

### *K. Contratos sobre un certificado en trámite*

Los contratos y autorizaciones de explotación podrán referirse a los derechos derivados de una solicitud de certificado de invención en trámite.

En el supuesto de que se niegue el certificado o se abandone la solicitud del mismo, los contratos y las autorizaciones serán nulos, y los pagos hechos al solicitante del certificado por concepto de la explotación del invento deberán ser restituidos (artículo 74).

### *L. Derecho de opción*

Cuando una invención sea patentable, el inventor o su causahabiente pueden escoger entre solicitar para su protección una patente o un certificado de invención. Quien ya solicitó una patente también puede optar por transformar su petición en una solicitud de certificado de invención, pero sólo podrá efectuarse dicho cambio mientras la solicitud de la patente se encuentre en trámite (artículo 80).

### *M. Notas esenciales del certificado de autor soviético*

El certificado de autor se caracteriza básicamente por el hecho de que el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales, sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento se establecen formas de estímulo material y moral a los inventores y racionalizadores. En efecto, además del pago de remuneración, a los inventores que recibieron el certificado de autor se les otorgan también otros derechos y ventajas. Por ejemplo: el derecho a dar al invento el nombre de su autor o una denominación especial; el derecho a la libertad de creación técnica; el derecho de participar en la preparación para emplear sus inventos; el derecho de obtener una recompensa por los gastos que implicó el desarrollo de la documentación técnica; el derecho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

### *N. Características del certificado de invención mexicano*

La solicitud de patente que esté en trámite podrá cambiarse en solicitud de certificado de invención, si el cambio se pide antes que se resuelva sobre la concesión o negativa de la patente.

El certificado de invención tiene un plazo improrrogable de catorce años, igual que la patente.

El certificado de invención confiere a su titular el derecho de recibir regalías de cada una de las personas con quien celebre convenio para explotar el invento.

Si no hay acuerdo respecto del monto de las regalías y otras condiciones del convenio, las autoridades administrativas fijarán las condiciones que regirán la explotación.

Las licencias de explotación del invento que protege el certificado no tienen un carácter exclusivo, ya que simultáneamente pueden utilizar el invento varios licenciarios, sin perjuicio de que el titular del certificado también lleve a cabo la explotación por su propia cuenta.

El dueño del certificado tiene la obligación de proporcionar la asistencia técnica necesaria a los licenciarios, así como la información idónea para que ejecuten la invención.

No se necesita comprobar explotación alguna del certificado para que se mantenga vigente.

No pueden transferirse las licencias de explotación excepto cuando hubiese pacto expreso en contrario, o el Estado autorice la transmisión.

La usurpación del invento protegido por el certificado se castiga como delito.

### *Ñ. Resultado de comparar ambos certificados*

Un simple cotejo de los elementos característicos del certificado de invención con las peculiaridades antes recordadas del certificado de autor soviético, demuestra que el título mexicano es una copia en grado de tentativa del que le sirvió de modelo. Constituye una figura híbrida, gris, sin perfiles definidos, que no responde a los propósitos perseguidos por quienes lo importaron, ni armoniza con la realidad jurídica, social, cultural, económica y política que se vive en México.

Haciéndose eco de la corriente demagógica internacional que proclama la abolición del derecho de propiedad industrial, quienes incorporaron el certificado de invención a la ley mexicana pretendieron simplemente ocultar con un velo demasiado transparente su contagiado empeño de acabar con el sistema de patentes. Por fortuna dichos tecnócratas se conformaron con una medrosa solución que ni adopta lo positivo del sis-

tema soviético ni acaba con el civilizado y tradicional respeto del sistema clásico de patentes.<sup>29</sup>

### 3. Diseños industriales<sup>30</sup>

#### A. Concepto de diseño industrial

Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra “diseños industriales” y designadas más comúnmente como “dibujos y modelos industriales”, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.<sup>31</sup>

La mayor parte de las legislaciones establecen un régimen de los dibujos y modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de reglas especiales de las instituciones de la propiedad industrial.

#### B. El dibujo industrial

El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Algunos comentarios sobre la inadaptación del sistema soviético del certificado de autor de invención al medio mexicano, pueden verse en el estudio de Gómez Vega, Bernardo, denominado “La tradición legislativa mexicana y el Certificado de Invención”, *Revista Mexicana de Justicia*, México, vol. IV, núm. 4, octubre-diciembre de 1986, pp. 301-310.

<sup>30</sup> Para la redacción de este capítulo se ha tomado en cuenta: Rangel Medina, David, “Protección del arte aplicado”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XV, núms. 29-30, enero-diciembre de 1977, pp. 13-24.

<sup>31</sup> También se ha definido el diseño industrial como todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía propia y nueva. En tal sentido: Pierre Greefe et François Greefe, *Traité des dessins et des modèles*, nouvelle édition, Paris, Librairies Techniques, 1974, p. 21.

<sup>32</sup> La doctrina afirma que por dibujo se entiende cualquier disposición de líneas o de colores susceptible de producir un efecto estético, sea cual fuere su procedimiento de realización, y la ley protege cualquier combinación o disposición de líneas o de colores. Véase Otero Lastres, José Manuel, “La protección de un solo color como dibujo industrial”, *Actas de derecho industrial*, tomo III, 1975, p. 450.

### C. *El modelo industrial*

El modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta; por un modelado, por una escultura.<sup>33</sup>

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico.

Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

### D. *Ejemplos ilustrativos*

Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes. No importa el material de que están elaborados: algodón, ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino, poliéster, rayón, papel, satín, celulosa, plástico, acrílico, estambre, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. En todas esas manifestaciones de talento se advierte la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el *dibujo industrial*.

Son modelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, máquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros, cafeteras, asientos de avión y sillones para dentistas, para consultorios médicos para el hogar, etcétera. Aquí tienen el carácter de *modelos industriales* las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos en forma artística .

### E. *Sistemas de protección*<sup>34</sup>

La protección legal de que son susceptibles todas estas creaciones intelectuales se basa en cuatro sistemas de protección:

<sup>33</sup> También se ha definido el modelo industrial como toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental. Ver: Paolí, Iván Alfredo, *El modelo de utilidad*, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 35.

<sup>34</sup> Para el estudio de diversos sistemas de protección pueden consultarse los siguientes trabajos: Chavanne, Albert, "La protección de los dibujos y modelos en el Mercado Común", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*,

a) El que parte del principio de *la unidad del arte*, es decir, que un modelo o dibujo no es sino un arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por lo tanto, el origen artístico que como creación originalmente tiene. De acuerdo con este criterio, se admite que el diseño industrial queda regulado al propio tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria y artística. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección (Francia).

b) El sistema que también admite *la unidad del arte*, pero sólo somete la protección de los dibujos y modelos a la ley autoral excluyéndolos de la legislación sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un solo objeto, un solo creador y una sola protección (Bélgica y Holanda).

c) El sistema que parte del principio de *la disociabilidad*, según el cual la aplicación industrial de un modelo confiere a éste una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar las leyes de derechos de autor o las de propiedad industrial. Se trata, por lo tanto, de un doble objeto y de una legislación para cada uno de ellos (Italia y España).

d) Una concepción tipo que podría calificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra (Gran Bretaña).

#### F. Protección acumulada y no acumulada

Esas concepciones jurídicas tipo no tienen el simple valor de una clasificación de orden puramente práctico, sino que en la realidad jurídica esa distinta concepción que el legislador y los jueces adopten, se traduce en la acumulación o en la no acumulación de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad literaria y artística y por las leyes de propiedad industrial.

La no acumulación implicará que el dibujo y el modelo deberán reunir ciertas condiciones, como la originalidad, para caer dentro del ámbito protector de la ley autoral, o deberán satisfacer otro tipo de exigencias como la de novedad, factibilidad o utilidad para encuadrar entre los preceptos que reglamentan el derecho de patentes de invención.

año VI, núm. 12, julio-diciembre de 1968, pp. 129-142; Gavrilov, E., "Protección legal de los diseños industriales en la URSS", misma revista, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre de 1970, pp. 189-201; Santa-Pinter, J. J., "Registro de modelos y diseños industriales en Argentina", misma revista, año IV, núm. 7, enero-junio de 1966, pp. 187-196.

La acumulación, por su parte, significará que la obra deberá someterse a las condiciones de protección que por separado señalan ambas leyes.

El nacimiento del derecho; su duración; su contenido; el ámbito competencial para hacerlo efectivo; el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la acción y la regulación del derecho respectivo a nivel internacional, dependerán, como una lógica consecuencia, del sistema de protección que se adopte.<sup>35</sup>

### G. *Análisis del sistema legal mexicano* <sup>36</sup>

La Ley Federal de Derechos de Autor de 29 de diciembre de 1956, reformada el 4 de noviembre de 1963 (artículo 7o.) protege las obras artísticas o intelectuales en general, pero de manera expresa dispone que el derecho de autor no ampara el aprovechamiento industrial de ideas contenidas en dichas obras (artículo 18).

Es la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de noviembre de 1975, la que expresamente protege las manifestaciones artísticas aplicadas a la industria, consistiendo tal protección en el registro de los nuevos dibujos y modelos industriales que concede a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de siete años (artículo 81, LIM).

Dicha ley define al dibujo industrial como toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar (artículo 82, LIM). Y respecto del modelo industrial dice que es toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial y que no implique efectos técnicos (artículo 83 LIM).

<sup>35</sup> Hay la tendencia a considerar que los campos de las dos leyes son distintos y que una misma obra no puede beneficiarse de los dos textos legales. Sin embargo, el sistema mexicano adopta la tesis según la cual el creador de un dibujo o de un modelo puede invocar la doble legislación. Esta posibilidad de la protección doble (simultánea) de una misma creación, se conoce como protección acumulada. Sobre este punto véase Paoli, *op. cit.*, p. 40, así como Greefe, *op. cit.*, pp. 21 y ss., y Perot-Morel, Marie-Angéle, "El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales", *Actas de derecho industrial 1984-85*, tomo 10, pp. 31-111.

<sup>36</sup> Para un completo estudio del régimen de los dibujos y modelos industriales en México, véase Rangel Ortiz, David, *Protección del diseño industrial en el derecho mexicano*, tesis profesional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978, 98 pp.

Existe la posibilidad de que la misma obra registrada como modelo o dibujo, también constituya una marca de fábrica o de comercio, como en el caso de las marcas sin denominación consistentes en una forma peculiar de envase o en un emblema artístico (artículo 90-I, LIM). En este supuesto la protección es acumulativa, porque la exclusividad del derecho de uso que concede el registro de modelo se prolonga por tiempo indefinido a través del registro como marca del mismo diseño industrial, ya que de acuerdo con la ley mexicana el registro de la marca tiene una duración de cinco años, el cual es prorrogable cada lustro, por tiempo indefinido, mediante su renovación.

Los requisitos para que sean registrados los dibujos y modelos industriales son los mismos exigibles para la concesión de patentes (artículo 81 y 85, LIM).<sup>37</sup>

#### H. *No se requiere la prueba pericial*

Sin embargo, en los litigios relacionados con la concesión del registro protector de los diseños industriales o con los que atañen a usurpación de los mismos, no se requiere de la prueba de expertos, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar soluciones a problemas técnicos. Aun cuando se refiere a un caso de negativa de patente de modelo (instrumento protector de los modelos conforme a la abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1942) tiene plena aplicación esta tesis de jurisprudencia:

Por tratarse de una cuestión de simple forma material de productos y no de una cuestión técnica que requiera de un dictamen pericial, es suficiente hacer una simple comparación visual entre el envase para el que fue solicitada la patente y los envases amparados por las patentes señaladas como anterioridades, para concluir que el envase que desea patentar la quejosa es un producto nuevo y original.

Además de no existir similitud entre las formas de los envases patentados y el que solicita patentar la quejosa, debe tenerse también en cuenta el destino de los envases de referencia, llegándose a la conclusión de que tal destino es completamente disímulo, ya que los envases que se estiman como anterioridades tienen como destino el de servir

<sup>37</sup> Para la crítica a los requisitos y trámite del registro de los diseños igualándolos con los de la patente, ver: Rincón Servín, José Luis, "El diseño industrial patentable", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIV, núms. 27-28, enero-diciembre de 1976, pp. 225-236.

uno, de envase de leche y otro de envase de bebidas, en tanto que el que pretende patentarse tendrá como destino el de envase de loción. (Sentencia de 19 de febrero de 1963, dictada por el juez primero de distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa en el juicio de amparo 1475/62, promovido por Colgate-Palmolive Company. Dicha sentencia quedó firme por ejecutoria de 23 de octubre de 1968 pronunciada por la Suprema Corte en el toca 5126/63, que declaró la caducidad de la segunda instancia).<sup>38</sup>

## II. SIGNOS DISTINTIVOS

### 1. *Marcas*

#### A. *Concepto de marca*

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.<sup>39</sup>

#### B. *Diferentes categorías de marcas*

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas,<sup>40</sup> siendo las más importantes por su trascendencia las que surgen desde estas perspectivas:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.

Tradicionalmente las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos etcétera, pero a partir de 1946, en ley norteamericana de marcas (*Lanham Act*) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Su texto completo está publicado en la citada revista, año VII, núm. 13, enero-junio de 1969, pp. 58-59.

<sup>39</sup> Ver Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, Editorial Libros de México, 1960, pp. 153-169.

<sup>40</sup> Rangel Medina, *op. cit.*, pp. 215-256.

<sup>41</sup> Sobre los antecedentes, jurisprudencia de los tribunales y prácticas administrativas de la Oficina de Marcas, véase Rangel Medina, David, "Las marcas de servicio", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año IX, núm. 18, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190. Aluden expresamente a las marcas

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, por lo que las leyes antiguas se denominaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Marcas Industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo. En cuanto a las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.

c) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

Pero si dicha forma es tridimensional, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.

d) Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

### C. *Adquisición del derecho*

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma como a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (artículos 88, 89, 93 y 220, LIM).

de servicio las disposiciones contenidas en los siguientes artículos de la LIM: 87, 89, 90, 91 fracs. II, IV, V, XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXII y XXIII, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 106, 107, 116, 118, 119, 125, 133, 134, 135, 137, 140, 147, II y III, IV y VI, 149, 150, 210 y 211.

## D. *El uso como fuente del derecho a la marca*<sup>42</sup>

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

a) Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud (artículo 93, LIM).

b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (artículo 93, párrafo final, LIM).

c) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró (artículo 147, fracción II, LIM).

d) También puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho uso (artículo 147, fracción III, LIM).

## E. *El registro de la marca*

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección marcario, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

<sup>42</sup> Véase: Rangel Ortiz, Horacio, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, tesis profesional, México, Universidad Iberoamericana, 1980, 142 pp.

## F. *Marcas registrables*

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca.<sup>43</sup> En efecto, pueden constituir una marca: las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. También son susceptibles de utilizarse como marcas los nombres comerciales y las razones sociales (artículo 90, LIM).<sup>44</sup>

## G. *Marcas no registrables*

En segundo lugar, la ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que señala el artículo 91, LIM, en sus diferentes apartados:

Desde luego, los signos que no reúnen los requisitos ya mencionados (fracción I);

— los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (fracción II);

— la figura de envases del dominio público y de uso común (fracción III);

— la forma usual y corriente de los productos o de los servicios (fracción IV);

— las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios (fracción V);

— las letras, los números y los colores aislados (fracción VI);

— las marcas innominadas que sean reproducción o imitación de escudos, banderas y emblemas de países, Estados y municipios (fracción VII);

<sup>43</sup> Para un amplio y detallado estudio de las condiciones de registrabilidad de la marca, véase: Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, capítulos X, XI, XII y XIII, pp. 171-258.

<sup>44</sup> Véase Rangel Medina, *op. cit.*, pp. 259-292.

- los nombres y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales (fracción VII);
- los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones (fracción VIII);
- la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, nacionales o extranjeros, así como las monedas conmemorativas (fracción IX);
- la reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios (fracción X);
- los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (fracción XI);
- los títulos de obras o personajes ficticios o personajes humanos de caracterización, protegidos por la legislación autoral (fracción XII);
- las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios o que sean denominaciones de origen legalmente reconocidos (fracción XIV);
- los mapas (fracción XV);
- las denominaciones o figuras engañosas acerca de la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios (fracción XVI);
- los signos que no deban utilizarse para fines comerciales por disposición de leyes o por razones de interés público (fracción XVII);
- lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y lo que tienda a ridiculizar ideas o personas (fracción XVIII);
- las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida (fracción XIX);
- la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables (fracción XX);
- la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente para distinguir iguales o similares productos o servicios (fracciones XXI y XXII), y
- la marca idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial usado con anterioridad para distinguir un establecimiento cuyos servicios sean iguales o similares a los de la marca (fracción XXIII).<sup>45</sup>

#### H. *La solicitud del registro, Información que debe contener*

La Ley de Invenciones y Marcas señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar

<sup>45</sup> El estudio analítico de cada una de estas causas de no registrabilidad de las marcas, puede consultarse en el *Tratado de derecho marcario de Rangel Medina, David*, ya citado, capítulos XV, XVI y XVII, pp. 295-431.

quién puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud, la documentación que debe acompañarse a la misma y, desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud.

Asimismo, el trámite o curso de la solicitud con sus etapas correspondientes, está previsto por dicha ley. Los elementos y requisitos que en detalle deben concurrir en la solicitud y en su trámite, también son el objeto de las normas contenidas en el Reglamento de la Ley de Inven- ciones y Marcas.

Ha sido tradicional que la solicitud del registro de la marca se formu- le mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, etcétera, se deja al buen criterio de quien la redacta; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado por la consistente en utilizar un formato ela- borado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 76, RELIM), cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que se respete tanto la forma como el diseño de dicho formato.

La información, pues, que ha de aportarse cubriendo los espacios que para tal efecto aparecen en dicho formato es, en el orden que allí se de- manda, la siguiente:

a) Tipo de marca: nominativa o innominada, o mixta; si es nomina- tiva, la denominación en que consiste la marca.

b) Productos o servicios que protege la marca: debiéndose indicar la clase a que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda la clase.

c) Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usa- da, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso.

d) Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servi- cios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento in- dustrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento, con calle, número, colonia, código postal, municipio, estado y país.

e) En los casos en que se reclame prioridad,<sup>46</sup> debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.

<sup>46</sup> Así como en materia de patentes la reclamación del derecho de prioridad debe hacerse si se presenta la solicitud en México dentro del año siguiente a la fecha legal de la solicitud presentada en el extranjero, en cuanto a la marca tam- bién puede ser invocada la prioridad, pero ésta debe alegarse dentro de los seis

f) Los datos del titular o dueño de la marca que deben suministrarse son: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertinentes, calles, número, colonia, código postal, población, estado y país.

g) Como la práctica más común es que intervenga un mandatario para solicitar el registro de la marca, en el formato también deben aportarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, nacionalidad y domicilio.

### *I. Los anexos de la solicitud*

Debe agregarse esta documentación a la solicitud:

a) La descripción de la marca y un resumen de dicha descripción, que se conoce como “capítulo de reservas”;

b) Ocho ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que reproduce la marca tal y como se describe, debiéndose exhibir además ocho etiquetas a colores cuando la combinación de los mismos también se desea proteger;

c) Copia simple de la constancia del Registro General de Poderes y una copia simple del documento de poder (artículos 17 y 77, fracción III, RELIM), y

d) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud.

La solicitud, que debe presentarse por duplicado, terminará con el señalamiento del lugar, fecha, nombre y firma del solicitante.

### *J. Trámite de la solicitud*

La solicitud de registro de la marca se presentará ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la información y anexos reglamentarios que se han señalado (artículos 100 y 101, LIM).

El expediente que se forme con tales documentos queda sujeto a un trámite dividido en tres etapas:

a) el examen administrativo, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales que ya se han descrito quedaron satisfechos;

b) el examen de novedad, que consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, y

meses de haber sido presentada la solicitud del registro en el país de origen, según lo previenen los artículos 113 y 114 LIM y 81 RELIM.

c) el acuerdo de concesión del registro o el que lo niega (artículo 103, 104, 105, 106, 107 y 108 LIM, y 78 y 80 RELIM).

Para la negativa no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, por lo que el medio de impugnación del acuerdo denegatorio de registro, debe consistir en un amparo indirecto ante un juez de distrito en materia administrativa.

Si el acuerdo con el que concluye el trámite de la solicitud es favorable a la misma, así se hará saber al peticionario, requiriéndolo a que paguen los derechos por el registro de la marca y la expedición del título (artículo 109 LIM).

#### *K. Título del registro marcario*

Aun cuando la ley dispone que el derecho al uso exclusivo de la marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el secretario de Comercio y Fomento Industrial (artículos 88, 89, 93, 110 y 220 LIM), y también establece que al título con los datos que en el mismo deben constar, se anexará un ejemplar de la descripción y reservas, así como la etiqueta que reproduzca la marca (artículo 111 LIM), de acuerdo con el nuevo formato ordenado por el artículo 76 RELIM, ya no se expide por separado, en forma independiente, un documento que se califique realmente como título de la marca, sino que se sustituye dicho instrumento público tradicional por la anotación escrita en la parte final del formato que contiene la solicitud del registro, cuya anotación deberá aparecer en el ejemplar del formato que se conserva en el expediente oficial y en el ejemplar de dicho documento que se queda en poder del solicitante.

#### *L. Principio de la especialidad de la marca. Principio de la territorialidad*

Junto con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales de la misma.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue

registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.<sup>47</sup>

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país,<sup>48</sup> pero tampoco rebasan sus fronteras.<sup>49</sup>

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, etcétera, tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por lo que respecta a las mercancías y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geográfico de sus efectos.

#### M. Adopción del principio de la especialidad en el sistema mexicano

La Ley mexicana de Invenciones y Marcas expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su artículo 90 que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique, de los de su *misma especie o clase*.

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos. Tales reglas son, en resumen:

— la que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse en forma detallada y concreta las mercancías que va a amparar (artículo 94 LIM);

— la que dispone que no podrán comprenderse en un solo registro productos que pertenezcan a clases distintas (artículo 101 LIM);

<sup>47</sup> Rangel Medina, David, "La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año X, núm. 20, julio-diciembre de 1972, pp. 183-190.

<sup>48</sup> En otros sistemas, como el norteamericano, puede darse la situación del registro nacional de la marca, pero también el de registros locales o estatales.

<sup>49</sup> A menos que se trate de una marca registrada en Ginebra por la OMPI conforme al Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas.

— las que en el examen de novedad, indican que la comparación del nuevo signo con los ya registrados se llevará a cabo únicamente con relación a las marcas que distinguen productos de la misma clase a que pertenecen los de la nueva marca (artículo 106 LIM);

— la que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro (artículo 95, LIM).

— la que señala la similitud de mercancías como uno de los elementos constitutivos de la imitación de marca (artículo 210, fracción II LIM);

— la que castiga como delito el hecho de hacer aparecer una marca registrada para determinados productos, cuando la marca realmente no este registrada para dicha categoría de artículos (artículo 210, fracción V LIM).

#### N. *La situación de las marcas notorias*

Pero el principio de la especialidad en la acepción que se menciona no es absoluto. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.<sup>50</sup>

#### Ñ. *Duración del derecho proveniente del registro*

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud (artículo 112, LIM). Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de cinco años, a condición de que se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca (artículos 139 y 140, LIM).

<sup>50</sup> Véanse: Rangel Medina, David, "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana", *Actas de derecho industrial*, año 1984-1985, tomo 10, pp. 31-60, y Rangel Ortiz, Horacio, "La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Inventiones y Marcas", *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México, octava época, núm. 2, México, 1988.

## O. Derecho del titular de la marca registrada

Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

a) Derecho al uso exclusivo de la marca (artículos 88, 110 y 111, LIM).

b) Derecho de persecución a los infractores (artículos 210, fracciones II y III; 225; 211, fracciones IV, V y VIII y 212, LIM).

c) Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios (artículo 214, LIM).

d) Derecho de obtener la expedición del requisito previo para la procedibilidad de las acciones (artículos 210, fracción II, 213 y 211, fracciones IV y V, LIM).

e) Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (artículo 147, fracciones I y VI y 151, LIM).

f) Derecho de transmisión total o cesión (artículo 141, LIM), así como para otorgar licencias (artículo 134, LIM).<sup>51</sup>

g) Derecho de percibir regalías en caso de licencias obligatorias (artículo 132, LIM).

h) Derecho de renovar el registro (artículo 239, LIM).<sup>52</sup>

i) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación (artículo 150, LIM).

j) Derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse renovado, o extinguida por falta de uso, o cancelada por renuncia (artículo 99, LIM).<sup>53</sup>

k) Derecho de interponer recurso de revisión contra las sanciones administrativas relacionadas con el uso de leyendas engañosas (artículos

<sup>51</sup> Rangel Medina, David, "Transferencia y licencia de marcas y de solicitudes de marcas", *Curso sobre marcas para los países del istmo Centroamericano*, San José, Gobierno de la República de Costa Rica y OMPIS, 1983, 44 pp.; "La licencia de explotación de marcas en el derecho mexicano", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año II, núm. 4, julio-diciembre 1964, pp. 279-286; Rangel Ortiz, Horacio, "La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, Escuela Libre de Derecho, año 10, núm. 10, 1986, y *Revista Mexicana de Justicia*, México, núm. 4, vol. IV, octubre-diciembre 1986.

<sup>52</sup> Rangel Medina, David, "La caducidad de marcas por desuso", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año V, núm. 10, julio-diciembre 1967, pp. 223-242.

<sup>53</sup> Rangel Medina, David, "El nuevo registro marcario conforme al artículo 99 LIM", *Revista de la Escuela de Derecho*, México, Universidad Anáhuac, 1983, año II, núm. 2, pp. 477-490.

231 y 210 a), LIM), y con la omisión de leyendas obligatorias (artículos 231 y 210, fracción XII, LIM).

l) Derecho de interponer recurso de reconsideración contra decisiones relacionadas con la transferencia de tecnología (artículo 13 de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

### P. Obligaciones del titular

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

Las obligaciones de hacer, a su vez, se subdividen en los siguientes grupos:

#### I. Las que atañen al uso de la marca

a) La marca debe usarse tal como fue registrada. Su incumplimiento determina la extinción previa declaratoria que se dicte al respecto (artículo 115, LIM).

b) Demostrar el uso de la marca dentro de los tres años de haberse expedido el registro, trayendo como consecuencia el incumplimiento de esta obligación la extinción de pleno derecho (artículo 117, LIM).

c) Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica. El desacato a esta disposición produce la extinción del registro, previa declaratoria (artículo 149, LIM).

d) Comprobar el uso continuo de la marca para su renovación. Si no se cumple con esta obligación el registro caduca de pleno derecho (artículos 139 y 140, LIM).

#### II. La que tiene que ver con la prórroga de la vigencia:

— Efectuar la renovación del registro cada cinco años; el no hacerlo producirá la caducidad de pleno derecho (artículos 139 y 148, LIM).

#### III. Leyendas obligatorias

a) Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México deberán llevar la leyenda “marca registrada”; su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales (artículo 119, LIM).

b) Los productos de elaboración nacional deberán indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción (artículo 120, LIM). El incumplimiento da lugar a la aplicación de una multa (artículo 210, fracción XII, LIM).

c) Los productos nacionales en los que se utilicen marcas, deberán ostentar la leyenda “Hecho en México” (artículo 121, LIM). Si se omite este requisito, se dará lugar a la aplicación de una multa (artículo 210, fracción XII, LIM).

d) Los productos de exportación, además de la leyenda “Hecho en México”, deberán ostentar la contraseña ordenada por la Dirección General de Normas, conforme al aviso publicado en el *Diario Oficial* de la Federación del 8 de marzo de 1978. La omisión de la leyenda y de la contraseña ameritará una multa (artículos 121 segundo párrafo, y 210, fracción XII, LIM).<sup>54</sup>

#### IV. Formalidades registrales

a) Inscripción de los contratos de uso en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (artículo 2º a), de la LRTT). El incumplimiento de esa formalidad determina, por una parte, la nulidad del contrato (artículo 11, LRTT), y por otra, una multa (artículo 19, LRTT).

b) Inscripción del usuario autorizado o licenciataria en la Dirección de Desarrollo Tecnológico (antes de Invenciones y Marcas) (artículos 134 y 135, LIM). La falta de esta inscripción produce la extinción por no uso de la marca (artículo 136, LIM).

c) Inscripción de la cesión del registro en el Registro de Tecnología (artículo 2º, d, LRTT), (artículo 141, LIM). El incumplimiento de esta disposición ocasiona lo siguiente: 1) el acto no produce efectos (artículo 141, LIM); 2) el acto es nulo (artículo 11, LRTT), y 3) aplicación de una multa (artículo 19, LRTT).

d) Inscripción de las cesiones en la Dirección de Desarrollo Tecnológico (artículo 142, LIM). Su incumplimiento determina que el acto no produzca efectos contra terceros.

En cuanto a las obligaciones de no hacer, se trata de las siguientes:

a) No usar leyendas engañosas (artículos 123 y 124, LIM). Su incumplimiento da lugar a una multa (artículos 210, a), y 225 LIM).

<sup>54</sup> Sobre la razón de ser de estas exigencias, su análisis, antecedentes, jurisprudencia, etcétera, véase: Rangel Medina, David, *Las marcas y sus leyendas obligatorias*, México, Ediciones de Lujo, 1958.

b) No usar la marca cuando por razones de interés público, la Secretaría prohíba su uso (artículo 125, segundo párrafo). El incumplimiento se considera como infracción administrativa (artículo 210, a) y 225, LIM).<sup>55</sup>

c) No especular ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los objetos marcados (artículo 150, segundo párrafo, LIM). La consecuencia de no cumplir determina la cancelación del registro.

#### Q. *Modos de concluir la exclusividad*

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcarío son las siguientes:<sup>56</sup>

a) Extinción por uso de la marca de un modo diferente a como fue registrada. Se requiere de una expresa declaración (artículo 115, LIM).

b) Extinción por no comprobar el uso de la marca dentro de los plazos requeridos. Opera de pleno derecho (artículo 117, LIM).

c) Extinción por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denominación genérica. Se requiere declaración (artículo 140, LIM).

d) Caducidad de pleno derecho por no acreditar el uso con la solicitud de renovación (artículos 139 y 140, LIM), así como al vencimiento del plazo legal sin que se promueva la renovación (artículo 148, LIM).

e) Cancelación del registro por propia voluntad de su titular (artículo 150, primer párrafo, LIM).

f) Cancelación cuando el titular del registro especule o haga uso indebido en el precio o calidad de los objetos amparados por la marca (artículo 150, párrafo segundo, LIM).

g) Nulidad por alguno de los motivos previstos por la ley (artículos 147, LIM).

#### R. *Limitaciones al derecho de marca*

Otras restricciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, consisten en lo siguiente:

<sup>55</sup> Un juicio crítico muy severo y comentarios muy certeros sobre las innovaciones introducidas al sistema de marcas mexicano, a través de los artículos 116, 125, 132 y 150 de la LIM, aparece en el estudio de Fernández Novoa, Carlos, "La Ley mexicana de 1975 socava profundamente el derecho de marcas", *Actas de derecho industrial*, año 1976, tomo III, pp. 695-702.

<sup>56</sup> Rangel Ortiz, Alfredo, "Modos de concluir el derecho a la marca", tesis profesional, México, Universidad Iberoamericana, 1984, 120 pp.

1a. La prohibición de usar marcas, de oficio o a petición de organismos interesados, en los casos de prácticas monopólicas previstos por la ley (artículo 125, segundo párrafo, LIM).<sup>57</sup>

2a. El otorgamiento de licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, cuando están relacionadas con dichas prácticas monopólicas, y cuando una autoridad laboral o judicial lo solicite (artículo 132, LIM).

3a. Uso de una sola marca para amparar los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin, por un mismo titular, cuando dichos objetos sean sustancialmente iguales o difieran sólo en características accidentales (artículo 116, LIM).<sup>58</sup>

## 2. Nombres comerciales

### A. Concepto de nombre comercial

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial.<sup>59</sup>

La muestra de establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Fernández Novoa, *op. cit.*

<sup>58</sup> *Idem.*

<sup>59</sup> Garrigues, Joaquín, *Curso de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1981, p. 255, quien indica que el rótulo nominativo es el que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad, y que el rótulo emblemático es el que se forma con denominaciones de fantasía. Por su parte, Rodrigo Uria, *Derecho mercantil*, undécima edición, Madrid 1976, p. 63, dice que el rótulo es el nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento; que el registro de los rótulos se rige por las disposiciones establecidas para el nombre comercial y que el rótulo presenta a las demás modalidades de la propiedad industrial, la especial característica de que el registro del mismo tiene efectos limitados al municipio donde está ubicado el establecimiento.

<sup>60</sup> Efectivamente, dentro del libro cuarto, "De la propiedad mercantil", varias disposiciones se destinan a la muestra, considerada como la designación material y exterior del establecimiento mercantil, por medio de un signo cualquiera, a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie (artículo 1434).

En la ley mexicana vigente en la actualidad, ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.<sup>61</sup>

### B. *Sus diferencias con la marca*

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones, empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

### C. *Adquisición del derecho*

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo (artículo 179, LIM), siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.<sup>62</sup> Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la *Gaceta de Invenciones y Marcas* a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (artículos 180, 181, 182 y 183, LIM).

### D. *Elementos básicos para la protección*

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja en favor de su propietario. La

<sup>61</sup> No obstante, algunos autores sí consideran distintos y con características propias e independientes a estos signos, como Mantilla Molina, Roberto, *Derecho mercantil*, 19a. ed., México, Porrúa, 1979, p. 111, y Barrera Graf, Jorge, en su *Tratado de derecho mercantil*, volumen primero, México, Porrúa, 1957.

<sup>62</sup> Algunas legislaciones establecen el registro del nombre comercial, como medio de su protección. Así, el artículo 78, párrafo 1, de la ley 32/1988 de 10 de noviembre, de marcas, en vigor en España desde el 12 de mayo de 1989, dispone que el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico.

exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren estas circunstancias:

a) que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;

b) que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva, y

c) que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de ese ámbito territorial tenga características propias, originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

Estos elementos del nombre comercial están expresamente señalados por el artículo 179 de la Ley de Inversiones y Marcas. Su texto es una innovación introducida por dicha ley, ya que el artículo 214 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial se limitaba a declarar que el nombre comercial es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, en la extensión del campo de la clientela efectiva.

#### *E. Publicación del nombre comercial. Sus efectos*

Aun cuando el artículo 179 de la Ley de Inversiones y Marcas establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, declaración que también existía en el citado artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, tanto ésta como la hoy vigente, en su artículo 180, prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. Es decir, la ley dispone que el nombre comercial será protegido sin obligación de registrarlo, y que dicha protección será reconocida por el uso del nombre comercial; pero también señala que el nombre comercial podrá publicarse y se da como consecuencia jurídica de dicha publicación el presumir que hubo buena fe en la adopción y uso del nombre.

La consecuencia de la publicación del nombre se hacía consistir en el artículo 216 de la ley abrogada en que acreditado el uso del nombre comercial por su titular original, éste no tenía la obligación de comprobar el dolo por parte del usurpador. La publicación del nombre comercial en la *Gaceta* producía la presunción de que el infractor había actuado con dolo (artículo 216, LPI).

Resumiendo: ni la ley anterior ni la ley actualmente en vigor exigen el registro del nombre comercial para que a su propietario se le reco-

nozca el derecho a su uso exclusivo; pero tanto una ley como la otra admiten la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación ciertos efectos jurídicos. Según la Ley de la Propiedad Industrial, la publicación del registro libraba, eximía a su propietario de la obligación de comprobar que en la infracción de dicho nombre comercial el usurpador había obrado dolosamente. Según la vigente ley, la consecuencia legal de la publicación del nombre se traduce en el establecimiento de la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

#### *F. Requisitos de la solicitud de publicación*

Pero a pesar de esa diferencia de consecuencias que derivan del registro de la marca y de la publicación del nombre comercial, para el trámite y publicación del mismo son aplicables en términos generales las mismas disposiciones que corresponden al registro de la marca, salvo la exigencia de acompañar a la solicitud de publicación del nombre comercial las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominación aplicada a un giro industrial o comercial (artículo 181, LIM). Es decir, en tanto que para solicitar y obtener el registro de una marca no existe la obligación de comprobar con la solicitud de registro que la marca ya está en uso para los productos o servicios de que se trate, para solicitar y obtener la orden de que se publique el nombre comercial es preciso acreditar que el nombre en cuestión ya se encuentra en uso.

#### *G. Trámite de la solicitud*

La solicitud de publicación del nombre comercial, por otra parte, tiene puntos de gran semejanza con la solicitud de registro de la marca, ya que para que el nombre comercial pueda ser publicado debe tener elementos peculiares que permitan distinguir el establecimiento de que se trate, de otros de su mismo género. Además, el nombre presentado para su publicación se somete a un examen de novedad con objeto de determinar si no existe algún nombre comercial idéntico o semejante publicado con anterioridad, o una marca de servicio registrada anticipadamente en relación con servicios similares. Asimismo, el nombre comercial respecto del cual se solicita la publicación, debe estar al margen de los impedimentos que señala el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas para admitir una marca a registro (artículos 183 y 182 LIM).

## H. *Duración de los efectos de la publicación*

Así como el registro de la marca tiene una duración de cinco años, el efecto de la publicación del nombre comercial también tiene limitada su vigencia al mismo periodo de cinco años. Y del mismo modo que el registro de la marca puede ser renovado, la publicación del nombre comercial también podrá serlo indefinidamente por periodos de cinco en cinco años (artículo 184, LIM).

La oportunidad para solicitar la renovación de la publicación del nombre comercial es el último semestre de cada periodo de cinco años, como ocurre en las solicitudes de renovación de registros marcarios. Pero en tanto que respecto de éstos la ley concede un periodo de gracia para que la solicitud de renovación del registro se presente dentro de los seis meses de vencido el término de los cinco años, en el caso del nombre comercial la ley es omisa al respecto, por lo que se concluye que dicho plazo no opera para quienes, por morosidad o por inadvertencia, no solicitan la renovación de la publicación del nombre comercial durante los últimos seis meses que preceden a la extinción del plazo de cinco años.

La parte final del artículo 184, LIM de un modo expreso sanciona la falta de renovación del nombre comercial con la cesación de los efectos de la publicación.

## I. *Duración del derecho*

Los efectos de la publicación del nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La publicación podrá renovarse, como el registro de la marca, indefinidamente por periodos de cinco años (artículo 184, LIM).

## J. *Derechos del titular*

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso, sino que establece que en lo que sean aplicables se regirán por las reglas que se refieren a las marcas (artículo 187, LIM).

En consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene las siguientes prerrogativas:

a) La facultad de transmitirlo, ya sea con el establecimiento identificado con dicho signo distintivo, o sin él.

b) El derecho de impedir que, sin su consentimiento, se use por un tercero el mismo nombre comercial para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo giro. En este caso la usurpación del nombre comercial tipifica un delito sancionado con prisión por el artículo 212, LIM.

c) El derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero haga uso de un nombre comercial semejante en grado de confusión para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo giro o de un giro similar (artículo 210, fracción IV, LIM). Aquí se trata de una infracción administrativa que se sanciona también en forma administrativa, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Pero tanto para la adopción del mismo nombre (caso del delito) como para la del nombre semejante en grado de confusión (caso de la infracción administrativa) se requiere que el uso del nombre comercial realizado por un tercero, se lleva a cabo dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva (artículos 210, fracción IV y 211, fracción VII, LIM).

d) El titular de un nombre comercial también puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. Este motivo de nulidad está previsto en el artículo 147, fracción I, en relación con el artículo 91, fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas.

e) Conceder a un tercero el uso de su nombre comercial, mediante licencia.

### *K. Obligaciones del dueño del nombre comercial*

Las obligaciones del dueño del nombre comercial son, en lo que sean aplicables, las establecidas con relación a las marcas (artículo 187, LIM). y de modo específico, deberán ser aprobados e inscritos en el Registro de Tecnología, los convenios relacionados con la concesión del uso de un nombre comercial (artículo 188, LIM).

Es de hacerse notar que en la primera Ley sobre el Traspaso de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas no se mencionaban los contratos de uso de nombre comercial, sino sólo los contratos de explotación de patentes y los de uso de marcas. La omisión de quie-

nes redactaron dicha ley de 1972 fue subsanada en 1975 incluyendo en la Ley de Invencciones y Marcas el artículo 188, que establece la obligación de que también se aprueben e inscriban en el Registro de Tecnología los contratos sobre concesión del uso de los nombres comerciales. La nueva Ley de Transferencia de Tecnología de 1981 vigente en la actualidad ya de un modo expreso consigna en su artículo 2º, inciso f), la obligación de inscribir en dicho Registro todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos, relativos a la concesión o autorización de nombres comerciales.

### L. Pérdida del derecho

Las causas que originan la pérdida del derecho al uso del nombre comercial que protege la ley, se dan cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo, así como transcurrido un año después de que la empresa o el establecimiento que distingue haya desaparecido (artículo 186, LIM).<sup>63</sup>

## 3. Denominaciones de origen

### A. Concepto

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Rangel Medina, David, "El nombre comercial", en *Derecho intelectual mexicano*, en prensa, y Michaus, Martín, *Régimen jurídico del nombre comercial en México*, tesis profesional, México, Universidad Iberoamericana, 1984, 284 pp.

<sup>64</sup> En relación con este tema, véase Rangel Medina, David, "El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México". *La Propiedad Intelectual*, revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, núm. 2, 1973, pp. 60-75. También se publicó en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, quinta época, México, núm. 30, abril-junio de 1973, pp. 67-85. Para un estudio de la función económica y social, antecedentes legislativos, fuentes doctrinarias de las denominaciones de origen; sus diferencias con las denominaciones geográficas y conflictos con las marcas, véase, también de Rangel Medina: "La protección internacional de las denominaciones de origen", en *Estudios sobre cuestiones relativas a la revisión del Arreglo de Lisboa, o a la conclusión de un nuevo Tratado sobre indicaciones geográficas*, Documento TAO/

## B. Fuente del derecho

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración general de protección que debe ser hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico (artículos 152 al 159, LIM).

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, dicha Secretaría, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro correspondiente (artículo 163, LIM).

Una característica de este signo distintivo es que su titularidad corresponde al gobierno de México (artículo 162, LIM). Pero como signo que puede ser usado por los particulares sólo se consigue mediante una autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se satisfacen los requisitos respectivos (artículos 164, 165 y 166, LIM).

Otra peculiaridad de la denominación de origen es que su protección no está limitada a un plazo fijo, sino que subsiste mientras perduren las circunstancias que le dieron origen (artículo 160, LIM).

## C. Duración del registro de usuario

Los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen durarán cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina de Marcas, pudiendo ser renovado dicho plazo por periodos de cinco años, a condición de que el interesado compruebe que continúa cumpliendo con las condiciones que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario (artículo 167, LIM).

## D. Derechos del usuario registrado

El derecho del titular de un registro de usuario de una denominación de origen, se traduce en la posibilidad de emplear lícitamente el nombre "tequila" en sus productos (artículo 164, LIM).

También el usuario autorizado para usar dicha denominación, puede transmitir el derecho de uso, a condición de que registre la transmisión

S/5, de la Oficina Internacional de la OMPI; Ginebra, 1979; 38 pp. Asimismo Robles Vargas, Ramón, "El régimen jurídico internacional de las denominaciones de origen", tesis profesional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985; 244 p.

en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y de que compruebe que el nuevo usuario cumple los requisitos para obtener el derecho a usar la denominación “tequila” (artículo 169, LIM).

Asimismo, el usuario de una denominación de origen, podrá otorgar licencia de uso a quienes distribuyan o vendan sus productos (artículo 170, LIM).

#### E. *Obligaciones del usuario de la denominación*

Por lo que ve al titular del registro de usuario autorizado de una denominación de origen, sus obligaciones consisten, en primer lugar, en utilizar la denominación tal como aparece protegida en la declaración general; de no utilizarla en esa forma, será revocada la autorización (artículo 168, LIM). En segundo lugar, si el titular desea renovar el registro, deberá comprobar que continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos que fueron tomados en cuenta para otorgarle el registro de usuario (artículo 167, LIM).

#### F. *Pérdida del registro de usuario*

Los motivos que producen la pérdida del derecho a usar una denominación de origen, son: la revocación de la autorización, por emplear la denominación de origen en forma diferente a como aparece protegida en la declaración general (artículo 168, LIM). También termina el registro de usuario de una denominación de origen por nulidad, por caducidad y por extinción (artículos 171 y 172, LIM).

#### G. *La denominación de origen “tequila”*

##### a) *Antecedentes*

Como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio, y de otras solicitudes de Tequila Herradura, S. A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera, de Guadalajara, Jal., la Secretaría mencionada hizo la declaración general de protección a la denominación de origen del nombre “tequila”, mediante resolución de 22 de noviembre de 1974.<sup>65</sup>

Según esta resolución, la palabra “tequila” sólo podrá aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial

<sup>65</sup> Publicado en el *DOF* de 9 de diciembre de 1974.

de calidad establecida por la Dirección General de Normas, debiendo ser las características y componentes del producto y el procedimiento para su elaboración, los que se fijan en dicha norma de calidad.

Se establece como territorio de origen el comprendido en 43 municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

#### b) *Declaración vigente*

Teniendo en cuenta la solicitud de 20 de septiembre de 1976, formulada por Tequilera la Gonzaleña, S. A. para que fuese ampliado el territorio de origen al estado de Tamaulipas, y considerando asimismo: a) que los industriales del estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en el estado de Tamaulipas; b) que los agaves cultivados en la zona de dicho estado cumplen con los requisitos de calidad establecidos por la norma respectiva; c) que es necesario contar con un mayor volumen de materia prima para producir tequila a fin de satisfacer la demanda del producto en el extranjero, y d) evitar el uso de azúcares distintos al del agave en su elaboración, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) dictó una segunda Declaración General de Protección a la denominación de origen "tequila", que dejó sin efecto la anterior.<sup>66</sup>

Conforme a esta segunda Declaración, que es la vigente, el territorio de origen es el comprendido en los 43 municipios señalados en la Primera Declaración General de Protección, ampliado a once municipios más del estado de Tamaulipas.

### 4. *Anuncios o avisos comerciales*

#### 1. *Concepto*

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, del *slogan* comercial con el que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales ya estudiados.

Con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, rótulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con la denominación de origen se identifican productos pro-

<sup>66</sup> La nueva resolución se publicó en el *DOF* de 13 de octubre de 1977.

cedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre sí con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse que no está incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el Convenio de París.

Se puede formular un concepto más amplio del aviso comercial, si se acude al Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 29 de noviembre de 1976,<sup>67</sup> que en su artículo 6º define al anuncio como todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles.

## 2. Clasificación de los anuncios

El mismo Reglamento contiene una clasificación de los anuncios atendiendo al lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etcétera (artículo 19); atendiendo a su duración: los que tienen un carácter transitorio como la propaganda impresa, y los que se consideran permanentes: los pintados en predios, muros, bardas, etcétera (artículo 20). Por sus fines, los anuncios se clasifican en: denominativos, o sean aquellos que sólo contengan el nombre, razón social o actividad a que se dedique la persona física o moral de que se trate, o que sirvan para identificar una negociación o un producto, tales como los logotipos (artículo 21, fracción I); de propaganda, que son aquellos que se refieren a marcas, productos de servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o consumo (artículo 21, fracción II); mixtos, o

<sup>67</sup> Publicado en el *DOF* de 30 de noviembre de 1976. Este reglamento fue abrogado por el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 19 de agosto de 1988 (*DOF* de 2 de septiembre de 1988), pero la definición del anuncio dada en el artículo 10 citado, se conserva por el artículo 2º fracción IX del nuevo reglamento. También subsiste en los artículos 17, 18 y 19 fracciones I, II y III del reglamento hoy vigente, la clasificación de los anuncios prevista en los artículos 19, 20 y 21 fracciones I, II y III del reglamento antiguo, citados más adelante, en el subtítulo "2. Clasificación de los anuncios".

sean los que contengan como elementos del mensaje publicitario los comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (artículo 21, fracción III).

### 3. *Antecedentes legislativos*

*Ley de 1928.* Como signo distintivo, el aviso comercial fue incorporado por primera vez en México dentro de las normas protectoras de la propiedad industrial, en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

Según dicho ordenamiento, quien para anunciar al público un comercio, negociación o efectos, hiciere uso de avisos con originalidad que fácilmente los distinguiese de los de sus especies, podía adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando, así como el derecho de impedir el uso por terceros, de avisos iguales o semejantes, al grado de que al primer golpe de vista se confundieran en su conjunto (artículo 57).

La protección del aviso se alcanzaba mediante su registro, el cual producía efectos durante quince años, al vencimiento de cuyo plazo el aviso comercial caía bajo el dominio público (artículo 58).

*Ley de 1942.* La Ley de la Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942 reprodujo en su artículo 209 la disposición de la ley de 1928, relativa al reconocimiento del derecho exclusivo de uso de avisos comerciales que fuesen registrados.

La variante de esta nueva ley consistió únicamente en reducir los efectos del registro a un plazo de diez años.

*Ley vigente de 1975.* La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 mantiene la misma protección al aviso comercial pues reproduce textualmente en sus artículos 174 a 178 los preceptos equivalentes de los artículos 209 a 213 de la abrogada ley de 1942.

La deficiente reglamentación de esta clase de signos distintivos de la empresa pudo haberse remediado al prepararse el proyecto de esta nueva ley, pero no ocurrió así. En el anteproyecto enviado al Congreso ni siquiera aparecía el título destinado a los avisos comerciales. Habiéndose hecho notar esa omisión, de prisa y sin ningún estudio se recurrió al fácil expediente de copiar las disposiciones alusivas de la ley anterior, intercalando entre las denominaciones de origen y los nombres comerciales el título sexto, con un capítulo único que consta de cinco artículos que van del 174 al 178, para el anuncio comercial.

#### 4. *Cómo se adquiere el derecho sobre este signo distintivo*

El derecho de uso exclusivo de los textos publicitarios se adquiere mediante el registro (artículo 174, LIM).

#### 5. *Duración de la exclusividad*

La duración de los efectos del registro del aviso comercial está fijada en diez años, sin que puedan ser prorrogados (artículo 175 LIM).

#### 6. *Restricciones en la elección de los anuncios*

Las limitaciones para elegir un aviso comercial provienen de los siguientes ordenamientos legales.

##### A. *Ley de Invenciones y Marcas*

El registro de los avisos comerciales se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas (artículo 174, LIM). Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso o anuncio comercial tendrá, entre otras, la limitación que el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas señala para la registrabilidad de los signos marcarios.

En consecuencia, no deberá registrarse un aviso comercial consistente en denominaciones susceptibles de engañar al público por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan anunciarse (artículo 91 fracción XX, LIM).

Tampoco deberá admitirse el registro, como aviso comercial, de todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público (artículo 91, fracción XXII, LIM).

##### B. *Reglamento de Anuncios*

En la elección de estos signos también conviene tener presentes algunas disposiciones similares del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como por ejemplo aquella según la cual el contenido y mensaje de los anuncios deberá ser veraz, por lo que se evitará toda publicidad engañosa sobre bienes y servicios que pueda motivar erróneamente al público (artículo 5º del Reglamento). O la que indica que queda prohi-

bida toda publicidad cuyo texto, figuras o contenido, sean contrarios a la moral o a las buenas costumbres (artículo 7º del Reglamento). Y la que ordena que el texto de los anuncios deberá redactarse en idioma castellano, no pudiendo emplearse palabras de otro idioma, salvo que se trate de nombres propios de productos, marcas o nombres comerciales en lengua extranjera, que ya estén registrados en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

### *C. Ley de Protección al Consumidor*

Es importante que quien usa un aviso comercial y pretende registrarlo tenga en cuenta, además, las reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo en común a la Ley de Invenciones y Marcas y al Reglamento de Anuncios, ya sea para evitar la competencia desleal, bien sea para impedir que los consumidores sean víctimas de un engaño provocado por la publicidad. Se trata de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 19 de diciembre de 1975,<sup>68</sup> que prohíbe la publicidad de las leyendas o las indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios (artículo 5º).

La misma Ley señala que la publicidad estará en idioma español (artículo 7º).

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley por parte de proveedores y comerciantes, dará lugar a una sanción administrativa y a la imposición de las penas que corresponden a los delitos en que incurran los infractores (artículo 90).

### *7. Derechos del titular del registro*

Las prerrogativas que derivan del registro de un aviso comercial, consisten en el derecho exclusivo de usarlo y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto (artículo 174, LIM). Además de esta expresa facultad, el dueño del registro goza de los derechos relativos a las marcas, en lo que sean aplicables (artículo 174, LIM).

<sup>68</sup> *DOF* de 22 de diciembre de 1975.

## 8. *Pérdida del registro*

Los efectos del registro del aviso comercial desaparecen al vencimiento del plazo de diez años para el que fue concedido, en cuyo caso el anuncio caerá de pleno derecho bajo el dominio público (artículo 175, LIM).<sup>69</sup>

### III. REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

#### 1. *Propiedad industrial y competencia desleal*

Según la organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.<sup>70</sup>

Partiendo de tal criterio, la noción de la competencia desleal está destinada a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan:

Para entender claramente el concepto de competencia desleal hay que considerar que la libertad de comercio es un principio tradicional de liberalismo económico y del sistema capitalista, consagrado entre nosotros en el artículo 5º constitucional, conforme al cual a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con tal de que sean lícitos, condición esta última que

<sup>69</sup> Sobre el tema, véanse: Fernández Novoa, Carlos, "Marca y slogan publicitario", *Actas de derecho industrial 1974*, Madrid, 1975, tomo 1, pp. 319-337; Rangel Medina, David, "Reflexiones sobre la extinción y renovación del aviso comercial en el derecho mexicano", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VII, núm. 14, julio-diciembre de 1969, pp. 153-156; Rangel Medina, David, "La publicidad comparativa y engañosa en el Derecho mexicano", *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Depalma, año 2. núm. 5. mayo-agosto de 1980, pp. 383-391, e Higuera Ricoy, Jaime, "Régimen jurídico del aviso o anuncio comercial", tesis profesional, México, UNAM, 1986, 141 pp.

<sup>70</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial*. Documento WG/IPAG/11/2, 1 de abril de 1982, preparado por la Oficina Internacional, p. 17.

significa que la actividad del sujeto no ha de ser prohibida por las leyes ni por las buenas costumbres.

Entre las disposiciones normativas de esa índole están las que se contienen en una diversidad de leyes como el Código Penal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, las que reglamentan la publicidad a través del Reglamento de Anuncios del Distrito Federal, las de la Ley Federal de Radio y Televisión, etcétera.<sup>71</sup>

El objetivo de la acción de competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores.

A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela; y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre, en la que no aparece una noción de verdaderos derechos exclusivos o privativos.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> En este sentido, Barrera Graf, Jorge, "Libre concurrencia, competencia desleal y monopolios", en *Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, tomo I, p. 51, quien cita otras leyes que también establecen prohibiciones de concurrencia como la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Monopolios reglamentaria del artículo 28 constitucional y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, pp. 52 y 53.

<sup>72</sup> Roubier, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, París, t. I. Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 12. Entre los autores extranjeros que también separan la acción de competencia desleal de la que corresponde por violación de un derecho exclusivo o privativo, pueden citarse: Franceschelli, Plaisant y Lassier, *Droit européen de la concurrence*, París, Editions J. Delmas et Cie., 1966; Leonardos, Thomas, *A concorrência desleal no Código Penal Brasileiro*, Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, 1941; Mosco, Luigi, *La concorrenza sleale*, Nápoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Soverne, 1956; *Pinner's World Unfair Competition Law, an Encyclopedia*, edited by Heinz Dowid Sijthoff & Noordhoff, 1978, Alphen aan de Rijn, The Netherlands, Second edition, 4 vols. (el texto de los puntos del temario sobre México estuvo a cargo de David Rangel Medina); Plaisant, Robert, "La acción de competencia desleal en el derecho francés", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XVI, enero-diciembre de 1978, núms. 31-32, pp. 91-96; Scheggi, Roberto, *Concorrenza trusts-crisi-Diritto industriale e d'autore*, Napoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1954; Schricker, Gerhard, *La répression de la concurrence déloyale dans les états membres de la CEE*, tome II/1,

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, las cuales obedecen, primordialmente, a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se comenten actos que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos emparentados con la propiedad industrial, entonces podrá acudir a las reglas generales de la competencia desleal.<sup>73</sup>

## 2. Antecedentes en la legislación nacional

Las primeras disposiciones legales mexicanas específicas para combatir la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial, se encuentran en el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, abrogada por la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

Señalaba dicho precepto una pena alternativa para quien “con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor”.

Tal disposición indiscutiblemente había tenido como modelo el texto del artículo 10 bis de la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial, revisada en La Haya el 6 de noviembre de 1925, conforme al cual:

Los países contratantes están obligados a asegurar a los jurisdicionados de la Unión, una protección efectiva contra la competencia

Belgique, Luxembourg, Dalloz, Paris, 1974; Sordelli, Luigi, *La concorrenza sleale*, Milano, Dott. A. Giuffrè-Editore, 1955.

<sup>73</sup> En la doctrina mexicana, en términos generales también se da a la propiedad industrial el marco donde tiene especial aplicación la competencia desleal. Como ejemplos: Araujo Llanes, Elia, *Teoría y práctica de la competencia desleal en nuestro sistema jurídico*, México, 1984; Díaz Bravo, Arturo, “Aspectos prácticos de la competencia desleal”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año IV, enero-junio 1966, núm. 7, pp. 25-34 y núm. 8, pp. 279-286; Frisch Philipp, Walter, y Gerardo Mancebo Muriel, *La competencia desleal*, México, Trillas, 1975; Soni Fernández, Mariano, “Competencia desleal” en *ASIPI*, X Congreso, trabajos presentados, tomo I, 1988, pp. 233-241; López, Jorge Vignette, “La competencia ilícita”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XIII, enero-diciembre 1975, núm. 25-26, pp. 243-256.

desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto o competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. Se deberán prohibir especialmente: 1. Toda clase de hechos que propendan a producir una confusión, por no importa que medio, con los productos de un competidor. 2º Las falsas pretensiones, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar los productos de un competidor.

Al amparo de ambas disposiciones, durante la vigencia de esta ley que precedió a la actualmente en vigor de 1975, las autoridades administrativas y judiciales, incluyendo a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron establecido que esta nación para reprimir la competencia desleal, es distinta e independiente de las acciones específicas para combatir el delito de invasión de patentes y los delitos de usurpación de marcas en sus modalidades de falsificación, imitación y uso ilegal.<sup>74</sup>

### 3. *Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas*

La vigente ley mexicana no aporta una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia, sino que la incluye como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley. Sin embargo, en el texto del artículo 210 (b) quedan precisadas las notas características de la actividad empresarial que constituye competencia desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. Dado que el artículo 210 (b) se encuentra contenido en el código que regula la propiedad industrial en México, tales actos se considerarán competencia desleal en tanto estén relacionados con las materias reguladas por la Ley de Invenciones y Marcas.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Para el origen, evolución e interpretación del artículo 10 bis, véase Bodenhauzen, G.H.C., "Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo en 1967", Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969, pp. 156-160.

<sup>75</sup> Rangel Ortiz, Horacio, "Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de propiedad industrial", *Revista Mexicana de Justicia*, México, núm. 4, vol. II, octubre-diciembre 1984 y *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, Escuela Libre de Derecho, año 9, núm. 9, 1985.

#### 4. *Concepto que debe prevalecer*

De cualquier manera, dejando a salvo la censurable técnica legislativa que se utilizó para redactar el artículo 210, LIM, y teniendo presente el texto del artículo 263 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, así como el del artículo 10 bis del Convenio de París, debe prevalecer la idea de que la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial consiste en la violación de derechos que no están protegidos de un modo expreso, concreto y específico, conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuevas. Está constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial dentro de un marco de licitud y honradez.

### IV. TRASPASOS DE TECNOLOGÍA

#### 1. *Vínculos entre la tecnología y el derecho de autor*

El avance tecnológico que a diario se presenta en la evolución de todos los medios de comunicación origina nuevos problemas jurídicos, en grado tal que los aspectos legales van quedando a la zaga, y es necesario actualizarlos en consonancia con los modernos instrumentos y elementos que la tecnología ha puesto en marcha para los novísimos sistemas de reproducción de las creaciones artísticas y científicas.

El caso más reciente de estos cambios en el derecho tradicional lo vemos en el campo de los programas de procesamiento de la información para cuya protección se han dividido los tratadistas, los investigadores y los legisladores, ya que unos adoptan la vía de la legislación autoral; otros consideran que se trata de invenciones patentables, y no falta quienes sostienen que las creaciones relacionadas con la electrónica y la computación se deben regir por normas propias, especiales, independientes de las convencionales del derecho de autor y de la propiedad industrial.

Por lo que ve a la situación de México, debe recordarse que, por expresa disposición de la Ley de Invenciones y Marcas, la presentación de información y programas de computación no son invenciones (artículo 9, III, LIM). Por su parte, la Ley Federal de Derechos de Autor no incluye esta clase de creaciones intelectuales en el catálogo de obras protegibles, razón por la cual la Dirección General del Derecho de Au-

tor estuvo negando la inscripción de estas obras en el Registro Público de Derecho de Autor hasta el año de 1984. En ese año cambia la situación, porque considerando que los programas de computación constituyen obras producidas por autores en los términos de la ley autoral, el secretario de Educación Pública expidió el acuerdo número 114 por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor.<sup>76</sup>

Otra muestra de cómo el progreso tecnológico influye en el campo de los derechos intelectuales, es el caso de las comunicaciones por el sistema de satélites. Las reglas clásicas del derecho de autor y del derecho del inventor se quedan cortas ante los problemas que originan dichas transmisiones en torno a los conceptos de territorialidad, nacionalidad, objetos protegidos y sujetos del derecho. Las leyes también presentan lagunas para resolver los problemas que plantean las innovaciones tecnológicas tales como la utilización de fonogramas y de videocasetes por los organismos de teledifusión; el préstamo público de las obras; la adquisición de fonogramas y videogramas y su alquiler; la adquisición de los ejemplares en que las obras están reproducidas no para el uso privado del comprador, sino por empresarios que los utilizan para su actividad profesional.<sup>77</sup>

## 2. *Entrelazamiento de la tecnología con la propiedad industrial*

El entrelazamiento de la tecnología con la propiedad industrial es todavía más claro que en el derecho de autor. Para demostrarlo, bastaría con destacar algunas situaciones que ofrecen las patentes, los signos distintivos y la competencia desleal.

### A. *Con las patentes*

Así, se basan en la tecnología los requisitos de solicitudes de patentes como el relativo al mérito inventivo, o altura inventiva, como se le llama.

En materia de derechos de autor hay más flexibilidad. El principio básico para la protección es la originalidad, no importa el mérito. La Dirección de Derechos de Autor no se detiene a escudriñar el mérito de la obra que va a proteger: busca únicamente lo original.

<sup>76</sup> Publicado en el *DOF* del 8 de octubre de 1984.

<sup>77</sup> Para un estudio de la actividad legislativa orientada a cubrir esas lagunas en Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Holanda, véase Rangel Medina, David, "Los derechos intelectuales y la tecnología", *op. cit.*, pp. 582-583.

En materia de propiedad industrial no es así. Para la patente se requiere el llamado mérito inventivo o altura inventiva; es un requisito de patentabilidad de los inventos, mediante el cual se pretende excluir del patentamiento los inventos que no denoten un particular grado de esfuerzo o mérito creativo, frente al estado conocido dentro de la rama de la tecnología en la cual se inserta el supuesto invento.

Algunos preceptos de nuestra legislación de propiedad industrial que de un modo expreso aluden a la tecnología son:

En las licencias obligatorias se dice que el que solicite una licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación y demostrar capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente de la invención patentada (artículo 51, LIM).

Otra disposición establece que el titular de una licencia contractual, obligatoria o de utilidad pública, quedará en libertad de adquirir la información tecnológica que requiera para la explotación de la patente de otras fuentes de información diferentes al titular de la patente (artículo 58, LIM).

Hay otras dos disposiciones categóricas que confirman la importancia que tiene la tecnología en materia de patentes, tanto para su otorgamiento como para su conservación a través de la explotación, lo mismo que mediante los convenios de explotación de patentes. Dice el artículo 72 de la Ley de Invenciones y Marcas que para fijar el pago de regalías por la explotación de una invención registrada, se tomará en cuenta la circunstancia de que el titular del certificado de invención se obligue a proporcionar la asistencia técnica necesaria y la duración y alcance de ésta, y el 73 dispone que el titular del certificado de invención deberá proporcionar, en todo caso, la información necesaria para la explotación de su invención. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la cancelación del certificado de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

## B. Con las marcas

Si pasamos a otro elemento de la propiedad industrial como son las marcas, sabemos que entre sus funciones está la de indicar la calidad y la procedencia de los productos, y que existe una identidad del producto con la marca derivada de factores tecnológicos como la investigación para superar la calidad, la economía de costos, la economía de tiempos, la lucha competitiva con el empleo de nuevos equipos, las instalaciones y moderna maquinaria.