

2). Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por la oficina especialmente creada para ello, tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud respectiva (artículo 3), pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (artículo 4).

Como la derogada de 1889, esta ley también adoptó el sistema francés, conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas a la práctica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados (artículo 10).

De modo expreso se prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podrán registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por la misma razón no se pueden registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos (artículo 5).

El registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentación a la Oficina de Patentes y Marcas (artículo 7) y deberá renovarse cada veinte años (artículo 6).

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos (artículo 8).

Se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo requisito el traspaso no producirá efecto en contra de tercero (artículo 12).

También se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas (artículo 9).

Genéricamente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la propia ley, y como única causal específica se consigna la relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro (artículo 15). Además de quien se crea perjudicado por el registro, la acción para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Público en los casos de interés general (artículo 16), no siendo com-

petente la Oficina de Marcas para declararla, sino los tribunales de la Federación (artículos 17 y 35).

La base de la actual reglamentación penal del derecho marcario también se debe a esta ley, atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca (artículo 18), venta de mercancía marcada ilegalmente (artículo 19), por inducir al público en error (artículo 20), por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas (artículo 23), así como la omisión de leyendas obligatorias (artículo 24), o la falsa indicación de que una marca está registrada (artículo 25). Lo mismo debe decirse por cuanto a la reglamentación de las acciones por daños y perjuicios (artículos 29 al 32 y 47 al 65), así como de las numerosas disposiciones establecidas para la persecución de los delitos (artículos 33 al 38 y 66).

Innovación también digna de citarse es la relativa al procedimiento para obtener ante los jueces de distrito de la ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, en los casos en que los interesados no estuvieren conformes (artículos 39 al 46). Como más adelante veremos, este procedimiento judicial revocatorio subsistió en la ley de 1928, habiéndose suprimido en la que está vigente hoy, lo cual ha determinado que sea el juicio de amparo el único medio para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaría de Economía, en cuestiones de marcas.

La obligación de inscribir en el Registro de Comercio los certificados de marcas, como lo establecía el Código de comercio, dejó de ser aplicable, y a partir de entonces es en la Oficina de Marcas donde se practica el registro.

c) *Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales, de 26 de junio de 1928.*³¹ Las más importantes innovaciones de esta ley con respecto a la derogada de 25 de agosto de 1903, son las siguientes:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma (artículos 1o., 4o., 5o., 6o. y 39, fracciones II y III).

Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos

³¹ *Diario Oficial*, 27 de julio de 1928.

que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas (artículo 3o.).

Entre los signos no registrables como marcas se incluyen: los envases del dominio público o de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; las que puedan inducir al público al error sobre la procedencia de las mercancías y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario (artículo 7o., fracciones II, VIII, IX y X).

Acorde con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados (artículos 14, 17, 18 y 23).

Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, podían someterse a la resolución de la Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades, estipulándose que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría de base al Departamento de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada (artículo 21).

También se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial (artículos 36, 37 y 38).

Se consignaron de una manera específica y limitativa las causas por las cuales el registro de una marca es nulo (artículo 39, conservándose la regla general que aparecía en la ley anterior y según la cual, la nulidad es procedente cuando el registro se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley que le dio vida (artículo 39). Ya no fue necesaria la intervención inmediata de los tribunales judiciales para conocer acerca de la nulidad del registro marcario, pues se otorgó facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente tales cuestiones, de oficio o a petición de parte (artículo 42).

Para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo al ejercicio de las acciones una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial (artículos 59 y 83).

Como en la ley anterior, las diversas determinaciones administrativamente emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte, no tenían carácter definitivo, pues la ley concede a los inconformes el derecho de demandar judicial-

mente su revocación. Para tal efecto, el capítulo VIII se destinó a reglamentar el procedimiento para obtener dicha revocación ante los jueces de Distrito de la ciudad de México (artículo 65). De este modo las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial acerca de la negativa de registro de marcas, concesión de dicho registro, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo de quince días de la fecha en que fue dada a conocer la resolución o por sentencia definitiva que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte en el amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación conocía de la dictada por el juez de Distrito.

Se limitó a un plazo el efecto del registro de una marca, dejándose en veinte años su duración, y se exigió su renovación cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro (artículo 24).

Se instituyó la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos (artículo 40).

*d) Ley de la propiedad industrial, de 31 de diciembre de 1942.*³²

Se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal.

Conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en La Haya.

Entre las disposiciones más notables que introdujo respecto a las marcas, pueden citarse las siguientes:

Se determina cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y cuáles no por impedirlo consideraciones de orden público (artículo 105, fracciones I, IV y V).

Se establece la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México o en cualquier otro país de habla española (artículo 105, fracción XI).

Se establecen reglas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que cons-

³² *Diario Oficial*, 31 de diciembre de 1942.

tituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los mismos (artículo 105, fracciones XII y XIII).

Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes (artículo 132).

Se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados (artículos 158 a 167).

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darles apariencia extranjera (artículos 148, 149, 150, 258 y 262); se establece el uso obligatorio de la leyenda “Hecho en México”, en artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no (artículo 261).

Con relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas se consignan también diversas reglas para evitar multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes (artículos 176 a 182).

Se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores (artículos 229 y 231).

Se suprimió el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas que la Ley de 1928 establecía, por lo que la revisión de su legalidad quedó en manos de los jueces de Distrito a través del juicio de amparo. En la exposición de motivos se explica que el juicio especial de revocación se suprime, a fin de lograr que se resuelvan en forma expedita las controversias entre los particulares y la administración.³³

B. Nombre comercial

a) *La Ley de marcas industriales y de comercio, de 25 de agosto de 1903.* Está compuesta por ocho capítulos, destinándose el sexto a los nombres y avisos comerciales.

En esta Ley se concedía el derecho exclusivo de uso del nombre comercial sin necesidad de registro o algún otro requisito; la usurpación o imitación que cometiera algún tercero e impugnaría a través de la acción civil para hacer cesar las mismas y exigir daños y per-

³³ Véase la exposición de motivos de esta ley.

juicios y se castigaba al culpable por medio de la acción penal (artículo 74).

A pesar de no ser necesario depósito o registro para proteger el nombre comercial, se concedía al titular de éste el derecho para que se publicara su nombre comercial en la *Gaceta Oficial de Patentes y Marcas*. Esta publicación era renovable cada 10 años.

Este requisito era indispensable para que el propietario demostrara que hubo dolo por parte del imitador o del que estuviera haciendo uso ilegal del signo distintivo (artículos 74 y 77).

Si el comerciante afectado había obtenido la publicación antes mencionada, estaba exento de probar la conducta dolosa del infractor y la presunción legal se centraría en que este último obró dolosamente (artículo 77).

Todo aquel que utilizara de cualquier manera un nombre comercial que no le perteneciera, así como al que imitara un nombre comercial en grado de confusión, incurriría en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez (artículo 75).

No define la ley el nombre comercial; tampoco se requería demostrar el uso previo como requisito para obtener la publicación en la *Gaceta Oficial*. El derecho exclusivo derivaba del uso que se hiciera del nombre comercial, principio que se mantiene hasta nuestros días. Tampoco se practicaba examen de novedad previamente a la publicación.³⁴

b) *Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales, de 26 de junio de 1928*. El nombre comercial es regulado en el capítulo V de la Ley de marcas y de avisos y de nombres comerciales de 1928.

Se consideraba como propiedad exclusiva de toda persona jurídica, productora o comerciante su nombre (artículo 45). El uso indebido o imitación provocaba que el titular acusara judicialmente al infractor para que se le impusieran las penas contempladas en el capítulo IX de la ley, para exigir daños y perjuicios y hacer que cesara la usurpación (artículo 46).

La acción penal y de daños y perjuicios podía ejercitarla cualquier tercero que sufriera perjuicios por imitación o usurpación (artículo 55).

El artículo 49 señalaba la obligación de comprobar el uso del nombre que se pretendía publicar y se practicaba un examen que de-

³⁴ Sobre la inclusión del nombre comercial en esta ley marcaría mexicana los acertados comentarios de Michaus, Martín, *Régimen jurídico del nombre comercial en México*, México, Universidad Iberoamericana, 1984, pp. 122 y 123.

terminara la existencia de algún nombre comercial igual o semejante, susceptible de confusión (artículo 50).

La publicación tenía una vigencia de 10 años, pero podía renovarse en forma indefinida por periodos de igual duración (artículo 52).

La desaparición del establecimiento industrial o casa de comercio no provocaba la extinción del nombre (artículo 54).

c) *Ley de la propiedad industrial, de 31 de diciembre de 1942.* La reglamentación específica del nombre comercial en la Ley de la propiedad industrial, se ubica en el título quinto, bajo el rubro "Nombres comerciales", compuesto por quince artículos.

Reconocía como propiedad de toda persona física o jurídica productora o comerciante, su nombre comercial, y el derecho de uso exclusivo se protegería sin obligación de depósito o registro en la extensión del campo de la clientela efectiva (artículo 214). La usurpación de este derecho por el empleo de un nombre igual o semejante, en una negociación del mismo género, se sancionaba previa la declaración administrativa, y una vez dictada ésta, el afectado podía exigir se impusieran las sanciones de la ley, exigir civilmente daños y perjuicios y hacer que cesara la usurpación (artículos 215).

También era necesario como en la ley anterior, solicitar la publicación del nombre comercial en la *Gaceta Oficial* (artículo 216).

La transmisión o venta del establecimiento confería el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto expreso en contrario (artículo 233).

El derecho al uso exclusivo terminaba, cuando el nombre comercial consistía en una denominación de fantasía, dos años después de que se había extinguido el establecimiento que lo había llevado (artículo 225).

Este signo distintivo se regía en lo que era aplicable por las reglas de las marcas (artículo 228).

El derecho del propietario de un nombre comercial, para impedir que un tercero lo utilizara sin su consentimiento para distinguir un establecimiento del mismo género dentro de la misma zona geográfica, se fortalecía con la acción que podía hacer valer para que al infractor, una vez emitida la declaración administrativa, se le impusieran las sanciones, por los delitos cometidos en contra de las marcas.³⁵

³⁵ Sin embargo, el beneficio era aparente, ya que una vez satisfecho este requisito previo, el propietario se encontraba con que de acuerdo con el artículo 14 constitucional, no podía ejercitarse acción penal por el delito de usurpación de nombre comercial, en virtud de que dicho delito no se encontraba de un modo expreso y específico previsto y sancionado en ninguna ley tal y como lo exige la Constitución.

C. Denominaciones de origen

México se adhirió al Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, mediante decreto presidencial de 9 de abril de 1964. Según ese tratado, los países miembros se comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la unión particular, siempre que estén reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y que, además, se encuentren registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (artículo primero).

La Ley de la propiedad industrial fue reformada para incorporar en ella la reglamentación específica de las denominaciones de origen (decreto de 30 de diciembre de 1972).

La protección de las denominaciones de origen nace de la declaración general que debe ser hecha por la Secretaría de Industria y Comercio; la ley señala el procedimiento para declarar la protección, indicando quiénes están legitimados para pedir tal declaración; que el titular de las denominaciones de origen es el Estado mexicano y que el plazo de vigencia de la protección es ilimitado; también reglamenta el registro del derecho a usar una denominación de origen.

Con fecha 22 de noviembre de 1974 se dictó la resolución otorgando la protección de la Ley de la propiedad industrial a la denominación de origen “tequila” (*Diario Oficial*, 9 de diciembre de 1974).³⁶

D. Aviso comercial³⁷

a) *Ley de marcas industriales y de comercio de 1903*. El aviso o anuncio comercial fue incorporado por primera vez en México dentro de las normas protectoras de la propiedad industrial en la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903. Su regulación era la siguiente:

³⁶ Véase Rangel Medina, David, “El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México”, *La Propiedad Intelectual* (revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), año VI, núm. 2, 1973, pp. 60-75.

³⁷ Un trabajo monográfico muy completo acerca del concepto, naturaleza jurídica, función, antecedentes legislativos dentro de la propiedad industrial y regulación del aviso o anuncio comercial en la Ley de Invenciones y Marcas, es el de Higuera Ricoy, Jaime, *Régimen jurídico del aviso o anuncio comercial*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.

Toda persona que para anunciar al público un comercio, fábrica, negociación o efectos haga uso de avisos que por cualquiera circunstancia tengan cierta originalidad, que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto y al primer golpe de vista, sometiéndose en lo conducente a los mismos requisitos que para el registro de marcas establece la presente ley (artículo 39).

El registro otorgaba un derecho exclusivo de uso y la posibilidad de obstaculizar el uso de avisos iguales o semejantes, mediante una acción civil para impedir el uso de un aviso usurpado o imitado, pudiéndose exigir daños y perjuicios (artículo 81); y también admitía la posibilidad de ejercitar una acción penal contra el que imitaba o usurpaba un aviso comercial, y en caso de que hubiera un conflicto entre un aviso y una marca, se aplicarían las disposiciones relativas a la usurpación o imitación de marcas (artículos 82). Los impresores o litógrafos que fabricaran avisos falsificados y quienes los ponían en circulación eran considerados como coautores del delito, siendo calificada su responsabilidad de acuerdo al Código penal vigente en aquel tiempo (artículo 83).

Los efectos del registro eran regulados de manera contradictoria, pues en la primera parte del artículo 80 se establecía que durarían cinco o diez años a voluntad del interesado y que una vez terminados los respectivos plazos los avisos caerían bajo el dominio público; pero en la segunda parte del mismo artículo, se da la posibilidad de prorrogar los efectos del registro por cinco o diez años a voluntad del solicitante, pudiendo ejercitarse este derecho indefinidamente.

b) *Ley de 1928.* Según dicho ordenamiento, quien para anunciar al público un comercio, negociación o efectos, hiciera uso de avisos con originalidad que fácilmente los distinguiese de los de sus especies, podía adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando (artículo 57).

La protección del aviso se alcanzaba mediante su registro, el cual producía efectos durante 15 años, al vencimiento de cuyo plazo el aviso comercial caía bajo el dominio público (artículo 58).

El registro del aviso comercial se regía en lo que fuese aplicable por los preceptos establecidos para las marcas (artículo 57, parte final). Por su parte, el Reglamento de la Ley de marcas y avisos comerciales (*Diario Oficial*, 31 de diciembre de 1928) contenía disposiciones específicas sobre requisitos de la solicitud y su trámite.

La violación al derecho exclusivo al uso del anuncio registrado era sancionada en forma similar a la usurpación de las marcas, según remisión que para tal aplicabilidad era hecha en lo conducente (artículo 91).

c) *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, terminados los cuales el aviso caería de pleno derecho bajo el dominio público (artículo 210).

Las restantes disposiciones de esta ley en lo que atañe a los avisos comerciales son las mismas que consignaba el Reglamento de la Ley de 1928. Es decir, las normas de carácter adjetivo de la antigua ley fueron incorporadas a la ley sustantiva, que en su esencia las reproduce (artículos 211, 212 y 213 LPI).

Esta ley previene en el título octavo relativo a la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorgan las patentes y de los que violen otras disposiciones relativas a la propiedad industrial, que “los preceptos del presente capítulo son aplicables en lo conducente a los avisos y nombres comerciales”. Pero evidentemente que ninguna de las disposiciones que prevén y sancionan los delitos de imitación, falsificación y uso ilegal de marcas podrían aplicarse por analogía a la usurpación del aviso comercial, debido al impedimento constitucional.

E. *Represión de la competencia desleal*

Ley de la propiedad industrial. El artículo 263 de esta ley contiene las primeras disposiciones mexicanas específicas para combatir la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial, al fijar la penalidad de tipo alternativo “al que 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”.

Disposición que 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 desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. Se deberán prohibir especialmente: 1º Toda clase de hechos que propendan a producir una confusión, por no importa qué 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 acción para reprimir la competencia desleal, es distinta, independientemente, 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.³⁸

IV. NORMATIVIDAD VIGENTE

1. *Legislación nacional*

Las disposiciones legales que a la fecha actual regulan la propiedad industrial en México, derivadas de textos legislativos nacionales son:

a) La Ley de invenciones y marcas de 30 de diciembre de 1975 (publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 10 de febrero de 1976), reformada en 1987³⁹ (*Diario Oficial de la Federación*, 16 de enero de 1987).

³⁸ Para el origen, evolución e interpretación del artículo 10 bis, véase Bodenhausen, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo en 1967*, Ginebra, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 1969.

³⁹ Estas reformas que le dan a la Ley de invenciones y marcas su texto actualmente en vigor, han sido objeto de numerosos estudios entre los cuales deben destacarse los siguientes: Cristiani, Julio Javier, "Algunos aspectos jurídicos sobre la reforma a la Ley de invenciones y marcas en materia de protección a los inventos"; Hinojosa C., José, "Comentarios a las reformas y adiciones a la Ley de invenciones y marcas en materia de marcas"; Michaus Romero, Martín, "Análisis relativo a las reformas y adiciones respecto de la legislación de propiedad industrial en materia de marcas"; Ramos, A. César, "Comentarios a algunas de las reformas y adiciones a la Ley de invenciones y marcas"; Rangel Ortiz, Alfredo, "El nuevo régimen mexicano de las modalidades de uso de signos distintivos"; Rangel Ortiz, Horacio, "La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de invenciones y mar-

b) El Reglamento de la Ley de invenciones y marcas (publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 30 de agosto de 1988).

c) Ley sobre control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas (*Diario Oficial de la Federación*, 11 de enero de 1982).

d) Reglamento de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas (*Diario Oficial de la Federación*, 25 de noviembre de 1982).

2. Legislación internacional

México es parte de los siguientes instrumentos internacionales cuyos preceptos también están vigentes en la materia de propiedad industrial.

a) Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, en su texto revisado en Estocolmo, el 14 de julio de 1961 (*Diario Oficial de la Federación*, 5 de marzo de 1976).

b) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (*Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 1962).

c) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*Diario Oficial de la Federación*, 21 de enero de 1975).

d) Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, de 26 de septiembre de 1981 (*Diario Oficial de la Federación*, 2 de agosto de 1985).

Algunos comentarios en lo general y en particular a la Ley de invenciones y marcas

La ley conserva en lo general la misma estructura que la anterior de 1942, ya que siguen siendo objeto de su reglamentación los derechos relativos a las invenciones, los modelos y dibujos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, las denominaciones de origen, los avisos comerciales y los nombres comerciales. También regula las licencias de explotación de patentes y las licencias de uso de marcas.

cas"; Soni, Mariano, "Comentarios a las reformas a la Ley de invenciones y marcas" y Young M., Robert, "Comentarios al decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de invenciones y marcas, en materia contenciosa", publicados en *El Foro*, México, Barra Mexicana Colegio de Abogados, octava época, tomo núm. 2, 1988.

Instituye el certificado de inventor;⁴⁰ protege expresamente las marcas de servicio;⁴¹ introduce la licencia obligatoria de uso de marcas. Suprime la renovación especial de marcas que no se usan; amplía el campo de invenciones no patentables así como el de las marcas no registrables. Establece la vinculación de marcas de origen extranjero con marcas de origen mexicano;⁴² sustituye las patentes de modelos y dibujos industriales por el registro de los mismos y fija nuevos plazos para iniciar la explotación de los inventos y de las marcas. Asimismo, sanciona con más severidad las infracciones tanto de carácter administrativo como las que constituyen delitos. Reprime la competencia desleal.⁴³

Patentes

Contiene nuevas reglas acerca de la patentabilidad de las invenciones (artículos 4, 5, 9 y 10); examen de novedad (artículo 20); restricción del derecho (artículo 37); término de vigencia (artículo 40); pago de anualidades (artículos 40, 204 y 205); explotación del invento (artículo 47); licencias contractuales (artículos 44 y 45); obligatorias (artículos 50 a 53); y de utilidad pública (artículos 56 y 57); caducidad (artículos 48) y nulidad (artículos 59 y 60).

Diseños industriales

El capítulo único del título tercero de la ley se denomina precisamente "Dibujos y modelos industriales" y comprende los artículos 81

⁴⁰ Sobre este instrumento protector de las invenciones tomado de la Legislación Soviética, véase: Rangel Medina, David, "El certificado de invención en el derecho mexicano", *Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado*, México, Editorial Porrúa, S. A., 1982, pp. 507-537.

⁴¹ Véase Rangel Medina, David, "Marcas de servicio", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año IX, julio-diciembre 1971, núm. 18, pp. 169-190.

⁴² Un análisis y comentarios de esta innovación de la ley se hicieron por Gómez Vega, Bernardo, "La vinculación de marcas mexicanas a las marcas extranjeras", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XV, enero-diciembre de 1977, núms. 29-30, pp. 137-150.

⁴³ Para un estudio de conjunto de la reglamentación jurídica de la propiedad industrial en México, a través de la Ley de invenciones y marcas véase Carreras Maldonado, María, "Reglamentación jurídica de la propiedad industrial", *Memoria del Primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología*, México, UNAM, 1984, pp. 153-197; Alegría Martínez, Abraham, "La situación de la propiedad industrial en México y sus posibles resultados", en *Memoria, op. cit.*, pp. 75-95.

a 86, inclusive. Además, cabe aclarar que los artículos 84 y 85 expresamente remiten a los capítulos I, II, III, IV y V del título primero de la propia Ley, en donde aparece la reglamentación de las patentes de invención, para que sea aplicada en lo conducente al registro de los dibujos y modelos industriales.

La presente regulación del dibujo y modelo industrial difiere de la que otorgaba la anterior Ley de la propiedad industrial de 1942, en cuanto a que ésta contemplaba el otorgamiento de las llamadas patentes de modelo o dibujo industrial, en tanto que la actual ley concede el registro de dichos dibujos o modelos industriales.

El artículo 82 de la mencionada Ley de invenciones y marcas proporciona el concepto del dibujo industrial en los siguientes términos: “Se entiende por dibujo industrial 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 y propio”.

Según el artículo 83 el modelo industrial es legalmente toda nueva forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

En cuanto al plazo de vigencia del derecho que otorga la Ley al titular del registro de un dibujo o modelo industrial, a diferencia de las anteriores leyes mexicanas, que otorgaban un plazo de vigencia para las patentes de dibujo o modelo industrial de diez años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud, reducibles a siete por falta de explotación industrial en ese periodo, la vigente Ley de invenciones y marcas otorgó al registro de los dibujos y modelos industriales un plazo de vigencia de cinco años improrrogables a partir de la fecha de registro. Pero en las reformas de 1987 se amplió el plazo a siete años.

Se considera delito reproducir aquellos dibujos o modelos que se encuentren protegidos por un registro sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (artículo 211).

Marcas

Entre las notas características de la actual reglamentación marcaría vigente en México, introducidas por la Ley de invenciones y marcas deben de citarse: reconocimiento de las marcas de servicio; plazo de vigencia del registro marcario (artículos 132 y 112); renovación (artículos 139 y 140); nuevo registro de la marca por su titular (artículo 99); uso de marca única (artículo 116); limitación

al derecho de usar marcas (artículo 125); marcas vinculadas (artículos 127 a 131); licencia obligatoria (artículo 152); cancelación (artículo 150); dilución de la marca (artículo 149); y protección penal (artículo 211).

Aviso comercial

La vigente Ley de invenciones y marcas, de 30 de diciembre de 1975, mantiene la misma protección al aviso comercial, pues reproduce textualmente 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 nueva ley; pero no ocurrió así. Es más: en el anteproyecto enviado al Congreso, quizás por olvido o inadvertencia, no 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; pero sin agregar ni cambiar ni suprimir algo que permitiese enmendar los errores de quienes elaboraron las dos precedentes leyes sobre la materia.

Competencia desleal

La 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 la materia regulada por la Ley de invenciones y marcas.⁴⁴

⁴⁴ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, *supra*, p. 292.

V. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL FUTURO PARA EL DERECHO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La reseña histórico-comparativa de la legislación mexicana sobre los bienes inmateriales de la empresa y concretamente sobre la propiedad industrial, permite hacer algunas reflexiones y formular breves consideraciones en cuanto a su futura protección.

1. En primer lugar, conviene destacar con beneplácito la temprana inquietud de nuestros legisladores por incorporar desde principios del siglo XIX en normas del derecho positivo nacional, las orientadas a reconocer el derecho de los inventores. Téngase presente, en efecto, que la primera ley de patentes de que se tiene noticia es la dictada en Venecia el 18 de marzo de 1474 y que la segunda es el Estatuto de monopolios inglés, que adoptó el nombre de patentes (*letters patent*) para designar los documentos que acreditan la existencia del privilegio. También recuérdese que no es sino hasta el 10 de abril de 1790 cuando Washington promulga la primera ley norteamericana de patentes, y que, por otra parte, es del 7 de enero de 1791 la primera ley de Francia al expedirse el decreto relativo a los autores de descubrimientos útiles.⁴⁵

Y no es para desestimar en una comparación también cronológica, la actitud legislativa referente a los signos distintivos. En España el primer cuerpo de reglas para el aseguramiento de las marcas se contiene en el Real decreto de 20 de noviembre de 1850; en Francia antes de la Ley de 13 de junio de 1857 que coordinó y sistematizó las disposiciones sobre marcas de fábrica sólo se habían dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales contra los infractores. El primer acto legislativo en Inglaterra es el Acta de 7 de agosto de 1862; Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas de 8 de julio de 1870, de 14 de agosto de 1876 y de 3 de marzo de 1881; y la primera ley del Imperio alemán, data del 30 de noviembre de 1874.⁴⁶

2. La relación histórica que se ha presentado pone de manifiesto igualmente que, en sus orígenes, la fuente legislativa de las instituciones de propiedad industrial no fue una ley especial que las regulara, sino que normas disgregadas en nuestros primeros códigos mercantiles, civiles y penales forman la base proteccionista de esos bienes inmateriales de la empresa. Pero con las leyes de patentes primero y con las de marcas después, se adoptó una codificación especial sobre

⁴⁵ Breuer Moreno, P. C., *Tratado de patentes de invención*, Buenos Aires, Abeledo-Pierrot, 1957, vol. I, pp. 7-14.

⁴⁶ Ladas, Stephen P., *op. cit.*, *supra*, pp. 11 y 12.

la materia que se consolidó en 1942 al reunirse en la Ley de la propiedad industrial todas las disposiciones que le atañen, habiéndose refrendado dicho sistema en la vigente Ley de invenciones y marcas.

Por tanto, un obligado respeto a esa tradición mexicana, respaldada en una evolución lógica de técnica legislativa, serían suficientes para no aceptar los sistemas híbridos e intermedios que han sido propuestos en algunos proyectos de código de comercio, en los que se desune lo que a la fecha actual se ha logrado incorporar en homogéneo conjunto de disposiciones.

El desgajamiento de leyes mercantiles de su tronco común que es el Código de comercio es irreversible y no se le deben reincorporar las ramas ya separadas, así sean tan frondosas como la que regula los derechos inmateriales del industrial y del comerciante.⁴⁷ En suma, es recomendable que en el texto definitivo del nuevo código mercantil no se incurra en la duplicidad legislativa de ocuparse de objetos que ya se encuentran regulados y protegidos por su ley específica.

3. Como consecuencia del análisis de las normas legales que han venido rigiendo en México las formas de adquisición, conservación y defensa de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, en términos generales puede afirmarse que efectivamente ha habido una evolución desde que fueron promulgadas las primeras disposiciones sobre esta materia, hasta la fecha.

No obstante lo anterior, los resultados del análisis no permiten afirmar que esta evolución ha sido constante, pues el examen de la legislación muestra que en el ánimo del legislador ha habido no sólo actitudes encaminadas al progreso en esta materia, sino también marchas atrás, incluyendo la eliminación de instituciones que, ya existiendo en la legislación sobre propiedad industrial y con eficacia probada en los negocios cotidianos, fueron posteriormente derogadas en los ordenamientos legales que más adelante rigieron la materia sin que en su lugar se hubieren introducido nuevas disposiciones tendientes a mejorar el ejercicio de los derechos sobre los que versaba la antigua disposición. En casos como éste es, pues, inevitable hablar de un retroceso en lo que hace a la reglamentación de la debida protección de ciertos bienes inmateriales de la empresa.

Así como hemos visto adelantos que han sido borrados de la legislación, lo que se traduce en la recrudescencia de males que empeza-

⁴⁷ "Ha sido necesario mutilar el código y dispersar la legislación mercantil, que en la actualidad se encuentra formada por un grupo de leyes". Cervantes Ahumada, Raúl, *Derecho mercantil* (Primer curso), México, Editorial Herrero, S. A., p. 12.

ban a declinar, el examen también muestra estancamientos en la reglamentación que se ha venido comentando. Este estancamiento resulta particularmente evidente cuando se comparan las soluciones contenidas en algunos textos mexicanos con las propuestas que han tomado la forma de leyes y tesis jurisprudenciales como solución a idénticos problemas más allá de las fronteras de nuestro país.

Por consiguiente, todo indica que las perspectivas que ahora se presentan respecto de la situación legal de los bienes inmateriales de la empresa, estarán en una buena medida condicionadas a la aplicación de nuestro medio de los conocimientos que resulten del estudio del derecho comparado de la propiedad intelectual. Una de las verdades que con más frecuencia son ratificadas, es justamente el carácter internacional del Derecho Intelectual.

4. Efectivamente, entre las perspectivas a futuro en materia de propiedad industrial no puede escapar el hecho que el carácter internacional que adquiere la propiedad industrial con la firma del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883, cobrará aún más importancia a más de un siglo de haber sido formado dicho tratado internacional. Dan pruebas de ello las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo en la Ronda de Uruguay entre las que se incluyen temas específicos alusivos a los derechos de propiedad industrial. Estas negociaciones están encaminadas a obtener una reglamentación sustantiva de algunos aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en general en las que participan los actuales miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), entre los cuales se encuentra México.

La participación que pueda tener el GATT en cuestiones alusivas a la propiedad industrial no excluye la participación que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha tenido y seguirá teniendo en estas materias. Lo que ha quedado claro es que el GATT habrá de tener una participación en los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas.⁴⁸

5. También en el orden internacional, debe decirse que México no forma parte del Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925 para el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, ni del Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968 que establece una clasificación internacional para dibujos y modelos industriales.

⁴⁸ Véase el documento adoptado en la reunión ministerial que tuvo lugar en Ginebra en abril de 1989.

Sería deseable que por la utilidad práctica que representa en la búsqueda de anterioridades y en la aceptación o rechazo del registro de diseños industriales al amparo del Convenio de París, las autoridades mexicanas propiciaran la adhesión de nuestro país a este acuerdo internacional, o, al menos, que incorporen o adopten dicha clasificación internacional en el Reglamento de la ley de invenciones y marcas.⁴⁹ Y con igual propósito de lograr la uniformidad del sistema mexicano con otras disposiciones de carácter internacional, es aconsejable el ingreso de México a otros tratados como el Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes, el Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas y, previo el estudio económico sobre las ventajas o desventajas del caso, participar también como país miembro del Tratado de cooperación en materia de patentes.

⁴⁹ Rangel Medina, David, *op. cit., supra*, p. 85.