la persona a quien legitimamente se atribuye su uso-exclusivo. Desde este punto de vista puede afirmarse categóricamente que la protección del nombre debe realizarse ampliamente, tolerando solamente la presencia en el mercado de otros nombres iguales o semejantes cuando no haya posibilidad de error en el público, respecto a la identidad de la empresa y el origen de sus productos.

EL DERECHO AL NOMBRE EN RELACION A OTROS IDENTICOS O SEMEJANTES

Existe infracción del derecho al nombre, no sólo cuando haya identidad entre el que imita y el imitado, sino también cuando ambos sean tan parecidos o semejantes que puedan confundirse. La semejanza puede derivarse de la variación de letras o sílabas, ya que esta no atribuye la distinción y novedad que el nombre precisa; el uso de prefijos o sufijos, también puede ser causa de confusión o supresión de menciones secundarias no impedirían equivocaciones.

La L.P.I. sólo establece una limitación a la protección que concede al nombre comercial, en relación al espacio de territorio en el cual el nombre se utilice (Art. 216) México como miembro de la Unión de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial admite la tutela tanto del nombre como de las patentes de invención los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o comercio (Art. 1o. inciso 2 de la versión de Londres publicada en D.O. de 18 de julio de 1955) en todos los países signatarios (Art. 1o. inciso 1).

La protección internacional del nombre se conoce a los mexicanos en igualdad de derechos a los súbditos del país extranjero donde la protección del nombre se reclama; por lo cual será la ley de dicho país extranjero la que fije los límites y condiciones de la tutela (Art. 2o. inciso 1) sin que se exija el depósito o registro en las oficinas del país extranjero (Art. 8o.) ni se requiera condición de domicilio o establecimiento en el país donde se pida la protección (Art. 2o. inciso 2).

En igual forma el nombre comercial extranjero está protegido en México, si bien dentro de los límites señalados en nuestra legislación es decir en la Ley de la Propiedad Industrial.

Por estar el nombre comercial en función del uso que de él haga el empresario, la ley otorga protección a los derechos derivados de tal signo distintivo, siempre y cuando éste se utilice por el empresario colectivo o por la negociación no estableciendo la L.P.I. límite de tiempo respecto a dichos derechos.

Sin embargo los efectos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial se limitan al establecer dolo en casos de limitación y usurpación, y al hacer del conocimiento de terceros el nombre publicado, si están limitados a un plazo de diez años, el que puede renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración (Art. 222).

Por otra parte la falta de uso no trae como consecuencia la extinción de los derechos que concede el nombre, ya que ellos pueden subsistir hasta dos años después de la extinción de la empresa en que se usaba el nombre siempre que dicho signo consistiera en una denominación de fantasía (Art. 225) es decir en aquellos casos en que una mención de fantasía integre total o parcialmente el nombre comercial.

TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL

Como elemento muy importante de la hacienda, el nombre comercial se transfiere en casos de transmisión de bienes y derechos de la negociación, Esta se debe al carácter accesorio por un lado y por el otro a su función de individualización y distinción de la empresa a la que pertenece la hacienda.

Ahora bien el carácter accesorio del nombre comercial da lugar primero a que el nombre se vincule a una empresa de manera tan estrecha que sólo cuando se enajene o transmita la hacienda, o cuando menos parte de ésta, se pueda enajenar o transmitir el nombre, sin que quepa una transmisión sepa-

rada de él (Sistema de Derecho Italiano) C. Civ. Art. 265 5o. pfo. 1o. - Segundo (Art. 223 y 224 L.P.I.) el derecho mexicano y el francés admiten la inclusión del nombre en los negocios traslativos de la hacienda a que pertenece, si bien se admite que el que transmite (transmitente) pueda reservarse el derecho al uso exclusivo del nombre, así como el derecho de transmitirlo o enajenarlo y en consecuencia conceder a terceros el derecho de exclusividad del uso del nombre que se transmite.

La reserva de tal derecho opera bajo condiciones rígidas en un campo estrecho. En efecto la estipulación del transmitente de la empresa (ya sea por acto de enajenación, como la venta, la donación, sucesión por causa de muerte, la aportación a una sociedad, el fideicomiso, etc, o por acto de transmisión y reserva de la propiedad, como la venta con reserva de dominio, el arrendamiento, usufructo, la prenda, etc.) en que conste la reserva del nombre, debe ser expresa y clara, ya que de no hacerse la debida aclaración, se presumiría que el nombre como elemento accesorio de la empresa y como parte integrante de la hacienda se transmite con ésta.

Empero que en el caso de pacto expreso reserva a favor del transmitente de la hacienda, el uso ulterior que éste pueda dar al nombre que conserva no debre entenderse que tal reserva del nombre faculte a su titular a usarlo en una negociación semejante que haya competencia a la que ha enajenado o transmitido, porque el pacto de reserva del nombre no importa, pero si la admisión de la concurrencia, ya que esto requeriría nuevas estipulaciones en las que el adquirente consintiera expresa o implícitamente en que el transmitente le hiciera competencia con una empresa semejante y a la que denominaría con el mismo nombre comercial.

Esta conclusión se deriva de la prohibición de realizar actos de concurrencia desleal (Art. 263 L.P.I.) el acto desleal estribaría en producir confusión en la clientela respecto al establecimiento del competidor, es decir del adquirente de la hacienda sin que esto fuera hecho mediante el consentimiento de este último.

En el caso de extinción de la empresa, el nombre --

puede ser conservado por el titular durante el plazo de dos años (Art. 225) en cuyo lapso puede libremente usarlo en una nueva empresa (ya) que organice; o enajenarlo en favor de terceros, sin que en ninguno de estos casos se requiera que la nueva negociación sea igual o siquiera semejante a la extinguida. Lo que pasa es que en este supuesto no cabe la competencia ilícita, ni la confusión de la clientela, precisamente en virtud de la extinción de la negociación a la que antes distinguía el nombre, Ahora bien las anteriores reglas no sean aplicables o no se aplican a nombres comerciales que se refieran a la actividad de ésta, porque en tal supuesto no se concede exclusividad al uso del nombre, ni puede reservarse el titular de la empresa transmitida el derecho al uso exclusivo de tal signo distintivo.

REQUISITOS DEL NOMBRE

En nuestro derecho rige, respecto de los requisitos o elementos que debe contener el nombre comercial, un sistema de libertad restringida, es decir el empresario puede formar el nombre comercial con menciones o palabras que se le ocurran, sin que el ordenamiento jurídico le imponga la inclusión de su nombre personal, sin embargo existen restricciones legales que limitan esta facultad del titular y son:

1. Respecto al nombre subjetivo, las restricciones son importantes: para las sociedades que se ostenten bajo una razón social, el nombre comercial se forma necesariamente con el nombre civil de uno o varios socios, ya sea como únicas menciones o agregadas a una denominación objetiva o de fantasía. En cambio para las sociedades con denominación, el nombre de los socios no debe aparecer y sí la mención objetiva o de fantasía.

2. En forma absoluta está prohibido a las sociedades comerciales el ostentarse con nombres iguales, o sea que para el nombre comercial subjetivo rige el principio de la novedad sin limitación alguna.

3. Respecto al nombre objetivo o de empresa el principio de la novedad también es aplicable (Art. 219) por tanto -

por la función distintiva del nombre, que tiende a evitar confusiones en la clientela, como por el derecho de exclusividad de tal signo.

El uso de un nombre igual en una negociación del mismo género o similar, entraña invasión o menoscabo de derechos de tercero por lo que se prohíbe publicar "los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir el establecimiento de que se trate, de otros de su género" (Art. 217 L.P.I.) Sin embargo la L.P.I. sólo exige la novedad del nombre objetivo tratándose de negociaciones con finalidades iguales o semejantes (Art. 219) por lo que cabe la igualdad o semejanza de nombres respecto a empresas que no realicen las mismas actividades comerciales.

4. El uso de "palabras o frases que se limiten a mencionar o describir propia y simplemente los productos que... se fabriquen o expendan" no puede concederseles exclusividad (Art. 227 L.P.I.) así como no podrá el empresario reservarse el uso de términos genéricos que hagan referencia a la actividad de su empresa. Consecuentemente una denominación formada solamente con dichas menciones y referencias no será un nombre comercial por carecer del elemento esencial diferenciador y porque su uso no estaría protegido en exclusiva.

Contrariamente la utilización conjunta de tales referencias y menciones genéricas y objetivas, con otros elementos diferenciadores que tan pueden ser denominaciones de fantasía marcas comerciales, nombres civiles de los empresarios localización geográfica de la empresa, así como la mención objetiva y genérica de actividades amparadas por procedimientos patentados en beneficio temporal del empresario (Art. 40. Fraccs. II y III L.P.I.), si conceden a éste el derecho al uso exclusivo del nombre comercial que así se formare.

5. De acuerdo con lo dispuesto por las Fracc. VI a X del artículo 105 de la L.P.I. el nombre comercial no puede formarse con menciones contrarias a la moral, las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas ni con la designación verbal de los emblemas nacionales y extranjeros (Fracc. VII), de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeros, sin el consentimiento de ellos (Fracc. VIII); ni con nom

bres personales sin la autorización del interesado, o sin haber fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado (Frác. IX) ni con la denominación de la Cruz Roja o Cruz de Ginebra (y Art. 217 del mismo ordenamiento).

LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL

La infracción del derecho exclusivo de uso que concede el nombre comercial, por actos de imitación y usurpación, está sancionada enérgicamente en nuestro derecho, ya que el Art. 215 L.P.I. concede al titular del derecho violado una acción penal y dos acciones de carácter civil: La de daños y perjuicios y la acción inhibitoria tendiente a hacer que cese la usurpación.

La tutela legal del nombre comercial tiende, fundamentalmente a proteger la empresa como unidad, evitando su extinción y la disgregación de sus elementos, y está dirigida también a proteger al público sancionando las prácticas desleales de competencia, que logran la desviación de la clientela de una negociación a otra.

ACCIONES PENALES

La acción penal procede en los casos de los Arts. 251 a 253 y 259 y 263 L.P.I. por remisión del Art. 269 del mismo ordenamiento. Todos sancionan al infractor con prisión de tres días a dos años, y multa de \$10.00 a \$2,000.00 (1,000.00 en los casos del Art. 263) o a una sola de estas penas, a juicio del juez; los primeros (251 a 253) establecen la sanción en contra de los que violen las prohibiciones contenidas en las Fracs. VIII (Art. 252) y VI, VII y X (Art. 253) del Artículo 105 de la L.P.I.; y los Arts. 259 y 263 sancionan a quienes induzcan al público a error, sobre la procedencia de los productos cuando con falsas pretensiones pretenden desacreditar los productos de un competidor; o (pretensiones) bien "por cualquier medio traten de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor".

La acción penal presupone el dolo del infractor; para los casos de imitación, el dolo se presume, salvo prueba ulterior de un mejor derecho al exclusivo uso del mismo, si el nombre imitado fue previamente publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y se trate de un nombre comercial -- que se use en la localidad (Art. 216 L.P.I.); de donde se desprende que no existe tal publicación, o se se tratara de un nombre usado en distinta plaza, la carga de la prueba del dolo recaerá en quien alegue la imitación o la usurpación.

Los delitos se persiguen de oficio por el Ministerio Público Federal por denuncia de la parte interesada, pero en ambos casos se exige como requisito previo la declaración administrativa de la Secretaría de Economía, respecto a la falsificación, imitación o uso ilegal del nombre comercial (Art. 264). Son competentes para conocer de estas acciones del Código Federal de Procedimientos Penales (Art. 275), sin que se requiera la publicación de la sentencia respectiva (Art. 276 a contrario sensu).

ACCIONES CIVILES

Respecto a las acciones civiles de indemnización e inhibitoria, ellas sólo proceden en los casos de imitación, invasión o usurpación, pero nunca en los casos de uso ilegal de menciones para la formación de nombre.

La acción de indemnización requiere que se pruebe el daño o el perjuicio, y consistirá en la privación de ganancias adicionales (por ejemplo, el hecho de haber desviado la clientela eventual), o en la disminución de las que se obtenían con anterioridad a la invasión, imitación o usurpación (por desviar la clientela existente)

Al igual que en el caso de acciones penales se requiere de la previa declaración administrativa correspondiente (Art. 229), la que se obtendrá a instancia de la parte interesada y de acuerdo con las disposiciones del título VI del Capítulo VII L.P.I.

EL NOMBRE COMERCIAL Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS ANALOGOS

Como ya hemos indicado el nombre objetivo es, por un lado, signo distintivo de la empresa, y por tanto el otro es la manifestación literal de tal signo distintivo, estas características sirven para diferenciar el nombre comercial de otros signos distintivos análogos.

En primer lugar deberá distinguirse el nombre de la muestra o rótulo, porque a pesar de que ambos signos están integrados por letras, palabras, siglas, o números o con combinaciones de estas expresiones, el primero es signo distintivo de la empresa, en tanto que el segundo lo es del establecimiento o local perteneciente a dicha empresa. En ocasiones es frecuente que ambos signos se identifiquen, ya sea porque el nombre comercial se use como rótulo del establecimiento, o porque este por su notoriedad e importancia, califique a toda la negociación pero también es usual que uno sea el nombre de la empresa y otro u otros distingan los nombres de los diferentes locales que ella pueda tener, o bien sin que el negocio constituya una empresa, su titular si tenga el derecho exclusivo al uso del rótulo de su pequeño comercio o taller.

La protección que la ley otorga al nombre comercial se extiende a la muestra o rótulo, signo que por lo demás no distingue la L.P.I. o por el contrario parece confundir y es práctica ilícita y permitida que el titular de la empresa se reserve el uso exclusivo de un nombre y de tantos rótulos como locales mantenga.

En segundo lugar, debe distinguirse, el nombre comercial de ciertos avisos comerciales tendientes a presentarse bien a la negociación o sus establecimientos. Estos últimos signos distintivos pueden consistir en emblemas o sea, representaciones simbólicas del nombre o del rótulo (ejem. la representación de un caballo pintado de blanco, para identificar el nombre o rótulo de una peletería "El Potro Blanco; o la de un elefante para identificar la droguería igual denominación, etc.) o en enseñanzas que consistan en insignias o estandartes (ejem. la bandera verde y amarilla del Banco de Comercio, o los estandartes del Hotel Reforma y del Hotel del Prado.

Se trata pues de signos distintivos accesorios del nombre o rótulo, que no deben confundirse con éstos, porque no contienen elementos que hagan distinguir a la empresa o al local (Art. 217 L.P.I.) pero que los complementan estando sujetos en el sistema de la L.P.I. a la regularización o regulación local de las marcas, concediendo la ley exclusividad a su titular respecto a su uso, pero requiriendo éste el registro como presupuestos de la tutela (49)

(49) Eugene Pouillet, Ob. Cit. 209 pág.

CONCLUSIONES :-

1.- Se convoque a una conferencia internacional de la propiedad industrial, para tratar los asuntos relacionados con los inventos que han caído bajo el dominio público, y las que crean conflictos entre los países al ser dados a conocer, en ambos casi al mismo tiempo para el trámite y su explotación; para establecer la posibilidad de que cualquier ciudadana no de los países concurrentes a dicha conferencia pueda explotar los inventos de que se habla.

2.- Se considera que en nuestro medio los inventores nacionales son en número reducido y sus patentes de invención no son casi nunca colocadas en el exterior, sino que se utilizan limitadamente en el propio territorio. Por lo que no aportan divisas provenientes de promociones a sus países de origen, por lo cual la ventaja financiera que para las respectivas economías nacionales derivaría no son apreciables.

3.- De lo anterior se deduce que el sistema de protección de patentes no favorece a los países en vías de desarrollo, en los cuales incide en forma negativa sobre su balanza de pagos, dando exclusivamente ventajas y utilidades a los de gran desarrollo económico, a los cuales, a través de sus compañías explotadoras o propietarias de patentes obtienen divisas del exterior.

4.- La práctica ha señalado que los países que no protegen a sus inventores, paralizan su evolución económica. Son al efecto, demostrativos los casos de Suiza, Holanda, y Rusia, estos casos que la doctrina comenta, probaron que el Estado que deja de proteger a sus inventores paraliza el proceso de creación.

5.- La explotación de las patentes en los países en vías de desarrollo favorece el crecimiento económico de los mismos, por cuanto el propietario de la patente, bien desee explotarla directamente, o bien otorgarla por medio de licencias, contribuirá a la inversión de capital, que redunda en

el consiguiente empleo de mano de obra y en la mayor circulación de valores.

6.- Es recomendable, en lo que a patentes internacionales se refiere, que los organismos estén en contacto con instituciones crediticias del país o de participación internacional capacitados para proporcionar a los inventores el capital necesario para la explotación de sus invenciones.

7.- La caducidad de las patentes puede ser declarada de oficio, a fin de que la administración pueda determinar la oportunidad o conveniencia de la extinción del privilegio que recae sobre una invención no explotada en sus términos.

8.- Aconsejar el control de las patentes una vez otorgadas, hasta su vencimiento, a fin de que pueda determinarse el incremento que numéricamente aportan a las rentas internacionales.

9.- La Ley debería fijar con mayor precisión y menor rigorismo las sanciones por falta de explotación de un invento.

10.-Obligar a los titulares de patentes a dar información periódica de la explotación realizada.

11.-Creemos que todo lo anterior sería motivo de reformas internacionales para proteger los derechos de los inventores.

BIBLIOGRAFIA

ASCARELLI TULLIO, Derecho Mercantil, Porrúa Hnos. y Cia., México 1940

BARRERA GRAF JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I Editorial Porrúa, S.A., México 1957 (Generalidades y Derecho Industrial)

BREUER MORENO PEDRO C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

CORREA ARRATIA ANTONIO, Nulidad de las Marcas por falsas declaraciones, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, no. 3 enero-junio de 1964, págs. 161 a 166

CORREA ENRIQUE, Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2, julio-diciembre de 1963, págs. 163 a 167

CORREA M. ENRIQUE, Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No.7 enero-junio de 1966, págs. 11 a 23

GHIRON MARIO, Corso Di Diritto Industriale, Volume Secondo, - Roma, 1937, Società Editrice del Foro Italiano.

MANTILLA MOLINA ROBERTO, Derecho Mercantil, Décima Edición, - Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1968.

POUILLET EUGENE, Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale, Marchal et Billard, París, 1968.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Derecho Mercantil, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1967.

ROTONDI MARIO, Instituciones de Derecho Privado, Editorial Labor, S.A. México 1953

SEPULVEDA CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Impresiones Modernas, S.A., México 1953

TREJO LERDO DE TEJADA C., Derecho Administrativo Mexicano, México 1911.

LEY Y REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Andrade, S.A. México, D.F., 1963

DIARIO OFICIAL, Del 30 de abril de 1930, Tomo LIX, Número 46.

LA BIBLIOTECA
NACIONAL

BIBLIOTECA CENTRAL
M. N. A. D.