

## COMENTARIO

Mariano SONI

La ponencia que ha formulado el maestro Jaime Álvarez Soberanis, demuestra sus reconocidos conocimientos sobre la materia de la propiedad industrial y la profundidad de su estudio es evidente por las citas doctrinales que contiene. Siguiendo el orden de la ponencia, esta relatoría puntualizará solamente los aspectos más relevantes.

Se plantea en la introducción el cuestionamiento si el derecho de la propiedad industrial es una rama del derecho mercantil o del derecho administrativo.

Analiza las tendencias doctrinales en favor de una y otra y concluye inclinándose por proponer que el derecho de la propiedad industrial, sea considerado como rama del nuevo derecho económico, rama de la ciencia jurídica que está en proceso de maduración.

Álvarez Soberanis fundamenta doctrinalmente su postura y justifica la intervención del Estado en estas actividades de los particulares, a fin de que se puedan lograr conductas determinadas en pos de finalidades y metas económicasociales.

Se plantea también en esta parte introductiva el origen del derecho de la propiedad industrial y los objetivos que se buscaron en el siglo pasado con su creación, como medio de proteger a las invenciones contra la piratería internacional, así como para promover a través de la concesión de las patentes, la generación de más invenciones en beneficio de la comunidad.

Apunta el maestro Jaime Álvarez Soberanis, que actualmente se está cuestionando por diversos escritores, la función promocional del derecho de la propiedad industrial, y que este cuestionamiento, más la absolescencia de la Ley de la propiedad industrial de 1942 llevó a la promulgación de la nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

El maestro Álvarez Soberanis no evalúa si la Ley de Invenciones y Marcas, a alcanzado los objetivos para los cuales fue creada, pero en cambio, sí apunta que la Ley en estudio contiene deficiencias técnicas que deben ser objeto de reforma.

Se analiza el capítulo del contenido del Sistema de la Propiedad Industrial y de su regulación, tanto desde el punto de vista de normas internacionales, como nacionales, así como los instrumentos locales de aplicación de las normas jurídicas.

Se narra la creación del Convenio de París desde su origen en 1883 y se apunta que México pertenece al Convenio desde 1903 y hasta su última reforma de Estocolmo en 1967, en vigor en México desde el 27 de julio de 1976.

Consigna el maestro Jaime Álvarez Soberanis los principios fundamentales que inspiraron al Convenio de París, como lo son los del principio de igualdad de tratamiento; las licencias obligatorias en materia de patentes; los privilegios otorgados por las patentes de procedimiento; y las disposiciones generales de derecho internacional público.

Se subraya que el Convenio de París tuvo como objetivo original la protección de las invenciones y sus principales disposiciones en esta materia son el principio del trato igual; el derecho de prioridad; la independencia de patentes; los remedios contra el abuso de derechos, licencias obligatorias y caducidad.

La ponencia apunta que en materia de competencia desleal, el Convenio de París es parco, aun cuando se establece que los países de la Unión están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, definiéndose ésta como todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial y que los países de la Unión deberán establecer recursos legales para combatir tales actos.

Se consignan algunas críticas que ha recibido el Tratado en cuestión, puesto que se estima que en los países en vías de desarrollo, el sistema de propiedad industrial no ha contribuido a estimular las invenciones entre sus propios nacionales, ni a promover la rápida transferencia, adaptación adecuada, asimilación y difusión de las tecnologías importadas.

Se señala que el sistema favorece a los países industrializados, cuyos nacionales obtienen el 94% de las patentes en los países miembros del Convenio.

También advierte que entre el 90% y el 95% de las patentes otorgadas en los países en desarrollo, no se explotan en sus territorios.

Las críticas también se enderezan contra el principio de igualdad de tratamiento, al estimar que sólo puede operar este principio cuando las partes sean iguales, situación que no ocurre en la práctica.

En opinión del ponente, el sistema de patentes no sólo no ha facilitado la transmisión tecnológica a los países en vías de desarrollo, sino que la ha

obstaculizado, al gozar el titular de la patente una posición más fuerte, que la del adquirente de la tecnología.

Expone el maestro Jaime Álvarez Soberanis, que los países en vías de desarrollo han pugnado por revisar a fondo el Sistema de la Propiedad Industrial, dentro del marco del Convenio de París y advierte que en este proceso no se ha visto la necesidad de modificar las normas sobre la competencia desleal, aun cuando sí se ha debatido el incremento de la piratería internacional en materia de marcas y la necesidad de adoptar medidas que la repriman.

... La ponencia señala también que México no ha tenido una política coherente en materia de Propiedad Industrial, a pesar de la creación de la Ley de Invenciones y Marcas, al no haberse provisto los mecanismos institucionales, ni los recursos para elaborar y aplicar una política acorde con la filosofía que inspiró al nuevo ordenamiento.

... Resalta Álvarez Soberanis que el sistema de la propiedad industrial es un instrumento útil para fortalecer el desarrollo económico del país, propicia la creatividad industrial y estimula la generación de tecnología.

Propone se reglamente la materia en forma sana y ordenada, para obtener un rendimiento máximo de la misma, así como inspirar confianza en los particulares sobre el sistema, ya que actualmente la confianza es reducida.

... La utilidad del sistema la hace radicar en la incentivación de los inventores y en materia de marcas, que éstas cumplan su función de identificación, reconocimiento y distinción de los productos en el mercado y protegiendo por ende al público consumidor.

... Igualmente el maestro Álvarez Soberanis sugiere la mexicanización del sistema de la propiedad industrial, para la generación local de la tecnología y el fortalecimiento del desarrollo industrial, sin que ello implique un trato discriminatorio para el extranjero.

... Requiere la definición de una política en esta materia que comprenda su promoción, protección y regulación y en particular, en materia de competencia desleal, se sancione severamente las conductas que se enmarquen dentro de ella.

Las políticas que se sugieren, se dirigen hacia una protección más efectiva de los inventores y los usuarios de marcas; el fortalecimiento de la inspección y vigilancia estatal para reprimir la competencia desleal; el asesoramiento a los nacionales para adquirir tecnología patentada y el uso de marcas extranjeras; y por último el cuidar la imagen internacional de México, en esta materia, combatiendo la piratería marcaría.

Las políticas regulatorias que aconseja el ponente son la de aplicación de criterios de interpretación uniforme de las normas jurídicas, respetando las decisiones del Poder Judicial, que apunta Álvarez Soberanis, no siempre se ha observado; incrementar la función de arbitraje y amable componedor de la Dirección General de Invenciones y Marcas, para eliminar litigios costosos y dilatados y para resolver de fondo los actos de competencia desleal.

Como medidas administrativas, recomienda a las autoridades mejorar la atención al público y actuar como consultoras y asesoras; simplificar y agilizar los trámites; capacitar al personal técnico para mejorar la calidad de las resoluciones; uniformar criterios de aplicación de la ley; fortalecer los estudios estadísticos, para facilitar la toma de decisiones en materia de promoción tecnológica; y establecer un contacto más estrecho con otras autoridades y particulares para alentarlos a aprovechar las instituciones de propiedad industrial.

Indica la ponencia, que alguna parte de la doctrina enlaza el sistema de la libre competencia, con el destino de los signos marcarios y que otra corriente, ve en los signos marcarios el principal instrumento de deshumanización de la sociedad que la llevan a un desenfrenado consumismo. Se señala que las marcas influyen en la demanda y se plantea el dilema, si es el Estado o los consumidores, los que deben determinar los bienes que debe producir el aparato económico.

Sin tratar de ahondar en aspectos ideológicos, acepta que la marca es un instrumento en el proceso de comercialización, y por sí mismo no es ni negativa ni positiva en el desarrollo, sino que sus resultados dependerán del objetivo que pretenda quien los maneja.

La marca no debe ser registrada o usada libremente por el particular, por los inconvenientes que pueda acarrear y justificar por ello, la intervención del Estado para regular la materia en interés de los comerciantes, industriales y consumidores, para asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado.

Acepta el ponente, la valiosidad de la marca al constituir un bien, en el sentido jurídico, económico y moral.

Señala la ponencia las funciones de la marca, como elementos de distinción de los bienes y servicios; la de protección, hacia el titular, frente a sus competidores; la de garantía de calidad, para el consumidor, al identificar la fuente del producto; la de propaganda, al asociar la marca con un producto o servicio; la de distribución, en cuanto facilita la posición

del intermediario; y finalmente la indicación de proveniencia, al referirse el producto amparado por la marca a una empresa.

Enfatiza Álvarez Soberanis, que la función principal de la marca es la identificación de los productos o servicios y su papel en la comercialización de los mismos.

El Convenio de París, establece que acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, y que en particular debe prohibirse cualquier acto capaz de crear confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial de un competidor; y las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, para desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Álvarez Soberanis con toda razón, plantea la dificultad en definir los "usos honrados", y apunta que en general, las leyes sobre la materia sólo establecen directrices muy generales para su sanción.

También se consigna en la ponencia que en el Estado moderno, las disposiciones sobre competencia desleal protegen al titular, a la clientela y al público en general.

Resume las formas de competencia desleal en la usurpación, imitación y confusión de la propiedad industrial; la falsedad sobre atributos propios o ajenos; la denigración del competidor; las comparaciones ilícitas; boicot contra del competidor y su establecimiento; violación de convenios lícitos de no competencia; monopolios, como restricción de la libre concurrencia; publicidad como medida de competencia ilícita; y concurrentes incompatibles.

La Ley de Invenciones y Marcas no consigna normas que de forma independiente tutelen la competencia mercantil honesta, pero sí contempla algunas infracciones administrativas, delitos y sanciones.

Así, se consideran infracciones administrativas las violaciones a las disposiciones de la Ley y las que se deriven de ella; y la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

El ponente también consigna las infracciones administrativas que la Ley de Invenciones y Marcas establece en competencia desleal, tales como el hacer aparecer productos como patentados, sin que lo estén; utilizar una marca parecida en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios amparados por una marca registrada; usar una marca registrada o nombre comercial semejante en grado de confusión, sin consentimiento de su titular; poner en venta o circulación productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo

estén; hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional; e intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, servicios o establecimiento de un competidor.

Los actos de competencia desleal pueden ser castigados con sanciones administrativas consistentes en multas, clausuras y arresto administrativo.

El maestro Jaime Álvarez Soberanis propone, que en atención a que los infractores afectan a los intereses del público consumidor, la legislación debe contemplar sanciones más enérgicas, ya que quienes obtienen un lucro indebido, aprovechándose de la reputación ajena, no sólo traicionan la confianza depositada en ellos por el consumidor, sino que realizan actos de deshonestidad condenable.

El ponente analiza los delitos que consigna la Ley de la materia, como son, fabricar, vender o poner en circulación productos patentados o amparados por certificados de invención, sin autorización; en igual forma, el empleo de métodos o procedimientos patentados o protegidos por un certificado de invención; reproducir dibujos o modelos industriales, sin autorización; usar sin consentimiento, una marca registrada para amparar los mismos productos o los servicios protegidos o poner en venta o circulación los productos así marcados; usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de emitida la declaración de confusión; ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, habiendo alterado el producto o alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca; usar dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para un establecimiento del mismo giro.

Se señala en la ponencia que ante la presencia de estas situaciones, el afectado debe solicitar de la autoridad competente, la declaración administrativa correspondiente, la cual se tramita corriendo traslado a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga.

Concluido el trámite, la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico dictará su resolución, y en caso de comisión de un delito, lo notificará a la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción correspondiente.

Por último, la ponencia hace notar que la Ley de la materia establece un recurso de reconsideración administrativa de las sanciones, más no para los casos de infracciones o delitos, en los cuales el afectado sólo puede impugnarlas por la vía del juicio de amparo.