



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
"ACATLAN"



"EL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO
DE LA MARCA"

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
JESSAEE LOPEZ RICO

ASESOR: DR. GABINO E. CASTREJON GARCIA



MARZO 2004

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Jessace López

Rico

FECHA: 29/Marzo/09

FIRMA: Jessace López

A TI PADRE CELESTIAL, TE DOY GRACIAS POR PERMITIRME LLEGAR A ESTE MOMENTO IMPORTANTE DE MI VIDA, POR DARMEN LA SALUD Y LA FUERZA PARA CUMPLIR CON ÉSTE OBJETIVO.

A MIS PADRES:

ISAÍAS Y MARÍA ESTHER; YA QUE GRACIAS A SU INVALUABLE APOYO, ESFUERZOS, CONSEJOS Y DESVELO PUDE CULMINAR CON MI PROCESO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL QUE SIEMPRE ANHELARON.

A MIS HERMANOS:

EDGAR, NOÉ Y ORLANDO; QUIENES ALENTARON CON SU COMPRENSIÓN Y ESTÍMULOS A LA CULMINACIÓN DE ÉSTE ESFUERZO PROFESIONAL.

A MIS AMIGOS:

A TODOS Y CADA UNO DE USTEDES, LES AGRADEZCO POR ESTAR PRESENTES EN LOS MOMENTOS QUE MÁS LOS NECESITE.

A MIS PROFESORES:

Y EN ESPECIAL AL DR. GABINO E. CASTREJÓN GARCÍA, POR SU AMISTAD, APOYO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO, GRACIAS.

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN

I

CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

| | |
|---|----|
| I.1.- Concepto de la Propiedad Industrial | 1 |
| I.2.- Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial | 3 |
| I.3.- La Propiedad industrial en el Derecho Positivo Mexicano | 26 |
| I.4.- Instituciones Jurídicas | 39 |
| I.4.1.- Invención | 39 |
| I.4.2.- Modelo de Utilidad | 43 |
| I.4.3.- Diseños Industriales | 43 |
| I.4.4.- Avisos Comerciales | 45 |
| I.4.5.- Nombres Comerciales | 46 |
| I.4.6.- Denominación de Origen | 49 |
| I.5.- La Marca como Institución de la Propiedad Industrial | 63 |

CAPÍTULO II

EL DERECHO DE LAS MARCAS

| | |
|--|-----|
| II.1.- Definición de la Marca | 64 |
| II.2.- Naturaleza Jurídica de la Marca | 71 |
| II.3.- Fuentes del Derecho a la Marca | 99 |
| II.4.-El Registro como Fuente de la Marca | 106 |
| II.4.1.-Marca Registrable | 106 |
| II.4.2.- Marca no Registrable | 107 |
| II.4.3.- Clasificación de las Marcas | 111 |
| II.4.4.- Disposiciones Reglamentarias | 116 |
| II.4.5.- Obligaciones del Titular de la Marca Registrada | 123 |

CAPÍTULO III

MODOS DE TERMINACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

| | |
|---|-----|
| III.1.- La Nulidad del Registro Marcario | 125 |
| III.2.- La Extinción de la Marca | 130 |
| III.3.- Caducidad del Registro Marcario | 135 |
| III.4.- Cancelación de un Registro Marcario | 167 |

CAPÍTULO IV

EL BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO POR LA MARCA

| | |
|--|-----|
| IV.1. Concepto de bien | 171 |
| IV.2.- Clasificación de los bienes | 171 |
| IV.2.1.- Bienes de Dominio Público | 173 |
| IV.2.2.- Bienes de Dominio Privado | 177 |
| IV.2.- La tutela de los bienes en el Sistema Jurídico Mexicano | 181 |
| IV.- El bien Jurídicamente Tutelado por la Marca | 182 |

| | |
|---------------------|------------|
| CONCLUSIONES | 191 |
|---------------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| BIBLIOGRAFÍA | 194 |
|---------------------|------------|

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es realizar un análisis del bien jurídicamente tutelado de la marca debido a la importancia que ésta (la marca) tiene en la vida económica del país y tomar en cuenta que la materia que regula a dicha institución debe ser tratada por especialistas en el ramo, exhortando a los grupos profesionales que lo manejan, a preparar a las personas que se avocan a éstos aspectos, y sobre todo a la concientización de sus actividades profesionales.

La globalización mundial ha provocado que la comercialización de productos y servicios se realice en forma por demás competitiva, lo que requiere que los mismos sean plenamente identificados por el público consumidor. Es por ello que la marca o registro marcario tiene gran relevancia. De ahí la importancia y la necesidad de proteger a la marca tanto a nivel nacional como internacional, pretendiendo que tanto su titular; como el consumidor final (público) tengan certeza jurídica y comercial en los productos y servicios que adquieren y así mismo reivindicar la materia que nos ocupa como parte del Derecho.

En el primer capítulo se aborda la temática genérica del Derecho de la Propiedad Industrial, en la que se analizan las instituciones jurídicas de las patentes o invenciones, modelo de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen por lo que hace a su nacimiento, vida y supuestos jurídicos contenidos en la ley de la Propiedad Industrial.

En el capítulo segundo se analiza la institución jurídica de la marca que consideró tiene mayor relevancia en la esfera del derecho de la Propiedad Industrial sin menospreciar a las demás figuras o instituciones jurídicas que lo conforman; iniciando con su definición, naturaleza jurídica, fuentes, así como el procedimiento administrativo contenido en la propia ley, por lo que se refiere al trámite respectivo para su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Por lo que hace al tercer capítulo del presente trabajo de investigación, se estudian las figuras jurídicas mediante las cuales se puede extinguir o terminar un registro marcario, algunas por vicios en el otorgamiento del registro, otras por negligencia del titular del mismo, y, en su caso, por disposición expresa de la ley.

Finalmente en el capítulo cuarto hablamos del bien que tutela a la marca y toda vez que la misma es y será una figura jurídica que a pesar de la protección que se le concede a sus titulares, no queda exenta de la competencia desleal y de la piratería, por lo que en el presente trabajo se mencionan los efectos que tiene la exclusividad de un registro marcario para que, en caso de ser necesario, se puedan intentar las acciones correspondientes en contra de quien vulnere el citado derecho.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En este primer capítulo desarrollaremos el tema concerniente a la Propiedad Industrial. Es indiscutible que este tema no ha sido tratado ampliamente por los juristas en nuestro país probablemente debido a su florecimiento relativamente reciente, así como por su propia naturaleza que será tratada en el presente capítulo. La idea fundamental es de que el lector se vaya adentrando y ubicando en nuestro tema; es por ello que se abarcará en términos generales el mismo así como su naturaleza y las instituciones que lo componen.

I.1. Concepto

El maestro Rafael de Pina señala que por Propiedad Industrial debe entenderse la "Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente (ahora también modelo de utilidad, diseños industriales), avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente".¹

Por otra parte Stephen P. Ladas señala: "La Propiedad Industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial"

¹ De Pina Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa, S.A. México 1983. Pág. 405.

"El término 'propiedad industrial' para algunos se considera falso e inapropiado. En primer lugar –dicen-, la palabra 'industrial' es ambigua; proviene del término 'industrial', que puede ser tomado en un sentido estrecho, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra 'propiedad' no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, está llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y propiedad industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que este término sea el indicado para distinguir los derechos que designa de los derechos de autor, ya que una diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra".²

Como podemos apreciar, el concepto de la propiedad industrial va íntimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la inteligencia y pensamiento del ser humano, así como una actividad de carácter comercial derivada de actos que se encuentran inmersos tanto en la industria como en el comercio. En efecto, cuando hablamos de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, así como denominación de origen es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad del ser humano, con la finalidad de aplicar la misma en la esfera industrial y comercial y con el objetivo de obtener una remuneración de carácter económico. Por tal motivo consideramos que el concepto de ley de la propiedad industrial deberá entenderse como el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente, derivadas de la actividad humana,

² Citado por Castrejón García Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Editorial Cárdenas. segunda edición, México, 2000, Págs. 5 y 6

con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular.

I.2 Naturaleza Jurídica

Tomando como base que la propiedad industrial es una modalidad de la propiedad en general, deberemos de abordar en primer lugar el estudio de la propiedad en general.

El derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio, tan pronto significa la misma cosa en que se tiene el derecho. Dícese que es el derecho de gozar, esto es, de sacar de la cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, esto es, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla, destruirla (en cuanto no se opongan las leyes, es decir, que protegida la propiedad por la ley civil, no ha de ser contraria a esta misma ley ni perjudicar a los derechos de los demás individuos de la sociedad); así es que puede muy bien un propietario derribar la cosa que posee en un pueblo, mas no puede pegarle fuego por el daño que ocasionaría a los demás. La propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que ésta produce, y sobre lo que se le incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras manos.

La propiedad es obra de la Ley Civil, antes del establecimiento de las leyes, el hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba más derecho que el de la fuerza con que las defendía y conservaba, hasta que un rival más fuerte le privaba de ellas; de suerte que las cosas se adquirían por la ocupación, se conservaban por la posesión y se perdían con

la pérdida de la posesión. En medio de un estado tan precario vino la Ley Civil, estableció ciertos vínculos morales entre la cosa y la persona que la había adquirido; vínculo que ya no pudo romperse sin la voluntad de la persona aun cuando la cosa no estuviese en su mano. Este vínculo era el derecho de la propiedad, derecho distinto o independiente de la posesión, de modo que entonces pudo uno ser propietario sin poseer la cosa y poseerla sin ser propietario. La propiedad, pues, es un derecho, y la posesión no es más que un hecho: la propiedad puede conservarse aunque se pierda la posesión; la posesión puede conservarse asimismo, aunque se pierda la propiedad. Mas la propiedad y la posesión pueden ir juntas; así es que el poseedor de una cosa, se presume propietario, mientras no conste que estas dos calidades están separadas.

La propiedad se divide en perfecta e imperfecta. El vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece es efectivamente susceptible de división. Cuando no está dividido, cuando ningún derecho extraño viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la propiedad es perfecta. Cuando el vínculo está dividido, cuando el ejercicio del derecho de propiedad está limitado por un derecho que pertenece a otro propietario, se dice entonces que la propiedad es imperfecta. Estas subtracciones, estos desmembramientos, digámoslo así, en el derecho de propiedad se llaman servidumbres, por analogía está la esclavitud de las personas; porque así como una persona está en esclavitud cuando debe sus servicios a otra, del mismo modo un predio o heredad está en una especie de esclavitud o servidumbre, cuando debe sus servicios a otro diferente del propietario. Vulgarmente se llama propiedad y también nuda propiedad el dominio que no va acompañado del usufructo; y plena propiedad el dominio que va acompañado del usufructo, es decir, que nuda propiedad es el hecho de disponer de una cosa, salvo el derecho de disfrutarla o gozar de sus frutos que pertenecen a otra persona; y plena propiedad es el derecho de disponer y de gozar de la cosa. Síguese, pues, que la nuda

propiedad es una forma de la propiedad imperfecta; y la propiedad plena una forma de la propiedad perfecta, si acaso no es la misma en toda su extensión.

Nadie puede ser forzado a ceder su propiedad si no es por causa de utilidad pública, y aun entonces tiene derecho de que se le dé en cambio otra cosa, o bien el justo valor de la que pierde. La ley que creó el derecho, mirándole como el más identificado con nuestra existencia, le hizo estable al mismo tiempo y le aseguró contra los connatos del artificio y la violencia, imponiendo severas penas a los que osasen turbarnos o privarnos de un goce; luego le hizo comunicable, dando origen a los contratos; y al fin le hizo transmisible en el instante de la muerte, abriendo la puerta a los testamentos y sucesiones. La propiedad de las cosas se adquiere por ocupación y accesión, por prescripción, por disposición testamentaria y por entrega a tradición en virtud de las obligaciones o contratos. Escritores juiciosos han llamado terrible y quizá no necesario al derecho de propiedad, considerándole como la causa verdadera de todos los males y vicios que afligen al linaje humano; mas otros no menos célebres, al paso que miran con horror las leyes tiránicas y sanguinarias que se han fundado sobre este derecho, preconizan al derecho en sí mismo como que no presenta sino ideas de placer, de seguridad y de abundancia.³

La propiedad es una realidad social, y el derecho de propiedad el conjunto de normas aplicables a ella. Aunque existe una relación muy estrecha entre economía y derecho, no es al jurista al que compete estudiar el tema de la propiedad en su aspecto

³ Lozano, Antonio de J. *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicana*. Tomo II. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1991. Pág. 1004.

económico sino más bien al economista. La actividad del jurista debe recaer principalmente sobre el derecho aplicable a esta realidad social que es la propiedad.⁴

En relación con el tema de la propiedad se ha distinguido entre un derecho a la propiedad y un derecho de propiedad. Por un derecho a la propiedad se entiende "la facultad amplia y general de aplicar nuestras actividades a la apropiación de algo que nos asegure el sustento", y por un derecho de propiedad la concreción y actualización sobre tal o cual objeto, de aquel derecho a la propiedad. Por consiguiente, añade Corts, el segundo habrá de mantenerse dentro de tales límites que no impida o desnaturalice el primero. Este principio es según esto, clave de toda la doctrina y señala una graduación clara: derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho de propiedad.⁵

Los autores reconocen la existencia, de dos conceptos de propiedad, uno amplio y otro restringido. El restringido, derivado del derecho romano, comprende únicamente la propiedad de las cosas, del fondo, cosas muebles y la propiedad intelectual; el amplio, inspirado en principios político-económicos, considera la propiedad como cualquier derecho de tipo monopolístico que proporciona al titular una situación de dominio.

En realidad, el concepto amplio de propiedad es el que prevalece en la actualidad y aquel a que se hace referencia cuando se trata de esta institución para definirla y comprender su naturaleza y alcance, según las concepciones del mundo moderno.

⁴ La propiedad tiene una variedad grande de manifestaciones, presentándose como propiedad individual o colectiva en atención a la titularidad, como propiedad agraria, intelectual, industrial, mercantil o comercial teniendo en cuenta la materia que constituye su objeto como propiedad pública o privada, según corresponda a las entidades públicas (Estado, Municipio, etc.) o a los particulares; como propiedad horizontal o vertical mirando a su proyección espacial y como propiedad rústica (rural) o urbana, por su ubicación, en el campo o en la ciudad.

⁵ Corts Grau. Curso de Derecho Natural. Pág. 227.

Modernamente, frente al concepto unitario tradicional de la propiedad, ha surgido el del pluralismo de la propiedad. La doctrina civilística, no obstante, pertenece por lo general fiel al concepto unitario, porque, las múltiples y diferenciadas aplicaciones de la propiedad no contradicen el concepto unitario manifestado en el Código Civil.

Existen diferentes definiciones legales de la propiedad. El Código de Napoleón lo definió diciendo que es "el derecho de gozar y disponer de la cosa de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido, por las leyes o por los reglamentos".

Para el Código Civil español (1889) la propiedad es "el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes" (artículo 348).

El Código Civil suizo (1907) no formula definición de la propiedad, sino que se limita a decir (artículo 641) que "el propietario de una cosa tiene el derecho de disponer libremente de ella, dentro de los límites de la ley".

Por lo que toca al Código Civil alemán (1896), en términos semejantes al del suizo, establece que "el propietario de una cosa puede proceder a su arbitrio con respecto a ella y excluir a los demás de toda ingerencia, en tanto no se opongan la ley y los derechos de terceros".

Prescindiendo de toda definición, el Código Civil italiano (1942) se limita a decir que "el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de la cosa de modo pleno y exclusivo, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico" (artículo 832).

El artículo 830 del Código Civil para el Distrito Federal no define tampoco la propiedad limitándose a decir que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Desde el punto de vista legal, por consiguiente, puede definirse el derecho de propiedad en los siguientes términos: "derecho de propiedad es aquel que autoriza al propietario de una cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijen las leyes".⁶

De esta definición legal se desprenden dos consecuencias: el derecho de propiedad está sujeto a las modalidades y límites señalados expresamente por el legislador y sólo dentro de esta esfera debe considerarse lícita la disposición y el goce de la cosa sobre la que la propiedad recae.

El derecho de propiedad figura en primer término entre los de naturaleza real.⁷

La palabra propiedad se ha considerado como síntoma de dominio. Se ha hecho notar, sin embargo, que el término propiedad es más extenso porque denota no solamente el dominio, sino también la cosa sobre la que recae.

No es lo mismo propiedad que dominio, aunque en el lenguaje usual y en el de las leyes se tomen como términos sinónimos, pues aquélla representa el género, o sea, la relación total que el hombre mantiene con la naturaleza para satisfacer las necesidades corporales, aunque es claro que significa también cada una de las relaciones particulares en que aquélla se desarrolla en tanto que el dominio representa la especie, es decir, una

⁶ El gran juriconsulto español Ángel Osorio Gallardo, en su *Anteproyecto de Código Civil para la República Mexicana de Bolivia (artículo 420)*, definió la propiedad, dice que es "el derecho de usar, disfrutar y disponer de las cosas con arreglo a su naturaleza, en servicio de la sociedad y para el provecho del propietario"

⁷ De Pina Vara, Rafael. *Derecho Civil Mexicano*. Editorial Porrúa, S.A. México. 1975. Págs. 62, 63 y 64.

de esas relaciones interiores y, por lo tanto, la más extensa y compleja, la que más amplio poder atribuye a su titular.⁸

Entre la propiedad y el dominio no hay diferencia de extensión o contenido sino simplemente de puntos de vista. La propiedad es un concepto económico-jurídico, mientras que el dominio lo es técnico-jurídico. Además, que la palabra dominio tiene un sentido predominantemente subjetivo, puesto que indica, como dice RUGGIERO, la potestad que sobre la cosa corresponde al titular, y que la palabra propiedad lo tiene predominantemente objetivo, acentuando la relación de pertenencia de la cosa o la persona.⁹

En opinión de VELARDE en el estricto lenguaje de la técnica, sería preferible aceptar la palabra dominio que la de propiedad si bien el derecho moderno no suele emplear más que esta última palabra. Pero añade dicho autor que si bien sería más preciso aceptar la palabra dominio que la de propiedad, puesto que aquél no puede tener otra significación que la jurídica, a diferencia de la de propiedad, que puede ser tomada en distintos aspectos, es lo cierto que en la actualidad ambas palabras se usan indistintamente y que va desapareciendo de los libros y de los códigos la palabra dominio, por lo cual hoy carece de interés esta distinción.¹⁰

En los códigos civiles incluso en los más modernos, la palabra propiedad es empleada con preferencia para aludir al concepto estricto de dominio, es decir, para

⁸ Clemente de Diego *Instituciones de Derecho Civil Español* Tomo I. Madrid, 1945, Pág. 34.

⁹ Castán, *Derecho Civil Español Común y Foral*. Tomo II. Madrid, 1941, Pág. 56.

¹⁰ Valverde, *Tratado de Derecho Civil Español*. Tomo II. Valladolid, 1950, Pág. 62.

designar el más amplio interés que podemos tener legalmente protegido con referencia al aprovechamiento de una cosa material.

Este objeto puede ser señalado precisa y claramente. La propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo exterior, siempre que sea apropiable, pudiendo ser objeto de relación dominical no sólo las cosas, propiamente corporales, sino también las fuerzas naturales, como la energía eléctrica y los mismos derechos.

Originariamente la propiedad tuvo por objeto exclusivamente las cosas corporales. La extensión de este objeto a las cosas llamadas inmateriales, pertenece a un concepto moderno de la propiedad, que legaliza la propiedad intelectual y la industrial, creando los llamados derechos de autor e industrial, que algunos autores denominaran derechos sobre bienes o cosas inmateriales.

Para que las cosas puedan ser objeto de apropiación –según el Código Civil- se requiere que no estén excluidas del comercio, pudiendo estarlo, bien por su naturaleza, bien por disposición expresa de la ley.

Están fuera del comercio, por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

Los autores antiguos han solido ver en la propiedad una suma o reunión de facultades (usar, disfrutar, abusar, poseer, disponer y vindicar), pero modernamente se considera como un derecho unitario y abstracto.¹¹

RUGGIERO dice a este respecto que la propiedad no es una suma de facultades, sino una unidad de poderes conferidos al titular; no es una serie de facultades determinadas *a priori*, sino un señorío general del que forman parte todos los poderes imaginables que no son sino manifestaciones de su plenitud, por lo cual no es posible enumerarlos, porque no es posible enunciar lo que el propietario puede hacer, sino sólo lo que no puede hacer, ya sea que el límite le venga impuesto por las normas jurídicas, ya se derive de la concurrencia de un derecho ajeno.

Acerca de la extensión de la propiedad del suelo, el Código de Napoleón (siguiendo una doctrina muy antigua) estableció que lleva consigo la del suelo y la del subsuelo, criterio que la doctrina contemporánea rechaza, afirmando que el dominio del suelo se extiende únicamente por el espacio y por el subsuelo hasta donde sea requerido por el interés público.¹²

La extensión del derecho de propiedad, en relación con el suelo y el subsuelo, tiene limitaciones que regulan las leyes relativas a las aguas, las minas y la navegación aérea. El código alemán niega al propietario el derecho de oponerse a aquello que se haga a tal altura o a tal profundidad del suelo que el dueño no pueda alegar interés alguno en impedirlo.

¹¹ *Fundamentos de Derecho Civil*. Tomo III. Pág. 122.

¹² Clemente de Diego, *Instituciones de Derecho Civil Español*. Vol. I. Madrid, 1945, Pág. 532. ¹³ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Págs. . 73 y 74.

El disfrute de la propiedad lleva como complemento el derecho del propietario de deslinde y amojonamiento; de cerrarla y cercarla; de pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de dos metros de la línea divisoria de los predios, si la plantación se hace de árboles grandes, y de un metro si es de arbusto o árboles pequeños; de que se corten las ramas de los árboles que se extienden sobre su propiedad (heredades, jardines o prados); de cortar las raíces que se extiendan sobre su suelo, y de abrir, cuando se es dueño de una pared que no sea de copropiedad contigua a finca ajena, en ella ventanas o huecos a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que dé luz tres metros, sin perjuicio de que el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertas las ventanas o huecos, puede construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, puede apoyarse en la misma pared, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas.

El derecho de propiedad se caracteriza por su enorme elasticidad, que lo hace capaz de alcanzar las más distintas facultades de uso y de disposición de la cosa sujeta al señorío de la misma y por la aptitud que tiene también para comprimirse y reducirse en su contenido hasta quedar casi anulado como poder del dueño, sin que, no obstante, llegue a destruir totalmente el vínculo de pertenencia de la cosa a la persona.

En este sentido se ha dicho que el dominio es un derecho elástico y abstracto; lo primero por la posibilidad de alargar o comprimir sus facultades sin perder su naturaleza esencial, lo segundo porque excluye de buscar la facultad característica del mismo, puesto que al ser abstracto el dominio no resulta determinado por cualidad o facultad alguna concreta.

Por lo que hace a la regulación de la propiedad en nuestro sistema jurídico mexicano, el Artículo 27 de la Constitución General de la República establece claramente el régimen aplicable. Por razones de materia, nos avocaremos a analizar específicamente aquellos aspectos que tienen relación directa con la propiedad industrial, es decir, escudriñar lo relativo a la propiedad privada, que es la propiedad dentro de la cual se encuentra la industrial, aunque hay que advertir que en el caso de invenciones, diseños industriales y modelos de utilidad, la propiedad de éstos se transforma en dominio público.

Para ello tomaremos el análisis que realiza el maestro Jorge Madrazo al abordar la temática del Artículo 27 Constitucional, "Ante todo el artículo 27 establece nuestro régimen de propiedad, del cual dependen en última instancia, el concreto modo de ser del sistema económico y la organización social".

Este artículo constituye un régimen de propiedad de carácter triangular en razón de la persona o entidad a quien se impulsa "la cosa", propiedad pública, propiedad privada y propiedad social.

Este régimen triangular de la propiedad determina el carácter mixto de la economía mexicana, hoy ratificado expresamente por el Artículo 25 Constitucional.

El primer párrafo del Artículo 27 es la piedra angular sobre la cual se edifica todo el régimen de propiedad. Ha sido objeto de un importante debate doctrinal y jurisprudencial y existen no menos de cinco distintas tendencias interpretativas. Una de ellas conocida como la teoría patrimonialista del Estado, considera que la nación mexicana, al independizarse de España, se subrogó en los derechos que, se dice, le fueron conferidos por la bula *Inter Coeteris* de Alejandro VI, en 1493.

Otra teoría considera que la propiedad originaria de la que habla el primer párrafo del 27 significa la pertenencia del territorio nacional a la entidad estatal, como elemento consubstancial e inseparable de la naturaleza de ésta.

Una tercera teoría asimila el dominio eminente a la propiedad originaria y consecuentemente, considera que en este primer párrafo se reconoce la soberanía del Estado para legislar sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional.

Alguna otra teoría entiende que el primer párrafo del Artículo 27 resulta de la combinación de la propiedad-función social y la teoría de los fines del Estado.

Un importante sector de la doctrina reconoce en la propiedad originaria, postulado por este párrafo, un derecho nuevo y singular, no sólo un dominio eminente como en el siglo pasado, sino uno más concreto y real que, como dice Felipe Tena Ramírez, puede desplazar a la propiedad privada convirtiendo en dominiales los bienes de los particulares, en vías de regreso a su propietario originario que es la nación.

Esta teoría que en lo particular nosotros aceptamos, parece verse confirmada en el tercer párrafo del propio artículo que proclama el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

La propiedad privada es protegida mediante una serie de garantías contra actos arbitrarios de la autoridad, garantías establecidas principalmente en los artículos 14,16 y 28 constitucionales.

En cuanto a la propiedad privada debe tenerse presente que la fracción I establece la regla general de que sólo los mexicanos o las sociedades mexicanas tienen el derecho de adquirir el dominio de tierras y aguas o sus accesiones, o bien, para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Sin embargo, en párrafos posteriores el propio precepto consagra excepciones concretas.

En el caso de los extranjeros, la propia fracción I establece que podrán gozar del mismo derecho que los nacionales pero bajo la llamada "Cláusula Calbo", por medio de la cual el extranjero debe celebrar un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, al tenor del cual se comprometa a considerarse como nacional respecto de los bienes que adquiera y renuncie a invocar la protección de su gobierno en relación con los referidos bienes, so pena de perderlos en beneficio de la nación. La limitación insuperable para que los extranjeros adquieran la propiedad privada inmueble se ubica en la llamada "zona prohibida" que, por razones de seguridad nacional, se encuentra en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 a lo largo de las playas.¹³

En relación con este punto el maestro Ignacio Burgoa señala que "La propiedad privada presenta primordialmente dos aspectos, a saber, como derecho civil subjetivo y como derecho público subjetivo. En el primer caso, la propiedad se revela como un derecho que se ubica en las relaciones jurídicas privadas, esto es, en las que se entablan entre los individuos como tales, como gobernados, como elementos de vínculos de coordinación. La propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a las pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas colocadas en el plano de gobernados o de derecho privado. En su aspecto puramente

¹³ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Págs. . 73 y 74.

civil, la propiedad es un derecho subjetivo que se hace valer frente a personas situadas en la misma posición jurídica que aquella en que se encuentra su titular. El Estado, en las relaciones de imperio, de autoridad con los gobernados, es extraño a la propiedad privada en su carácter de derecho civil, no forma parte de las relaciones jurídicas en que ésta se pueda debatir, simplemente se ostenta como mero regulador de las mismas”.

La propiedad privada como derecho subjetivo civil engendra para su titular tres derechos fundamentales, que son: el de uso, el de disfrute y el de disposición de la cosa materia de la misma. El primero se traduce en la facultad que tiene el propietario de utilizar el bien para la satisfacción de sus propias necesidades; por medio del segundo, el dueño de la cosa puede hacer suyos los frutos (civiles, naturales o industriales) que ésta produzca; el derecho de disponer de un bien, en tercer lugar, se manifiesta en la potestad que tiene el titular de la propiedad consistente en realizar, respecto de aquél, actos de dominio de diversas cosas. Es a virtud de este derecho de disposición de la cosa como se distingue el derecho de propiedad de cualquier otro que una persona tenga respecto de un bien, según ya advertimos anteriormente, y el cual figura como elemento de definición del concepto de propietario que contiene el Código Civil para el Distrito Federal en vigor en su artículo 830.

Ahora bien, el derecho de disponer de una cosa no es absoluto pues tiene limitaciones establecidas por la ley, tal como declara el mencionado precepto. La idea clásica de propiedad, que consideraba a ésta como un derecho absoluto que originaba para su titular la facultad de “abusar de la cosa” (*jus abutendi* del Derecho Romano) ha sido abandonada tanto por la doctrina como por la legislación. Aparte de las limitaciones propiamente civiles de que adolece el derecho de propiedad y que están consignadas en los artículos 839 y 840 del Código Civil, existen restricciones de derecho público

impuestas por el interés social o estatal. En esta virtud, el Estado, por conducto de las autoridades que correspondan, puede ocupar, limitar y aun destruir una cosa en áreas de interés colectivo, o como dice el artículo 836 del ordenamiento civil, "para prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente a una población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo". Es más no sólo el Estado puede limitar la propiedad privada, sino imponer a su titular la obligación pública de servirse de la cosa en interés social para cuyo cumplimiento tiene aquél facultad expropiatoria. Este conjunto de condiciones que se imponen a la propiedad privada, en el sentido de que su ejercicio no perjudique al interés social, o de que éste pueda preservarse y satisfacerse mediante la imposición de modalidades e inclusive por conducto de la expropiación, convierte a ese derecho en una función social.

Además de las limitaciones jurídicas a la propiedad privada, ésta adolece de lo que los civilistas llaman desmembramientos, tales como las servidumbres, el usufructo, etc., que implican, *grosso modo*, restricciones a los derechos específicos que de ella se derivan.

Nos hemos referido a la propiedad privada como derecho oponible por su titular ante las personas físicas o morales, incluyendo al Estado en su aspecto de entidad no soberana (*jure gestionis*), que están colocadas en su misma situación jurídica de gobernado. Pues bien, la propiedad privada presenta el carácter de derecho público subjetivo, cuando pertenece al gobernado como tal y es oponible al estado y sus autoridades, ya no bajo su índole de personas no soberanas, sino como entidades de imperio, de autoridad. En este sentido, la propiedad privada se erige en el contenido de una potestad jurídica, fruto de una relación existente entre el gobernado, por un lado y el Estado y sus autoridades por el otro, consistente en exigir de la entidad política y de sus

órganos autoritarios su respeto y observancia. El Estado y sus autoridades, ante ese derecho subjetivo público, cuyo contenido es la propiedad privada, tienen a su cargo la obligación correlativa que estriba en una abstención, es decir, en asumir una actitud de respeto, de no vulneración, de no ejecutar acto lesivo alguno. Claro está que esta obligación pasiva que se deriva para el Estado y sus autoridades de la garantía individual correspondiente, no excluye la posibilidad de que la entidad política, en presencia de un interés colectivo social o público imponga a la propiedad privada restricciones y modalidades.

El fundamento constitucional de la propiedad privada inmobiliaria como derecho subjetivo público se contiene en el primer párrafo del Artículo 27 de la Ley Suprema, el cual dice: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

El concepto de propiedad originaria no debe tomarse como equivalente al de propiedad en su connotación común, pues en realidad, el Estado o la Nación no usan, disfrutan o disponen de las tierras y aguas como lo hace un propietario corriente. La entidad política soberana, en efecto, no desempeña en realidad sobre éstos, actos de dominio, o sea, no las vende, grava, dona, etc. en un correcto sentido conceptual, la propiedad originaria implica el dominio eminente que tiene el Estado sobre su propio territorio, consistente en el imperio, autoridad o soberanía que dentro de sus límites ejerce. La propiedad originaria de que habla el párrafo primero del Artículo 27 Constitucional significa la pertenencia del territorio nacional a la entidad estatal como elemento consubstancial e inseparable de la naturaleza de ésta. Un Estado sin territorio

sería inconcebible por ello, todas las tierras nacionales forman parte de la entidad estatal mexicana como porción integrante de la misma. En realidad es indebido hablar de la "propiedad originaria" que tiene la Nación o el Estado Mexicano sobre las tierras y aguas, ya que la propiedad en general, según afirmamos con antelación, implica una referencia de algún extrapersonal (como el bien o la cosa) a un individuo y, como el territorio constituye un elemento esencial de la entidad estatal, es evidente que no puede haber entre ésta y aquél una atribución, ya que implica una unidad como todo y como parte respectivamente.

En síntesis el concepto de "propiedad originaria" empleado en el primer párrafo del Artículo 27 Constitucional equivale en realidad a la idea de dominio eminente, o sea, a la de imperio, soberanía o autoridad que el Estado como persona política y jurídica ejerce sobre la parte física integrante de un ser: el territorio. Semejante consideración formula el licenciado M. G. Villers en una interesante monografía sobre el artículo 27 de la Constitución, al asentar que "el dominio originario a que se refiere esta primera parte del Artículo 27 es el dominio eminente, tal como se reconoce en el Derecho Internacional, es el ejercicio de un acto de soberanía de la Nación sobre todo el territorio en el cual ejerce actos de autoridad. El dominio originario que tiene la Nación, no es el derecho de usar, gozar y disponer de todas las tierras y aguas existentes en el territorio nacional, sino una facultad potencial o una facultad legislativa respecto de las tierras y aguas como objeto de los derechos; en la facultad de ejercitar actos de soberanía sobre todo el territorio nacional, con exclusión de cualquiera otra potencia extranjera, uno de los actos es transmitir a los particulares el dominio de las tierras y aguas que no estén sujetas a propiedad individual, pues respecto a las que ya están constituidas en esta última forma, la Nación tiene el deber de respetarlas conforme a otros preceptos también de carácter

constitucional".¹⁴. Sin embargo, se ha afirmado constantemente que el origen histórico de la disposición contenida en el primer párrafo del Artículo 27 Constitucional se implica en la famosa bula *Inter Coeteris* del Papa Alejandro VI del 4 de mayo de 1493, por medio de la cual otorgó a los soberanos españoles verdaderos derechos de propiedad sobre las tierras descubiertas al occidente de una línea ideal trazada a cierta distancia de las Azores. Lógicamente no puede decirse que el Sumo Pontífice romano confiera propiedad alguna a los soberanos españoles y de Portugal lo que hizo dirimir una contienda posesoria surgida entre los monarcas de ambos países, en la que dichos gobernantes se disputaban el dominio de las tierras descubiertas ocupadas por la fuerza material de la conquista.

No justificándose la atribución de la "propiedad originaria" de las tierras y aguas a favor de la Nación por la célebre bula pontificia *Inter Coeteris* ni por el régimen jurídico que sobre el particular existió durante la época colonial, la más acertada explicación que puede darse al párrafo primero del Artículo 27 Constitucional; desde el punto de vista de legislación parlamentaria, consiste en suponer que los constituyentes de Querétaro trataron de fundar, en la declaración contenida en dicha disposición, la intervención del Estado en propiedad privada para solucionar, sobre todo, el problema agrario. En otras palabras, urgía establecer una base hipotética que legitimase principalmente el fraccionamiento de los latifundios de acuerdo con un principio teórico primario, el cual se tradujo en considerar que la Nación es la "propiedad originaria" de todas las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, a fin de excluir todo derecho preferente que sobre ellas alegasen los particulares. Ahora bien, según lo hemos dicho, la propiedad "de origen" a que alude el precepto constitucional citado no es sino la atribución al Estado

¹⁴ El artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917. Pág. 15.

Mexicano de todo el territorio que integra su elemento físico como ingrediente substancial de su ser y sobre el que desarrolla su poder soberano o soberanía.

Con vista a la implicación del concepto "propiedad originaria", la propiedad privada constitucionalmente deriva de una supuesta transmisión efectuada por la Nación a favor de los particulares de ciertas tierras y sus aguas comprendidas dentro del territorio nacional.

Pues bien, respecto de las propiedades privadas ya existentes en el momento en que entró en vigor el artículo 27 de nuestra Constitución, este mismo precepto en sus fracciones VIII, IX y XVIII, consignó declaraciones de nulidad plenas en relación con actos, contratos, concesiones, diligencias judiciales, etc., que hubieran extremado contravención a la Ley del 25 de junio de 1856 y que se hayan celebrado u otorgado con posterioridad al primero de diciembre de 1876; así como facultades de revisión, a favor del Ejecutivo Federal, sobre todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos que hubieren actuado con anterioridad a la Constitución vigente y desde el mencionado año 1876 "que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad "pudiendo el Presidente de la República declarar nulos tales contratos y concesiones cuando impliquen perjuicios graves para el interés público". Fuera de los casos de nulidad contemplados por el Artículo 27 Constitucional en las disposiciones señaladas, nuestra Ley Suprema en realidad reconoció la propiedad privada existente con antelación a su vigencia sobre tierras y aguas no consideradas por dicho precepto como de propiedad nacional. Dicho reconocimiento que de naturaleza tácita, descansa sobre el supuesto hipotético de que, perteneciendo la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio del Estado Mexicano a la Nación, está la propiedad privada respecto de ellas.

Claro que las propiedades de particulares que hayan existido con anterioridad a la Constitución de 1917 y cuyos actos generativos no sean nulos o anulables conforme a las prescripciones contenidas en su Artículo 27 (fracciones VIII, IX y XVIII), para que puedan válidamente subsistir, no deben entrañar ninguna de las incapacidades adquisitivas a que el propio precepto se refiere, pues de lo contrario la Nación puede entablar las acciones judiciales que le competen contra sus titulares para que los bienes respectivos (tierras y aguas por lo general) ingresen al patrimonio nacional (Artículo 27 Constitucional fracción VI, último párrafo).¹⁵

Valga decir, por último que si alguna persona física o moral afectada por cualquier incapacidad constitucional adquiere por transmisión privada los bienes en relación con los cuales se establece dicha incapacidad, también pueden ejercitarse tales condiciones.

Equivaliendo la "propiedad originaria" de las tierras y aguas a favor de la Nación a la pertenencia que el Estado tiene respecto del territorio nacional como parte substancial de su ser, el goce, disfrute y disponibilidad de las mismas los han transferido o mejor dicho reconocido, a los particulares, surgiendo de esta guisa de propiedad privada. Al hacerse esta declaración en el Artículo 27 Constitucional en ejercicio de su facultad auto limitativa, el Estado y sus autoridades están obligados jurídicamente a respetar la propiedad privada, como consecuencia de la sumisión ineludible que se debe al ordenamiento supremo. Naturalmente que ese respeto a la autoridad privada, que esa intangibilidad a la misma, no son absolutos, según dijimos, pues el Estado tiene la facultad de imponerle todas las modalidades que dicte el interés público e inclusive hacerla desaparecer en cada caso concreto de que se trate, facultad que debe ceñirse a las limitaciones

¹⁵ *Ley de Desamortización de Bienes expedida por Comonfort.*

constitucionales que la ley fundamental expresamente impone al mencionado derecho. Fuera de estas restricciones, el Estado y sus autoridades carecen de todo poder para vulnerar la propiedad privada.

Hemos aseverado anteriormente que la propiedad privada ya no es un derecho absoluto del individuo tal como existía en Roma, sino que está llamada a desempeñar una función social. Por ello es que la Ley Suprema impone a la propiedad particular importantes limitaciones, todas ellas inspiradas en el interés estatal y nacional o público.

El Artículo 27 Constitucional en su tercer párrafo expresa que "la Nación (o Estado mexicano como persona moral de derecho público en que ésta se organiza o estructura) tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público". La imposición de estas modalidades se traduce, bien en restricciones o prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposición de las cosas (ocupación temporal, total o parcial o simple limitación de los derechos de dominio de que habla el artículo 2 de la Ley de Expropiación), o bien en el cumplimiento, por parte del dueño de éstas, de verdaderos actos positivos con motivo del aprovechamiento de las mismas. El establecimiento de limitaciones o prohibiciones a los derechos específicos emanados de la propiedad, así como la obligación impuesta a su titular, consistente en realizar actos positivos, deben tener como móvil, como causa final la satisfacción del interés público, esto es de un interés general personalmente indeterminado.

En vista de la prevención constitucional que acabamos de transcribir, el Estado o la Nación, por conducto de sus autoridades, puede llevar a cabo actos limitativos o prohibitivos de los derechos que de la propiedad se derivan para su titular (uso, disfrute y disposición), así como imponer a éste el cumplimiento obligatorio de un hecho positivo.

El alcance de la disposición constitucional que faculta a la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público es, sin embargo, difícil de precisar. En otras palabras, para demarcar la extensión e índole misma del derecho consagrado a favor de la Nación, es indispensable determinar qué se entiende por modalidades a la propiedad privada y, sobre cuál es su implicación. Es obvio que la imposición de modalidades a dicha propiedad no equivale a la abolición absoluta de la misma en detrimento de su titular, pues ello significaría el egreso definitivo del bien de que se trate de la esfera jurídica de una persona, lo cual configuraría la expropiación como fenómeno diferente de aquél, por tanto, la imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales inherentes y consubstanciales a ella, a saber, el derecho de usar la cosa (*jus utendi*), el de disfrutar de la misma (*jus fruendi*) y el de disposición respectiva (*jus abutendi*). En consecuencia sólo cuando se afecta supresiva o limitativamente alguno de tales derechos puede hablarse de imposición de modalidades a la propiedad privada, en la inteligencia de que dicha afectación debe recaer en el derecho mismo de que se trate y no en la cosa o bien que constituya la materia de su ejercicio o goce, ya que pueden existir afectaciones a tal cosa o bien sin que éstas importen, a su vez, lesión al derecho de propiedad en sí mismo considerado. Por ende, sólo a través de sus derechos distintivos y esenciales puede existir la posibilidad de que se impongan modalidades a la propiedad privada, es decir, cuando se suprime o limita alguno de tales derechos y no cuando simplemente se afecte de cualquier manera la cosa o bien que implique su materia de goce o ejercicio, pues debe tenerse muy presente que no es lo mismo la materia de un derecho al derecho en cuanto tal, de lo que resulta que la imposición de las modalidades a una cosa o bien no equivale a la imposición de modalidades a los derechos reales que sobre dicha cosa o bien se tengan, sino sólo en la medida en que éstos se limiten o supriman.⁶

Ahora bien, la facultad de imponer modalidades a la propiedad privada en aras siempre y exclusivamente de un interés público o social, sólo compete al Congreso de la Unión como organismo legislativo federal. En efecto, si conforme al Artículo 27 Constitucional dicha facultad se establece a favor de la Nación y equivaliendo este concepto a la idea de "Federación" o "Estado Federal" en el aspecto jurídico-político, es evidente que sólo el Poder Legislativo Federal puede expedir leyes en que se afecten cualesquiera de los derechos esenciales e inherentes a la propiedad. Por otra parte, sin que existan tales leyes, ninguna autoridad, incluyendo al mismo Presidente de la República, puede a modo propio imponer modalidades a la propiedad privada, so pena de infringir la garantía de legalidad consagrada en el Artículo 16 Constitucional. Pues bien, si no se afecta en sí mismo ninguno de tales derechos, sino que simplemente se establece una normación respecto de la cosa o bien que constituyan su materia, la facultad legislativa correspondiente debe entenderse consignada a favor de las entidades federativas, en virtud de que dicha normación no implica "imposición de modalidades a la propiedad privada", según lo hemos afirmado, a no ser que a través de ella se limite o suprima alguno de los consabidos derechos en cuanto a su propia consistencia.

Ahora bien, es menester hacernos las preguntas sobre la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial. Si bien y como quedó en líneas anteriores, la naturaleza jurídica de la propiedad en general es la de un derecho real que tiñe por objeto el de que una persona goce y disponga de un bien determinado, también lo es que para establecer la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial es indispensable establecer si las instituciones que conforman este ámbito jurídico pueden y deben ser consideradas como bienes susceptibles de derechos reales.

En efecto, es indiscutible que las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los avisos y nombres comerciales y por supuesto las marcas, reúnen por sí mismos los elementos característicos de los derechos reales, es decir, aquellos derechos que tiene una persona sobre una cosa y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquellos puedan dirigirse. Tan es así que la propia legislación de la materia permite el uso, goce y disposición de tales instituciones, elevándola a rango de bienes patrimoniales de su titular. Consecuentemente se puede afirmar que la naturaleza jurídica del derecho de la Propiedad Industrial es la de un derecho real.

Cabe mencionar que dichos derechos reales por su naturaleza y regulación legal deben de ser considerados como *sui generis*, ya que como lo veremos más adelante, los derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a condiciones jurídicas para su existencia.

1.3 La Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano

El antecedente más remoto de ésta materia es la Ley sobre el Derecho de la Propiedad de los Inventores o Perfecciones de algún Ramo de la Industria, de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unos cuantos preceptos sobre la protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio. Empero, es menester mencionarlo, por regular de algún modo esta rama.

Hasta 1889 en que, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de

desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889. Esta ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella Ley y la presente. Puede advertirse la influencia francesa en este ordenamiento.

La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de junio de 1890 con un dispositivo legal interesante, y el concepto de patentabilidad está tomado de la ley francesa de 1844, que incluyó sobre esa rama el derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896 para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de ambos cuerpos legales, de fines del siglo fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años era parvo.

En unos cuantos años se dio un salto importante, pues aparece la Ley de Marcas y de Comercio el 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce novedades, como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el Registro Internacional, conforme al Reglamento de Madrid de 1891, en el que se preveía el régimen internacional de las marcas.

La Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, muestra asimismo mucho avance respecto a la anterior de 1890. También muy progresista, refleja la influencia internacional de la Revisión de 1900, hecha en Bruselas al Convenio de Unión.

Un examen comparativo entre las leyes de 1889 y 1890 y las de 1903 podría servir para darse cuenta del progreso industrial del país, que empezaba a ser relevante, así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

Después de un cuarto de siglo -en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana- se expiden leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de julio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

Por lo que se refiere a las patentes, en la Ley de 1928 ellas se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran. No había el concepto de "novedad absoluta" al hacer el examen técnico de ellas. Introducía (artículo 64) una nueva institución, el examen extraordinario de novedad de las invenciones, que tenía por objeto averiguar respecto a las patentes expedidas conforme a la Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928, si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto, lo cual permitía cierto control para prevenir abusos. Esto era una incuestionable mejora sobre el sistema de 1903, que establecía a petición del interesado, un examen "sin garantía".

La declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se tramitaba a través de los Jueces de Distrito. Se creaba un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la operación de la ley.

El reglamento publicado meses más tarde, era bastante minucioso, y complementaba la ley, cubriendo algunas deficiencias normativas.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en una buena parte sobre la ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías (artículo 3). Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los Tribunales Federales.

Ambos ordenamientos de 1928 recogían más o menos los avances ocurridos hasta entonces en el mundo en esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaba las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de La Haya, de 1925, aún no ratificada por México.

Puede considerarse a la Ley de Propiedad Industrial de 1943 como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Está influida por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de la Unión de París. Sin embargo, contienen deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnicas legislativas.

La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa, y por ello al cabo del tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisieron achacar, le Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado por la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento de efectuar "parches", sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas, porque se suprimieron secciones de la ley precedente sin sustituirlas por las nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, mas se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando nuevas series de problemas, creando lagunas en la interpretación, introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando áreas de confusión, algunas de ellas aún vivas.

La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron prender. No puede prescindirse de la ley anterior al examinar analíticamente la Ley de Invenciones y Marcas y por eso podrá observarse que al ir tratando las diversas instituciones se tendrá que hacer obligada referencia a ella, así como a la jurisprudencia que ella generó. Ello no es por un recuerdo romántico. La precisión a la hermenéutica y el análisis legal lo exigen en

este caso. Y puede concluirse, finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o innovar en ella.

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976 responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la Ley de la Propiedad Industrial y sus efectos, muy en boga en América del Sur, pero tal vez despegan de la realidad, y que en cierta forma han empezado a encontrar ratificación. La promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de la Explotación de Patentes y Marcas del 30 de diciembre de 1970, era un aviso de que podrían esperarse cambios en el sistema de tecnología, que por cierto produce un impacto lateral perceptible en la práctica oficial de nuestra rama, reconoce su origen en un decreto de la República Argentina, derogado un poco más tarde.

El acuerdo de Cartagena, sobre todo la Decisión N° 24 (diciembre de 1970), y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena denominada Reglamento para la Aplicación de las Normas de Propiedad Industrial representan un antecedente de algunos aspectos significativos de la Nueva Ley, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de patentabilidad, a las invenciones de los salarios, al término de la patente, a la obligación de explotación de las patentes. La Ley de 1976 recoge inclusive el lenguaje de la referida Revolución N° 85 en todas esas partes, y en algunas porciones de la sección de marcas.

La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes, tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero. Pero esas buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.

Veamos en concreto las novedades que se pueden percibir respecto al ordenamiento anterior. Ello es relevante, porque de esa manera se pueden apreciar mejor los cambios particulares ocurridos en cada una de las instituciones del sistema.

Por lo que se refiere a las patentes, pueden mencionarse: **a)** la reducción de los campos de que pueden constituirse invención patentable; **b)** la disminución del plazo de vigencia de las patentes; **c)** un régimen aparentemente más preciso de licencias obligatorias; **d)** introducción de las licencias de utilidad pública; **e)** un régimen algo diferente sobre explotación sobre los privilegios; **f)** la caducidad plena por falta de explotación de patentes; **g)** la institución de los certificados de invención.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan: **a)** mayores limitaciones para el registro de las marcas; **b)** un régimen de uso obligatorio de marcas; **c)** la vinculación de marcas; **d)** el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; **e)** la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; **f)** reglas para comprobar el uso de las marcas; **g)** posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; **h)** la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados a los servicios prestados; **i)** la inclusión de las marcas de servicio; **j)** la introducción de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la ley son las relativas a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo. Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se trata de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

En general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida pero ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de la Ley de la Propiedad industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes, y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Un examen analítico y sucinto de la ley, permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecerseles.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la licencia obligatoria de patente, los trámites son muy complicados y poco claros y precisos para un solicitante mexicano y pretenden descorazonar a los nativos. En cambio, si se trata de las empresas extranjeras en competencia, el trámite les resulta ventajoso porque pueden competir de igual a igual.

La vinculación de marcas, constituye un gravamen en vez de una liberación para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. Más todavía, ello limita las oportunidades, porque los titulares extranjeros lo pensarán antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlas desmerecer, y no las darán fácilmente en licencia a un empresario local.

La excesiva rigidez acerca de las marcas "extranjerizantes" ponen en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapan por lo general a cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

Los procedimientos para obtener la protección de los derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres comerciales, etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tienen el defecto además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Lo ideal para un país en desarrollo es obtener, de las naciones industriales, unas tecnologías fáciles de absorber con las menores condiciones posibles, adaptables a las necesidades de desarrollo industrial, a bajo costo, que les permitan resolver sus problemas ancestrales de una manera mejor y más efectiva, elevar la productividad, competir en los mercados nacionales e internacionales, aun con otros países en desarrollo, producir nuevos y útiles bienes, y en general, para modernizar sus instalaciones industriales.

Por eso es que, desde hace dos décadas, empezó en el orbe un movimiento bastante intenso para lograr la transmisión de tecnología en los términos más favorables posibles.

Ahora bien, como se mantiene por los mismos técnicos propulsores de la transferencia tecnológica, que el sistema de patentes - y en general, las leyes de propiedad industrial - pueden conducir en ciertas condiciones a efectos oligopolios y monopólicos, y a detener y encarecer el flujo de la tecnología, tales expertos dirigieron sus esfuerzos a reprimir tales efectos, y de esa manera propugnaron por la introducción de disposiciones legales e instituciones a fin de vigilar o tratar de controlar el movimiento de acceso de la tecnología a un país en desarrollo, y para modificar, modernizando en lo posible, las leyes de la propiedad industrial, a fin de orientarlas hacia una ventajosa transferencia de tecnología.

Es impresionante el número de pronunciamientos que se han expedido en organismos internacionales, universales y regionales, y en unos cuantos años, sobre el tema de la transferencia de tecnología a los países de menos desarrollo. La estrategia para el Desarrollo Internacional, del Segundo Decenio de Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1970, ya aclamaba por la regulación de traslado de tecnología y el desarrollo de la tecnología nativa: El Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Económico también de las Naciones Unidas (II Conferencia Extraordinaria) de 1974, contenía una sección sobre esto, e insistía en el desiderátum a que la tecnología transferida debía adaptarse a las condiciones económicas, sociales y ecológicas específicas de cada país. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, como se sabe, recoge esta preocupación en su artículo 13, estableciendo el deber de los Estados desarrollados de cooperar con los que no lo son para el fortalecimiento y desarrollo de las infraestructuras científicas y tecnológicas -pero sin especificar mecanismos de la acción-. La VII Conferencia Extraordinaria de la ONU sobre la Cooperación Internacional Económica de septiembre de 1975, llegó a recomendar el

establecimiento de un banco de información tecnológica e industrial, y a sugerir un código internacional de conducta para la transferencia de tecnología.

La CEPAL, en 1975, proponía un fondo regional de información sobre técnicas de mercader tecnología. La CNUD, en un reporte especial de 1975, invocaba la necesidad de mejorar los términos de traspasos de tecnología y de la capacidad indígena tecnológica de los países que buscan su desarrollo.

En 1976, continuaron las manifestaciones en diversos órganos intergubernamentales, sobre este problema apuntando a un código obligatorio y universal de conducta sobre la transferencia de ese bien. En ese año y en 1977, se produjeron no menos de doce declaraciones y comunidades en relación con el traspaso de tecnología en favor de los Estados de menor desarrollo.

Pero el fenómeno de transferencia internacional de tecnología es caprichoso, temperamental y no está sujeto a reglas ciertas. Puede asegurarse que ella se transmite de una manera misteriosa. Su poderosa dinámica es desconcertante y briosa, y no admite que se le impongan mecanismos para pasarla, o por lo menos, difícilmente pueden ellos fijarse en un instrumento regulatorio.

Primero esta la inflexibilidad de la oferta y de la demanda. Deben coincidir las líneas de interés del prestador de la tecnología y de la del consumidor de ella. Los tenedores de la tecnología son, por lo general, los grandes consorcios transnacionales, poco afectos a crear competidores fuera de sus posibilidades subsidiarias.

Luego se encuentra la dificultad de adaptar la tecnología asequible al fenómeno industrial de un país en desarrollo. Requiere un clima intelectual, gerencia de distribución y de mercado, no siempre al alcance.

Debe apreciarse, también, que la tecnología extranjera obtenible apunta más bien a producir bienes que satisfacen las necesidades y los apetitos de los sectores adinerados, no los de las grandes masas pobres.

La absorción de nueva tecnología trae consigo una depreciación de la planta industrial existente, formada con tecnologías anticuadas.

El costo real de la tecnología es otro factor que debe tomarse en cuenta. Ello no es sólo el pago de prestaciones al que suministra el servicio, sino el costo intrínseco en términos sociales y culturales.

En realidad, y como lo ha expuesto el pensador argentino Jorge Sábato en su teoría sobre el triángulo -que puede proporcionar las opciones válidas- es necesario que exista una vinculación estrecha entre los factores de la producción, de la investigación y de la política de desarrollo. Un vértice del triángulo estaría representado por lo que toman las decisiones políticas; el segundo, por los productores, y el tercero por los investigadores técnicos y científicos. Los tres lados deben estar unidos entre sí por flujo constante de comunicación. Cada uno de ellos debe tomar iniciativas solicitando o suministrando tecnología. Ello es un esquema ideal, y aun realizado eficientemente no basta, porque el flujo de la tecnología forense depende de otras consideraciones.¹⁷

¹⁷ Jorge Sábato. Citado por Gabino E. Castrejón García, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Ed. Cárdenas, segunda edición, México, 2000, Pág. 45.

Puede concluirse entonces que la cuestión de la infusión de tecnología a un país en desarrollo es una materia bastante difícil, y que requiere todavía mucho estudio. Aún hay sectores oscuros en su operación dinámica, y sus relaciones con la propiedad industrial no están del todo clarificadas. La Ley de 1976 recibió todas estas preocupaciones sobre el fenómeno tecnológico, más no pudo decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial transferencia de tecnología haya sido resuelto con el beneficio esperado.

De manera que se debe esperar todavía algún tiempo para determinar, después de estudios bien elaborados, si la Ley de 1976 tal como ha quedado es realmente útil en creación de la tecnología propia, o si es del caso imprimirle cambios y retoques.¹⁸

En la actualidad la materia de la Propiedad Industrial es regulada por la Nueva Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, en la cual se efectúan innovaciones por lo que hace a las instituciones que comprenden el derecho de la Propiedad Industrial. Tales reformas se refieren a la eliminación de las patentes de mejoras, el modelo y dibujo industrial, así como la incorporación del modelo de utilidad y los diseños industriales. Por otra parte se modifican los términos para sustentar la vigencia y la eficacia de los derechos derivados de cada una de estas instituciones.

¹⁸ Sepúlveda, César. *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa. México, 1981. Págs. 1-4 y 41-47.

I.4.Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial.

Con el objeto de ubicar nuestro tema principal es importante avocarnos a dar una pequeña revisión de las instituciones que integran al Derecho de la Propiedad Industrial como son: las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos, nombres comerciales y denominación de origen.

I.4.1. Las invenciones

Conforme a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial en los términos de la ley de la materia, excepto:

- I.- Los procesos esenciales biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
- III.- Las razas animales;
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V.- Las variedades vegetales.

Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México, con anterioridad a esa fecha, que se encuentran en trámite.

No se consideran invenciones para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial:

I.- Los principios teóricos y científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o relevar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico a que se refiere servirán para interpretarlas.

El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiere sido introducido lícitamente en el comercio;

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patentes o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiera iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;

IV.- El empleo de la invención de que se trata en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que

éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realización de cualquier actividad contemplada en el artículo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial no constituirá infracción administrativa o delito.

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que se surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin su consentimiento, y

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

I.4.2.- Modelo de Utilidad

Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al título se registrarán en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley de la Propiedad Industrial.

I.4.3 Diseños Industriales.

Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se considerarán nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

No se protegerá un diseño cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior.

Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio;

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

A las solicitudes de registro de diseño industriales se anexarán:

I.- Una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente,

II.- La indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño.

La descripción que se realice en la solicitud deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, en la que se indicará, en forma clara, la perspectiva desde la cual se ilustra.

En la solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras "Tal como se ha referido e ilustrado".

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

I.4.4. Avisos Comerciales

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

Se considera **aviso comercial** a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de la Ley

de la Propiedad Industrial. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas.

1.4.5. Nombres Comerciales

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse con anterioridad procederá la publicación.

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

El nombre comercial se registrá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas.

Existe una gran indeterminación en cuanto a la naturaleza intrínseca del hombre por causa de un afán de diferenciarlo de otras instituciones con las que guarda parentesco próximo. Pero para concretar se puede decir que la principal divergencia de

opinión reside entre los partidarios de la tesis de que el nombre del comercio constituye un bien patrimonial, por una parte, y los que mencionan que es otra cosa diferente.

La principal crítica al concepto del bien patrimonial está en que dicen que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo, en primer lugar, porque no hay *jus abutendi*, en segundo porque no hay libre disposición.

Por lo que se refiere al primer aspecto, el que usurpa un nombre no excluye de su uso al propietario, y esa usurpación es parcial en el sentido de que no estorba al legítimo titular y a la vez, afirma el concepto de propiedad, la circunstancia de que el segundo se hace acreedor a una pena.

En lo que hace a que en el nombre no se observa el derecho de extinguirlo, de destruirlo, porque dicen que no hay medios para despojarse de él y para renunciarlo, puede afirmarse que el *jus abutendi* ya se bate en retirada frente al concepto social del derecho de propiedad y además, en una correcta interpretación de los ordenamientos aplicables, pueda mudarse el nombre comercial por otro, con lo que el primero se destruyó y desaparece, y además, puede abandonarse.

Y por lo que toca a la falta, la característica de libre disposición, como numerosos otros bienes, el nombre de comercio se puede transmitir, dentro de ciertas limitaciones que el interés público ha venido determinando. De suerte que este primer embate lo resiste bien el nombre.

Otros dicen que el nombre de comercio es un bien incorpóreo equiparable a los llamados "derechos intelectuales" o derechos de autor, pero esa concepción no es admisible porque nada se crea.¹⁹

Hay otros finalmente, que sostiene que el nombre de comercio no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así que no se puede vender ni pignorar, no es objeto de ejecución y no es reivindicable, y no es del caso citar también las complicadas teorías del patrimonio sin sujeto, porque sólo llegaríamos a mayor confusión.

En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la Ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso.

I.4.6 Denominación de Origen

La denominación de origen es una figura en nuestra legislación. Tiene su comienzo en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercancías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte

¹⁹ Sepúlveda, César. Ob. Cit. Págs. 174-176.

particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían relevantes, que los hacían prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal, y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero.

Las denominaciones de origen, que son una parte especial de las designaciones geográficas que hemos examinado antes, pueden definirse como aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de las mercancías, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tales como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, y otros, que dan reputación única al producto.

Las denominaciones de origen se establecen como tales en las leyes a efecto de proteger los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica, que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los productos un renombre justificado.

Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial. Las marcas ordinarias son, pudiéramos decir, individuales. Las designaciones de origen son marcas cuyo singular llama la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería, y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o fabricante de esa circunscripción territorial puede usarla, si cumple los supuestos establecidos para ello. Otra diferencia entre las marcas comunes y las denominaciones de origen es que no existe propiedad privativa sobre la marca constituida por esas designaciones, pues ningún

particular puede apropiársela para sí. En realidad, las denominaciones de origen pertenecen al Estado.

Conviene precisar las diferencias entre las designaciones geográficas o simples indicaciones de proveniencia y las denominaciones de origen. La designación geográfica siempre indica sólo un lugar de producción, manufactura o extracción, constituye simplemente una mención que tiende a identificar las mercaderías por el lugar de fabricación o de producción sin que ello signifique título de calidad. Las indicaciones de proveniencia -que llevan aparejado el riesgo de la falsedad- son descriptivas y no son registrables como marcas. No conceden ninguna protección. Pueden referirse a una localidad donde ni siquiera sus productos tengan algún renombre. Pueden emplearse para designar un país. No tiene carácter distintivo. Cualquiera las puede usar sin incurrir en responsabilidad.

En cambio, la denominación de origen supone una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial. La denominación de origen es en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad y en cierto modo constituye una garantía. Tiene un evidente carácter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Para precisar más las características de la denominación de origen podemos decir que la denominación tiene un carácter territorial eminente; que tiene un carácter colectivo, por la pluralidad de beneficiarios; el titular de la denominación es el poder público; podemos agregar que es menester que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para poder optar por la protección; es necesario además convenir internacional, bilateral o multilateralmente para protegerlos internacionalmente.

Desde fines del siglo pasado se notó la preocupación de tutelar de algún modo las denominaciones de origen. Pero había dificultades para ello porque escapaba a las nociones tradicionales sobre las marcas, y más todavía porque los nombres de origen se consideraban usualmente como descriptivos. Luego, como señala Roubier (II, Pág. 752), durante largo tiempo estuvo confundida en Francia la noción de la designación de origen con la teoría del nombre comercial. La institución posee además una naturaleza singular, no fácilmente accesible para cualquiera y además, interesaba más que nada la protección internacional, porque bien mirado, las denominaciones de origen son una parte de la riqueza nacional. Al principio de esa lucha por obtener protección no se captaba muy bien la noción de la naturaleza de la designación de origen y menos la real naturaleza del derecho sobre ese tipo de signos y más todavía resultaba bastante complicado diseñar un sistema de protección para este tipo de propiedad industrial.

El primer intento para lograr la tutela internacional está constituido por la Convención de Unión de París, de 1883. Ahí se buscaba dar una protección indirecta a las designaciones de origen. En los artículos 9 y 10 de este instrumento se consignaban algunas reglas para restringir o impedir la circulación internacional de productos que llevaran falsamente, como indicación de proveniencia, el nombre de una localidad cuando esa indicación se usare junto a un nombre comercial ficticio, o utilizado con intención fraudulenta, y permitía el decomiso o el embargo por el ministerio público en beneficio de las partes afectadas; de las mercancías así marcadas ilegalmente.

Mas esta disposición concedía una protección insuficiente, y se requerían una serie de trámites, porque la enunciación era bastante vaga. Ni siquiera con las reformas hechas a esos artículos 9 y 10 de la Convención en las Revisiones de Washington (1911), y de la Haya (1934), se logró obtener una mejoría en la tutela.

Desde su origen se observó que el texto de París, de 1883 resultaba limitado. Entonces se llegó a una Unión restringida, el Arreglo de Madrid de 1891, para la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías con la intención de proteger primeramente al consumidor y después a los productores. El Arreglo de Madrid provee disposiciones más rigurosas que las de la Convención, que sin embargo, no logran frustrar al fraude.

Por virtud de este arreglo todo producto que llevara una falsa indicación de procedencia en la cual uno de los países contratantes o un lugar situado en uno de ellos, está directa o indirectamente mencionado como país o como lugar de origen, será prohibido a la importación. Desde luego, la redacción es mejor que la del artículo 10 de París de 1883. La falsa indicación, es ella misma un delito, y no tiene que estar ligada a un nombre comercial, ni tiene que demostrarse que hubiera sido puesta o no con intención fraudulenta, difícil de probar.

El Convenio de París de 1883 sólo reprimía la usurpación de un nombre de una localidad. El Arreglo de Madrid se extiende a nombre de pueblos, provincias, regiones, países y basta con que se indique la procedencia, aunque ella no esté estampada o impresa sobre la mercancía misma. Se agrega que no sólo el Ministerio Público tiene acción, sino también cualquier parte interesada. Le deja a los tribunales -y ello era una salida para los infractores locales- que señalen cuáles son las denominaciones genéricas que escapaban a estas reglas.

En la Conferencia de Revisión de Lisboa trató de mejorarse el insuficiente texto del Convenio de París, que se refiere a las falsas indicaciones de procedencia con un agregado al párrafo 1) del Artículo 10, al señalarse que procede el decomiso o embargo

en caso de utilización directa o indirecta de una falsa indicación de procedencia, pero con ello no alcanza a lograrse una buena protección.

El Arreglo de Madrid cuenta en la actualidad con treinta y un países adheridos. No es factible que pueda aumentar mucho el número, primero por lo anticuado de ese instrumento, que sus revisiones no han sido capaces de superar, y después, porque no existen muchos Estados en la comunidad internacional con localidades o regiones que necesiten protegerse en el exterior con designaciones de origen.

El Arreglo de Madrid probó sus debilidades, incrementadas porque la jurisprudencia de algunos países toleraba el uso de nombres ficticios en un Estado, señalando que no era por sí el solo hecho constitutivo del ilícito del artículo 10 del Convenio, o sea, que existía parcialidad hacia los nacionales.

Para superar todo esto, se propuso por la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial, un nuevo pacto que fue aprobado en la Conferencia de Revisión del Convenio de Unión de Lisboa, en 1958. Las ideas implícitas en esta nueva Convención, que es el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen, son enteramente lógicas y racionales, sobre todo, en vista de que el Arreglo de Madrid no proporcionaba una buena protección. En primer lugar el nuevo Arreglo se dirige a las denominaciones de origen y no a las indicaciones de proveniencia. En segundo porque en realidad y como hemos visto líneas arriba, se trata de dos casos diferentes, y en un caso se busca una represión de la competencia desleal, y en el nuevo se intenta una protección directa de un derecho.

En tercer término, el nuevo sistema es más consecuente, pues se protegen esas denominaciones de origen a petición del Estado interesado, y una vez que éste en su interior ha establecido las denominaciones que ameritan tutela. Además, se da oportunidad a los Estados para rehusar la protección a la denominación propuesta durante cierto término, si sienten que se afectan sus intereses.

El Arreglo de Lisboa entró en vigor desde 1966 y México es parte del mismo desde el 11 de junio de 1964. Actualmente cuenta con dieciséis países miembros.

En el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa se define ya, por fin, a la denominación de origen, lo cual elimina muchos problemas. Ahí se dice: "Se entiende por denominación de origen en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya cualidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos".

Para tener derecho a la protección internacional de una denominación de origen es menester satisfacer dos requerimientos: a) el reconocimiento y la protección del Estado, previamente concedido, y b) la inscripción en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen, tal como están indicados en el Arreglo de Lisboa, artículo 1.

Por lo que se refiere a la inscripción en la Oficina Internacional, esto está regulado por el artículo 5° del Arreglo y en los artículo 1°, 2° y 4° del Reglamento para la Ejecución del Arreglo de Lisboa. La denominación así inscrita gozará de la protección acordada en

el Arreglo, así como la que conceden las normas internas de los países miembros del Arreglo en su caso.²⁰

Conforme a la legislación vigente, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

La protección que la ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", a otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien muestre tener interés jurídico:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

²⁰ Sepúlveda, César. Ob. Cit. Págs. 159-164.

La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la denominación de origen;

IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;

VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y

VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá continuar de oficio su tramitación si lo considera pertinente.

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las sanciones y requisitos establecidos por la ley.

En ambos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

En caso de ser necesario, a dicha solicitud se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a quien éste designe. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

Transcurrido el plazo de dos meses, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dictará la resolución que corresponda.

Si dicha resolución otorga la protección de la denominación de origen, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del Instituto que otorga la protección a una denominación de origen, determinará en definitiva los elementos y requisitos previos.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de la parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo respectivo de la Ley de la Propiedad Industrial. La solicitud relativa deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del artículo 159 de la citada ley, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan.

El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan

sido materia de una declaración de protección en los términos de la ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.

La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demás que señale la declaración.

La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señale en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procederá en los términos previos por el artículo 160 de la Ley de la Propiedad Industrial, en caso de que se satisfagan los requisitos legales se procederá a su otorgamiento.

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y podrán renovarse por periodos iguales.

El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

El derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previa comprobación de que el nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la citada ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen.

El usuario autorizado de una denominación de origen podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá ser sancionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y surtirá efectos a partir de su inscripción.

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial y los previstos en el reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliera con esta obligación procederá la cancelación de la inscripción.

La autorización de usuario de una denominación de origen dejará de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial;

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

II.- Cancelación cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

III.- Por terminación de su vigencia.

Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

Además las publicaciones previstas en el capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial, se publicarán en la Gaceta las declaraciones que emita y las autorizaciones que otorgue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominación de origen.

Como podemos observar, el Sistema Mexicano de la Ley de la Propiedad Industrial se conforma con una gama diversa y por demás interesante de instituciones que de una u otra forma, forman parte de los actos que consecuentemente realiza el ser humano, ya sea como prestador de bienes o servicios o como consumidores. Aún más cada una de dichas Instituciones en su momento forman parte del acervo patrimonial de sus titulares, lo cual implica un beneficio de carácter económico y social. Es por ello que su relevancia en la esfera del derecho es de vital importancia, ya que a pesar de los defectos de que han adolecido y adolece nuestra actual legislación, se ha procurado implementar la misma con reformas tendientes a la protección de la Ley de la Propiedad Industrial.

I.5.- La Marca como Institución de la Propiedad Industrial.

En el desarrollo del presente capítulo se ha señalado que la Propiedad Industrial es una modalidad de la propiedad, refiriéndonos particularmente a los Derechos corpóreos e incorpóreos, tangibles e intangibles, derechos materiales e inmateriales.

La propiedad industrial se deriva esencialmente de los derechos intelectuales, derivados del intelecto del hombre, al investigar la marca nos avocamos a ésta clase de derechos intelectuales, por razón a la naturaleza jurídica de la misma, así como de los diversos conceptos doctrinarios que definen a la marca y que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo.

En virtud de que la marca es un acto administrativo regulado y protegido por el derecho de la propiedad industrial, anteriormente derecho de la propiedad intelectual, se trata de una institución que pertenece necesariamente a dichos derechos tanto por su naturaleza jurídica como por su concepto.

CAPITULO II

EL DERECHO DE LAS MARCAS

II.1 Definición de la Marca

Doctrinalmente se han elaborado numerosas definiciones en torno a las marcas, todas sin lugar a dudas llevan en sí, huellas de la personalidad de su autor, por lo que resultaría inútil transcribir un sinnúmero de definiciones sobre la marca, o en su caso, pretender enmarcarlas dentro de una clasificación debido a la gran uniformidad que existe en la doctrina en general al conceptuar la marca.

En vista de lo anterior, consideramos más prudente, con un propósito ilustrativo, además de didáctico y de sistematización jurídica, concretarnos exclusivamente a expresar las definiciones de la marca elaboradas por autores modernos en las doctrinas francesa, italiana, española y de algunos autores latinoamericanos.

En Francia, Yves Saint- Gal²¹ sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela.

²¹ Saint-Gal Yves citado por Castrejón García Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Editorial Cárdenas, segunda edición México, 2000, Pág. 74.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

Mientras que la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella. Ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una a la otra.²²

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

La marca encuentra así, su lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas.²³

Finalmente, M.Z. Weinstein afirma que por definición la marca, "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".

²² Saint Gal. Yves. *Protección et valorisation del Marques de Fabrique de Commerce ou de Service*. Edition L. Delmas et Cie. París (VI) 1978. Págs. 52 y 53, y en su artículo intitulado *Política General de las Empresas para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero*. "Publicado en el II Cursillo sobre Propiedad Industrial. Grupo -Español A.I.P.P.I." Barcelona, Octubre-Diciembre de 1969. Pág. 68.

²³ Chavanne, Albert' y Burst, Jean-Jaques. *Droit de la propiete Industrielle*. París, 1976.

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial, o sea, la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.²⁴

En Italia, Ezio Capizzano afirma que las marcas se pueden definir como, "aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o similares y por eso confundibles".²⁵

Alfonso Giambrocono considera que la marca, "es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismo), que sea en grado tal, que distinga al producto mismo de otros similares existentes en el comercio".²⁶

Renato Corrado por su parte, define a la marca como, "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado".²⁷

²⁴ Es curioso pero, desde fines del siglo pasado el tratadista francés Eugene Pouiller defendía a la Marca de Fabricación y de Comercio de manera similar a las actuales definiciones de la Doctrina Francesa, dicho autor define a la Marca de Fabrica y de Comercio "aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante y un comerciante distinguen sus productos de los productos de los competidores" POUILLET, EUGENE. DICTIONAIRE DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE. Librairie Nouvelle de Droit Et de Jurisprudence. Arthur, Rousseau. Editeur. Paris. 1987. Tome second E-2. Pág. 158.

²⁵ Capizzano, Ezio. *Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto*. Etas Kompass, Milano, 1970. Pág. 66.

²⁶ Giambrocono, Alfonso. *Práctica Técnica Legale della Propieta Industriale*. Etas Libri. Milano, 1972. Pág. 74.

²⁷ Corrado, Renato. *I. Marchi Dei Prodotti E. Dei Servizi*. Unione Tipografico-Editricetorinese. Torino, 1972. Pág. 34.

En España, C. E. Mascareñas afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas".²⁸

Arturo Cuaqui sostiene que "las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo".²⁹

Baylos Carroza indica que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie".³⁰

Finalmente, transcribiremos algunas definiciones de algunos autores latinoamericanos.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad,

²⁸ Mascareñas, C.E. *Las Marcas de Fabrica de Comercio y de Servicios*. Capítulo VIII, de la Obra *Tratado de Derecho Comercial Comparado*, de Felipe de Sola Cañizares, Montener y Simón, S.A. Tomo II. Barcelona MCMLXII. Pág. 419.

²⁹ Cuaqui, Arturo. *La Propiedad Industrial en España*. Editorial Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978. Pág. 38.

³⁰ Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978. Pág. 838.

beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".³¹

En Costa Rica, Boris Kozolchik y Octavio Torrealba definen a la marca como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros".³²

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez da el siguiente concepto de las marcas: "Son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa".³³

En Venezuela, Benito Sanzó emplea el término marca para indicar, "el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio".³⁴

En México, lo más reciente en esta materia, es la obra de Álvarez Soberanis intitulada, "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", quien al referirse al tema que se analiza hace alusión a las cuatro corrientes doctrinales en relación a la definición de la marca, expuestas por el autor mexicano David Rangel Medina; y posteriormente dicho autor con el objeto de contar con una hipótesis de trabajo, cita las dos definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal a las que ya hicimos mención, así también cita una definición propuesta por la OMPI, y finalmente, cuando se refiere al

³¹ Carrillo Ballesteros Jesús y Morales Casas Francisco. *La Propiedad Industrial*. Editorial Tenis. Bogotá, 1973. Pág. 199.

³² Kozolchik, Boris y Terrealba, Octavio. *Los Distintivos del Comerciante, y de su Protección Jurídica*. Universidad de Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas número 15. Junio de 1970. Pág. 128.

³³ Vázquez Martínez, Eduardo. *Derecho Mercantil*. Editorial Universitaria, Guatemala Centroamérica. 1966. Pág. 34.

³⁴ Benito Sanzó e Idelgart Rendón de Sanzó. *Estudios de Derecho Industrial*. Publicaciones de Derecho de la Facultad de Caracas. 1965. Pág. 38

concepto económico de la marca nos indica que "Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros".³⁵ Omitiendo dicho autor proporcionar una definición jurídica de la marca, a no ser que este último concepto tenga tal alcance.

Estas definiciones, al igual que las anteriores son en esencia lo mismo, lo único que varía es la forma, lo que confirma lo aseverado por C. E. Mascareñas de que "El Derecho de los diversos países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras más que en la forma. No encontramos diferencia esencial. Las diferencias surgen al establecer cuáles son los signos que pueden constituir la marca. Otra diferencia está en los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y así el derecho de algunos países acepta como objeto apto al servicio prestado por una empresa, mientras que el derecho de los otros países sólo acepta los productos objetos materiales".³⁶

Desde el punto de vista de Nava Negrete, consideramos que la definición de un término jurídico, siempre es delimitativo, pues no abarca el campo de aplicación de la disciplina a que se refiere por lo que nos parece censurable el criterio de algunos autores que se abstienen de toda fórmula definidora, en virtud de la máxima romana: *Omnis definitio in jure periculosam*

Definición de la marca: Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que labora o expende, así como aquellas

³⁵ Álvarez Soberanis, Javier. *La Regulación de las Invenciones, Marcas y de la Transferencia Tecnológica*. Editorial Porrúa, S.A. México. 1979. Págs. 53 y 54.

³⁶ Mascareñas. C. E. Ob. Cit. *Tratado de Derecho Comercial completo*. Pág. 420.

actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.³⁷

En nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 88 señala que: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

El artículo 96 de la ley de la materia ha mencionado las denominadas marcas colectivas, refiriéndose a que: "Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

Como indicamos con antelación, los conceptos doctrinarios, como el legal, nos dan una idea perfectamente clara de la importancia de la Marca, ya que mediante este signo distintivo se comercializan los productos o servicios en el Mercado Nacional e Internacional, y al final de cuentas son éstos los que permiten el ingreso de recursos a los comerciantes, industriales o prestadores de servicios.

Ahora bien tomando en consideración la globalización mundial, es menester tener claro los alcances jurídicos que la institución de la marca representa en cada uno de los países miembros de los tratados y convenios internacionales relativos a dicha materia.

³⁷ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Págs. 146 y 147.

II.2. Naturaleza Jurídica

Adquiere vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. Al respecto Luzzato señala que "es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley".³⁸

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados, ya han dicho acertadamente, los profesores Alessandrei y Somarriva, que es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, los puntos de contacto son numerosos, y por lo tanto, las dificultades de una clasificación se multiplican;³⁹ por estas razones, se ha señalado que "la división del Derecho Público y Privado no es descriptiva en donde se puedan contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público, lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia".⁴⁰

³⁸ Breuer Moreno, P. *Tratado de Patentes de Invención*. Abeledo Parrot, Editores. Buenos Aires, 1957. Pág. 51.

³⁹ Arturo Alessandrei R. Manuel Somarriva U. *Curso de Derecho Civil*. Editorial Nacimiento. Santiago, 1945. Pág. 27.

⁴⁰ R. Aftalion, Enrique García, Fernando y Villanova, José. *Introducción al Derecho*. Séptima Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 505.

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

Para otros autores, el derecho de las marcas está, enmarcado dentro del derecho público (en particular en el Derecho Administrativo), así lo afirman Pallares, de Pina y Rojina Villegas.⁴¹

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado, en este sentido es la opinión de Paul Roubier⁴² y Pedro G. De Medina.⁴³

Pensamos que la legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 1 que "Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República". Al Estado, personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.⁴⁴

⁴¹ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 115.

⁴² Roubier, Paul. *Le Droit de la Propriete Industrielle*. Libraire Du Raaquel Sirey, S.A. Paris, 1952. I. Pág. 45.

⁴³ De Medina y Sobrado. *Naturaleza Juridica de la Propiedad Industrial y Proteccion a los Editores en el Derecho Iternacional y en el Interno*. La Habana, 1949. Pág. 25.

⁴⁴ En relación a este tema, Breuer Moreno estima que la Ley de Marcas Argentina no es de orden público, "sólo lo sería, si se llegara a declarar que el uso y registro de marcas es obligatorio; y se demuestra parlamentariamente que

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de la propiedad.

La teoría de la propiedad es antigua, en la Edad Media, se invocaba, a propósito del derecho de las marcas, las acciones *rei vindicatio* y *uti Possideitis*.

El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia; a cada quien lo suyo, *suum cuique*. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden. Esta teoría fue sostenida por Rendu,⁴⁵ Blanc y Calmels.⁴⁶

Dichos autores, según Breuer Moreno, no tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca.⁴⁷

Mario Rotondi⁴⁸ al respecto señala, "que el derecho al uso exclusivo de la marca no es un derecho autónomo, siendo ésta una cuestión debatida e indefinible en cuanto a su naturaleza, teniendo por objeto la marca en cuanto a tal; tampoco la naturaleza de la

tal obligación es necesaria para la organización u subsistencia del Estado". (Breuer Moreno P. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946. Pág. 27.

⁴⁵ Rendú, Ambroise *Codes de la Propriete Industrielle*. Tome II. *Marques de Fabrique Et de Commerce*. A Durand Et Pedone Lauriel Editeurs. Paris, 1881. Pág. 10.

⁴⁶ Breuer Moreno. Ob. Cit. Pág. 21.

⁴⁷ Ídem Pág. 21.

⁴⁸ Citado por Castrejón García Gabino, E. *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial*, Ed. Cárdenas, México 2001, Pág. 444.

marca constituye el que se tenga como accesorio del derecho el producto, en virtud de que el derecho a la marca no se transfiere conjuntamente con el producto que lleve la marca”, así también señalan Albert Chavanne y Jean Jaques Burst que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica, además dicha regla o principio, es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislaciones sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el artículo 7 que dispone: “La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.”

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue, no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.⁴⁹

En el transcurso del tiempo evolucionó la mencionada concepción sufriendo una radical transformación, de tal suerte que la mayoría de los autores sostuvieron que la propiedad de la marca era sencillamente relativa, es decir, que aquel que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas con sus competidores.

Otros autores, como Ferrara⁵⁰ y César Vivante⁵¹ señalan respecto al derecho sobre la marca que, estamos en presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta. Y en

⁴⁹ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Pág. 124.

⁵⁰ Ferrara, Francisco. Ob. Cit. Págs. 224 y 225.

⁵¹ Vivante, César. Ob. Cit. Pág. 40.

1905 Laborde indica que si bien es cierto la propiedad que se tiene sobre la marca es relativa, puesto que existe solamente para la explotación del producto, en vista del cual la marca fue puesta y que cualquiera otra persona podrá adoptar la misma marca para un producto diferente, agrega que en los límites que le asignen el acto de depósito, el derecho a la marca es un bien directo, absoluto y exclusivo y constituye una propiedad accesoria y de garantía siendo completa, mobiliaria e incorporal sobre un derecho.⁵²

Emilio Langle critica esta teoría por considerar que el derecho a la marca, "ni es un derecho perpetuo, ni es susceptible de apropiación por sí", ya que se trata de una cosa inmaterial.⁵³

Y Martín Achard agrega que "el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, y por lo tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa material sobre la cual se puede ejercer un derecho real".⁵⁴

En nuestro punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero (en su función social) sobre bienes inmateriales toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir, con las modalidades

⁵² Laborde, A. *Traite Des Marques de Fabrique Et de Commerce*, Librairie Du Rucueilsirey. París, 1914. Págs. 83 y 84.

⁵³ Langle y Rubio, Emilio. *Manual de Derecho Mercantil Español*. Casa Editorial Bosch. Barcelona, 1950. Tomo Primero. Pág. 799.

⁵⁴ Archard, Martín Edmund. *La Cession Libre de la Marque*. Gword & CIE, S.A. Librairie de L'Universiti. Geneve, 1946. Pág. 19.

que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.⁵⁵

Es el juriconsulto Edmond Picard, quien dio nacimiento a la Ley Belga de 1886 sobre derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales, que dio a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, en una conferencia, la que fue publicada en el Bulletin de la Conference du Jeune Barreau de Bruxelles, 1873-1874, Pág. 50; posteriormente en los estudios realizados en abril y noviembre de 1877 en la "Belgique Judiciaire", en 1879, en el prefacio al tomo II de las "Pandectes Belgues" con el título "Les Droits Intellectuels á ajouter en quatrieme terme á la division classique des droits en personnels, réels et obligationnels", en el artículo de Journal de Droit International Privé de Clunet, intitulado "Enbryologie Juridique"; en un artículo Jornal de Tribunaux el 1º de abril de 1907, en su obra el "Droit Pur" 1er. Edition (1899), y en "Les Constantes de Droit"; de 1921.⁵⁶

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

⁵⁵ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Pág. 125.

⁵⁶ Les Nouvelles, Corpues Juris Belgici, Les Editions Edmon Picard. Tome Premier. Bruxelles, 1936. Pág. 53. Esta teoría de Picard, fue expresada con claridad y precisión en el curso elemental de Derecho Civil de Ambroise Colin y H. Capitant, Tomo I, Editorial Reus. Madrid, 1952, Pág. 270. Estos autores manifestaron que "Aunque los derechos del Patrimonio, ambos numerosos e importantes, son los derechos reales y los Derechos de Crédito, no son, sin embargo, los únicos. Hay una categoría de elementos de riqueza que no pueden entrar ni en uno ni en otro, de aquellas dos clases, se les denomina Derechos Intelectuales. Son aquellos que tienen los autores, escritores o artistas sobre sus obras, los derechos de los inventores sobre sus inventos, los de los comerciantes e industriales sobre sus marcas de fábrica, nombre y clientela de la casa, etc."

A) Un titular (sujeto, el elemento activo); a aquel que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

B) Objeto (las cosas, el elemento positivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho. Este medio ambiente se compone:

1° Del desarrollo personal propio (persona, *habeas*) el cual a la vez, se compone de tres órdenes yuxtapuestos; **a)** las materialidades de la persona; **b)** sus afectividades, especialmente su honor, sensibilidad, etc. ... **c)** los atributos, las aptitudes, cualidades, capacidades y facultades que le confiere en materia privada o en materia pública (paternidad, electorado, etc. ...); 2° De los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros); de los cuales pueden tenerse derechos, por consiguiente la relación jurídica les impone ciertas acciones activas o pasivas, ciertas obligaciones a nuestro provecho; 3° De las cosas materiales (*strictu sensu*); todas aquellas que son accesibles y susceptibles de ser consideradas como valores económicos; 4° De las concepciones intelectuales (inmateriales), que son las concepciones mentales (pensamientos, conceptos, creaciones), las invenciones consideradas independientemente de su realización material: las obras literarias o artísticas, las combinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos, la enseña, etc. ... y 5° De los derechos aglomerados en masas, las universalidades.

C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

D) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo, se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquel que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquel que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

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

Los cuatro elementos esenciales de todo derecho pueden ser expresados por un esquema, reuniéndolo en un conjunto orgánico, según Picard en su obra "*Les Constantes Du Droit*".

Picard en su obra *Les Constantes Du Droit*, en su cuarta parte titulada "Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica", señala que las divisiones y los grupos basados sobre algunos de los cuatro elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos. Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Para nuestra materia es interesante la división o grupo que tiene una base interna en atención al objeto, porque constituye la base de la "Gran División Clásica de los Derechos", para los jurisconsultos, es eminentemente útil para discernir a qué régimen, reglas de técnicas jurídicas, estructura y manejo, un derecho dado deber ser sometido.

Picard, indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías, y dicha división tripartita databa desde los romanos:

- a) Derechos Personales (*Jura in persona propria*): patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.
- b) Derechos Obligatorios (*Jura in altero*): compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c) Derechos Reales (*Jura in re materialí*): propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categoría, o sea:

- d) Derechos Intelectuales (*Jura in re intelectualí*): patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.

Picard, al respecto agrega que comúnmente se introducía, de preferencia los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, para respetar la sacrosanta división de los romanos, se les asimilaba a la propiedad ordinaria, doctrina en la cual sus partidarios han disminuido en número.

Los inconvenientes que resultaban eran sobre todo que se esforzaban en explicar a los derechos intelectuales con las reglas de los derechos reales ordinarios, de la propiedad sobre las cosas materiales, de ahí los malentendidos constantes, las equivocaciones, por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen distinto.

Así mismo desde 1901 en su obra de Derecho puro, Picard emitió la idea de aumentar a esta división una quinta categoría, la de:

- e) Derechos Universales (*Jura in re universali*): sucesiones, quiebras, etc.

Esta división es así mismo la base de lo que se denomina "Los Estatutos Jurídicos", estatuto personal, estatuto obligacional, estatuto real, estatuto intelectual y estatuto universal.

Georges de Ro señala que Picard en su teoría examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. Agrega Georges de Ro que la idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en la cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo los únicos por lo que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones.⁵⁷

Entre otras objeciones a la Teoría de Picard, el mencionado autor indica que gramaticalmente la denominación "Derechos Intelectuales" no es exacta, pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera al derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares que todo mundo se puede imaginar y formar: una estrella, una planta, un animal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos. Por último piensa que es inútil una distinción nueva, que complicaría sin razón la división de los derechos reconocidos y aplicados hasta nuestros días.⁵⁸

Amar critica la teoría de los derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implica un trabajo intelectual, si no que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio.⁵⁹

⁵⁷ De Ro, Georges, Ob. Cit. Págs. 37-40.

⁵⁸ De Ro, Georges, Ob. Cit. Págs. 40 y 41.

⁵⁹ Amar, Moisse. *De Nomi, Dei Marchi e delsei Altri Seguí e Delle Concorrenza*, Unione Tipográfico, Editrice, 1893. Pág. 24.

Paul Roubier menciona que el nombre de "Derechos Intelectuales" que Picard dio a esta clase de derechos, resulta ser poco afortunada y agrega que si bien es conveniente la expresión de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los derechos de autor, no podría ser empleada sin provocar crítica para el derecho sobre la marca de fábrica, o de comercio, o el nombre comercial.⁶⁰

El derecho no tiene límites, ni objeto de laboratorio, por lo que tratar de ubicar en moldes ya establecidos institutos jurídicos que tienen características y peculiaridades distintas a aquéllos, sería ser inerte y petrificado; y por lo tanto el mérito de Picard al establecer la categoría de los "Derechos Intelectuales", denominación ésta que no aceptamos por lo que se refiere en particular a las marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, es decir, que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual.⁶¹

Kolher defendió la teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad (*Personlicheit recht Teherorie*) como al derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc.

La marca escribe Kolher es una de esas obras (*Das Recht Markeneschutzes*), es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad.

⁶⁰ Roubier, Paul. Ob. Cit. Pág. 99. En este sentido Andre Franco, quien considera que cuando el comerciante elige una marca no creo o inventa, es decir, no es una actividad intelectual la que lleva a cabo en su elección. Lo mismo ocurre, agrega dicho autor, por lo que se refiere a las denominaciones de origen, las cuales corresponden a consideraciones geográficas y no a un acto de creación intelectual. (Franco, Andre M. *Cours de Propriete Litterarie Artistique Et Industrielle*. Paris, V 1981. Pág. 9.

⁶¹ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Pág. 129.

Las relaciones entre la marca y la persona son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de la actividad productora del productor.⁶²

La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa. Kolher, afirma por lo tanto que el Derecho a la Marca no es disociable de la persona.⁶³

Martín Archard, critica la teoría de Kolher y dice al respecto que, "si el derecho a la marca es un derecho personal, individual, no podría cederse entre vivos o por causas de muerte. La cesión de la marca con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad".⁶⁴

Al respecto, Kolher trata de explicar la personalidad de ceder la marca, declarando que en el caso particular constituiría una excepción al gran principio de la intransmisibilidad de los derechos personales. Por su parte Eismann señala que "el propietario de una marca puede tenerla durante un tiempo corto. En este caso, no podría hablarse de una transmisión de la personalidad como consecuencia de un largo uso como lo afirma Kolher".⁶⁵

Quienes adoptan esta teoría sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal. Di Franco en apoyo a esta teoría afirma que el nombre comercial y las marcas

⁶² ÍDEM. Ob. Cit. Págs. 129 y 130.

⁶³ Archard, Martín. Ob. Cit. Págs. 19 y 20.

⁶⁴ ÍDEM. Pág. 20.

⁶⁵ Kolher, Citado por Castrejón García Gabino Eduardo, Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, Editorial Cárdenas, México, 2001, Págs. 452 y 453.

aun cuando se vinculan a la hacienda, a un establecimiento o se acompañan con un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual considerada en su abstracción, en su reputación, en su valor potencial, cuya actividad no podría considerarse independientemente del individuo.⁶⁶

Y sus sostenedores para apoyar esta teoría se ponen en el caso del uso ilícito de la marca y dicen que en ese caso lo lesionado no es sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta lesión de origen según el mismo Di Franco a una disminución de su expansión económica o también a una posible ofensa de su reputación.⁶⁷ Al respecto Finocchiaro señala que la usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio la disminución de su situación económica por él creada, la ofensa es directa no a la persona, sino a su patrimonio.⁶⁸

Esta teoría no satisface a Viteri, quien para apoyar su punto de vista a Raymundo Salvat, que con una gran precisión dice que “los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual”. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables.⁶⁹

⁶⁶ Di Franco, Luigi. *Tratado de la Propieta Industrielle*. Societa Editrice Libreria, Milano, 1933. Pág. 20

⁶⁷ ÍDEM. Pág. 21.

⁶⁸ Finocchiaro, Gaetano Auv. *Sistema de Diritto Industrielle*, Cedam, Casa Editrice Dott. A. Milani Gia Lototipo. Padova, 1932. Pág. 61. Así también Di Guglielmo, Pascual, critica esta teoría, al sostener que “La Naturaleza por general anónima de los signos distintivos, la distancia de los centros de producción y el acceso al mercado de mercancías exteriormente uniforme, impiden casi siempre conocer al titular del establecimiento que los elabora e inexistente el vínculo que les une al fabricante el hecho de que la falsificación lesione a veces la reputación de quienes bajo determinados signos, han acreditado sus productos. (De Guglielmo Pascual. *La Ley de Marcas de Fábrica de Comercio y de Agricultura, la Nación de su Reforma*. Ob. Cit. Pág. 282.

⁶⁹ Viteri, Ernesto. *La Protección Marcaria y La Legislación Guatemalteca*. 1933. Pág. 5.

Ledesma, también critica esta teoría y dice que "basta tener en cuenta que es suficiente inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo sobre de él, mas ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido".⁷⁰ y cita a Gianini, quien opina que el derecho sobre la marca se viola aun cuando la individualidad no sea lesionada.⁷¹

Esta teoría ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, pues por lo que se refiere a la propiedad industrial en particular a marcas,⁷² es absurdo sostener que éstas carecen de un valor probatorio siendo intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se extingan *opislegis* en la persona. Y más aún con la imposición de modalidades al derecho a la marca, resulta ser inconsistente dicha teoría, la cual ha sido abandonada por numerosos autores.

Esta teoría tiene como exponente al insigne profesor italiano Francesco Carnelutti, quien en su obra la "Usucapión de la Propiedad Industrial" nos hace un análisis penetrante del contenido de la propiedad inmaterial, en parangón con el derecho de la personalidad como derecho absoluto, colocando a este último frente al viejo derecho de propiedad.

⁷⁰ Ledesma, Julio. *Función Social de las Marcas de Fábrica y Comercio*. Librería Jurídica. Buenos Aires, 1953. Pág. 27.

⁷¹ ÍDEM. Pág. 37.

⁷² En relación a los Derechos de la Personalidad José Catán Tobeñas afirma que los más modernos expositores italianos dan un contenido amplio de los Derechos de la Personalidad, pero sin incurrir en la exageración de confundirlos con los derechos sobre bienes inmateriales. Agrega que únicamente el derecho de autor en su aspecto personal y patrimonial, que se suele determinar hoy Derecho Moral de Autor, puede ser incluido entre los Derechos de la Personalidad Castan Tobeñas, José. *Los Derechos de la Personalidad*. Instituto Editorial Reus. Madrid. 1952. Págs. 25 y 26.

Señala que el binomio o el trinomio de los derechos absolutos o primarios, se manifiesta nítidamente; derechos de propiedad se ejercen sobre cosas del mundo exterior y derechos de personalidad son derechos sobre la persona propia; los primeros se dividen en derechos de propiedad material (que ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre) y derechos de propiedad inmaterial (que se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente).

Agrega que todos están de acuerdo en incluir en la propiedad inmaterial, los derechos que se suelen llamar por una parte derechos de autor, y por otra, derechos de patente, derechos a la marca y a las otras denominaciones industriales, el derecho al secreto, a la reputación, a la obra o de la hacienda. Derechos estos tan disímiles, que en la raíz de esta imprecisión se encuentra la confusión entre el bien y el interés, que constituye respectivamente el objeto y el contenido.

Por bien, dice Carnelutti, "se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés, una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce". Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el Derecho los protege transformándolos en derechos.

Respecto a la marca, señala dicho autor que "no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela

de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda".⁷³

La teoría de Carnelutti, Ferrara la enmarca dentro de la teoría Nihilista que niega el derecho a la marca, es decir, que él niega individualidad jurídica independiente a la marca, puesto que no es un bien, lo considera como la protección misma de la hacienda, la tutela establecida por la ley no tiene en consideración el signo distintivo sino la hacienda, según Ferrara el razonamiento ha de hacerse al revés, puesto que la marca es una entidad que se relaciona con un bien, para poder utilizarlo mejor y esa entidad tiene una tutela propia y diferente de la hacienda, que es aplicable, aun cuando la hacienda no esté en peligro.⁷⁴

Si bien es cierto que en Italia no es posible transmitir los signos distintivos independientemente de la hacienda, no cabe deducir, señala Ferrara, autónomo, sino que son entidades indiferenciadas o accesorias que entran en la propiedad de la hacienda, agrega el mismo Ferrara que "el nombre y la marca, son objetos autónomos de derechos, porque como ya hemos dicho, tienen una protección especial, pero dado que su función distintiva es propiamente instrumental para la hacienda, por razones de oportunidad política se ha puesto un límite a su circulación, no pudiendo producirse sin la transmisión de la hacienda a la que se refiere. Si bien esto permite afirmar que el derecho sobre estos signos distintivos es accesorio e inseparable normalmente de la hacienda, no es argumento que puede justificar la negación del derecho mismo".⁷⁵

⁷³ Carnelutti, Francesco. *Usucapión de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, S.A. de C. V., México, 1954. Págs. 29-70.

⁷⁴ ÍDEM. *Ob. Cit.* Pág. 179.

⁷⁵ ÍDEM. *Ob. Cit.* Pág. 179. En este sentido Paola Greco, quien considera que la marca debe ser considerada como un verdadero y propio objeto del Derecho en los términos del artículo 180..."

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, nos parece censurable, para nuestro derecho positivo, pues, en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica, propia e independiente de la empresa. Además la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

La teoría ha buscado dar a esta categoría de derechos tratos especiales, y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez su teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales" esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporeal. Ahora bien, no obstante que anteriormente nos referimos al autor alemán, como uno de los principales exponentes de la teoría de la personalidad, también lo es que como señala Martín Achard, Kolher es uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, pero no incluyó en esos derechos los relativos a las marcas. En vista de lo anterior, mencionaremos algunos autores principalmente alemanes, que se han acogido a esta teoría, para explicar la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales.⁷⁶

Enneccercus, señala que "los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es

⁷⁶ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Págs. 133 y 134.

un "bien" adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos "Bienes Inmateriales". El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos hechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe duda de su naturaleza de derechos sobre bienes inmateriales, o bien, dudar de su naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales como lo demuestran entre otros atributos su transmisibilidad *inter vivos o mortis causa*, y su protección por acción privada. Además son derechos patrimoniales. Pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reproducidos en todos los casos a un valor pecuniario. Mas no son derechos reales, pues son producto del espíritu, por ejemplo, la poesía, el invento, la sinfonía.

Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales.⁷⁷

Por otra parte, Martín Archad cita a Sandreuter Karl, quien divide los bienes inmateriales en dos grupos: las creaciones intelectuales artísticas y técnicas por una parte, sin que pierdan su valor, de hecho, que cada una puede ser utilizada. Y los derechos accesorios a una empresa (*Akszessorische Betriebshüter*), por otra parte, por consiguiente su valor, resulta de la protección de que le sea concedida a la misma empresa contra cualquier otra utilización, pudiendo crear una confusión. Estos bienes no están protegidos por un monopolio. El derecho de las marcas pertenece a la categoría de

⁷⁷ Enneccercus, Derecho Civil. Parte General. Vol. Primero. Bosh, Casa Editorial Barcelona, 1953. Págs. 307 y 308.

los derechos inmateriales accesorios. A esta teoría se han adherido entre otros: Falb, Ostertag, Pintzger, David, Matter, etc.⁷⁸

En este orden, Karl Heinsheimer, dice: "que el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales".⁷⁹ Hay que agregar además que dicha teoría ha sido también aceptada por autores italianos sobre la materia, sosteniendo que la naturaleza jurídica de las marcas, es un derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, Greco, Formiggini, Sordelli, Auletta, Barbero).⁸⁰

Tulio Acarelli, quien al agrupar en tres categorías los diversos tipos de creaciones intelectuales susceptibles de tutela, señala como tercera categoría las creaciones intelectuales que concurren a la creación de los signos distintivos destinados a individualizar sujetos y objetos, autónomamente considerados como bienes inmateriales agrega dicho autor, que a pesar de que la transmisión de la marca debe hacerse conjuntamente con la empresa y en todo caso habrá una circulación restringida de la marca, lo cierto es, que es un bien autónomo y objeto de derecho absoluto.⁸¹

A esta teoría se adhiere el suizo Martín Achard, quien al respecto señala que "sus partidarios toman en cuenta de hecho, que la marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que se puede evaluar pecuniariamente. El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial, el ejercicio del

⁷⁸ Achard, Martín. Ob. Cit. Págs. 23, 24 y 25.

⁷⁹ Heinsheimer, Karl. *Derecho Mercantil*. Traducción por Agustín Vicente y Gella. Editorial Labor, S.A. Barcelona, Madrid. 1933. Pág. 48.

⁸⁰ Dot, Sergei, Boulet-A vv., Lodo, Lode. *Brevetti Industriale, Marchio, Ditta, Insigna*. UTED. (Giueisprudenza Sistemática Civile E. Comerciale), 1978. Págs. 17 y 18.

⁸¹ Acarelli, Tulio. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*. Casa Editorial Bosch. Barcelona, 1970. Pág. 406.

derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es caducable, si no está ligado a la persona titular o de la marca. Este último puede disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un carácter eternamente personal".⁶²

Es indudable, al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una nueva categoría, a la división clásica de derecho, o sea la de los derechos sobre bienes inmateriales, haciendo una considerable aportación en esta materia, toda vez que dicha teoría es aceptada, por un gran número de tratadistas al referirse a esta clase de bienes.

A nuestro juicio, la naturaleza jurídica de los bienes relativos a la propiedad industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los que se conciben en la mencionada división clásica, es decir, estamos en presencia de bienes como los denominó el alemán Kolher INMATERIALES, sin embargo, dicho autor no estableció o defendió el contenido del derecho entre esos bienes.⁶³

Ernest Roguin en sus obras "La Regla de Derecho" de 1889 y "La Ciencia Jurídica Pura", de 1923, dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea "Los Monopolios de Derecho Privado", diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación esta del derecho subjetivo atendiendo al objeto de derecho u objeto del vínculo jurídico.

⁶² Archard. Martín. Ob. Cit. Pág. 25.

⁶³ Remo Franceschelli afirma que la categoría de los bienes Inmateriales, en general no tiene valor alguno, la expresión Derechos Inmateriales explica la naturaleza del bien, también lo es que cuando se requiere explicar la Naturaleza del Derecho se complementa la fórmula diciendo que se trata de "Derechos de Propiedad sobre Causas Inmateriales" (Remo Franceschelli. *Beni Immateriali*. 1956. I, Págs. 381 y siguientes, y su obra *Trattato Di Diritto Industrielle*, 1959. Vol. II. Págs. 575 y siguientes).

Los Monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Así mismo, dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual del concepto, lo que hay es un "Monopolio de Derecho Privado".⁸⁴

Así mismo, señala el referido autor, que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales.⁸⁵

Por otra parte, análogo criterio mantiene Bunge, quien, si bien es cierto critica gramaticalmente la frase "Monopolios de Derechos Privados", por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones, por una parte la de "Monopolio" propia del derecho público, por otra, la de "Derecho Privado", que se contraponen a la primera, también lo es que dicho tratadista argentino en su clasificación de los derechos subjetivos incluye en el sexto y último lugar, lo que él llama "Derechos Intelectuales e Industriales", a los monopolios de derecho privado.⁸⁶

La inconsistencia de dicha teoría a nuestro parecer consiste en que, además de la crítica de Bunge a dicha teoría, resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio

⁸⁴ Nava Negrete. Justo. Ob. Cit. Pág. 136.

⁸⁵ Ver a Achard, Martín. Ob. Cit. Págs. 26 y 27 y a De Medina y Sobrado, Pedro G. Ob. Cit. Págs. 45 y 46.

⁸⁶ De Medina y Sobrado, Pedro G. Ob. Cit. Págs. 45 y 46.

material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el ejemplo de la palabra Monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de marcas.

Así también la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho orden público y el interés privatista. Por las anteriores razones se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.⁸⁷

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la Facultad de Derecho de Milán, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son "derechos de monopolio".

Expresión esta, que a juicio del autor italiano tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura. Pero, dicha expresión lleva en sí misma, agrega el autor, la huella al menos del elemento funcional, es decir, del hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia.

Según Remo Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales.

⁸⁷ Nava Negrete. Justo. Ob. Cit. Pág. 137.

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

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

Esta última consecuencia, constituye un auténtico y verdadero *jus excludendi o prohibendiallos*, que significa en otros términos, el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto.

Una vez señalado el contenido de esos derechos, es preciso establecer su naturaleza, por lo que sí se les clasifica y se les enmarca dentro de la clasificación tradicional de los derechos subjetivos (Derechos Obligatorios, Derechos de la Personalidad, Derechos Reales), debemos tomar en consideración que los derechos de Monopolio contienen los siguientes elementos: el carácter patrimonial y el *Jus prohibendi*, expresión esta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Ahora bien, según el autor italiano los derechos y obligaciones carecen del carácter absoluto antes referido, los derechos de la personalidad por su parte, adolecen del aspecto patrimonial y por último en los derechos reales es necesario la existencia de

responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual.

En vista de lo anterior, y ante la imposibilidad de colocar los derechos de Monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría, de manera similar, a la exposición de Edmond Picard al crear la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías tradicionales de derechos subjetivos.

Por último, Remo Franceschelli afirma categóricamente que la construcción de los derechos de Monopolio se relacionan por un lado a una categoría históricamente bien determinada y por el otro, se encuentra bien fundada en las nociones mismas de la Economía Política.⁸⁶

Es indiscutible que, antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, es decir, históricamente pudiésemos concederle razón al tratadista italiano Remo Franceschelli, pero no así en tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyen en monopolio pues, no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las mismas marcas, ahora bien, una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio

⁸⁶ Franceschelli, Remo. *Marchi Di Impresa*, en "Novissimo Degesto Italiano". Unione Tipográfico-Editrice Torinese. Torino. 1964. Págs. 212 y siguientes y en su artículo *Nature Juridique Des Droits De L'Auteur, Et De L'Inventeur* en "Melandes en L'Wonneur" De Paul Roubier, Librairies Dalloz & Sirey. Paris. 1961. Tomo II, Págs. 453 y siguientes.

en donde se efectuó el depósito de registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio a la tendencia incesante antimonopolística de los diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente jurídicamente y no se apega a la realidad, más bien tiene una estructura dogmática, que resulte impropia e inidónea para establecer una categoría distinta de las tradicionalmente reconocidas.

Los argumentos para consolidar a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas como un derecho de la propiedad, son tan numerosas, como son las que tienden a negarle tal calidad.⁸⁹

El profesor Ladas dice al respecto que "la naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación en conjunto de los derechos reales, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto, todavía no ha sido encontrada una solución".⁹⁰

Breuer ha dicho que "esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este derecho, como pretenden todavía algunos autores, es casi como admitir la inmutabilidad del derecho". Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrían entrar, incluso los derechos del futuro".⁹¹

⁸⁹ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Págs. 138 y 139.

⁹⁰ Ladas, P. Stephan. *La Protection Internationale De la Propriete Industrielle*. E. De Boccard Editeur. Paris, 1933. Pág. 4. Citado por Castrejón García Gabino Eduardo, Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial, Ed. Cárdenas, México, 2001 Pág. 465.

⁹¹ Breuer, Moreno. Ob. Cit. (Patentes de Invención), Págs. 58 y 59.

En este orden de ideas, hay autores como Sepúlveda,⁹² Beuchat⁹³ y Sonia Mendieta⁹⁴ que sostienen que el derecho de propiedad *sui generis* tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de la propiedad, que nos parece censurable, pero la expresión "propiedad *sui generis*" es término que no aclara nada y se presta a confusión, y es empleado muy usualmente por quienes tratan de aclarar un problema de una institución con características propias.

Ahora bien, también Deguit como Kelsen han hecho notar que el sistema romano y el que deriva del Código de Napoleón se fundan principalmente en la organización de la propiedad individual.

Consideramos este derecho en su alcance originario más antiguo, como medio de permitir que el hombre pueda gozar y disponer de los bienes naturales que resultan para su vida, esto nada tendría de objetable. Pero cuando el derecho de propiedad se consagra como derecho con carácter absoluto, perpetuo y transmisible, se torna un medio de codicia y de ambición y cuando se deja que hombres libres decidan a su voluntad e interés sobre el derecho, éste es fuente de abusos individuales y por lo mismo la propiedad privada se concentra en algunos pocos individuos que acumulan para sí cantidades de riqueza en detrimento de quienes se les despoja de todo bien.

⁹² Sepúlveda, César. Ob. Cit. Pág. 114.

⁹³ Beuchat, Mayer Guillermo E. *De las Marcas Comerciales y su Cesión Forzada* (Tesis), Editorial Universitaria, S.A. Santiago de Chile, 1960. Págs. 28 y 29.

⁹⁴ Mendieta, Sonia. *Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas*. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística". Año IV. Enero-Julio 1966. Pág. 158.

No pretendemos exponer las teorías que explican la naturaleza de la propiedad, pero sí de remarcar que el concepto tradicional de propiedad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aun a las transformaciones y cambios en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persiguen y que si se le da una protección jurídica especial, es porque es una entidad jurídica con características propias y peculiares.

De lo anterior se explica jurídicamente que en la Ley de Inveniones y Marcas, el Estado por conducto de la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, (Ahora Secretaria de Economía) tenga las siguientes facultades:

- a) Prohibir por razones de interés público el registro de determinadas denominaciones o signos como marca.
- b) Prohibir el uso de marcas distintas para artículos esencialmente iguales, destinados a un mismo fin y del mismo titular.
- c) Declarar por razones de interés público el registro de uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.
- d) Prohibir por razones de interés público el uso de marcas registradas o no en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica.
- e) Otorgar licencias obligatorias por causa de utilidad pública para el uso de marcas registradas, a favor de algún interesado.

- f) Denegar todo acto relacionado con la marca, su uso o transmisión, siempre y cuando afecte el interés público.
- g) Cancelar el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por una marca en detrimento del público o de la economía del país.
- h) Imponer condiciones a los titulares de marcas de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera que estén destinadas a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional.

Como se podrá observar al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares, así también, intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprimir la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue.

Ahora bien, además de las facultades concedidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se impone a quien efectúe el depósito o registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretende llevar a cabo determinados actos (licencia de uso, transmisión, etc.), en la relación con su marca, es decir, existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas que sería insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, consideramos

que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.⁹⁵

Conforme a lo anterior, y una vez desarrolladas las diversas teorías, tendencias y opiniones sobre la naturaleza jurídica de la marca, se puede concluir que a la misma en sí, no deberá asignársele el adjetivo simplista de Derecho de Propiedad Privada, sino llegar a la conclusión de que ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de valorización, siempre y cuando se piense en razón al sentido y en beneficio común de la sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principios generales del derecho y el orden positivo mexicano está por encima del interés particular.

II.3 Fuentes del Derecho a la Marca

A continuación en el siguiente punto, y como factor complementario del presente capítulo, abordaremos el aspecto de las fuentes del derecho a la marca. Tales fuentes se han dividido en tres básicamente: las formales, las suplementarias y las materiales.

Según el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no habrá monopolio, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose, entre otros, "a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

⁹⁵ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Págs. 139, 140 y 141.

Antecedente inmediato de este precepto lo es el Artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual pero sin referirse a los derechos de autor, pues sólo excluía de la prohibición "a los privilegios que, por tiempo limitado conceda la ley a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Si se tiene en cuenta la división que anteriormente expusimos de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual, el pasaje transcrito del texto constitucional puede resumirse diciendo que los monopolios o privilegios permitidos por la ley son:

- a) Los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y
- b) Los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

Nada se dice pues, en esta disposición constitucional acerca de los signos distintivos, es decir respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc.

Por su parte la fracción XV del Artículo 89 de la misma Constitución que nos rige señala como facultad y obligación del Presidente de la República la relativa a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

La facultad y obligación del Presidente consignada en este segundo texto se limita al otorgamiento de los títulos que acreditan los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas. No menciona la facultad de conceder privilegios " a los autores y artistas para la reproducción de sus obras" como reza el Artículo 28 en la fracción que se analiza tampoco está comprendida la facultad de "conceder privilegios exclusivos por

tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva" para el uso exclusivo de los signos distintivos.

Sin embargo, el silencio de los Artículos 28 y 89 de la Constitución en lo referente a una expresa garantía de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas no está protegida constitucionalmente. Ni significa que la parte de la Ley de la Propiedad Industrial, que reglamenta y organiza el sistema de protección de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyó en la Constitución.

A) Hemos dicho que los derechos y prerrogativas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que ésta, a su vez, es una de las dos formas de la propiedad inmaterial, lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, es la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el Artículo 14 que en su parte relativa establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el Artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya sea consistente en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio

de una profesión o industria que le hubiera garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el Artículo 14.

B) Por otra parte, al Artículo 4º Constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la Constitución surgen lógica y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías. O dicho en otra forma, los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los Artículos 4º, 14 y 16.

C) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Desde el año de 1903, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor en nuestro país, está obligado a dar protección a los signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone, especialmente aquéllas contenidas en los artículos 6º, 6º Bis, 6º ter, 7º, 7º Bis, 9ª, 10º, 10 Bis, 10 ter., y 12, el

Congreso Federal ha dictado la legislación sobre la propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marcas.⁹⁶

La fracción X del Artículo 73 Constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.⁹⁷

- a) Ley de la Propiedad industrial.
- b) Reglamento de la Ley de la Materia.

Se ha dicho que hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre las materias de la propiedad industrial, y se afirma que también falta una jurisprudencia substancial y ordenada en atención a que la ley de la propiedad industrial es prácticamente nueva en México.⁹⁸

En términos generales y con la salvedad que más adelante señalaremos, estamos de acuerdo con la primera de dichas afirmaciones, no así con la segunda porque resulta innegable que frente a la pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derecho Mexicano, destaca abundante jurisprudencia establecida desde muchos años antes y hasta la actualidad. Al emplear el término jurisprudencia lo hacemos refiriéndonos a su acepción más amplia y no dentro del sentido restrictivo formal que le asigna la Ley de Amparo, ni con la limitación de que proceda exclusivamente de la autoridad jurisdiccional.

⁹⁶ Rangel Medina, David. Op. Cit. Págs. 131, 132 y 135.

⁹⁷ Gustavo R. Vázquez. *Las Facultades del Gobierno Federal en Materia de Comercio, de la Tercera Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados*. Tomo I, México, 1945, Págs. 192 a 209.

⁹⁸ Sepúlveda, César. En el Prefacio de su *Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. México. 1955.

Por lo mismo consideramos como fuente formal del Derecho Marcario las opiniones sustentadas:

- a) Por la Suprema Corte de Justicia;
- b) Por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito;
- c) Por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y
- d) Por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Desde luego, debe dejarse claramente asentado que la cita que en esta obra aparece de las opiniones provenientes de dichas autoridades judiciales y administrativas, no se realiza sin establecer taxativa alguna, si así fuera, ningún valor jurídico tendría.

Las ejecutorias de la Suprema Corte se invocarán únicamente cuando su texto no riña con el de la ley, ni esté en pugna con los principios de la doctrina, ni con la interpretación lógica y correcta de las disposiciones legales a que la opinión judicial se refiere. Las decisiones de nuestro más alto Tribunal que no reúnen las condiciones aludidas sólo serán enunciadas, bien para ser objeto de análisis que demuestren su inconsistencia, ya para fines puramente informativos acerca de que frente a las tesis que a nuestro juicio son jurídicamente correctas, también se han producido opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

De las sentencias emitidas por el Tribunal de Circuito y por los Juzgados de Distrito, tan sólo se mencionarán aquellas que hubiesen causado estado por no haber sido recurridas. Excepcionalmente se invocarán dichos fallos, bien porque sus consideraciones hayan sido confirmadas por la Suprema Corte o porque a la fecha en que se citan en el presente trabajo no han sido resueltos en definitiva por dicho Órgano Jurisdiccional. Y en

cuanto a las resoluciones pronunciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque formalmente atribuidas a funcionarios y entidades legalmente facultados para ello, las limitaciones para citarlas consisten en que su contenido haya quedado firme por virtud de fallos judiciales, o que hayan cobrado firmeza porque en su contra los interesados no promovieron recurso alguno. A pesar de que las determinaciones administrativas de esta clase no se caracterizan ciertamente por la uniformidad, constituyen una inagotable y muy importante fuente de abundante material seleccionado y ordenado, producido en esta primera etapa de las contenidas que afectan el derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de un mejor conocimiento de las instituciones marcarias y del más eficaz manejo de las disposiciones reguladoras de la materia. El entrelazamiento estrecho que paulatinamente viene operándose entre las opiniones de la autoridad administrativa con las que sustentan las autoridades judiciales, hace esperar para el futuro una jurisprudencia sólida y uniforme. En efecto, de una parte se advierte la corriente según la cual las autoridades judiciales se abstienen de revisar y modificar el criterio técnico que sustentan las autoridades administrativas, y existe, de otra, la tendencia a que las opiniones son de carácter obligatorias para el organismo de la Administración que en primera instancia conoce y decide los problemas que le son planteados.⁹⁹ Este criterio expresamente se ha sostenido en la decisión dictada en el caso ZIMBA KOLA: "La Jurisprudencia Mexicana establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante las interpretaciones de que es objeto por parte de la demandada, sí es de tomarse en cuenta y obliga a esta Secretaría de Economía en lo que atañe a las reglas que en materia de imitación de marcas ha señalado recogiendo los principios de la doctrina, a propósito de

⁹⁹ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Págs. 137 y 138.

las marcas registradas o no registradas, que dicho alto Tribunal ha calificado como imitadores.¹⁰⁰

II.4.- El Registro como fuente

Nos referimos fundamentalmente al Derecho Positivo vigente que rige actualmente la materia de la Propiedad industrial y nos referimos a la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, toda vez que es inobjetable que dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se tornan en el mundo del ser y del deber ser.

II.4.1.- Marca Registrable

Nuestra actual legislación en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles a registro, refiriéndose a:

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y

¹⁰⁰ Gaceta de la Ley de la Propiedad Industrial. Febrero, 1952. Pág. 385.

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

De lo anterior se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero como cualquier regla general, se contiene en nuestra legislación las excepciones para ello, mismas que se abarcarán en el presente trabajo.

II.4.2 Marca no Registrable

Como excepción a la regla general, el artículo 90 de la Ley de la Materia establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no podrá registrarse una denominación o signo distintivo, discrepando el suscrito el término de marca, ya que éste se configura, una vez que se obtiene el registro respectivo. Amén de la terminología, tal disposición legal establece en forma taxativa las hipótesis en las que no se puede registrar un signo distintivo:

Artículo 90. - No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

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

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente,

así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial;

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

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

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

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

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente;

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

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

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

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de productos o servicios que pretenda amparar;

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada, y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, sí la solicitud es empleada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicando a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, sí no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como se puede observar, las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por lo que hace al aspecto jurídico, económico y comercial, asimismo se resguarda a la colectividad, bajo la cual se encuentran inmersos tanto productos en caso de denominación de origen, como al público en general, quien al final de cuentas es el que resulta engañado en su momento por aquellos "piratas comerciales" que existen hasta la fecha, aunque es probable que nuestra actual legislación varíe en cuanto a algunas, la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas jurídicas no podrán variar, ya que la producción de la propiedad industrial no puede ser considerada única y exclusivamente a nivel nacional, sino que tal protección se extiende a todos y cada uno de los países del mundo, y fundamentalmente protege los intereses personales en función al beneficio colectivo que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece, así como nuestra Constitución General de la República.

Es por ello, que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia de cualquier Institución Jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional.

II.4.3. Clasificación de las Marcas

Las marcas se registran en relación con los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que son las siguientes:

I. Productos

CLASE 1. - Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamento) destinados a la industria.

CLASE 2. - Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, madera, tintes, molientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3. - Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos.

CLASE 4. - Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.

CLASE 5. - productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materias para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

CLASE 6. - Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales.

CLASE 7. - Máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

CLASE 8. - Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

CLASE 9. - Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalación, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores extintores.

CLASE 10. - Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura.

CLASE 11. - Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12. - Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima.

CLASE 13. - Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos de artificio.

CLASE 14. - Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojerías e instrumentos cronométricos.

CLASE 15. - Instrumentos de música.

CLASE 16. - Papel, cartón y artículos de estas materias, artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto aparatos); materias plásticas para balaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichés.

CLASE 17. - Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18. - Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarniciones.

CLASE 19. - Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

CLASE 20. - Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

CLASE 21. - Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22. - Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases), materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

CLASE 23. - Hilos para uso textil.

CLASE 24. - Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

CLASE 25. - Vestidos, calzados, sombrería.

CLASE 26. - Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas, flores artificiales.

CLASE 27. - Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28. - Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29. - Carne, pescado, aves y piezas de caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

CLASE 30. - Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

CLASE 31. - Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta.

CLASE 32. - Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33. - Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

CLASE 34. - Tabaco, artículos para fumadores, cerillas.

II. Servicios

CLASE 35. - Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

CLASE 36. - Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

CLASE 37. - Construcción, reparación, servicios de instalación.

CLASE 38. - Telecomunicaciones.

CLASE 39. - Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.

CLASE 40. - Tratamiento de materiales.

CLASE 41. - Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42. - Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores, servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase de la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se consideran especies, se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecerá los criterios e interpretación y aplicación hasta esta clasificación.

II.4.4. Disposiciones Reglamentarias

En relación a la solicitud de registro de la marca, dada la característica de todas las instituciones que conciben al Derecho de la Propiedad Industrial, es decir, su característica primordial de tecnicismo jurídico, nuestra actual legislación aparentemente puede pensarse que incurre en un exceso al establecer reglas y formas específicas para concretar una solicitud de un registro marcario. Esta etapa es la llave tanto desde el punto de vista jurídico formal, como desde el ámbito de protección comercial, con que se inicia propiamente dicho, la institución del registro marcario o marca.

Los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, así como el capítulo único del título tercero y nuevo Reglamento de la Ley de la Materia actualmente vigente, regulan el aspecto formal que debe reunir la solicitud de registro respectiva.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importan son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

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

Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo, que una de ellas ejerce sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trata. Queda incluido en este supuesto, el control indirecto que se ejerce mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá que existe el control, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representan más del 50% del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial deberá indicarse:

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que corresponda los productos o servicios para los que se solicita el registro de conformidad con la clasificación establecida en ese reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La forma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas:

I.- Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y

II.- Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.

Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial deberán pactarse por los solicitantes en el convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial y sobre la representación común.

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

III.- Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo, aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro, sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Para los efectos del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otras cosas se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Los productos que se vendan, o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberá indicar además del señalado en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial los siguientes datos:

- I.- Nombre y domicilio del titular de la marca;
- II.- Nombre y domicilio del licenciataria de la marca o del franquiciatario, y
- III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.

Para los efectos del artículo 102 de la Ley de la Propiedad Industrial, se aplicará la clasificación prevista en el artículo 59 del Reglamento de la Propiedad Intelectual, en lo conducente. Sin embargo, en una misma solicitud podrán comprenderse productos o servicios de dos o más clases.

Lo establecido en el Reglamento de la Materia para la marca será aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

Para los efectos del artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial, el interesado deberá formular solicitud al Instituto en la que deberá señalar, y en su caso, acompañar:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen;

III.- Constancia de la autoridad local competente, certificado que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio señalado en la declaración;

IV.- Constancia de la Secretaría de que el interesado cumple con la Norma Oficial de Calidad, cuando exista ésta.

Las constancias a las que se refieren las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización, y

V.- Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.

Como se puede apreciar, la solicitud de registro de una marca implica situaciones tanto técnicas como de forma, cuestiones que son entendibles dada la naturaleza de la materia que nos ocupa. A pesar de las enormes críticas que se han abatido en relación con nuestra legislación de la Ley de la Propiedad Industrial, son comprensibles tales disposiciones, ya que nos encontramos en el parámetro de instituciones jurídicas que afectan en forma positiva o negativa el patrimonio de una persona jurídicamente hablando.

Es por ello que se ha soslayado en nuestra profesión tal aspecto de Derecho, pero que, a pesar de ello, sigue prevaleciendo como un ámbito importante en nuestra vida jurídica.

De acuerdo a lo anterior, nuestra ley es jurídicamente objetiva dado que establece en forma taxativa el trámite procesatorio de una solicitud de registro de marcas. Dicho trámite como anteriormente lo habíamos señalado se divide en el aspecto administrativo y el de novedad.

El ámbito administrativo se enfoca fundamentalmente en las situaciones de forma; y la esfera de novedad se sirve al aspecto de protección jurídica del Derecho de Propiedad Industrial. En otro orden de ideas, el examen administrativo se va a enfocar a la forma que conforme al reglamento de la materia deben de ser presentadas las solicitudes de registro; y el examen de novedad se avoca al estudio de no infracción de Derechos de Propiedad Industrial tutelados, o que de acuerdo a la ley de la materia puede transgredir las normas nacionales o internacionales de la materia.

II.4.5. Obligaciones del Titular de la Marca Registrada

El titular de una marca registrada tiene como obligaciones fundamentales lo siguiente: a) el uso y explotación de la marca dentro del territorio nacional en los términos y condiciones en que fue otorgado su registro, ello para efectos de los artículos 130 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial y, b) la obligación de inscribir cualquier acto o acuerdo que afecte el ámbito jurídico de una marca ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y para efectos de lo dispuesto por el artículo 136 de la ley de la materia.

En efecto para mantener la vigencia de un registro, que es de diez años contados a partir de la fecha de expedición del registro, deberá cumplirse con dichas disposiciones legales que sobre el particular establecen:

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

Artículo 134. - La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin causa justificada.

Por lo que hace a la obligación derivada de los convenios, licencias o actos que se realizan con un registro marcario, los artículos 136 y 137 señalan:

Artículo 136. - El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Artículo 137. - Para inscribir una licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencia de derecho relativos a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

CAPITULO III

MODOS DE TERMINACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

III.1.- La Nulidad del Registro Marcario

Uno de los aspectos primordiales del registro marcario es que el mismo tenga consecuencias jurídicas desde su nacimiento, con el objeto de que tenga una eficacia plena en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial. Sin embargo es indudable que diversas marcas desde su origen se encuentran viciadas de nulidad. Es por ello que abordaremos este punto con especial interés.

Antes de avocarnos a nuestro estudio en particular de esta institución jurídica, consideramos importante establecer los diversos criterios sustentados para definirla. El maestro Rafael de Pina define la nulidad como la "ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia del algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.

La nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa (subsancable)".¹⁰¹

En relación a este punto el maestro César Sepúlveda señala: "debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil es bastante practica y es la

¹⁰¹ De Pina, Rafael. Ob. Cit. Pág. 366.

que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. El caso es por cierto bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso.

En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, ya una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos".¹⁰²

Conforme a las anteriores definiciones se puede establecer que en la Institución Judicial de la Nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales. En efecto, como señala el maestro Sepúlveda en realidad a la Materia Marcaria, señalando como tal la nulidad del registro y la nulidad de la marca. En tales condiciones, y conforme a la presente investigación considero como idónea la aceptación del maestro Sepúlveda, ya que como se verá en su oportunidad, la nulidad como forma de terminación de un registro marcario puede derivarse por falta de requisitos de forma o de fondo.

Esta figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece:

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

¹⁰² Sepúlveda, César. Ob. Cit. Pág. 216.

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o a la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpida en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha del primer uso declarado por el que la registro;

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por el error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de otra marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se derivan del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contando a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V, que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Como se podrá observar, dentro de las causas de nulidad anteriormente citadas, se vislumbran razones tanto de interés público como de interés particular, por lo que se analizará precisamente el interés jurídico tutelado a la figura de la nulidad, como modo de terminación de un registro marcario.

Es importante señalar qué se entiende por interés jurídico.- Conforme al maestro Rafael de Pina, el interés jurídico es "una ventaja material o moral, que se deriva a favor de una persona en virtud del ejercicio de un derecho cuya titularidad le corresponda".¹⁰³

De lo anterior se desprende, que para sostener el interés jurídico dentro de la figura de la nulidad para efectos marcarios, es importante, ser titular de derechos que se crean infringidos, o , en su defecto, que tales derechos sean tutelados por la colectividad. En tales circunstancias, y conforme al artículo 151 de la Ley de la Materia vigente, el interés jurídico en la nulidad puede dividirse en dos tipos: el interés público y, el interés privado propiamente dicho.

Por lo que hace al interés público, éste se encuentra inmerso en todas y cada una de las causales de nulidad de las que se hace mención en el precepto legal antes invocado, ya que es obvio que al ser un registro marcario un signo distintivo de productos o servicios mediante el cual la colectividad identifica a los mismos de su misma especie o clase, la irregularidad o contravención de la ley de la materia por lo que hace a su comercialización afecta en forma directa al consumidor final, es decir, el engaño que encierra un signo distintivo como es la marca, provoca detrimento no sólo económico, sino social en la población. Claro está, podemos advertir que dicho interés público se

¹⁰³ Sepúlveda, César. Ob. Cit. Pág. 216.

encuentra fundamentalmente implicado en las fracciones I y V del artículo 151 de la ley de la materia, las cuales hablan básicamente del otorgamiento de un registro marcario en contravención de la ley, o por error al otorgarse el mismo.

Por lo que hace al interés jurídico privado, es que éste se encuentra inmerso en forma genérica en las cinco causales de nulidad, pero acentuándose en las fracciones II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se considera nulo el otorgamiento de un registro cuando se afecten derechos tutelados por los particulares, ya sea personas físicas o morales, en las diversas hipótesis y circunstancias que el propio precepto señala.

Consecuentemente, podemos resumir que la nulidad de un registro marcario procede siempre que la nulidad afecte el interés jurídico, llámese público o privado, debiéndose obviamente acreditar el mismo.

Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son fundamentalmente los siguientes:

- a) Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;
- b) Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo;
- c) Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del mercado nacional que sean identificados con un registro marcario nulo, y
- d) Aplicación en su caso de sanciones o ejercicio de acción penal para el "titular" de un registro nulificado.

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro nulo es relativo en cuanto al lapso que se le otorga para la cesación de los derechos, hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente firme la resolución que la declara.

III.2.- La Extinción de la Marca

A pesar de que la institución jurídica de la extinción en el sentido fue eliminada, en el texto de la actual Ley de la Propiedad Industrial, aún existe un supuesto, que aunque textualmente no se menciona opera en la actualidad.

Antes que nada, es importante establecer el concepto genérico de esta institución, como lo es "la desaparición de los efectos de una relación jurídica o un derecho".¹⁰⁴

Como consecuencia del anterior concepto es fundamental establecer en forma general qué se entiende por relación jurídica y derecho.

El maestro De Pina señala que la relación jurídica es un vínculo establecido entre personas regido por el derecho.

Los hombres viven, unos con otros, en una constante relación. El aislamiento es contrario a la naturaleza humana. La existencia del derecho se funda precisamente, en la necesidad ineludible de someter esa comunicación ininterrumpida –comercio humano- a reglas recíprocamente exigibles.

¹⁰⁴ De Pina, Rafael. Ob. Cit. Pág. 267.

El trato humano determina una serie de relaciones de la más diversa índole que, cuando caen dentro de esta esfera del derecho reciben la denominación de relaciones jurídicas.

La frase "Relación Jurídica", escribe De Castro¹⁰⁵ es relativamente, muy moderna en el lenguaje jurídico. Recuerda este autor que en el derecho romano se menciona el *vinculum iuris*, pero en el sentido estricto de obligatorio, en cambio, el término *ius* se utiliza alguna vez para relaciones jurídicas, con respecto a la afinidad y a la congnación.

En la actualidad, la idea de relación jurídica pertenece al dominio común de los juristas.

La relación jurídica es para Sánchez Román¹⁰⁶ la conexión o concurso de dos o más personas en un objeto de derecho; el vínculo que hace coincidir al sujeto activo con el pasivo en la cosa objeto de derecho. Clemente de Diego¹⁰⁷ dice que es una relación de la vida social entre hombres protegida por el derecho. Más brevemente se puede decir que es toda relación humana regida por normas jurídicas.

La relación jurídica fue definida por Savigny¹⁰⁸ como la regla jurídica que asigna a cada individuo implicado en relación al dominio en donde su voluntad reina independientemente de toda voluntad extraña. En consecuencia dice, toda relación de derecho se compone de los siguientes elementos: primero una materia dada, la relación misma; segundo, la idea de derecho que regula esta relación. El primero puede ser

¹⁰⁵ De Castro. *Derecho Civil Español*. Parte General.

¹⁰⁶ Sánchez, Román. *Estudios de Derecho Civil*.

¹⁰⁷ De Diego, Clemente. *Instituciones de Derecho Civil Español*.

¹⁰⁸ Savigny. *Sistema de Derecho Romano Actual*.

considerado como el elemento material de la relación de derecho, como un simple hecho, el segundo, como el elemento práctico el que ennoblece el derecho y le impone la forma del derecho. Todas las relaciones de hombre a hombre agrega Savigny,¹⁰⁹ no entran, sin embargo, en el dominio del derecho, porque no todas lo necesitan, ni tampoco son susceptibles de ser determinadas por una regla de esta clase, pues dicha relación humana puede estar enteramente denominada por las reglas del derecho, o estarlos sólo en parte o enteramente fuera de ellas: la propiedad, el matrimonio.

El tratadista Duo Pasquier¹¹⁰ entiende por relación jurídica el conjunto de derechos y deberes –determinados o eventuales– que el ordenamiento jurídico atribuye a una persona colocada en determinadas condiciones. En este sentido –dice– es en el que se hace referencia a la situación jurídica de mujer casada, de heredero, de diputado, de estado neutral, etc.

Siendo el derecho la fuente de las relaciones jurídicas, el concepto de relación jurídica puede expresarse concretamente diciendo que es toda relación de la vida humana presidida por normas jurídicas.

Las relaciones jurídicas crean entre los hombres vínculos que suponen obligaciones y facultades que constituyen la trama de la vida.

¹⁰⁹ Savigny. Ob. Cit.

¹¹⁰ Du Pasquier, Citado por Castrejón García Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Editorial Cárdenas, segunda edición, México, 2000, Pág. 207.

El hombre en su vida de relación, como miembro de la sociedad, no puede eludir el contacto con sus semejantes, ni quedar fuera de la sujeción del derecho, por lo que no puede dejar de ser, en todo momento sujeto de relaciones jurídicas.¹¹¹

En otro orden de ideas, la relación jurídica no es otra cosa más que un vínculo o ligazón que existe entre las personas capaces jurídicamente, derivado de un acto reconocido por la ley y que origina derechos y obligaciones.

Ahora bien, el concepto de derecho debe de aplicarse conforme a nuestro tema a tratar como el derecho adquirido, es decir derecho que, en virtud de un acto jurídico perfecto, ha pasado un determinado patrimonio y que se considera incorporado a él de manera que no puede ser separado sino por la voluntad de su titular (renuncia) o por disposición de una ley de orden público.

En consecuencia, al hablar de extinción de una relación jurídica o de un derecho, debemos de pensar que nos referimos a la extinción de los derechos y obligaciones derivados de un acto jurídico previamente celebrado, que obviamente queda insubsistente y carente de consecuencias jurídicas así como la extinción de un derecho incorporado al patrimonio de una persona física o moral.

Por lo que hace a la institución jurídica de la extinción en materia de marcas, es menester retrotraernos un poco a la anterior Ley de Invenciones y Marcas, la cual de alguna forma establecía con un poco más de nitidez la causal de extinción como modo de

¹¹¹ De Pina, Rafael. Ob. Cit. Pág. 432.

terminación de un registro marcario, a diferencia de la forma como se regula en nuestra actual Legislación de Propiedad industrial.

Por extinción debe entenderse la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo. Esta extinción se encontraba marcada con mucha claridad en nuestra anterior legislación, fundamentalmente en lo que se refería al artículo 117 que establecía la obligatoriedad del uso de una marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición del registro.

Sin embargo, y como ya lo hemos asentado, en la actual legislación no existe concepto o definición legal, ya que dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: "la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo".

Sobre este aspecto el maestro César Sepúlveda indica: "El título de la marca determina la extensión del derecho. Las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original no están protegidas por la ley; para serlo, tendría que ser objeto de un nuevo registro, además acarrear responsabilidad cuando se incurre con tales variaciones en imitación de otras marcas registradas.

Por otra parte, el uso que se hace de una marca diferente a la que ha sido registrada no favorece al titular, cuando ese uso produce efectos frente a terceros, es decir, cualquiera que sea que utilice una marca que sea diferente a la registrada puede

perder el registro por no uso, de acuerdo con las normas establecidas para esos casos de caducidad pues el propietario no podrá comprobar con las etiquetas que está usando la misma marca”.

De lo anterior se colige que la extinción de una marca por no usarla en la forma en que fue otorgado su registro se extingue, ya que es de explorado derecho que una marca es un signo distintivo de un producto o servicio, que sirve para distinguir a éstos de su misma especie o clase, y que la autoridad al otorgar un registro marcario efectúa un estudio específico sobre la marca propuesta, para efectos de evitar transgredir derechos de terceros, por seguridad jurídica y comercial una marca debe de usarse tal y como fue otorgado su registro con los derechos y limitaciones que el propio título le otorga.

Como señalamos con anterioridad los efectos primordiales de la extinción de un registro marcario son la pérdida o desaparición del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma exclusiva un signo distintivo reconocido por la legislación de la materia y las autoridades respectivas, debiendo hacer hincapié que las causales de extinción de un registro marcario se deben principalmente a la pasividad o falta de interés del titular de la marca, ya sea para cumplir con los requisitos que nuestros propios ordenamientos legales señalan o de omitir ejercitar acciones tendientes a la defensa de los derechos de propiedad industrial que les otorga un registro.

III.3. Caducidad del Registro Marcario

La caducidad es otra de las instituciones que establece nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, como forma o medio de terminación de un registro marcario.

Como veremos la caducidad tiene diversas acepciones en nuestro sistema jurídico vigente, ya que no es lo mismo hablar de caducidad en materia fundamentalmente procesal, civil, mercantil, laboral, ect., que la caducidad en materia marcario. Sin embargo, pretendemos hacer un breve planteamiento sobre la institución de la caducidad de los dos ámbitos que son importantes a tratar, como lo son el aspecto procesal, en el cual hablaremos tanto de antecedentes históricos, derecho comparado, doctrina y legislación vigente, pretendiendo dar un concepto sobre el particular - y posteriormente abarcar a la institución dentro del ámbito del derecho marcario.

La caducidad de la instancia la define Guasp "la extinción del proceso que se produce por la paralización durante cierto tiempo, en que no se realizan actos personales de parte"¹¹². El proceso se extingue no por actos, sino por omisiones de las partes.

Nosotros hemos sido contrarios a todo intento de abrir una puerta falsa a la administración de justicia permitiendo a los órganos jurisdiccionales de cualquier categoría declarar caducos los procesos por inactividad de las partes y mas aun, por inactividad de los jueces mismos. Pero una reforma legislativa ha desvirtuado de tal manera esa institución que creemos necesario reproducir una conferencia sustentada en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, para poner de manifiesto los errores que contiene.

El Diario Oficial de la Federación del día 31 de Enero de 1964 publicó el decreto "sobre reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y

¹¹² Guasp. Ob. Cit. Pág. 526.

Territorios Federales", que entró en vigor el día siguiente de su publicación, o sea, el 1 de Febrero , según el artículo tercero de mismo .

Se adicionó en virtud de dicho decreto, el Capítulo Sexto del Título Segundo del ordenamiento mencionado, estableciendo y reglamentando la caducidad de la instancia.

No obstante la ascendencia Hispana de nuestra legislación procesal, los códigos distritales de 1884 y de 1932 ignoraron la caducidad de la instancia, introduciéndola en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, en sus artículos 411 al 420. Manresa y Navarro afirman que estas disposiciones derogaron "la antigua jurisprudencia , según la cual, nunca caducaban las instancias, y un pleito abandonado por muchos años podía continuarse en el estado que tenía cuando quedó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo que hubiere transcurrido ."¹¹³

Tampoco los códigos federales, anteriores al vigente trataron este problema.

Por tanto, puede decirse que en México, fue el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, del 22 de enero de 1934, el primer ordenamiento que introdujo la caducidad, en materia civil.

Desde el punto de vista doctrinal se discute el origen de esta institución, algunos autores invocan instituciones romanas como fuente de la misma .

¹¹³ Manresa y Navarro, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Madrid. 1904, Tomo II. Pág. 259.

Sin apegarme a tesis concreta alguna, voy únicamente a recordar hechos históricos de los que pueden sacarse enseñanza para la exégesis de los textos de la nueva legislación objeto de nuestra consideración.

Es conocido que los juicios, en el sistema formulario romano, eran de dos clases: judicial legítima y *judicia quae sub imperio continentur*. Los juicios eran legítimos cuando tenían lugar en Roma o dentro de la primera milla alrededor de la ciudad, ante un solo juez, debiendo tener todas las partes la ciudadanía romana. Faltando cualquiera de estas condiciones se trataba de juicio *quod sub imperio continentur*.

Gayo, después de definir los juicios legítimos, agregaba: *eaque lege et hoc est quod vulgo dicitur, e lege julia litem anno et sex mensibus mori*. Es decir: y éstos (los juicios legítimos), en virtud de la Ley Julia Judicial, si no son juzgados en un año y seis meses, expiran y a esto el vulgo llama la muerte del litigio en un año y seis meses, por la Ley Julia.

Al referirse a los segundos, el mismo autor agregaba: *ideo autem imperio contineri judicia dicuntur, quia tamdiu valent quamdiu is, qui in a précepit, imperium habebit*. En castellano equivale a decir: estos juicios, en tanto valen, en cuanto el que los ordenó (o sea el magistrado) tenga imperio.¹¹⁴

La duración, pues, de estos últimos juicios estaba ligada al poder del magistrado que los había ordenado.

¹¹⁴ Gayo. IV. Págs. 103 a 105.

El efecto de ambas extinciones era diverso: en los juicios legítimos, extinguido el plazo de un año y seis meses, se extinguía el juicio de pleno derecho, extinguiéndose así el derecho substantivo correspondiente; en cambio, en los *judicia quae imperio continentur*, la extinción de la instancia no perjudicaba el derecho substantivo, ya que el actor podía recurrir al nuevo magistrado para obtener otra fórmula contra el mismo demandado y por la misma causa de pedir.

Los autores califican equivocadamente ambas extinciones con las expresiones: *mora litis, expiatorio o solutorio judii* (muerte del litigio, expiración o terminación del juicio).

En el sistema extraordinario, al desaparecer la dualidad de magistrado y juez la *litis contestatio* perpetuada la acción y los juicios podían durar indefinidamente, causa a la cual puede atribuir que Justiniano diera la constitución *properandum*.¹¹⁵

El texto de esta constitución, sintetizado es como sigue: *Properandum nobis visu est, melites fiant pene inmortales et vitae hominu modum excedant... censemus itaqus omnes lites... proquibus hominibus Inter. Se litigandum est, non ultra trieni metss post litem contestatam ese protahendas; sed omnes Judices... non esse eis concedendum ulterior lites, quam trieni spatio, extendere*. Es decir, "urgente nos ha parecido evitar que los litigios se hagan casi inmortales y excedan de la vida de los hombres, por tanto, estimamos que todos los litigios por los que los hombres litiguen no deben exceder de tres años, después de la *litis contestatio*, y a ningún juez puede concederse autorización para alargar los litigios".

¹¹⁵ Códices. III, 1, 13.

El trienio de la legislación justineana fue letra muerta tanto en el derecho romano como en el medieval y en el canónico primitivo, y las disposiciones que lo consagran, se tomaron siempre como un consejo dado a los jueces para evitar que los procesos se alargaran, pero su incumplimiento no producía efectos jurídicos dentro de los procesos respectivos.

Pero lo que se conservó en el transcurso de los siglos al pretender limitar la duración de los procesos, fue el plazo de tres años.

Así, la tercera partida (Título IV, Ley 27), limitó el plazo dentro del cual los árbitros podrían resolver "el pleito que les metieron en mano", diciendo: Mas si las partes no señalasen plazo ni día cierto a que los juzgadores librasen el pleito, entonces decimos que lo debe librar lo más pronto que pudieren, de manera que no se alargue desde el día que lo recibieron más de tres años.

Los glosadores dedujeron: *potestas arbitri finitur triennio, lite coepta, vel non cepta; per istam legem*. Por esta ley debe concluirse que la potestad del árbitro termina con el trienio, empezando o no empezando el litigio.

El plazo de tres años lo fija, al establecer la caducidad el Code de Procédure Civil; que entró en vigor el 1º de enero de 1807 inspirado, en la ordenanza sobre la justicia civil de 1667, artículo 97 y siguientes y más tarde el Código Procesal Italiano de 1865 en el artículo 388, exigió un periodo de tres años de inactividad en los juicios ante los tribunales superiores y ante los tribunales de primera instancia, para declarar la caducidad de la instancia.

No obstante las bases sentadas por el derecho justiniano la realidad fue que los juicios se eternizaron y esa paralización hizo reaccionar a los legisladores de varios países estableciendo la caducidad de la instancia.

Otros, en cambio, han considerado que esta institución es de escaso valor y así dice Chioventa que "tanto el legislador alemán como el austriaco no han adoptado esa institución, por su escasa utilidad".¹¹⁶

Finalmente, en Italia, después de establecerla en la Legislación de 1865, fue abolida en el Código de 1940, debido según Alcalá Zamora¹¹⁷ a la autoridad de Chioventa, enemigo acérrimo de la misma. Sin embargo, el artículo 307 del Código vigente, que trata de la extinción del proceso por inactividad de las partes, fue modificado por la ley de 14 de julio de 1950 con soluciones que, como veremos después, no han satisfecho a la doctrina.

Con estos antecedentes, entremos en materia y para comprender la mentalidad de nuestros legisladores, creo necesario aludir a la exposición de motivos del Código de Guanajuato; inspirador del federal y fuente remota de todas las disposiciones análogas.

Es necesario también conocer los fundamentos de la iniciativa presentada a la Cámara de Diputados por su autor, el diputado Jenaro Vázquez Colmenares, para la reforma que venimos comentando.

¹¹⁶ Chioventa. *Instituciones*, III. Pág. 334.

¹¹⁷ Alcalá, Zamora. *Reforma al Código Procesal del Distrito y Territorios Federales en Materia de Caducidad de Procedimientos Inmobiliarios*. El foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Núm. 44. México, 1964. Pág. 37

Finalmente, mencionaré el dictamen de la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados al analizar el articulado cuyos motivos expone.

El diputado guanajuatense fundó así la caducidad de la instancia: "Con el objeto de que no se acumulen los negocios en los tribunales, con mengua de la atención que los encargados de administrar la justicia deben prestar a los negocios que para ellos representan un aspecto de actualidad; para evitar el que las cuestiones que han sido llevadas ante las autoridades judiciales, para su resolución por los interesados, queden indefinidamente estanciadas, sino que, por el contrario, quede definitivamente establecido y penetre así en la conciencia de los litigantes el que una vez solicitada la intervención del poder público, con objeto de resolver cuestiones privadas, esa intervención vaya hasta su fin, resolviendo las mencionadas cuestiones; y evitándose de esta manera el que los interesados sólo muevan o agiten sus negocios cuando así les convenga y los dejen paralizados para ganar u obtener, como sucede en muchas ocasiones, ventajas indebidas sobre sus contrarios, se ha establecido en el proyecto de código en cuestión, una forma de concluir los litigios, cuando el abandono de las partes interesadas en él los deje paralizados. Esto queda comprendido en el capítulo denominado *caducidad*".

En lo conducente, en el proyecto de decreto el diputado Vázquez Colmenares sostuvo estos motivos para fundar su iniciativa, que aun cuando fue aceptada se amplió en el texto definitivo: "En los últimos años, la multiplicación de las causas civiles y mercantiles y su acumulación constante ante los Tribunales del Ramo Civil en el Distrito Federal, se han convertido en un problema que hace lenta y costosa la administración de justicia. Ello se debe a dos causas fundamentales: el crecimiento de la población y la intensidad de la actividad económica".

El problema señalado hace que en la práctica, no obstante los términos procesales, la resolución de los litigios planteados ante los Tribunales se prolongue por años. Además debe tenerse en cuenta la falta de una disposición en el Código de Procedimientos Civiles, que establezca la figura procesal conocida desde el derecho romano como caducidad de la instancia, que en la actualidad resulta indispensable tanto para descongestionar a los juzgados civiles de juicios inconclusos, cuanto para impedir a muchos litigantes valerse de esa laguna de la ley para alargar indefinidamente los procesos.

A las anteriores consideraciones debe agregarse el interés del Estado en procurar una administración de justicia pronta y expedita, en la que la actividad de los *órganos jurisdiccionales* no se despliegue innecesariamente y resulte ineficaz en perjuicio de la sociedad. Es indudable que cuando los *órganos jurisdiccionales* no cumplen con suficiencia las finalidades para las que fueron creados, el interés público se lesiona y la ciudadanía pierde la confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia".

Con estos antecedentes se puede iniciar el estudio de la norma.

La caducidad de la primera instancia, dice el artículo 137 bis, operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos 120 días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.

Toda interpretación de una norma de derecho positivo debe partir del entendimiento de los términos empleados por el legislador, pues de lo contrario no puede deducirse su contenido y alcance.

Por tanto, debemos averiguar qué entendió el legislador por caducidad de la instancia.

Indudablemente que dejó a la doctrina y a la jurisprudencia la definición de la institución, para no incurrir en errores o inexactitudes.

Pero como está por formarse la doctrina mexicana sobre la caducidad y la jurisprudencia que se conoce deriva bien de los sobreseimientos en materia de amparo, es necesario recurrir a los motivos que fundaron la adición que estamos analizando.

Vázquez Colmenares, en su exposición de motivos afirma que el proyecto "fija claramente la naturaleza de la caducidad de la instancia; sus alcances se delimitan con toda precisión a fin de evitar confundirla con otras figuras como prescripción y la preclusión, con las que si bien guarda cierta semejanza, es sin duda, visiblemente distinta. No se trata de delimitar o reducir el tiempo dentro del cual debe ejercitarse un derecho, ya que esto en tratándose de prescripción sería materia del Código Civil y en tratándose de preclusión sería objeto de otras reformas del Código de Procedimientos Civiles. Por el contrario, lo que se persigue es fijar término ya iniciada la instancia, dentro del cual, si las partes en pugna no promueven lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural y por falta de interés o intencionalmente lo abandonan, opere de pleno derecho la

caducidad de la instancia con todos sus efectos procesales, pero sin afectar en modo alguno la naturaleza de la acción ejercitada en juicio.¹¹⁸

En el dictamen de la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se da por supuesto que la caducidad de la instancia esta claramente delineada por la ley y sólo se motiva el fundamento de la institución. Ante esta claridad que deslumbra debemos adivinar el objeto de nuestro estudio, reconstruyéndolo con ideas dispersas en las diversas fracciones que integren el precepto.

En la fracción II, se dice: "la caducidad extingue el proceso pero no la acción, en consecuencia, se puede iniciar un nuevo juicio...".

Y recordando las reglas de la lógica, vayamos a los efectos, para conocer la causa y el contenido de la institución.

Se trata pues, de una institución extintiva del proceso, pero no de la acción deducida, debiéndose tomar la palabra acción en el sentido de derecho substantivo hecho valer, ya que claramente se dice que "puede iniciarse nuevo juicio".

Desde luego, no para suprimir procesos, sino más bien para proliferarlos, porque si caducó uno, iniciaré otro y lo que haré yo como litigante, harán los demás. Lejos, pues, de evitar la multiplicación de las causas civiles y su acumulación como dijo Vázquez Colmenares, la caducidad va a proliferar procesos innecesarios, en lugar de uno, habrá dos o más, sobre el mismo problema y entre las mismas partes.

¹¹⁸ Vázquez, Colmenares, *Proyecto de Decreto Etc.* Pág. 151 IBIDEM. Dictamen de la Segunda Comisión de Justicia.

Desaparece, pues, la primera y principal causa de la creación de este remedio para quitar acumulación de procesos.

Pero aquí no termina la eliminación. En la fracción VIII del artículo 137 bis, se dice: "No tiene lugar la declaración de caducidad: a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motiven; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c) En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 322 y 323 del Código Civil, y d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz.

Como son tan pocos los concursos que se tramitan en los juzgados civiles además de que en la actualidad por razón de materia quien conoce de dicha materia lo son los Juzgados de Distrito y siendo evidente que el legislador pudo referirse sólo a este tipo de juicios universales, sin que debiera confundirlos con los juicios universales mercantiles, quiebras o suspensiones de pagos, la caducidad en poco va a aminorar la acumulación de causas, tanto más que no debe perderse de vista que si los juicios que se relacionan tanto con los concursos como las sucesiones, así derivan de ellos, son mercantiles, tampoco les va a afectar la nueva institución.

Por lo demás es lógico que no pueda caducar una sucesión o un concurso, porque no tendría sentido dejar sin efecto al reconocimiento de herederos, el nombramiento de albaceas o síndicos, los inventarios practicados, etc., y todo para volver a empezar.

Es lógico también que se hayan excluido las actuaciones de jurisdicción voluntaria, dado que nuestra jurisdicción voluntaria comprende también actos y hechos jurídicos sujetos a la intervención de las autoridades judiciales, en defensa de menores o

incapacitados, por una parte y por la otra, porque la reiniciación de nuevas diligencias por quien dejó caducar una instancia de esa naturaleza, estaría en sus manos.

Nada objetable tiene que se eliminen de la caducidad los juicios de alimentos, en todos sus supuestos, pues la necesidad que tratan de satisfacer no se remendaría con declarar caduca la instancia, cuando las partes, tratando de llegar a un vencimiento, de hecho suspendan el juicio respectivo.

Finalmente, la justicia de paz, al quedar eliminada deja a las partes libres de los problemas que suscita la caducidad de la instancia y que ellos no podrían resolver, atendiendo a la ausencia de abogados.

Pero sigamos analizando "las disposiciones" proyectadas por Vázquez Colmenares y ampliadas por la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

La caducidad operará, dice el primer párrafo del artículo 137 bis, de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.

Es importante resaltar que no se aplica la caducidad durante los procedimientos de ejecución de sentencia.

¿Pero qué justifica la caducidad en los incidentes?

Pensemos únicamente en las rendiciones de cuentas de quienes manejan bienes ajenos y en toda esa serie de problemas incidentales que surgen en los juicios

universales y que deben quedar resueltos para ver la convivencia de la adición contenida en la fracción V del precepto comentado.

Intencionalmente estamos eliminando los incidentes surgidos en ejecución de sentencia, pues estimamos que no puede caducar precisamente la etapa procesal en que se encuentran.

Pero viendo un poco más adelante, resulta inexplicable el final de dicha fracción: "la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque haya quedado en suspenso éste por la aprobación de aquél".

Cabe preguntar ¿no obstante que ya se haya aprobado –entiendo yo: resuelto- un incidente, puede declararse caduco?

El incidente resuelto supone, siguiendo el criterio del legislador la celebración de la audiencia y, por tanto, la asistencia de las partes; luego sería inaplicable el régimen establecido para la caducidad incidental, cuando la sentencia se hubiere pronunciado en el incidente.

Por otra parte, cuando en algunos incidente sólo se tramita con un escrito de cada parte y resolución del juez ¿cómo opera la caducidad?

Resumiendo: Con los nuevos elementos estudiados, podemos ampliar la definición que tratamos. La caducidad de la instancia es una institución extintiva del proceso, que deja vivos los derechos substantivos hechos valer, para poder reíncidir un nuevo juicio, limitada, en primera instancia, a juicios civiles en que no se haya dictado sentencia pero

con exclusión de procesos expresamente determinados, que se origina por inactividad de las partes, en los supuestos y condiciones que para casos concretos determina la ley. En segunda instancia, la inactividad procesal la declararán los Tribunales Superiores, según su criterio.

Veamos ahora los efectos puramente procesales que produce la caducidad, ya que hemos visto que no afecta a los derechos sustantivos hechos valer en el juicio caduco.

Al efecto, estudiemos las fracciones III y IV que dicen:

"...III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones de juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares, se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencias, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes; que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal..."

"...IV.- La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de sesenta días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial ninguna de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante el juez..."

En el dictamen de la Segunda Comisión de Justicia se explica: "Afortunadamente en el proyecto no se dice que uno de los efectos de la caducidad declarada es nulificar las

actuaciones todas del juicio caduco y que puedan invocarse en cualquier proceso futuro, como lo dice el artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en la exposición de motivos del mismo proyecto se da por supuesto que todas las actuaciones del juicio caduco son nulas. Debe decirse que las actuaciones queden ineficaces por la declaración de caducidad, menos las pruebas recibidas legalmente".

"En efecto continúa diciendo el dictamen, primeramente no pueden considerarse nulas las actuaciones porque la nulidad siempre supone que el acto al celebrarse o al realizarse esté afectado de un vicio coetáneo a su verificación, pero si las actuaciones se celebran válidamente y por el hecho de la caducidad ya no pueden surtir efectos, ya no puede decirse que sea por nulidad sino sólo por ineficiencia superveniente. Entonces lo correcto es decir que por la declaración de caducidad las actuaciones queden ineficaces. Además no puede ni debe extenderse la ineficacia retrospectiva de las actuaciones hasta ser ineficaces aun para juicios futuros las pruebas rendidas y la prohibición de ofrecerlas en el juicio futuro según el artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se justifican, porque en la razón que en la exposición de motivos dio el licenciado Adolfo Maldonado diciendo que por el abandono que hubo en el juicio caduco, las partes descuidaron rendir la contraprueba de las declaraciones o confesiones, no tiene base... No es humanamente posible cambiar la convicción natural de un juez que vio que uno de los litigantes confesó un hecho y en el segundo juicio, ya aleccionado debidamente, lo niega; lo cual lleva de la mano al juzgador a estimar la mala fe procesal del interesado. Lo mismo debe decirse de los testigos que varían sus declaraciones de un proceso a otro. Igual se dirá de los documentos reconocidos en el primero y desconocidos en el segundo".

"Así pues, concluye el dictamen, deben precisarse los efectos de la caducidad y entre ellos no se puede hablar de nulidad del procedimiento caduco sino de ineficacia, deben quedar las pruebas producidas en el proceso caduco que podrán ser invocadas de nuevo."

Como se ve, se trata de dos sistemas diametralmente opuestos: en uno, se declara la nulidad de todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; en otro, se dice que son ineficaces con las excepciones que contiene la fracción tercera que ya conocemos.

Efectivamente, no pueden ser nulos actos procesales realizados con apego a la ley que los rige ni pueden ser declaradas nulas resoluciones que, como las mencionadas en la ley distrital que comentamos, sobre competencia, litispendencia, conexidad, fueron dictadas por autoridad competente, resolviendo cuestiones válidamente planteadas.

Pero los dos sistemas revelan la dificultad técnica que existe si en el Código Federal se dice que la caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso y en el Código del Distrito, que la caducidad extingue el proceso pero no la acción, en ambos casos se puede volver a empezar.

Esa posibilidad es la que va a poner a los abogados y a los jueces a sufrir, porque ¿si la parte actora modifica "los términos" de su demanda, al ejercitar nuevamente la misma acción que ya ejercitó en el juicio caduco, y si el demandado modifica sus excepciones de fondo, los jueces podrán impedir que las partes lo hagan y las obligarán a

respetar los términos y formas empleados en los escritos que fijaron la controversia en el juicio caduco?

La ley nada dice, por tanto, la caducidad podrá aprovecharse para remediar defectos en el planteamiento del problema; en las pruebas ofrecidas y no rendidas; aun en las pruebas ya rendidas; si la parte interesada en que no se tomen en cuenta en el futuro juicio, no cumple con la última parte de la fracción tercera cuando dice: podrán ser invocadas en el nuevo si se provieren, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal.

Respecto a las cuestiones de competencia, litispendencia, etc., el dictamen de la Segunda Comisión afirma: "en virtud del principio de la economía procesal las resoluciones anteriores al juicio propiamente dicho deben quedar firmes, porque lo que perece por la caducidad es propiamente el juicio. Así quedarán sin ser tocadas por la caducidad y reconocimiento de capacidad y de personalidad. Muerto el juicio, si se emprende el ulterior, ya se aventajó en haber llegado a resolver cuestiones preparatorias que no quedaron comprendidas en la caducidad por la inactividad posterior de las partes."

Pero supongamos que se trata de un problema de capacidad y de personalidad ¿en el nuevo juicio no puede comparecer ya el mayor que dejó de ser menor y cuya capacidad procesal pudo referirse la resolución anterior?

Si en el primer juicio no se discutió problema de litispendencia o conexidad ¿podrá hacerse en el segundo, por quedar satisfechos los extremos de las disposiciones relativas?

¿Cabrán la acumulación del primero al segundo juicio? ¿sólo bastarán copias certificadas del primero para que en el segundo tengan validez las actuaciones del primero?

Estos problemas que estamos planteando no son ninguna novedad. Las legislaciones extranjeras los han tenido presentes y los han resuelto en forma radical o con atenuaciones, que no evitan su subsistencia y que han hecho de esta institución un tema favorito de la doctrina.

El artículo 401 del Código Procesal francés declara que carecen de valor en el proceso que eventualmente pueda entablarse, las pruebas del proceso caduco; el Código italiano de 1865 declaraba que la caducidad no extinguía el valor de las pruebas del primer juicio: *le prove raccolte sono valutate dal giudice*; el Código del Estado de la Ciudad Vaticana (artículo 213) establece que las pruebas rendidas en el proceso caduco conservan su valor originario, siempre que el nuevo juez no ordene su reproducción. La ley española nada estableció al respecto, por lo que la doctrina de ese país se inclina por la negativa. Guasp así lo afirma Silva Malero, en cambio, sostiene que las partes pueden aducir, documentalmente incluso, las pruebas o los resultados que de ellos obtuvieron en el proceso extinto, aunque se tiene que reconocer que el nuevo juez es libre respecto a la admisión y valoración de las pruebas así aportadas.

Algunos autores italianos, en cambio, como D' Onofrio,¹¹⁹ considera que el principio de inmediación exige que las pruebas se practiquen y valoren por el mismo órgano jurisdiccional que dicta la resolución, por tanto, el segundo juez no está obligado a admitirlas y puede valorarlas libremente como simples indicios.

¹¹⁹ D'onofrio. *Commento al Codice Di Procedura Civile*, Tomo I. Pág. 251. Turin, 1957.

Por lo que hace a las resoluciones, el nuevo Código italiano ordena: la extinción hace ineficaces los actos realizados, pero no las sentencias de fondo pronunciadas en el curso del proceso y las que regulan la competencia (artículo 310). El Código del Estado Vaticano admite el mismo principio y nada dicen, al respecto, ni el Código Francés ni la Ley de Enjuiciamiento Civil española.

Por estas dificultades, creemos que debe llegarse a la conclusión de Satta, aplicable al pie de la letra a la reforma que venimos estudiando, cuando dijo: "Si los retardos en los procesos tuvieran su causa únicamente en la pereza de las partes o en la malicia de sus patronos, la Nación sería feliz. Pero si se piensa en las inmensas dificultades y complicaciones que tienen lugar en los juicios, si se piensa que a menudo la mora tiene una razón quizá moral o al menos humanitaria, porque no tiene otro fin que el de conceder un respiro al deudor, se entiende cómo la innovación, puede encontrar muchas críticas, y especialmente desde el punto de vista práctico ya que la extinción del proceso en tanto ayuda en cuanto produce un efecto de derecho substancial, entre las partes en causa; si no produce alguno, se convierte en una inútil repetición de actos procesales, con ventaja exclusiva para el fisco y para los abogados."¹²⁰

Precisamente, el éxito práctico que ha tenido el sobreseimiento en los juicios de amparo, si no se recuerda a los jueces de cualquier jerarquía que dicten la sentencia pendiente dentro de los ciento veinte días, es que se extingue el derecho de interponer un amparo nuevo, pero ese derecho se pierde, no por inactividad de las partes, sino de los órganos jurisdiccionales que tienen el deber de hacer justicia.

¹²⁰ Satta. *Diritto Processuale Civile*. Pág. 264. Padua, 1950.

Hace muchos años Chiovenda sentaba este principio: "La inactividad ha de ser esencialmente inactividad de parte; pues si la actividad del juez por sí sola pudiese producir la caducidad, se dejaría al arbitrio de los órganos del Estado la facultad de parar el proceso".¹²¹

En resumen, o plena denegación de justicia como en los sobreseimientos en materia de amparo por inactividad de los jueces, o inutilidad de la caducidad de la instancia, que sólo problemas y paliativos de tipo burocrático va a crear al permitir que en los registros de los juzgados aparezcan transitoriamente menos expedientes en trámite.

La firmeza de las resoluciones de primera instancia, cuando caduca la segunda, la acepta en forma expresa el derecho canónico, ya que el canon 1736 en lo conducente dice: *si nullus actus processualis, quin aliquod obstet impedimentum, ponatur in gradu appellationen oppugnata transit in rem judicatam*. Es decir, sin ningún acto procesal, salvo que exista impedimento, se realiza en grado de apelación por un año, caduca la instancia y la sentencia impugnada por la apelación pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si el quejoso había tenido el amparo de la Justicia Federal en primera instancia y era el tercer perjudicado, el impugnante por la falta de promoción semestral no del tercer perjudicado, sino del quejoso para que se dictara la resolución, se sobreseía el amparo y se revocaba el amparo concedido en la primera instancia. En otras palabras, se sancionaba al quejoso por la inactividad del tercer perjudicado, único a quien podía interesarle la suerte del recurso.

¹²¹ Chiovenda. Ob. Cit. Pág. 335.

La caducidad, según la reforma que venimos analizando, puede producir efectos de derecho sustantivo, de tipo negativo, pues la declaración de caducidad equivale dice la fracción VI, a desestimación de la demanda para los efectos de la interrupción de la prescripción.

Finalmente la caducidad produce el efecto de que se levanten los embargos preventivos y cautelares, según la fracción III. ¿Pero qué pasará con las cédulas hipotecarias? La mención expresa de los embargos deja al margen las cédulas hipotecarias; sin embargo, posiblemente para el intérprete sea preciso recurrir al enunciado: las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y resolver así la duda que plantea el casuismo del precepto comentado.

Pasemos a estudiar otro problema: la interrupción de la caducidad, a que se refiere la fracción IX según la cual:

El término de la caducidad sólo se interrumpirá por promociones de las partes o actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia.

En el proyecto del licenciado Vázquez Colmenares se decía: El término de caducidad sólo se interrumpirá con las promociones válidas de las partes; con los actos de las partes realizados necesariamente ante autoridad judicial diversa siempre que tengan relación con la instancia; y con la suspensión del procedimiento por ministerio de ley.

El dictamen de la Segunda Comisión no explica las causas del cambio introducido, sólo se refiere a la ampliación que se hizo respecto a la suspensión del procedimiento que no afecta a la interrupción de la caducidad. Al efecto, la fracción X agregó: La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar; b) En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; c) Cuando se pruebe ante el juez en incidente la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; d) En los demás casos previstos por la ley.

Muñoz Rojas, refiriéndose a la legislación hispana, afirma que "no toda paralización voluntaria del proceso produce la caducidad de la instancia, es necesario que aquélla se prolongue, dure el plazo que el legislador ha señalado al efecto. Si el proceso se reanuda, antes de que se cumpla el plazo legal, mediante la realización de un acto procesal válido, se excluye la caducidad de la instancia".¹²²

El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española vigente habla de que se tendrá por abandonadas las instancias en toda clase de juicio, "si no se insta su curso" dentro de los plazos que señala y agrega el artículo 412: "No procederá la caducidad por el transcurso en los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier causa independiente de la voluntad de los litigantes. En estos casos se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos."

¹²² Muñoz Rojas. *Caducidad de la Instancia Judicial*. Pág. 59. Madrid. 1963.

La extinción del proceso por inactividad de las partes a que se refiere el artículo 307 del Código italiano de 1940, antes de las reformas del 14 de julio de 1950, así como el precepto actual, habla de un término perentorio para la realización de actos de las partes y el artículo 309 de aquella legislación, derogada, ordenaba también la extinción del proceso cuando ninguna de las partes se presentaba a la segunda audiencia que señalara el juez; después de que las partes no se hubieren presentado a la primera audiencia.

Para comprender mejor las objeciones que la doctrina italiana hizo a éste doble sistema, oigamos a Micheli: "La exigencia de dar al proceso civil un ritmo veloz fue realizada por el legislador de 1940 con cierto rigor, estableciendo que el proceso se extingue si determinados actos no se realizaban dentro de determinados términos perentorios. El proceso, en esta forma, resultó formado por una serie de actos cuyo cumplimiento debía tener lugar dentro de términos precisos, cuya inobservancia conducía fatalmente a la extinción del proceso... se representaba a menudo al juez como a un cochero con el látigo en la mano para llevar adelante al proceso a su fin natural que resultaba ser no ya una sentencia de fondo, sino la declaratoria de extinción del proceso mismo... Ante esta situación, el legislador de 1950 metió mano al texto precedente, creando un híbrido y tortuoso sistema que está ligado todavía al principio de que la inobservancia de ciertos términos perentorios recibe una sanción en el proceso, pero que no es, en todo caso, la extinción, sino puede ser la cancelación de la causa en el libro de gobierno.

Mientras el proceso no prosigue, queda en un estado de suspensión, de quietud, del cual puede salir si el proceso se prosigue dentro de cierto término, en otra forma, el proceso se extingue.¹²³

Dado el carácter odioso (en sentido técnico) de esta institución, debemos interpretarla estrictamente y, por tanto, estimamos que cualquier acto de parte realizado dentro del plazo de ciento veinte días es suficiente para interrumpir la caducidad, sin que sea necesario que se trate de promociones válidas.

Pasemos ahora a estudiar la forma en que la caducidad se declara.

El juez, dice la fracción I, la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurren las circunstancias a que se refiere el presente artículo.

Esta forma de declaración es como consecuencia de la afirmación de que la caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes.

El legislador mexicano ha empleado frases altisonantes para indicar la fuerza de la caducidad dentro del proceso, pero hemos visto que su finalidad y consecuencias no justifican tanta severidad.

¹²³ Micheli. *Corso Di Diritto Processuale Civile*. Pág. 152. Milán, 1960.

Pero viendo el fondo, estimamos que se trata de una resolución puramente declarativa, ya que el juez, para hacer la declaratoria respectiva, deberá comprobar que quedaron satisfechos los extremos legales que determinan la caducidad.

Cuando la declaración no se hace de oficio, sino a petición de parte, el precepto comentado no dice si se tramita o no un incidente, si el instituto debe certificar el transcurso del plazo, etc.

Pero si ha transcurrido el plazo y no se ha hecho la declaratoria de oficio ni la ha solicitado una de las partes ¿puede proseguirse el juicio?

En la doctrina italiana en que también opera de derecho la extinción, se admite que las partes pueden disponer del proceso mismo, en el sentido de reconocerles un poder de subsanar la extinción, no haciendo valer la extinción misma, pues el artículo 307 ordena que el interesado debe hacer valer la excepción correspondiente, antes de cualquier otra defensa.

En nuestra práctica, seguramente que no se presentará ese supuesto porque los jueces, para evitar que permanezcan en los registros los procesos inactivos, tendrán buen cuidado de hacer la declaración correspondiente.

En contra de la declaratoria de la caducidad caben tres recursos: revocación, en los juicios en que no se admite apelación; apelación en ambos efectos, cuando procede este recurso y se admite en contra de la sentencia definitiva –agregamos nosotros- y reposición, cuando la declaratoria se hace en segunda instancia.

Sería inútil hacer resaltar el casuismo de la fracción IX, que viene a romper el sistema según el cual no proceden dos tipos de recursos, como son la revocación y la apelación, en contra de la misma resolución, pero este problema carece de consecuencias jurídicas.

Finalmente, se establecen en la fracción XII costas a cargo del actor, pero se dice que son compensables esas costas con las que corren a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y en todos aquellos en que se opusieran reconvencción, compensación, nulidad y en general las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.

Las costas, en la legislación extranjera que las establece, son "las costas judiciales" las que, en nuestro derecho están prohibidas por disposición constitucional y las costas a cargo de las partes siempre han quedado reguladas por las disposiciones generales que a costas se refieren.

Sin embargo, el artículo comentado establece esta variedad de costas compensables que resulta ser un criterio nuevo dentro de la legislación positiva mexicana.

Con esto terminamos la exposición del artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y sólo nos queda hacer un comentario de la adición aludida.

Para tal fin creemos necesario oír el dictamen de la Segunda Comisión:

"Para poder determinar la necesidad o conveniencia de que figure en nuestra Ley Procesal, es del todo pertinente comprender cuál es el fundamento de esta institución. Se han propuesto varios fundamentos que en realidad se reducen a tres:

El de la presunción de abandono o de desistimiento derivada de la inactividad de las partes litigantes, de la que se infiere, según se dice, la voluntad de ellas de no proseguir el juicio.

Este primer fundamento ha sido acogido por algunas legislaciones: la española, el Código Procesal Civil de Chihuahua, la Ley Federal del Trabajo. Este fundamento presuntivo se basa en que así como una declaración expresa de voluntad de las partes puede extinguir el proceso por renuncia, desistimiento, allanamiento o transacción, se estima que análogos efectos debe producir una intención presumible o demostrada por la conducta, se trata de un consentimiento tácito demostrado por un hecho que se dice concluyente, la inactividad continuada.

El segundo estriba en considerarla como una sanción frígida a las partes por omitir impulsar el proceso, y

El tercero que creemos que es el que dio nacimiento a la institución, se hace consistir en que al margen o por encima de la voluntad de las partes, ya sea presunta o tácita, existan motivos de interés social para hacer que los juicios no se prolonguen por tiempo excesivo y a veces indefinido, se dice que la pendencia indefinida de los procesos comporta un peligro para la seguridad jurídica y se cita la frase de Monsierur Ferin al establecerse en el derecho francés la caducidad de la instancia: "la caducidad es un medio adoptado en el derecho para impedir que las contiendas entre ciudadanos se

eternicen y se mantengan entre ellos divisiones, odios y disensiones, que son los efectos comunes".

El dictamen de la comisión prosigue: "Nosotros egresamos por nuestra parte, lo que la experiencia cotidiana advierte, que los litigios prolongados arruinan los patrimonios y en especial los bienes raíces por falta de cuidado y de la dedicación debida, y por los gastos e incertidumbre que consigo traen los pleitos. El interés de la sociedad se ve por ende comprometido, pues por los perjuicios sociales que los eludidos inconvenientes acarrear son patentes. La paralización de los juicios favorece siempre a la parte socialmente más fuerte y perjudica a la débil. ¡ Cuántas transacciones ruinosas por la larguísima duración de los litigios!"

De lo anterior se concluye.

Sí pues, la base de la caducidad de la instancia es el interés social en acortar la duración de los pleitos, habrá que inferir que es una institución de orden público y que las partes por convenios no pueden renunciar, modificar o alterar porque está más allá de la autonomía de la voluntad. Es bueno admitir que la caducidad no tiende directamente a disminuir la duración de los procesos; porque aun existiendo la perención, las partes pueden mantener vivo el proceso por medio de promociones. El objeto directo de la caducidad es impedir la paralización por la inactividad de los contendientes e indirectamente, produce el aportamiento de la pendencia de los pleitos.

Hasta aquí el dictamen de la Segunda Comisión de Justicia.

Por nuestra parte, estimamos, con todo el respeto que nos merece la autoridad de los autores del dictamen, que la implantación de la caducidad de la instancia, a ningún

efecto práctico va a conducir, sino a una desorientación entre los litigantes y jueces que puedan estimar que su aplicación puede conducir, como decía el primitivo proyecto del Licenciado Vázquez Colmenares, a eliminar la acumulación de las causas civiles y mercantiles, que ha convertido en lenta y costosa la administración de justicia.

No, la caducidad de la instancia va a proliferar procesos y en vez de que haya uno, habrá dos o más sobre la misma materia.

Por otra parte, la duración de los procesos a pesar de que los jueces, con el látigo en la mano quieran llevarlos adelante, va a encontrar las trabas mismas que los litigantes de común acuerdo van a poner a ese andar rápido pero inútil, ya que si llegan al final del archivo del expediente ellos verán la forma de volver a empezar.

No debe olvidarse que se trata de inactividad conjunta de las partes, no de una de ellas. Por tanto, cuando ambas quieran la paralización, lograrán, a pesar de la caducidad, la reiniciación de una causa que a ellas interesa tener en suspenso.

Debe pensarse el porqué Alemania, cuyas instituciones jurídicas son tan admiradas por algunos procesalistas nuestros, haya desechado la caducidad de la instancia; el porqué de esos vaivenes de la legislación italiana en esa materia; el porqué nuestro legislador de 1884 y el de 1932, tan apegados a la legislación hispana, no copiaron esta institución.

Posiblemente por la experiencia habida con ella y si bien es cierto que la caducidad introducida en la Ley de Amparo y en la Ley Federal del Trabajo han producido efectos

prácticos, es porque ellas sirven para llegar a la extinción del derecho sustantivo hecho valer a través del proceso respectivo.

Pero no entiendo esa finalidad la adición que comentamos ni siendo jurídicamente posible que la tuviera, porque sería la plena denegación de justicia, la caducidad de la instancia va a ser un medio más para entorpecer los procesos; para crear nuevos problemas a jueces litigantes y no va a evitar transacciones ruinosas por la larguísima duración de los procesos.

Una vez ofrecidas las pruebas, el juez debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los treinta días siguientes, entonces la única posibilidad de actividad procesal es la preparación de las pruebas, pero si llega a iniciarse la audiencia, no es posible que los 120 días hábiles puedan computarse hasta antes de que "concluya la audiencia".

Finalmente en la fracción XI se suprimió la forma "sumaria" en el trámite de los recursos de revocación y reposición estableciendo que se tramitaban con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas, audiencia y sentencia, se establece la apelación preventiva contra la negativa a la declaración de caducidad.

Estas modificaciones en nada mejoran la institución y sólo trataron de acoplarse a la reforma básica consistente en el establecimiento del juicio ordinario.

En materia marcaría, la caducidad cambia por completo su naturaleza como Institución Jurídica teniendo una muy marcada concepción distinta a la analizada en materia procesal.

En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios.

Como más adelante abordaremos, la actual Ley de la Propiedad Industrial, toca el término o institución de la caducidad, como medio de extinción de un registro marcario, deriva tal consecuencia de la falta de renovación y uso de una marca.

En efecto, el artículo 152 de la actual legislación en materia de la Propiedad Industrial establece los requisitos de procedibilidad para que un registro marcario se extinga por caducidad. Tal precepto señala:

ARTICULO 152. El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

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

Consecuentemente, podemos concluir que en la actualidad y conforme a nuestras disposiciones vigentes, la caducidad como forma de extinción de una marca procede cuando su titular se abstiene de renovar o usar la misma en los términos y condiciones establecidas por la ley de la materia y su reglamento. Ya en capítulos anteriores se ha señalado que un registro marcario tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su expedición; siendo susceptible de renovación, previa demostración de su uso

en términos de los artículos 133, 134 y 135 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial.

Los efectos de la caducidad son fundamentalmente:

- a) Extinción del registro;
- b) Cesación de los derechos derivados de dicho registro; y
- c) Cesación de efectos en contra de terceros.

En conclusión, extinción de hecho y de derecho de la marca.

III.4 Cancelación de un Registro Marcario

A continuación procederemos al análisis y estudio de la institución de la cancelación como fuente de terminación de un registro marcario, cabe mencionar que la institución de cancelación está regulada por los artículos 153, 154 y 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos en los cuales se establecen las causas de procedibilidad, intereses jurídicos protegidos y forma en la cual se lleva a cabo tal cancelación.

Concepto Jurídico.

Es importante tener un concepto genérico sobre la Institución de la cancelación, dado que es una Institución Jurídica incorporada a la actual Ley de la Propiedad Industrial, con ciertas innovaciones y las que se comentarán en su oportunidad.

El maestro Rafael de Pina la define como "anular, dejar sin efecto un instrumento público, una inscripción de un registro, una nota o una obligación".¹²⁴

Por otra parte el tratadista Antonio de J. Lozano la define como: anular, borrar, truncar y quitar la autoridad a algún instrumento público, lo que se hace cortándole e inutilizando el signo.

Desde mi punto de vista la cancelación como lo establece el maestro de Pina debe de tomarse como anulación de hecho y de derecho de un registro por las causas o motivo que le haya dado origen.

La cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte de la Secretaría de Economía, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A continuación analizaremos los elementos que he mencionado y que forman parte de la institución de la cancelación.

Cancelación Voluntaria

El artículo 154 de la ley de la materia a la letra dice:

¹²⁴ De Pina Rafael. Ob. Cit. Pág. 139.

ARTICULO 154. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa es la voluntad del propio titular quien ocasiona tal situación jurídica, independientemente de las causas que tuviere el titular de la marca para tal determinación.

Cancelación por Sanción

Esta causa se encuentra regulada en forma específica por el artículo 153 el cual establece:

ARTICULO 153. Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponde a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Al analizar la extinción de un registro marcario por su transformación en denominación genérica, se estableció que precisamente la actitud del titular de la marca es la razón primordial y básica de que se genere tal transformación, al abstenerse de utilizar los mecanismos de hecho y de derecho con los que pudiera contar para evitar ante terceros dicha transformación. Es por ello, que la cancelación por esta causa debe de tomarse como sanción, es decir, nuestra legislación sanciona la pasividad del titular de la

marca al permitir la multicitada transformación independientemente de que como lo veremos a continuación también se protege con ello el interés público.

Cancelación por Disposición de la Ley

Esta forma de cancelación es regulada prácticamente en una forma un tanto escueta por el artículo 155 de la ley de la materia en donde señala que la cancelación puede operar cuando tenga algún interés la Federación; es decir, que en el caso concreto y cuando un registro marcario sea susceptible de adentrarse en los intereses de la Federación, el Instituto podrá cancelar de oficio la marca.

Intereses Jurídicos Protegidos

De las anteriores consideraciones se puede desprender que la institución de la cancelación opera en atención a intereses jurídicos tanto de carácter particular, como de carácter público. En efecto, al realizarse la cancelación voluntaria de un registro fundamentalmente se está protegiendo o mejor dicho salvaguardando el interés particular prácticamente del titular de la marca, respetando su determinación. En las otras causales de cancelación debemos de considerar el interés público como el protegido, ya que por una parte y al transformarse una marca en denominación genérica, sería hasta cierto punto injusto que el titular de esa marca dada su conducta pasiva pudiera ejercer acciones en contra de toda una colectividad que identifica a un producto o servicio en forma genérica, mas no como marca, y por otra parte, es obvio que si una marca invade los intereses de la Federación, también se encuentra protegido el interés público.

CAPITULO IV

EL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO POR LA MARCA

IV.1 Concepto de Bien

Bien.- (Del latín *bene*, entre sus acepciones están: utilidad beneficio, hacienda, caudal). Jurídicamente se entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación, entendiéndose como tales, las cosas que no se encuentran fuera del comercio por naturaleza o por disposición de la ley. (Artículos 747, 748 y 749 del Código Civil vigente para el Distrito Federal).¹²⁵

Cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter patrimonial.

IV.2 Clasificación de los bienes

Existen diferentes criterios de clasificación: la legislación mexicana comprende: a) los bienes muebles e inmuebles; b) los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen y c) los bienes mostrencos y vacantes. Además doctrinalmente se habla de: a) bienes fungibles y no fungibles; b) bienes consumibles y no consumibles y c) bienes corpóreos e incorpóreos.

¹²⁵ Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I, 4º ed., México, Editorial Porrúa, 1991. Pág. 338-339.

Son bienes muebles aquellos que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro ya sea por sí mismo (semovientes, por ejemplo los animales) o por una fuerza exterior (Artículo 753 del Código Civil). También se consideran muebles, por disposición de la ley, las obligaciones y los derechos personales o que tienen por objeto cosas muebles (artículo 754 del Código Sustantivo de la Materia) las acciones de asociaciones y sociedades aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles (Artículo 755 del Código Civil) y los derechos de autor (Artículo 758 del Código Civil).

Son bienes inmuebles aquellos que por su naturaleza se imposibilita su traslado; división que se aplica exclusivamente a las cosas (Artículo 750 fracciones I, II, III y IV del Código Civil). Son también inmuebles aquellos que por su destino agrícola (Artículo 750 fracciones V, VI, VII, IX, X, y XI del Código Civil), industrial (Artículo 750 fracciones VI, VII y XIII del Código Civil), civil y comercial (Artículo 750 fracción VI del Código Civil), son considerados por la ley como inmuebles, aunque por naturaleza sean muebles. Para ello se requiere que pertenezcan al mismo dueño del inmueble y que sean necesarios para los fines de la explotación. Son también inmuebles, por disposición de la ley, los derechos reales constituidos sobre inmuebles (Artículo 750 fracción XII del Código Civil).

Los bienes considerados según a las personas a quienes pertenecen pueden ser de dominio del poder público o de propiedad de los particulares (Artículo 764 del Código Civil). Dentro de la primera categoría están comprendidos los pertenecientes a la Federación, a los Estados o a los Municipios (Artículo 765 del Código Civil); y en la segunda todas las cosas cuyo dominio pertenece legalmente a los particulares, no pudiendo aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley (Artículo 772 del Código Civil).

Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore (Artículo 774 del Código Civil), y bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido (Artículo 785 del Código Civil). Son bienes fungibles aquellos que tienen un mismo poder liberatorio (Artículo 763 del Código Civil), es decir que teniendo el mismo valor pueden reemplazar a otro en el pago, se determinan por su género, cantidad y calidad, son genéricos. Los no fungibles se determinan individualmente y no tienen ese poder liberatorio, son específicos. Son consumibles aquellos bienes que se agotan en la primera ocasión que son usados, sin permitir, por tanto, el uso reiterado o constante (verbigracia: alimentos) y no consumibles son aquellos que sí lo permiten; se considera bien principal, entre dos incorporados, al de mayor valor, o aquel cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión de otro que se denomina accesorio (Artículos 917 y 918 del Código Civil), clasificación importante en las accesiones. Y finalmente, la categoría de bienes corpóreos se refiere a las cosas y los incorpóreos a los derechos.

Esta última clasificación –corpóreos e incorpóreos- tuvo mucha importancia en derecho romano debido a la diferencia que existía en las formas de transmitir las cosas y los derechos.¹²⁶

IV.2.1 Bienes de Dominio Público

Es la propiedad que tiene el Estado sobre bienes muebles e inmuebles, sujeta a un régimen de derecho público. Son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, con las excepciones y modalidades que marca la ley.

¹²⁶ Rojina Villegas Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, Tomo III, Bienes, derechos reales y posesión, 4ª ed., México, Editorial Porrúa, 1976. Pág. 67.

Comprende el dominio público los bienes que por su naturaleza son del uso de todos, los bienes que están afectos al servicio de las dependencias del poder público, los bienes destinados a un servicio público, los bienes que en general están afectos o destinados a una causa de utilidad pública.

No todas las legislaciones, la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina, de los distintos países, tienen el mismo concepto de dominio público. Empero son corrientes de opinión que se encauzan en dos grandes vertientes: a) el dominio público es un derecho de gestión, de regulación, de vigilancia, pero no un derecho de propiedad que implica los derechos de gozar y disponer de las cosas casi en forma absoluta, b) el dominio público es un derecho de propiedad, similar a la propiedad de los particulares que regula la legislación civil. Esta propiedad es una propiedad administrativa, por las características singulares de que la reviste la ley.

El derecho constitucional y administrativo mexicanos, prevén y reconocen un auténtico derecho de propiedad en el dominio público, que tienen en sus respectivas jurisdicciones, los gobiernos federal, estatal y municipal, sobre los bienes que forman sus patrimonios. El artículo 27 de la Constitución Federal, acoge en su largo texto ese concepto, que se refleja desde su primer párrafo: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

La ley reglamentaria del artículo 27, citado, respecto a los bienes que pertenecen a la Federación, Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 1982, determina expresamente qué bienes son parte del

dominio público y qué otros del dominio privado de la federación. Agrupa como el dominio público, taxativamente, los siguientes:

“Artículo 2º Son bienes de dominio público:

- I.- Los de uso común;
- II.- Los señalados en el artículo 27, párrafos cuarto, quinto y octavo y 42, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- III.- Los enumerados en la fracción II, del artículo 27 constitucional, con excepción de los comprendidos en la fracción II, del artículo 3º de la Ley General de Bienes Nacionales;
- IV.- El suelo del mar territorial y el de las aguas marítimas interiores;
- V.- Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley;
- VI.- Los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles, de propiedad federal;
- VII.- Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles;
- VIII.- Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles;
- IX.- Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;
- X.- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;
- XI.- Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes; las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro

objeto que contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas o históricas de los museos; y

XII.- Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles de la Federación o del patrimonio de los organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés nacional".

Con el mismo sistema, las leyes administrativas de los Estados y de los municipios, determinan cuáles son los bienes que integran el dominio público de su jurisdicción patrimonial.

De esta manera, se forma el dominio público, con el dominio que resulta del hecho de la naturaleza (ríos, lagos, espacio, minerales, aguas subterráneas, etc.), y con los bienes que por afectación, uso o destino resuelve la voluntad del legislador, siguiendo criterios de servicio público o utilidad pública. Es lo que la doctrina llama: dominio natural y dominio artificial.

Criterio de distinción. Directamente no lo hace la ley reglamentaria precitada, pero sí se deriva de ella la pauta para distinguir el dominio público y el privado respecto de los bienes propiedad de la federación. El dominio público comprende los bienes sometidos a un régimen de derecho público fundamentalmente y el dominio privado, a los bienes sujetos a un régimen fundamental de derecho privado (artículos 6 y 16 de la Constitución General de la República Mexicana).

Además de las reglas de caracterización, de adquisición, de uso, de aprovechamiento o explotación, de su registro, catalogación e inventario, que previene la ley reglamentaria en cita, en común para los bienes de dominio público o privado, se trate de bienes muebles o inmuebles, el régimen legal de estos bienes se integra con las leyes

administrativas que regulan en forma específica los bienes del dominio natural: leyes de minas, aguas, petróleo, caza, energía atómica, espacio, mares, ríos, lagos, etc., el Código Civil para el Distrito Federal se aplica principalmente a los bienes de dominio privado.¹²⁷

IV.2.2 Bienes de Dominio Privado

Son bienes muebles e inmuebles, que forman parte de la propiedad del Estado, sujetos fundamentalmente a un régimen de derecho privado, pero destinados a fines públicos. Incluye su régimen, la aplicación de leyes administrativas, pero sin que éstas dominen como acontece en los bienes del dominio público.

Es el régimen de derecho privado que priva en su regulación, lo que distingue a ese dominio privado del de dominio público. En ambos el Estado conserva su mismo carácter de propietario público, no obstante la presencia del derecho privado.

El dominio privado del Estado, comprende dice Dementhon, las cosas susceptibles de apropiación exclusiva..., se aplica a bienes que, perteneciendo al Estado, son de la misma naturaleza que aquellos que componen el patrimonio de los particulares y comprende todos los bienes que no están incorporados al dominio público, bienes corporales muebles e inmuebles y bienes incorporeales. Concluye el autor, precisando, que el rasgo común a estos bienes es su régimen jurídico que escapa a las reglas de la domanialidad pública.

¹²⁷ Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 12ª ed. Tomo II, Editorial Porrúa, S. A., México 1983, Págs. 242-244.

Refiriéndose a los bienes del dominio del Estado, Garrido Falla advierte que el régimen jurídico que los regula no es uniforme "junto a relaciones jurídicas reales que coinciden sustancialmente con las que se dan entre los sujetos particulares y las cosas de su propiedad, hay otras sometidas a un régimen especial, distinto, por tanto, del común.

La existencia de esta diversidad del régimen es una realidad en ciertos ordenamientos jurídicos, entre ellos el nuestro, y conduce a la distinción entre un dominio público (o demanial) y un dominio privado de la Administración (o patrimonio en sentido estricto)

Es común en la doctrina y en la legislación reconocer que entre el dominio privado y el público, la distinción radica en el régimen jurídico diverso que siguen.

Tradicionalmente la legislación reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, ha separado los bienes que son de la propiedad de la Federación en dos grandes dominios, el público y el privado. Resuelve la Ley General de Bienes Nacionales, reglamentaria de ese precepto, respecto a la propiedad federal, separar a los dos dominios, precisando qué bienes forman uno y otro. En su artículo 3º enumera cuáles son los de dominio privado, a saber:

- I.- Las tierras y aguas no comprendidas en el artículo 2º de la Ley General de Bienes Nacionales, que sean susceptibles de enajenación a los particulares;
- II.- Los nacionalizados conforme a la fracción II del artículo 27 constitucional, que no se hubieren constituido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso;

- III.- Los bienes ubicados dentro del Distrito Federal considerados por la legislación común como vacantes;
- IV.- Los que haya formado parte de entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan; en la proporción que corresponda a la Federación;
- V.- Los bienes muebles al servicio de las dependencias de los poderes de la Unión, no comprendidos en la fracción XI del artículo anterior;
- VI.- Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera la Federación; y
- VII.- Los bienes muebles e inmuebles que la Federación adquiera en el extranjero.

Mejora la distinción, cuando decide que estos bienes, estarán sujetos al Código Civil para el Distrito Federal. Luego la legislación mexicana se une a otras que caracterizan al dominio privado por su régimen de derecho privado.

Los bienes de dominio privado están sometidos también a normas de derecho público, por lo que su régimen es más bien híbrido, de derecho privado y público. Por principio la misma ley general antes citada, ordena que a los bienes de la fracción I del artículo 3º transcrito, se les apliquen las leyes administrativas sobre tierras, aguas, bosques y otras especiales, así como para todos, la legislación administrativa urbanística (Ley General de Asentamientos Humanos, leyes de desarrollo urbano del Distrito Federal y de los Estados).

Participa del régimen administrativo de los bienes de dominio privado la propia Ley General de Bienes Nacionales que contiene reglas sobre adquisición, enajenación y avalúo de bienes inmuebles; administración, conservación, uso, explotación y aprovechamiento de bienes; autorización y aprobación de contratos de arrendamiento,

etc. También son aplicables, por ejemplo: la Ley de Obras Públicas (Diario Oficial 30 de diciembre de 1980) y la Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles (Diario Oficial 8 de febrero de 1985).

En suma, los bienes de dominio privado de la Federación están regidos por las leyes administrativas y por el derecho común, y este último con las modalidades que prescribe la Ley General de Bienes Nacionales.

En general esta categoría de bienes, sirve a los mismos fines públicos que los bienes de dominio público, sólo cambia el instrumental jurídico con que lo hacen. En caso de incorporación al dominio público, su destino no cambia, lo que sucede es que será diverso el fin público al que deberá atender.

No cambia de comportamiento ni de metas el Estado, al actuar como propietario de bienes de uno u otro dominio. El Estado nunca deja de ser tal, cuando utiliza al derecho privado para lograr sus fines.

Junto con los bienes del dominio público, los del dominio privado, integran la propiedad pública federal. Todas las modalidades que el derecho público impone a esta última, así como el derecho privado constituyen finalmente el régimen jurídico de la propiedad estatal.

La sujeción a normas de derecho privado no priva a los bienes de dominio privado de su carácter de propiedad pública. Por lo demás, el derecho privado que se aplica a esta parte de bienes, propiedad del Estado, no es literalmente el que prevé el Código Civil.

Experimenta el derecho privado cambios que ajustan su normatividad a los fines públicos que persigue el titular de esos bienes. Estas restricciones que sufre el derecho privado, o modalidades, se observan cada vez más acentuados en la Ley General de Bienes Nacionales, que ahora después de declarar la sujeción de los bienes, del derecho privado al derecho común, establece reglas en aquel sentido, como decidir que los inmuebles son inembargables e imprescriptibles o que los muebles son imprescriptibles, además de reglas especiales sobre contratos referidos a esos bienes.¹²⁸

IV.3 La Tutela de los bienes en el Sistema Jurídico Mexicano

El legislador observa la realidad social determinando cuáles son los objetos a proteger. Puede determinar que sean la vida, la libertad, la seguridad, la honra, la propiedad, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, etc. La forma de proteger los bienes jurídicos determinados por el legislador es mediante el uso de la sanción que puede ser civil, penal o administrativa.

Así el legislador establece que cuando una persona, ya sea física o moral, comete un acto ilícito que consiste en violar los bienes jurídicos de otra, como lo son por ejemplo: la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, la propiedad industrial, etc. le debe ser aplicada una sanción o pena prevista en los diversos ordenamientos legales que regulan nuestro sistema mexicano.¹²⁹

¹²⁸ Fraga, Gabino, *Derecho Administrativo*, 20° ed., México, Editorial Porrúa, 1980, Págs. 321-323.

¹²⁹ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I, 4° ed., México, Editorial Porrúa, 1991. Pág. 338.

La marca al ser un signo distintivo de productos y servicios, cuyo objeto es el de diferenciarlos o distinguirlos de otros del mismo tipo que se encuentran dentro del mercado y ésta al encontrarse regulada por la Propiedad Industrial es protegida por la legislación respectiva, gozando el titular de la marca la exclusividad en cuanto a su uso y explotación, sin que se viole lo dispuesto en el artículo 28 constitucional en relación a los monopolios, toda vez que al ser la Propiedad Industrial una modalidad de la propiedad (incorpórea) tiene sus limitaciones dentro de la propia ley fundamental y la legislación de la Propiedad Industrial, toda vez que el titular de la marca lo es en forma socializada, es decir, existen condiciones, formalidades y regulación jurídica de la marca que se pensaron en beneficio común o a un interés colectivo, que se encuentra por encima del interés particular.

IV.4.- El bien jurídicamente tutelado por la marca

La marca se encuentra dentro del mercado, razón por la que su titular tiene un aprovechamiento económico derivado de su uso y en caso de que exista uso de la marca sin consentimiento de su titular, éste puede oponerse a terceros y realizar los procedimientos administrativos que la Ley de la Propiedad Industrial en vigor y el Convenio de París le confieren.

En otro orden de ideas, el signo distintivo de productos y servicios que ha sido debidamente registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, goza de un derecho de exclusividad, es decir, se requiere del consentimiento del titular de la marca para ser explotado por persona distinta del titular de la misma.

Como consecuencia de la exclusividad el titular del derecho tiene, el derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca en el ámbito del territorio del Estado en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Dicha consecuencia constituye el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular de la marca en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto o servicio.

En otro orden de ideas, es suficiente inscribir un signo distintivo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo sobre de él.

Se denomina explotación a la utilidad que se saca de un negocio o industria en beneficio propio o del bien común. En materia de propiedad intelectual se define como el uso y goce que tiene el titular de una marca, invención, modelo de utilidad, diseño industrial, aviso comercial, nombre comercial, denominación de origen u obra.

Se entiende como uso el empleo, disfrute o goce continuado o habitual de una marca, patente, diseño, dibujo industrial o modelo de utilidad. El uso comercial de una patente, marca, diseño, dibujo industrial o modelo de utilidad es una manifestación del derecho mercantil que tiene carácter nominativo, por tal es considerado como una fuente del Derecho. Son el conjunto de prácticas profesionales generalmente admitidas por la sociedad, tienen carácter coactivo, capaz de constreñir a su obediencia, es decir, a comportarse de la forma prevista por ellos.

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

Para los efectos del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

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

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

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

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Se entiende como patrimonio a la suma de bienes y riquezas que pertenecen a una persona. Es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponde a un mismo titular.¹³⁰

Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un "bien" adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos "Bienes Inmateriales". El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos hechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe duda de su naturaleza de derechos sobre bienes inmateriales, o bien, dudar de su naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales como lo demuestran entre otros atributos su transmisibilidad *inter*

¹³⁰ Castrejón García, Gabino, *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial*, Ed. Cárdenas, México, 2001. Págs. 779-783.

vivos o mortis causa, y su protección por acción privada. Además son derechos patrimoniales. Pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reproducidos en todos los casos a un valor pecuniario.

Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales.¹³¹

La usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio la disminución de su situación económica por él creada, la ofensa es directa no a la persona, sino a su patrimonio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 189, 190, 192, 192 bis, 197, 213 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con los artículos 69 y 70 de su Reglamento, se puede iniciar procedimiento administrativo en contra de las personas físicas o morales que utilicen sin consentimiento una marca previamente registrada, sin consentimiento de su titular.

Como medidas cautelares en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientes:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

¹³¹ Nava Negrete, Justo. Ob Cit. Págs. 133 y 134.

- b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;
- c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Materia; y
- d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2 de la citada ley;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la multicitada ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica cuáles son las fracciones administrativas y el artículo 214 de la legislación correspondiente nos señala que las infracciones administrativas a dicha ley serán sancionadas con:

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

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Así mismo el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala cuales son los delitos y el artículo 224 las sanciones respectivas.

ARTICULO 223.- Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

III.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de

obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

ARTICULO 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior.

Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley.

Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que nos referimos, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley de la Propiedad Industrial.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 BIS de la ley correspondiente, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la propia Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Es menester realizar una recapitulación y puntualizar los aspectos básicos de la investigación realizada en el presente trabajo.

SEGUNDA.- La Propiedad Industrial es una modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de las diversas instituciones contenidas en la legislación correspondiente, como lo son el nombre comercial, diseño industrial, modelo de utilidad, avisos comerciales, marca y otros.

TERCERA.- La naturaleza jurídica del derecho de propiedad industrial es la de un derecho real, toda vez que la legislación de la materia permite el uso, goce y disposición de las instituciones que conforman el derecho de la propiedad industrial, tales como las invenciones, las marcas, los modelos de utilidad, etc. Por tratarse de bienes patrimoniales de su titular, éstos derechos se consideran *sui generis* en virtud de que se encuentran sujetos a condicionantes jurídicas para su existencia.

CUARTA.- Indiscutiblemente el derecho de Propiedad Industrial y específicamente la institución de la Marca tiene una gran importancia en un mundo de carácter económico-social globalizado, toda vez que ésta es el signo distintivo de los productos o servicios que se comercializan en el mercado ya sea nacional o mundial. Por tal motivo la importancia de su relevancia, en virtud de que a través de dicha institución el público usuario o consumidor tiene factibilidad de distinguir a los productos y/o servicios de su misma especie.

QUINTA.- Como consecuencia, se puede afirmar que la marca forma parte del patrimonio de su titular, toda vez que por su conducto se comercializan productos y/o servicios fabricados, producidos o importados por su titular.

SEXTA.- Dependiendo de las causas generadoras la nulidad de un registro marcario puede ser absoluta o relativa conforme a los supuestos establecidos en la ley de la Propiedad Industrial en vigor.

SÉPTIMA.- La caducidad es aplicada en la legislación sobre marcas con ciertas particularidades, es decir, en materia marcaria se basa en una falta de renovación de un registro marcario (inactividad de explotación de la marca), cuyo requisito *sine qua non* es el uso de la marca.

OCTAVA.- La cancelación es una sanción administrativa que permite tanto al titular como a la autoridad a terminar un registro marcario por causas independientes a las que generan una nulidad o una caducidad, mediante un procedimiento sencillo contenido en la ley de la materia.

NOVENA.- El bien jurídicamente tutelado de la marca es el derecho a la exclusividad que ejerce el titular sobre el uso de la misma.

DECIMA.- Es suficiente inscribir un signo distintivo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo sobre de él.

DECIMA PRIMERA.- La marca se encuentra dentro del mercado, razón por la que su titular tiene un aprovechamiento económico derivado de su uso y en caso de que exista uso de la marca sin consentimiento de su titular, éste puede oponerse a terceros y realizar los procedimientos administrativos que la Ley de la Propiedad Industrial en vigor le confieren, como la declaración administrativa por infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, el pago de los daños y perjuicios ante los tribunales civiles competentes, así como la denuncia de los delitos que establece la propia ley.

BIBLIOGRAFIA

Álvarez Soberanis, Jaime. *La Regulación de las Invencciones, Marcas y de la Transferencia Tecnológica*. Editorial Porrúa, S.A. México. 1979.

Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978.

Breuer Moreno, P. *Tratado de Patentes de Invención*. Abeledo Parrot, Editores. Buenos Aires, 1957.

Breuer Moreno P. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

Burgoa, Ignacio. *Las Garantías Constitucionales*. Editorial Porrúa, S.A. México, 1970. Págs.

Carrillo Ballesteros Jesús y Morales Casas Francisco. *La Propiedad Industrial*. Editorial Tenis. Bogotá, 1973. Pág.

Castrejón García Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Editorial Cárdenas. segunda edición, México, 2000, Págs. 5 y 6

Castrejón García Gabino, E. *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial*, Ed. Cárdenas, México 2001.

Clemente de Diego *Instituciones de Derecho Civil Español* Tomo I. Madrid, 1945, Pág.

Cuaqui, Arturo. *La Propiedad Industrial en España*. Editorial Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978.

De Medina y Sobrado. *Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Editores en el Derecho Internacional y en el Interno*. La Habana, 1949.

De Pina Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa, S.A. México 1983.

De Pina Rafael. *Derecho Civil Mexicano*. Editorial Porrúa, S.A. México 1983.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I, 4° ed. México, Porrúa S. A., 1991

Fraga, Gabino. *Derecho Administrativo*. Duodécima Edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1968.

Kezolchyk, Boris y Terrealba, Octavio. *Los Distintivos del Comerciante, y de su Protección Jurídica*. Universidad de Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas número 15. Junio de 1970.

Ledesma, Julio *Función Social de las Marcas de Fabrica y Comercio*. Librería Jurídica. Buenos Aires 1953.

Lozano, Antonio de J. *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicana*. Tomo II. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1991. Pág. 1004.

Mascareñas. C.E. *Las Marcas de Fabrica de Comercio y de Servicios*. Capítulo VIII, de la Obra *Tratado de Derecho Comercial Comparado*, de Felipe de Sola Cañizares, Montener y Simón, S.A. Tomo II. Barcelona MCMLXII.

Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa S. A. México 1965.

Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, México, 1960.

R. Aftalion, Enrique García, Fernando y Villanova, José. *Introducción al Derecho*. Séptima Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires.

Rojina Villegas Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, Tomo III, Bienes, derechos reales y posesión, 4° ed., México, Editorial Porrúa, 1976.

Benito Sanzó e Idelgart Rendón de Sanzó. *Estudios de Derecho Industrial*. Publicaciones de Derecho de la Facultad de Caracas. 1965.

Sepúlveda, César. *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial* Editorial Porrúa. México, 1981.

Serra Rojas, Andrés. *Derecho Administrativo*. Décima Segunda Edición. Tomo II, Editorial Porrúa, S. A. México 1983.

Vázquez, Colmenares, *Proyecto de Decreto* Dictamen de la Segunda Comisión de Justicia.

LEGISLACIÓN

Código Civil para el Distrito Federal, actualizado
 Código de Comercio, actualizado
 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualizado
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada
 Ley de la Propiedad Industrial, actualizada
 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, actualizado