

EL MAESTRO CÉSAR SEPÚLVEDA, PRECURSOR DE LOS ESTUDIOSOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y UNO DE LOS PRIMEROS EN LA AMÉRICA HISPANA QUE SEÑALÓ RUMBOS TODAVÍA VIGENTES PARA CONOCER EL LLAMADO “DERECHO DE PRIORIDAD”, PILAR DE TAL MATERIA

Bernardo GÓMEZ VEGA

SUMARIO: I. Introducción. II. El desconocimiento en México hasta 1943, por parte de la mayoría de la población activa, de la propiedad industrial, no obstante la existencia de una sucesiva legislación sobre la misma. III. El advenimiento de la primera Ley de la Propiedad Industrial a fines de 1942. IV. Panorama de la jurisprudencia mexicana en materia de propiedad industrial, desde 1943 hasta 1955, año en el que el maestro, doctor y licenciado César Sepúlveda Gutiérrez publica la primera edición de su obra El sistema mexicano de la propiedad industrial. V. El advenimiento de la ya consumada “interpretación mexicana” al respecto, gracias a la publicación en el número 25 del Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, en mayo de 1956, del artículo del maestro César Sepúlveda denominado “El derecho internacional convencional en materia de prioridad de patentes”.

I. INTRODUCCIÓN

El doctor José Luis Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, seguramente en atención a mis indudables merecimientos por razones de edad, toda vez que ya cumplí mis primeros setenta y seis años de edad y ejerzo la profesión de abogado nada menos que desde el año de 1942, año en que me titulé en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma, me hizo la honrosa distinción de invitarme a colaborar con un artículo de no muchas páginas en este número de las publicaciones del Instituto, dedicado a homenajear la memoria del maestro César Sepúlveda, recientemente fallecido, quien entre otros

muchos méritos tuvo el de ser un reconocido internacionalista, un sobresaliente y rígido director de nuestra Facultad de Derecho, un renovador de la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial de la entonces Secretaría de Economía y un excelente embajador de nuestro país en Alemania.

De mis ya más de cincuenta y un años de ejercicio profesional, cuarenta y ocho de ellos los he dedicado a la práctica como “abogado de patentes y marcas”, como comúnmente se nos llama a quienes ejercemos esta especialidad, razón por la cual debo también mencionar que además de haber sido director general de la Propiedad Industrial, el maestro César Sepúlveda, poco después de abandonar este cargo, se dedicó también a actuar como abogado de patentes y marcas, dirigiendo un eficiente despacho para manejar asuntos de nuestra especialidad, y es por ello que este mi trabajo se relaciona con el esfuerzo que él hizo para poner la propiedad industrial al alcance de todos los abogados que desearan conocerla y practicarla, con lo cual mereció y sigue mereciendo el título de bienhechor, no sólo de los abogados que gracias a él vieron despertar su vocación de “patenteros y marqueros”, como comúnmente se nos llama, sino también de todos los comerciantes e industriales, que seguramente resultaron beneficiados al disponer de mejores profesionistas para la protección y defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Todo lo anterior, como puede verse, justifica el título y el tema de este trabajo, que no tiene otra pretensión que la de evidenciar que yo me sumo no solamente con gusto sino también con agradecido entusiasmo, al homenaje del Instituto al emérito MAESTRO, así, con mayúsculas, CÉSAR SEPÚLVEDA.

II. EL DESCONOCIMIENTO EN MÉXICO HASTA 1943, POR PARTE DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN ACTIVA, DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO OBSTANTE LA EXISTENCIA DE UNA SUCESIVA LEGISLACIÓN SOBRE LA MISMA

Por razones que son evidentes a la luz del nombre mismo de la propiedad *industrial*, es obvio comprender que si el despertar industrial de México fue una consecuencia natural de la entrada de los Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial a fines de 1942, no fue sino hasta después de tal año cuando hasta el propio gobierno mexicano empezó, eso sí en forma bien decidida, a poner atención a las obliga-

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 181

ciones que para el propio gobierno parecían desprenderse; esto es, el promover el incipiente desarrollo industrial del país y congruentemente el poner atención en la hasta entonces aparentemente olvidada rama del derecho, ya mundialmente conocida y estudiada bajo el nombre de “propiedad industrial”, uno de los instrumentos jurídicos para lograr la continuación y consolidación de ese incipiente desarrollo industrial de México.

En efecto, si bien es cierto que aun cuando desde los tiempos de la Colonia, de la Independencia y del porfirismo, lo mismo que al consolidarse el llamado movimiento revolucionario de 1910, México ya tuvo legislación sobre patentes y marcas, no fue sino hasta el año de 1942 cuando el gobierno del presidente general Manuel Ávila Camacho, quien tenía como secretario de la Economía Nacional al destacado jurista Francisco Javier Gaxiola, expidió nuestra primera Ley de la Propiedad Industrial publicada en el *Diario Oficial* del 31 de diciembre de 1942 corregida según fe de erratas contenida en el mismo diario del 5 de marzo de 1943.

De conformidad con la Exposición de Motivos de la citada Ley de la Propiedad Industrial,

con la denominación de Propiedad Industrial se distingue generalmente, como es sabido, una de las formas del derecho de autor, y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del ingenio y que la propiedad artística, diferenciándose claramente de estas últimas en que, tanto en los inventos industriales, como en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, la tarea del autor se circunscribe al campo económico, en cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales,

y siempre de conformidad con dicha Exposición de Motivos, resultaba que:

después de catorce años de vigencia de las leyes promulgadas el 26 de junio de 1928, sobre patentes de invención, marcas y avisos y nombres comerciales, es necesario ya codificar sus disposiciones, que se encuentran comprendidas íntegramente, como antes se ha expresado, en el concepto de propiedad industrial, y asimismo se requieren actualmente con apremio las reformas que aconseja la experiencia extranjera y nacional.

1. *La legislación mexicana*

De todos modos, *vale reconocer aquí sobre todo para beneficio de los estudiosos del futuro, que desde 1820 hasta 1942, México tuvo en vigor diversas disposiciones legales, relativas a nuestra materia de propiedad industrial, que de acuerdo con el tomo III de la Biblioteca Jurídica Mexicana, editado en México en 1903 por la Antigua Imprenta de Murguía, las “Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que han regido en México sobre Patentes y Marcas, desde la Dominación Española hasta el 30 de septiembre de 1903”, fueron las siguientes:*

Núm. 1. Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria.

Núm. 2. Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Núm. 3. Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio.

Núm. 4. Reglamento de la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, expedido el 12 de julio de 1852.

Núm. 5. Artículos 1418 a 1423 del Código de Comercio promulgado en 20 de abril de 1884, que contienen disposiciones relativas a las marcas de fábrica.

Núm. 6. Ley de 28 de noviembre de 1889 sobre marcas de fábrica.

Núm. 7. Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores.

Núm. 8. Decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896, que reforma el art. 33 de la Ley de Patentes de Invención de 7 de junio de 1890.

Núm. 9. Decreto de 8 de febrero de 1897, que fija los requisitos a que deben sujetarse los industriales que diesen apariencia extranjera a sus marcas.

Núm. 10. Decreto de 11 de marzo de 1887 que concede un plazo para el nuevo depósito de marcas de manufacturas de apariencia extranjera.

Núm. 11. Rectificación oficial de 15 de junio de 1897 en que se explica cómo debe entenderse la apariencia extranjera de una marca conforme al art. 7o. de la Ley de 28 de noviembre de 1889.

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 183

Núm. 12. Decreto de 17 de diciembre de 1897 que reforma el art. 4o. de la Ley de 28 de noviembre de 1889 y deroga la fracción IV del art. 5o. de la misma Ley sobre Marcas de Fábrica.

Núm. 13. Ley de 28 de mayo de 1903, que autoriza al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre patentes de invención, marcas de fábrica y demás propiedad industrial.

Núm. 14. Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1o. de octubre del mismo año.

Núm. 15. Reglamento de la Ley de 25 de agosto de 1903 sobre Patentes de Invención, expedido el 24 de septiembre del mismo año.

Núm. 16. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales, expedida el 25 de agosto de 1903 y que comenzó a regir el 1o. de octubre del mismo año.

Núm. 17. Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales, expedido el 24 de septiembre de 1903.

2. *La legislación internacional*

Obviamente, todas las leyes y decretos que hemos dejado listados tenían el carácter de legislación nacional, incluyendo el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, y que puede considerarse como legislación nacional, ya que en ese año de 1820 México todavía no consumaba su Independencia, lo que no tuvo lugar, como es bien sabido, hasta 1821, de modo y manera que México acató el mencionado Decreto en su calidad de colonia española y por tanto parte de España considerada como nación. Quizá algún internacionalista, o varios, puedan diferir de esta apreciación al estimar que una nación subyugada por otra no forma parte de ésta, pero habrá que recordar que antes de la colonización española México no era una nación sino un grupo de reinos y cacicazgos indígenas.

Por otra parte, conviene ahora listar los instrumentos jurídicos de naturaleza internacional que, relativos a las materias sobre marcas, patentes de invención y algunos conceptos afines, para así dejar integrada, de manera tan completa como y he podido hacerlo, la lista de disposiciones legales internacionales que acerca de los temas que ahora cubre la propiedad industrial, rigieron en México antes del 30 de septiembre de 1903. Así, y guardando la secuencia numérica que aquí traemos, completaremos la lista de instrumentos jurídicos a que nos venimos refiriendo, con los números 18 a 21, redactados como sigue:

Núm. 18. Tratado entre México y Alemania sobre marcas de fábrica y de comercio, promulgado el 16 de mayo de 1899.

Núm. 19. Tratado entre México y Francia sobre patentes de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, promulgado el 17 de septiembre de 1900.

Núm. 20. Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 referente al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925. Este Arreglo fue denunciado por México el 10 de marzo de 1943 por lo que dejó de surtir efectos el 10 de marzo de 1944.

Núm. 21. Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925, todavía en vigor de acuerdo con la última revisión efectuada en Estocolmo en 1971.

3. *Las leyes mexicanas de Propiedad Industrial, emitidas en 1928 por el gobierno del presidente general Plutarco Elías Calles, llamado "El Jefe Máximo de la Revolución"*

Evidentemente que a pesar del lento desarrollo industrial de México, tanto durante la época de la Colonia como la del México independiente, para el año de 1928, y respondiendo a las inquietudes el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, que deseaba, a pesar de todos los pesares, una más real industrialización de México, la situación económico-política del país exigía que el viejo esquema legal en materia de propiedad industrial se modernizase, y así, el mencionado presidente Calles, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas para el efecto por el Congreso de la Unión, como entonces se estilaba, expidió las siguientes dos nuevas leyes que derogaron la legislación anterior relativas a marcas y a patentes, las cuales, siguiendo nuestro listado y su orden numérico, fueron las siguientes:

Núm. 22. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedida el 21 de junio de 1928 y por tanto la primera ley que se expidió en esta materia bajo el imperio de la Constitución de 1917.

Núm. 23. Ley de Patentes de Invención, expedida el 26 de junio de 1928.

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 185

Estas dos leyes, expedidas ya en el México moderno, después de la consumación de la llamada Revolución mexicana, al decir del señor licenciado Fernando Serrano Migallón,¹ uno de los nuevos y destacados profesionistas que durante nuestros días comentan el derecho de propiedad industrial, se caracterizaron respectivamente por lo siguiente:

La Ley de Marcas establecía que el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, exigía que fuese distintiva, y también establecía que las razones sociales de los comerciantes, así como las leyendas, muestras o diseños de sus establecimientos, si se aplicaban a las mercancías que dichos comerciantes vendían, podían ser marcas registrables. Los efectos del registro duraban veinte años y se preveía la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular declaraciones de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, en la inteligencia de que las partes afectadas podían entablar el llamado “juicio especial de revocación” en contra de la respectiva declaración administrativa.

La Ley de Patentes, como sus precursoras, buscaba proteger el derecho del inventor frente a terceros y regulaba la protección de tal derecho. Determinaba que la explotación podía hacerla el titular de la patente por sí o por otros con su permiso. Consideraba como patentes de invención las relativas a nuevos productos industriales o composiciones de materia, al empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial, lo mismo que la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial, y reconocía la patentabilidad de las mejoras a otras invenciones ya patentadas o caídas en el dominio público. Determinaba la no patentabilidad de los descubrimientos relativos a lo que ya existía en la naturaleza, así como establecía la no patentabilidad de los principios teóricos o científicos de carácter especulativo, la de los productos químicos, los sistemas o planes comerciales y financieros, los procedimientos de empleo de máquinas o aparatos que funcionasen conforme a principios ya conocidos, y la de todo lo contrario a la legislación, la seguridad y la salubridad pública, las buenas costumbres y la moral. El plazo o término de la protección era de veinte años improrrogables, salvo para las patentes de perfeccionamiento que terminaban con la principal, cuando tal era el caso. Reconocía la licencia obligatoria para terceros cuando el titular de la patente no explotaba industrialmente la invención por tres años o más. Recono-

¹ Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad industrial en México*, México, 1992.

cía que las patentes eran expropiables por causa de utilidad pública mediante el pago de la correspondiente indemnización. También determinaba el acortamiento del término de la protección por razón de falta de explotación. Establecía el procedimiento administrativo para la nulidad y caducidad de las patentes y establecía un capítulo de sanciones severas para los casos de infracción, mayormente si era dolosa.

III. EL ADVENIMIENTO DE LA PRIMERA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A FINES DE 1942

Ahora bien, como ya antes dijimos, no fue sino hasta el año de 1942 cuando el presidente, general Manuel Ávila Camacho, a sugerencia de muchos estudiosos, industriales y comerciantes, entre los que destacó su secretario de la Economía Nacional, el licenciado Francisco Javier Gaxiola, expidió nuestra primera Ley de la Propiedad Industrial, que así debe pasar a ocupar el número 24 en la lista que venimos formulando:

Núm. 24. Ley de la Propiedad Industrial. La expedición fue por Decreto del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y se publicó esta Ley en el *Diario Oficial* del 31 de diciembre de 1942, aun cuando fue corregida dos meses y días después, mediante una fe de erratas publicada en el *Diario Oficial* del 5 de marzo de 1943.

Es bien sabido y reconocido en nuestros medios, que el artífice que mayor participación tuvo en la redacción de nuestra primera Ley de la Propiedad Industrial, que unos llaman “de 1942” y otros “de 1943”, lo fue el también ya fallecido y distinguido jurista, señor licenciado Carlos Durán Salazar, a quien tocó lidiar con su aplicación administrativa, como primer director de la Propiedad Industrial, cargo para el que fue designado con beneplácito de todos los “patenteros y marqueros” que acudíamos a la citada Dirección, por el presidente Ávila Camacho a sugestión del secretario Gaxiola.

Esta primera Ley de la Propiedad Industrial del año de 1942 y vigente desde 1943, se caracterizó, según su exposición de motivos, por lo que en seguida se dice.

1. *En materia de patentes*

Por señalar con mayor claridad lo que podía ser y lo que *no* podía ser sujeto de la protección por medio de una patente; por la simplifi-

cación de los trámites administrativos para la obtención de las patentes; por la reducción del plazo de protección a sólo quince años; por la supresión de las patentes de perfeccionamiento ligadas a una patente principal, sustituyéndolas por las patentes de mejoras, independientes y autónomas, estableciendo reglas equitativas sobre su explotación respetando el derecho de la patente principal y, finalmente, por establecer reglas más detalladas acerca de las consecuencias de la falta de explotación de las patentes y sobre la forma de obtener licencias obligatorias para explotarlas.

2. *En materia de marcas*

Por determinar cuidadosamente las denominaciones o signos registrables como marca, lo mismo que aquellos no registrables por consideraciones de orden público. Por establecer la prohibición del registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando se aplicaran a productos que solamente se elaborasen en México o en cualquier otro país de habla española, para evitar la inducción al público en error sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria nacional. Por establecer reglas más estrictas para impedir el registro como marca de signos que engañen al público sobre la procedencia de los artículos o constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los mismos. Por reducir el plazo de vigencia de los registros, manteniendo sin embargo la posibilidad de su renovación indefinida. Por incluir disposiciones relativas a la autonomía de los derechos marcarios y para permitir nuevos registros que fuesen modificaciones de otros anteriores, pero estableciendo por razones de orden público, normas que impidían que se desvirtuase el sistema de exclusividad del uso de las marcas registradas, permitiendo así a los consumidores el poder adquirir los artículos marcados sin necesidad de un detenido examen y sin riesgo de confusión. Por el mismo motivo, la Ley regulaba el empleo de las marcas por usuarios registrados. Regulaba la caducidad de las marcas registradas durante la vigencia de leyes anteriores y que no fuesen renovadas, de manera que se pudiese conocer con sólo revisar los registros, cuáles de tales marcas registradas bajo leyes anteriores, al término de un determinado número de años, quedaban caducas o vigentes. Incluía disposiciones para evitar el engaño al consumidor y el perjuicio a la economía nacional mediante el artificio de darle apariencia de extranjeros a productos nacionales de buena ca-

lidad, omitiendo el cumplimiento de las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda “Hecho en México” en todos aquellos artículos nacionales que ostentasen marcas, fuesen registradas o no. Reguló la transmisión de marcas registradas, para evitar que pudiese haber multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado de confusión, con inducción del público al error. Se reguló convenientemente lo necesario para evitar repercusiones dañinas, con motivo de la denuncia del Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, ya que México era el último de los países latinoamericanos adherido a tal Arreglo. Finalmente, facultó al Ejecutivo Federal para expedir la tarifa de los derechos fiscales que se causaban por los diversos conceptos que la Ley establecía, para que fuesen equitativos y proporcionales; estableció un procedimiento determinado para dictar las declaraciones administrativas relacionadas con la materia de acuerdo con las disposiciones constitucionales relativas, a efecto de que no se dejase de oír a los interesados en procedimientos administrativos, cuando se afectasen sus derechos adquiridos, así como también suprimió el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, de tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideración administrativa en los casos establecidos por la misma Ley, no había otro medio de impugnación de las resoluciones administrativas, que el extraordinario del juicio de garantías, esto es, el llamado juicio de amparo.

Creemos conveniente volver a mencionar la Exposición de Motivos de la citada primera Ley de la Propiedad Industrial, y particularmente la transcripción de algunos párrafos de la misma que ya hicimos en este capítulo introductorio, antes de hacer relación del largo proceso legislativo que México tuvo desde la época colonial o virreinal hasta la de los primeros regímenes de la llamada “Época de la Revolución hecha Gobierno”, que se inició con el periodo presidencial del llamado hasta entonces “Primer Jefe”, don Venustiano Carranza, para seguir con la fugaz presidencia de don Adolfo de la Huerta, y luego de nueva cuenta con la serie de caudillos de la Revolución, que incluyó la presidencia del general Álvaro Obregón, la del presidente, general Plutarco Elías Calles (llamado “El Jefe Máximo de la Revolución”), luego con el señor licenciado Emilio Portes Gil, enseguida con el general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, después con los generales Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas, para concluir con la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, quien al parecer culminó así esa serie de caudillos, todos

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 189

menos uno, generales, para entregar, a partir de 1946, la presidencia al señor licenciado Miguel Alemán Valdés, iniciándose así la actual serie de presidentes civiles, que afortunadamente parece que habrá de seguir. En efecto, tenemos que reconocer que a pesar de todas las circunstancias de hecho, muchas de ellas infortunadas, por las que tuvimos que pasar hasta la llegada a la presidencia del general Manuel Ávila Camacho (el presidente a quien tocó en suerte manejar nuestro país, durante la época de la llamada Segunda Guerra Mundial), México pudo iniciar realmente su despegue como país exportador de bienes manufacturados, para suplir la suspendida producción de los países aliados que debieron dedicar sus mejores esfuerzos a la industria bélica. Gracias a ello tuvimos, como ya lo hemos dejado anotado, una suficientemente constante actividad legislativa en la materia de propiedad industrial, de manera que para 1942 la propiedad industrial estaba bien legislada, pero ello no causó, como era de esperarse, una simultánea actividad de los estudiosos mexicanos del derecho para comentar ampliamente y de tiempo en tiempo, toda esa actividad legislativa y, sobre todo, para darnos las necesarias recomendaciones acerca de sus efectos y posibles consecuencias.

IV. PANORAMA DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DESDE 1943 HASTA 1955, AÑO EN EL QUE EL MAESTRO, DOCTOR Y LICENCIADO CÉSAR SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ PUBLICA LA PRIMERA EDICIÓN DE SU OBRA “EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

Como antes indicamos, a pesar del constante proceso legislativo mexicano en materia de propiedad industrial, habido desde 1820 hasta 1943, no se produjo un proceso de creación doctrinaria mexicana en la materia. Sin embargo, *sí hubo actividad jurisprudencial de importancia, la cual, como en varias ocasiones ha apuntado el maestro doctor David Rangel Medina,² por ser un proceso alimentado por los abogados mexicanos del grupo de los “patenteros y marqueros”, necesariamente habría*

² Doctor David Rangel Medina, abogado y catedrático en propiedad intelectual y en propiedad industrial. Autor, entre otras obras, de: *Los derechos de autor, Las marcas en el Proyecto del Código de Comercio; Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención; La libre transmisión de la marca; Las marcas y sus leyendas obligatorias* y sobresalientemente del *Tratado de derecho marcario*. Junto con el maestro César Sepúlveda, son indiscutiblemente los dos tratadistas mexicanos en propiedad industrial más reconocidos en México y en el extranjero.

de provocar, más tarde o temprano, la creación de una doctrina mexicana, ya que ese proceso jurisprudencial fue a su vez, el resultado de los numerosos litigios administrativos y judiciales, surgidos entre particulares, planteados ya fuese ante la autoridad administrativa la Secretaría de la Economía y su predecesora la Secretaría de Industria y Comercio, ya fuese ante los tribunales federales, incluyendo los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, principalmente los del Primero, y en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado de la actividad jurisprudencial mexicana de la época anterior a 1943 y algunos años después, como repercusión de los litigios de los años treinta y cuarenta, puede verse en la jurisprudencia y tesis sobresalientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentadas por la Segunda Sala, comprendiendo 1917 a 1965, principalmente, bajo los rubros siguientes:

- Ley de la Propiedad Industrial. Marcas. Su registro no es facultad graciosa, sino vinculada (obligatoria del Estado).
- Ley de la Propiedad Industrial. Registro, como marcas de los nombres propios de las personas físicas y morales en lengua extranjera.
- Marcas internacionales. Su protección en México.
- Marcas. Arbitrio de la autoridad administrativa en esta materia. Su ejercicio puede censurarse dentro del juicio de garantías.
- Marcas. Declaración de falsificación.
- Marca comercial, nulidad parcial de una.
- Marcas. Declaración de uso ilegal de una marca registrada ante la propiedad industrial.
- Patentes de invención extranjeras.
- Patentes, nulidad de las. Término de pruebas.
- Patentes, solicitudes de. Violación de garantía de audiencia.
- Patentes de caducidad.
- Patentes de modelo. Limitación de la facultad discrecional de las autoridades (administrativas).
- Patente. La explotación industrial de ésta puede ser hecha por el titular de la misma o por un tercero autorizado por la Secretaría de Economía.
- Procedimiento administrativo, formalidades del.
- Procedimiento administrativo. Supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Propiedad industrial. Invasión de marcas.

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 191

Propiedad industrial. Nombre comercial. Efectos de su registro.

Propiedad industrial. Notificación por medio de la *Gaceta Oficial* de la

Infelizmente los litigantes en materia de propiedad industrial nos informábamos sobre la misma para apoyar las pretensiones de nuestros representados solamente en los textos clásicos de los tratadistas franceses, españoles y argentinos, tales como los de los eméritos maestros Eugene Pouillet, Yves Saint Gal, Mario Rotondi, Remo Franceschelli, Agustín Ramella, Carlos Mascareñas, Manuel Díaz Velasco y Pedro C. Breuer Moreno.

Así íbamos caminando en nuestro descubrimiento de la apasionante materia de la propiedad industrial, cuando en el año de 1955 el ya entonces ameritado profesor en derecho internacional, nuestro homenajeado e inolvidable maestro don César Sepúlveda, doce años después de la expedición de la primera Ley de la Propiedad Industrial en 1942, nos sorprende a todos con la publicación de su ahora reputada y reconocida obra *El sistema mexicano de propiedad industrial*, que por cierto no tuvo editor reconocido y que impresa a su propia costa por él, en Impresiones Mexicanas, S. A. de México, D. F., fue prologada nada menos que por el señor licenciado Carlos Durán Salazar,³ el autor responsable de esa multicitada primera ley de nuestra materia, quien entre otras cosas escribió:

No hay quizá campo alguno en el derecho mexicano que haya sido menos favorecido por la atención de los estudiosos que el de la propiedad industrial y no debe causar extrañeza, por tanto, que en las contiendas administrativas y aún en nuestros tribunales, se hayan sostenido las tesis más variadas y menos ortodoxas sobre las instituciones relativas a las patentes, las marcas, los nombres comerciales y la competencia desleal.

La aridez de la materia y nuestra rudimentaria estructura industrial y comercial pueden constituir una explicación, ya que esas circunstancias han restado alicientes a la consideración y examen de los innumerables problemas que en la materia se plantean.

Por ello debe ser bienvenido todo esfuerzo que contribuya a exponer la naturaleza de los institutos legales relativos, las modalidades de aplicación de las disposiciones en vigor, las deficiencias observadas y las soluciones propuestas.

³ Licenciado Carlos Durán Salazar, abogado, primer director de la Propiedad Industrial, asesor y litigante en la materia internacionalmente reputado.

El autor de *El sistema mexicano de la propiedad industrial*, abogado César Sepúlveda, se encuentra en excepcional situación para realizar con acierto esa tarea, porque a su sólida preparación teórica aúna el conocimiento práctico de los problemas de la propiedad industrial mexicana, obtenido en el desempeño de su cargo de director del ramo, en el que desde hace varios años viene realizando una encomiable labor de orientación y encauzamiento.

Quienes vivimos aquel momento de la publicación de la obra del maestro don César Sepúlveda en el año de 1955, verdaderamente quedamos impresionados y satisfechos con ella, ya que como su subtítulo lo decía, era en verdad “Un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales”, como puede verse de su capitulado que comprendía estos rubros: “La invención”, “La patente”, “La marca”, “El nombre de comercio y el aviso comercial”, y “La contención en materia de propiedad industrial”, respondiendo así a la idea del autor que en el Prefacio de su trabajo nos anunció lo siguiente:

El propósito de esta obra es sólo proporcionar una ojeada general sobre los conceptos fundamentales del sistema de propiedad industrial de nuestro país, con el interés de que pudiera servir de base para despertar atención hacia esta materia y provocar la polémica fructífera en torno a las instituciones de la propiedad industrial y a los métodos y procedimientos que con ella tienen que ver. Por lo mismo, no se va a profundizar en los temas.

Hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre esta materia. Falta también una jurisprudencia sustanciosa y ordenada. Puede afirmarse que la propiedad industrial es prácticamente nueva en México. Apenas si ha provocado entusiasmo entre las personas que se dedican a esta clase de asuntos, sólo en ocasión a alguna controversia importante, y aún así, los estudios se realizaron mercenariamente, con el interés de obtener argumentos o razonamientos en apoyo de sus alegatos. En los últimos años, empero, ha sido posible percibir en el ambiente un deseo de ponerse un poco al corriente en las modernas tendencias doctrinarias y jurisdiccionales, y aunque modestos, los auspicios dejan entrever un horizonte más lúcido para estas disciplinas.

Indudablemente, *El sistema mexicano de propiedad industrial* se volvió el primer clásico mexicano en la materia, y su notoriedad trascendió nuestras fronteras y llegó a otros países. Para conocer la reciedumbre

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 193

moral del recordado maestro César Sepúlveda, quien en el momento de publicar su libro era el director general de Propiedad Industrial, vale transcribir en seguida el párrafo final del Prefacio de su trabajo aquí comentado:

Resulta obvio advertir que las opiniones del que escribe son por entero personales y académicas y *no obligan de manera alguna a la Dirección General de la Propiedad Industrial de la que el autor es por ahora jefe.*

Mención especial para los propósitos de este trabajo merece el subcapítulo 11 del capítulo 1 del libro *El sistema mexicano de propiedad industrial*, titulado “Las invenciones extranjeras y su protección en México”, en el cual, como buen internacionalista que era, quiso aclarar la falsa idea, que en aquellos momentos prevalecía aquí, de que el término “patente internacional” significaba la existencia de un documento válido universalmente, cuando rotundamente afirmó:

No existe la patente internacional. Lo que existe es cierta y determinada protección de carácter internacional a los inventos, a través de la operación de la Convención de Unión de París de 1883, y a través también de la institución de la reciprocidad internacional. Esa protección consiste en la prioridad de la fecha, esto es, se ha convenido por los países que han suscrito ese Tratado que se retrotraigan los efectos de la patente a la fecha de presentación en el primer país en que se hubiese solicitado, y este es el más importante de los derechos que concede a los inventores la Convención citada. Con el propósito de establecer las diferencias del caso, llamaré régimen unionista al que se deriva de la Convención y régimen de reciprocidad al otro, porque existe diversidad entre ambos. El derecho de prioridad no es más que un puro efecto de fecha, al decir de Pouillet. La prioridad no es sino un derecho contra la invalidez de la patente, que resultaría de su falta de novedad, al haberse explotado o publicado de alguna manera el invento, en los otros países unionistas, entre la fecha en que se solicitó por primera vez y la fecha en que se presentó a registro en el país en donde esto ocurre. En otras palabras, los efectos de la prioridad son excluir a terceros durante el lapso de tiempo que transcurre desde la fecha en que se presentó en el primer país la solicitud, hasta que se solicite en otro miembro de la Unión, sin exceder de un año. Está protegido el inventor durante ese espacio de tiem-

po. El derecho de prioridad nace del depósito de la patente de acuerdo con la ley del país donde se hubiese efectuado.

Sin embargo, dado el carácter general de su obra, el maestro Sepúlveda no pudo abundar en sus comentarios de manera de cubrir todas las cuestiones que en la materia se ventilaban a mediados de los años cincuenta ante la Dirección General de la Propiedad Industrial y por supuesto no pudo hacerlo respecto de la cuestión del llamado “derecho de prioridad internacional”, no obstante lo cual tales problemas al respecto seguían presentándose ante dicha Dirección, pero también *seguían resolviéndose y esto de acuerdo con la docta interpretación que como buen internacionalista él hacía.*

V. EL ADVENIMIENTO DE LA YA CONSUMADA “INTERPRETACIÓN MEXICANA” AL RESPECTO, GRACIAS A LA PUBLICACIÓN EN EL NÚMERO 25 DEL BOLETÍN DEL INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO DE MÉXICO, EN MAYO DE 1956, DEL ARTÍCULO DEL MAESTRO CÉSAR SEPÚLVEDA DENOMINADO “EL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL EN MATERIA DE PRIORIDAD DE PATENTES”

En efecto, en este artículo que vamos a comentar, no hay desperdicio de palabras, y como “para muestra basta un botón”, debemos mencionar que en él se proclama que la prioridad es uno de los derechos más importantes que surgen de la Convención o Pacto de París, ya que representa una de las conquistas más valiosas para los inventores, resolviendo con excelente simplicidad el problema aparentemente insalvable de conciliar la diversidad de sistemas legales con el derecho del titular del invento a ser protegido en todas partes. Además, se dan a conocer de manera simple las condiciones para obtener el derecho de prioridad, los efectos de la declaración o reconocimiento de la misma y, significativamente, con gratitud a quienes participaron en la creación y desarrollo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial a través de la creación de la Convención de París y de sus sucesivas revisiones hasta la de Lisboa, el autor comenta por primera vez en nuestro país, los conceptos de la “prioridad múltiple o compleja” y la de la “prioridad parcial”.

Las inquietudes del maestro Sepúlveda en el tema de la prioridad internacional tuvieron resonancia no sólo en la doctrina mexicana sino también en la práctica administrativa de cada día, la que ciertamente ha

CÉSAR SEPÚLVEDA: PRECURSOR DEL “DERECHO DE PRIORIDAD” 195

generado una costumbre seguida por nuestra administración, lo que es muy importante porque todos sabemos que la costumbre es una de las fuentes del derecho.

Así, en el año de 1988 el presidente, licenciado Miguel de la Madrid H., expide, para entrar en vigor el 29 de septiembre del mismo año, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que fue el segundo de los reglamentos sobre dicha Ley, ya que el primero lo había expedido el presidente José López Portillo en el año de 1981. Como es bien sabido, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 vino a sustituir a la primera Ley de la Propiedad Industrial, que ya hemos multicitado. Aquí también, lo importante para los efectos de este trabajo de homenaje al maestro Sepúlveda, es que este reglamento contenía entre sus preceptos, el artículo 34 que enseguida transcribimos:

ARTÍCULO 34. Para obtener el derecho a la fecha de prioridad a que se refiere el artículo 36 de la Ley, el interesado, además de satisfacer los requisitos a que dicho artículo se refiere, deberá exhibir una copia del documento relativo a la prioridad que se pretenda, certificada por la Oficina de Patentes que la expida, con su traducción al español, firmada por perito autorizado, dentro del plazo que la Ley señala.

En el caso de la fracción II del artículo 36 de la Ley, si se pretendiera el otorgamiento de mayores derechos de los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero, el solicitante deberá comprender en el capítulo de novedad de la invención dos reivindicaciones independientes: la primera de ellas, para reivindicar la invención en los términos de la solicitud presentada en el extranjero; y la segunda para reivindicar lo que no tiene derecho a la fecha de prioridad conforme a dicha solicitud.

Las demás reivindicaciones deberán redactarse conforme al segundo párrafo del artículo anterior, guardando una dependencia congruente con cualquiera de las precedentes.

Evidentemente, este artículo reglamentario estuvo ciertamente inspirado, aun cuando tardíamente, en la interpretación mexicana del derecho internacional convencional en materia de prioridad de patentes relativa a la prioridad parcial y en la extensa práctica o costumbre administrativa mexicana derivada de la misma. Es más, en el Proyecto de Reglamento que a mediados de este año de 1994 se preparó para nuestra “segunda” Ley de la Propiedad Industrial, que entró en vigor el 1o. de

octubre del propio año en curso, se contiene la siguiente fracción X del artículo 34:

X. Si la solicitud de patente a que se refiere la fracción II del artículo 41 de la Ley pretendiera el otorgamiento de derechos adicionales o mayores a los que se deriven de la solicitud presentada en el país de origen, deberán incluirse cuando menos dos juegos de cláusulas reivindicatorias, precedidas de un subtítulo. La primera deberá reivindicar aquello cuya protección se reclama en los términos de la solicitud presentada en el país de origen. La segunda deberá reivindicar aquello cuya protección no se hubiere solicitado en el país de origen.

Hasta la fecha, el nuevo reglamento de la “segunda” Ley de la Propiedad Industrial no ha sido publicado todavía, y se dice que es muy posible que cuando lo sea, responderá a otra versión más simple. Resulta así que por ahora no podemos asegurar que la repercusión tan importante de la interpretación mexicana aquí comentada, siga teniendo vivencia en un texto escrito. De todos modos, el futuro sólo puede ser conocido por los profetas, y quien esto escribe está muy lejos de serlo.

Para concluir este homenaje, quiero decir:

Profesor César Sepúlveda Gutiérrez, gracias por toda la sabiduría jurídica que nos legaste y por la práctica que basada en ella inculcaste.

Nótese que esta vez he usado la palabra PROFESOR, como a él le gustaba autocalificarse recordando que el notable abogado estadounidense Félix Frankfurter, recipiente de la medalla de la American Bar Association en 1963, al replicar al magistrado Charles Evans Hughes, quien se excusó por haberlo llamado repetidamente “Profesor”, sentenció:

Por favor, señor Magistrado, no se excuse. Yo no conozco otro título que sea más honorable que el de Profesor.