

| | |
|---|-----|
| Signos distintivos | 62 |
| Marcas | 62 |
| Nombres comerciales | 82 |
| Denominaciones de origen | 86 |
| Anuncios o avisos comerciales | 90 |
| Represión de la competencia desleal | 95 |
| Propiedad industrial y competencia desleal | 95 |
| Antecedentes en la legislación nacional | 97 |
| Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 | 98 |
| Sistema de la vigente Ley de 1991 | 98 |
| Otras leyes que reprimen la competencia desleal | 99 |
| Jurisprudencia mexicana sobre competencia desleal | 99 |
| Traspaso de tecnología | 102 |
| Vínculos entre la tecnología y el derecho de autor | 102 |
| Entrelazamiento de la tecnología con la propiedad industrial | 104 |
| La propiedad industrial en la cooperación industrial internacional | 105 |
| Propiedad industrial y traspaso de tecnología | 106 |
| Política legislativa latinoamericana | 106 |
| La regulación del traspaso de tecnología en México | 106 |
| Abrogación de la ley de traspaso tecnológico | 107 |
| El nuevo marco legal de los contratos de transferencia de tecnología | 108 |

Los procedimientos administrativos de referencia, así como los que se siguen para la imposición de sanciones, se apoyan tanto en la propia ley como en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Tales sanciones consisten en la imposición de multas: por modificar la denominación de la variedad vegetal protegida, sin autorización de la Secretaría; por ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida, sin serlo; por divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo sea, o como de procedencia nacional cuando tampoco lo sea; por oponerse a las visitas de verificación; por explotar comercialmente las características de la variedad vegetal producida atribuyéndolas a otra variedad que no lo esté, y por aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su materia de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular.⁵¹

SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas

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.⁵²

Diferentes categorías de marcas

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas,⁵³ las más importantes son 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.

Por tradición 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 la ley norteamericana de marcas (*Lanham Act*) se incluyen como

⁵¹ Para la exposición y comentarios de la nueva ley mexicana sobre la materia, véase Manuel Becerra Ramírez, "La Ley Federal de Variedades Vegetales", en *Lex*, Suplemento-Ecología, México, julio 1997, pp. XVI a XVIII.

⁵² Véase David Rangel Medina, *Tratado de derecho marcario*, Editorial Libros de México, México, 1960, pp. 153-169, para un amplio estudio sobre el concepto doctrinario y legal de la marca.

⁵³ *Ibid.*, pp. 215-256.

objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas los servicios. La ley mexicana de 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios. Igual acontece con la vigente ley de 1991 reformada en 1994.⁵⁴

- 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, razón por la cual las antiguas leyes 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, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, es ya frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.
- c) Consideradas 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, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.
- d) Por último, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

Adquisición del derecho

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (arts. 87 y 92, LPI).

El uso como fuente del derecho a la marca⁵⁵

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

⁵⁴ Sobre los antecedentes, jurisprudencia de los tribunales y prácticas administrativas de la Oficina de Marcas, véase David Rangel Medina, "Las marcas de servicio", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año IX, núm. 18, México, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.

⁵⁵ Véase Horacio Rangel Ortiz, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México, 1980, 142 pp.

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, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92, frac. I, LPI).

- 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 dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. I, parte final, LPI).
- 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 o en el extranjero 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 o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró (art. 151, frac. II, LPI).

El registro de la marca

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección marcaria, 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.

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.⁵⁶ En efecto, pueden constituir una marca:

- a) las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- b) las formas tridimensionales;
- c) los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

⁵⁶ Para un amplio y detallado estudio de las condiciones de registrabilidad de la marca, véase David Rangel Medina, *op. cit.*, *Tratado de derecho marcario*, capítulos X, XI, XII y XIII, pp. 171-258.

- d) el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (art. 89, LPI).⁵⁷

La condición de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la registrabilidad de las marcas de sonido, así como las odoríferas, que se reconocen en otros países.

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 90 de la LPI en sus diferentes apartados:

- a) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (frac. I);
- b) 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 (frac. II);
- c) las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (frac. III);
- d) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (frac. IV);
- e) las letras, los números dígitos y los colores aislados (frac. V);
- f) la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (frac. VI);
- g) las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (frac. VII);
- h) los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII);
- i) la reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (frac. IX);

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 259-292.

- j) las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (frac. X);
- k) las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos (frac. XI);
- l) los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (frac. XII);
- m) los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (frac. XIII);
- n) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIV);
- ñ) las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (frac. XV);
- o) la marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (frac. XVI);
- p) la marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (frac. XVII).⁵⁸

La solicitud del registro. Información que debe contener

La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar 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 RLPI.

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al buen criterio de quien la redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado para utilizar un formato elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 5o., frac. II, RLPI), cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se altere.

⁵⁸ El estudio analítico de cada una de estas causas de no registrabilidad de las marcas puede consultarse en David Rangel Medina, *op. cit.*, *Tratado de derecho marcario*, capítulos XV, XVI y XVII, pp. 295-431.

La información que ha de aportarse, cubriendo los espacios que para tal efecto aparecen en dicha forma impresa, es, en el orden que allí se demanda, la siguiente, dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

- a) Los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertinentes: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país.
- b) 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, domicilio en el territorio nacional: calle, número, colonia, código postal, teléfono, población y estado; número de la inscripción en el Registro General de Poderes.
- c) Tipo de marca: nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
- d) Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso.
- e) 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.
- f) Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país.
- g) En los casos en que se reclame prioridad,⁵⁹ debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.
- h) Nombre y firma del solicitante o su apoderado; lugar y fecha (arts. 113, LPI, y 56 a 60, RLPI).

Los anexos de la solicitud

Debe agregarse esta documentación a la solicitud:

- a) Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud.
- b) Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias, cuya exhibición no se requiere si se trata de marcas nominativas.
- c) Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias.

⁵⁹ 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 también puede ser invocada la prioridad, pero ésta debe alegarse dentro de los seis meses de haber sido presentada la solicitud del registro en el país de origen, según lo previenen los artículos 117 y 118, LPI y 60, RLPI.

- d) Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.
- e) Documento que acredita la personalidad del apoderado.
- f) En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.
- g) Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (art. 114, LPI).
- h) La solicitud se presentará en tres ejemplares en cada uno de los cuales deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante.

Trámite de la solicitud

La solicitud de registro de la marca se presentará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la información y anexos que han quedado señalados (arts. 113 y 114 LPI y 56 y 57, RLPI).

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

- a) El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida que ya se han descrito, quedaron satisfechos (art. 199, LPI).
- b) El examen de novedad y de fondo, 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, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca (arts. 122, 122 bis, 123 y 124, LPI).
- c) El acuerdo de concesión del registro o el que lo niega (art. 125, LPI). En caso de concesión el Instituto expedirá el título correspondiente (art. 126, LPI).
- d) Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolución será publicada en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* (art. 127, LPI).
- e) Contra la negativa no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea el IMPI, 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.

Principio de la especialidad de la marca. Principio de la territorialidad

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 o servicios para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la

propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.⁶⁰

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde y coincide con el territorio nacional: sus efectos no se limitan a una zona o región del país,⁶¹ pero tampoco rebasan sus fronteras.⁶²

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 toca 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.

Adopción del principio de la especialidad en el sistema mexicano

La ley mexicana de la propiedad industrial se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los *productos y servicios* a que se apliquen o traten de aplicarse, *frente a los de su misma especie o clase* (frac. I).

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. Dichas reglas son, en resumen:

- a) que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados (art. 93, LPI),⁶³

⁶⁰ David Rangel Medina, "La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año X, núm. 20, julio-diciembre de 1972, pp.183-190.

⁶¹ En otros sistemas, como el estadounidense, puede darse la situación del registro nacional de la marca, pero también el de registros locales o estatales.

⁶² 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.

⁶³ La clasificación de mercancías que se distinguen con marcas se adoptó en el sistema mexicano en el artículo 9o. del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 31 de diciembre de 1928, conforme al cual, en la descripción de la marca deberían expresarse las mercancías a ser amparadas, no debiendo comprenderse en una misma solicitud de registro, artículos pertenecientes a varias clases de las que el propio precepto presentaba en cincuenta grupos. El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 conservó el mismo catálogo de 50 clases. El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente (DOF de 23 de noviembre de 1994) adopta la

- b) que una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (art. 94, LPI);
- c) la que ordena que la solicitud de registro de la marca debe presentarse con la indicación de los productos o servicios a los que se aplicará la marca (art. 113, frac. IV, LPI);
- d) la que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previamente solicitó en otro país el registro de la misma marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero (art. 118, frac. II, LPI);
- e) que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, frac. XVI, LPI);
- f) la que impide el registro de la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una negociación cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (art. 90, frac. XVII, LPI);
- g) la que prohíbe que una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (art. 91, LPI);
- h) la que considera como infracción administrativa el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (art. 213, frac. IV, LPI);
- i) la que define como infracción administrativa el uso, sin consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en grado de posibilidad de confusión, como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca (art. 213, frac. V, LPI);
- j) la que también califica de infracción administrativa el uso de una marca previamente registrada, como nombre comercial de una negociación cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectúa sin el consentimiento del titular del registro (art. 213, frac. VIII, LPI);

clasificación establecida por el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de los productos y de los servicios para el registro de marcas de 1957, que está compuesta de 42 clases: 34 para productos y 8 para servicios. El IMPI está facultado para establecer los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.

- k) la que sanciona como infracción administrativa el uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac. XVIII, LPI);
- l) la que también castiga como infracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectúa sin consentimiento del titular de su registro (art. 213, frac. XIX, LPI);
- m) la que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada (art. 130, LPI); y
- n) la que permite el empleo de la leyenda que indique que la marca que ostenta un producto o un servicio está registrada, sólo para el caso de que los productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (art. 131 en relación con el art. 213 frac. XXIII, LPI).

La situación de las marcas notorias

Pero el principio de la especialidad en la acepción que se menciona no es absoluto. Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aun tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.⁶⁴

Inconvenientes del sistema tradicional

Debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se aprovechará de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio país, para registrar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y por virtud de la especialidad, un comerciante podrá registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro en relación con productos de naturaleza distinta, con lo cual aprovechará el éxito de la marca ajena, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber tenido ante la clientela título alguno para merecer su confianza.

⁶⁴ Véase David Rangel Medina, "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana", en *Actas de derecho industrial*, año 1984-1985, t. 10, pp. 31-60, y Horacio Rangel Ortiz, "La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas", en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, octava época, núm. 2, México, 1988.

Razones para el trato privilegiado a las marcas notorias

La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los citados principios o reglas de la territorialidad y de la especialidad. La protección excepcional de estas marcas está justificada por las siguientes razones:

- a) porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a confusión, equivaldría a un acto de competencia desleal;
- b) porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los que pueden ser inducidos a error;
- c) por la necesidad de proteger el trabajo honesto;
- d) por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos que son propiedad de otro, y
- e) porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.

Interés protegido

Por dichas razones se afirma que la protección de las marcas notoriamente conocidas obedece a un triple interés. Interesa a los dueños de esa clase de marcas que el prestigio y el activo intangible que simbolizan estén protegidos contra el uso indebido y el deterioro que provoca su utilización no autorizada. También interesa a los consumidores estar protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no están autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

Pero además de beneficiar tanto a los titulares de estas marcas notorias como a los consumidores, con la protección privilegiada que se brinda a dichos signos distintivos se promueven prácticas comerciales equitativas y honestas.

El artículo 6 bis del Convenio de París

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas de gran renombre. La figura se adoptó en las modificaciones hechas al Convenio en las revisiones de La Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo.⁶⁵ Es el artículo

⁶⁵ El texto vigente del artículo 6 bis del Convenio de París hasta la revisión de Estocolmo de 1967 es como sigue: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o de uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible

6 bis del Convenio de París el que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria. Según el texto del citado precepto, los países miembros de la Unión adquieren estos compromisos:

- a) negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida;
- b) nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria;
- c) prohibir el uso indebido de una marca notoria.

La jurisprudencia mexicana

Antes de ser proclamada en la legislación mexicana la protección de las marcas notorias, con las características que presenta el artículo 90 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en esa materia. Los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el caso Bulova en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.⁶⁶ Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G. E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etcétera.⁶⁷

La marca notoria y la ley mexicana sobre propiedad industrial

Tanto en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 como en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, se aludía a las marcas notoriamente conocidas, pero no es sino hasta las reformas de 1994 a esta última ley cuando se incorpora de una manera expresa la protección de las marcas notoriamente conocidas con las características de privilegio sentadas por la jurisprudencia mexicana. Puede afirmarse que en este aspecto la ley nacional excede a las normas del artículo 6 bis del Convenio de París, por cuanto que de un modo expreso rompe la barrera tradicional del principio de la especialidad.

En efecto, según el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, no serán registrables como marca: "XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto

de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

⁶⁶ *Gaceta de la Propiedad Industrial*, México, noviembre de 1950, p. 1489.

⁶⁷ Véase David Rangel Medina, *op. cit.*, "La protección de las marcas notorias....", pp. 35-60; Horacio Rangel Ortiz, "Notorious mark and prior use —recent mexican jurisprudence", en *Trademark World*, Intellectual Property Publishing Ltd., London, June, 1990, pp. 34-37.

estime notoriamente conocida en México, *para ser aplicada a cualquier producto o servicio.*"

El mismo precepto, para evitar que el concepto de notoriedad quede sujeto al criterio de la autoridad o de los particulares, desvanece esa facultad discrecional para calificar de notoria la marca de que se trate, al aclarar en el propio artículo, cuya fracción XV ha sido transcrita en su primer párrafo, que:

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Duración del derecho proveniente del registro

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud (art. 95, LPI). Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de diez años a condición de que la solicitud de renovación se presente por el titular del registro dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia (arts. 95 y 133, LPI).

Según la Ley de Invenciones y Marcas, abrogada por la actual ley de 1991, la renovación sólo procedía cumpliendo también la condición de comprobar el uso fehaciente, efectivo y continuo, ininterrumpido de la marca por su aplicación a los productos o servicios (arts. 139 y 140, LIM).

Conforme a la ley vigente sólo se exige que el uso de la marca no se haya interrumpido por un plazo de tres años consecutivos, y en lugar de comprobar el uso, para conceder la renovación del registro basta hacer la declaración bajo protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de los productos o servicios y que no ha sido interrumpido el uso durante tres o más años. Requisito que puede ser condonado cuando se alegue causa justificada (art. 134, LPI).

En abierta contradicción a una de las reglas de la especialidad de la marca, cuando la misma marca se encuentre registrada varias veces para proteger otras tantas categorías de productos o servicios, bastará la renovación en alguno de dichos registros para que se beneficien de la renovación los restantes registros (art. 135, LPI).

Derechos del titular de la marca registrada

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

- a) derecho al uso exclusivo de la marca (arts. 87 y 126, LPI);
- b) derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción (arts. 187, 188, 189, 215 y 217, LPI);

- c) derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción (arts. 190, 191, 192, 192 bis, y 192 bis I, LPI);
- d) derecho de que el IMPI dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que éste aporte (arts. 193, 194, 197 y 198, LPI);
- e) derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora (art. 199 bis, frac. II, LPI);
- f) derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. III, LPI);
- g) derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. IV y arts. 211, 212 bis y 212 bis I, LPI);
- h) derecho de señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, III, LPI);
- i) derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (arts. 203 a 209 y 217, LPI);
- j) derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores (art. 214, LPI);
- k) derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción (art. 221, LPI);
- l) derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca (art. 221 bis, LPI);
- m) el derecho de solicitar del IMPI la investigación de las infracciones administrativas (art. 215, LPI);
- n) derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito (arts. 136, 137, 138 y 139, LPI);⁶⁸
- ñ) derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo (art. 142, LPI);
- o) derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (arts. 143, 146 y 147, LPI);

⁶⁸ David Rangel Medina, "Transferencia y licencia de marcas y de solicitudes de marcas", en *Curso sobre marcas para los países del istmo centroamericano*, San José, Gobierno de la República de Costa Rica y OMPI, 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; Horacio Rangel Ortiz, "La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca", en *Revista de Investigaciones Jurídicas*, año 10, núm. 10, Escuela Libre de Derecho, México, 1986, y *Revista Mexicana de Justicia*, núm. 4, vol. IV, México, octubre-diciembre 1986.

- p) derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años (arts. 95, 133, 134 y 135, LPI);⁶⁹
- q) derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación (arts. 154, LPI y 63, RLPI);
- r) derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art. 155, LPI);
- s) derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación (arts. 192 bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 199 bis, 199 bis 1, y 199 bis 3, LPI), y
- t) derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 225 en relación con el art. 223 fracs. I y II, LPI).

Obligaciones del titular

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada, que consisten en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, son los siguientes:

- a) usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de esta obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca (art. 130, LPI);
- b) usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128, LPI);
- c) usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá la cancelación del registro (art. 153, LPI);
- d) dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergen-

⁶⁹ David Rangel Medina, "La caducidad de marcas por desuso", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año V, núm. 10, México, julio-diciembre 1967, pp. 223-242.

- cia nacional (art. 129, LPI). El desacato a esta prohibición será sancionado como infracción administrativa (art. 213, frac. XIII, LPI);⁷⁰
- e) usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131, LPI). El incumplimiento de esta disposición será sancionado como una infracción administrativa (art. 213, frac. XXIII, LPI);
 - f) aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca las leyendas “Marca Registrada”, “M.R.” o “R”, o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relación con los arts. 199 bis y 199 bis 1, LPI);⁷¹
 - g) en los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias: “I. comprobar ante dicha autoridad: la violación a su derecho; que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir un daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II. otorgar fianza, y III. proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad” (art. 199 bis 1, fracs. I, II y III, LPI);
 - h) inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143, LPI);
 - i) inscribir en el IMPI el documento en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143, LPI);
 - j) inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 136, LPI);
 - k) antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma, y las

⁷⁰ El texto de este artículo 129 de la LPI es una reproducción de lo que disponía el artículo 125, fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975. Un juicio crítico muy severo y comentarios muy certeros sobre éstas y otras innovaciones introducidas al sistema de marcas mexicano como las contenidas en los artículos 116, 132 y 150 de la LIM, aparece en el estudio de Carlos Fernández Novoa, “La Ley Mexicana de 1975 socava profundamente el derecho de marcas”, en *Actas de derecho industrial*, año 1976, t. III, pp. 695-702.

⁷¹ Sobre la razón de ser de estas exigencias, su análisis, antecedentes, jurisprudencia, etcétera, véase David Rangel Medina, *Las marcas y sus leyendas obligatorias*, Ediciones de Lujo, México, 1958.

obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato (art. 65, RLPI);

- l)* inscribir la franquicia en el IMPI. La omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte final, LPI);
- m)* renovar el registro de la marca. La falta de renovaciones causa la caducidad del registro (arts. 133 y 152, frac. I. LPI).

Modos de concluir el registro de la marca

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:⁷²

- a)* caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;
- b)* caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (arts. 130 y 152 frac. II, LPI);
- c)* caducidad del registro porque no se efectúa su renovación (art. 152, frac. I, LPI);
- d)* cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI);
- e)* cancelación por dilución de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registró (art. 153, LPI);
- f)* nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art. 151, LPI).

Nulidad del registro marcario

Los motivos determinantes de la nulidad del registro de la marca son los siguientes:

- a)* porque se otorgó el registro en contravención de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 o de la vigente cuando el registro fue concedido (art. 151, frac. I LPI);
- b)* cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de posibilidad de confusión, a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada. Las marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o similares productos o servicios. Además, quien alegue el derecho preferente por uso

⁷² Alfredo Rangel Ortiz, "Modos de concluir el derecho a la marca", tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México, 1984, 120 pp.

anterior, deberá comprobar el uso ininterrumpido de la marca antes de la fecha de presentación de la registrada.

El uso que se invoque puede haberse efectuado en el país o en el extranjero (art. 151, frac. II, LPI);

- c) cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos (art. 151, frac. III, LPI);
- d) cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando un registro se otorga no obstante la existencia de otro que está vigente para una marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusión que, además, distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios similares (art. 151, frac. IV, LPI);
- e) cuando el representante del dueño de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso consentimiento del titular del registro extranjero (art. 151, frac. V, LPI).

Autoridad competente para decidir la nulidad

A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros países, en donde es una autoridad judicial la que tiene competencia para decretar la nulidad de los registros marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad administrativa que concedió el registro. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que conoce de la acción de nulidad y el que decide acerca de la misma.

El procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte interesada, lo mismo que a petición del Ministerio Público. También puede instaurarse de oficio por el propio Instituto.

La oportunidad para promover este juicio administrativo de nulidad varía según la causa de nulidad que se alegue.

Contra la determinación que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razón por la cual la inconformidad contra el fallo administrativo deberá hacerse valer ante un juez de distrito, mediante el juicio de amparo.

Limitaciones al derecho de marca

Sin que afecten la validez del registro, cuya terminación queda sujeta a la procedencia de alguno de los motivos antes expuestos, existen otras restricciones o limitaciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, en las que el registro no produce efectos contra quienes usen el signo protegido por el registro en los siguientes casos:

- a) una primera hipótesis consiste en el uso de la marca o de una muy parecida a la registrada, hecho de buena fe por un tercero antes de ser presentada la solicitud de registro, para distinguir los mismos o similares productos o servicios (art. 92 frac. I, LPI);

- b) el segundo supuesto se refiere a la persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio, bien sea por el titular del registro o por un licenciario (art. 92, frac. II, primer párrafo, LPI);
- c) tampoco produce efectos el registro de la marca contra la importación de productos legítimos a los que se aplica la marca, ya sea para usarlos, distribuirlos o comercializarlos en México (art. 92, frac. II, párrafo segundo, LPI).

En relación con esta ineficacia del registro marcario a que aluden los dos párrafos de la fracción segunda del artículo 92 de la LPI, el reglamento establece la presunción de que los productos que se importen son legítimos, cuando concurren estas condiciones:

- i) que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciario de la marca registrada, y
- ii) que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios (art. 54, fracs. I y II, RLPI).

El mismo reglamento establece normas que permitirán considerar quiénes son integrantes de un mismo grupo económico de interés común (art. 55, RLPI);

- d) una situación más de ineficacia del registro de la marca ocurre en relación con quien aplique su nombre propio o su razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a su establecimiento, o que lo use como parte de su nombre comercial, a condición de que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y con caracteres que lo distingan de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial (art. 92, frac. III, LPI).

La consecuencia de que el uso de la marca se lleve a cabo en las condiciones señaladas en los apartados anteriores. será que dicha actividad comercial no implicará la comisión de las infracciones administrativas o delitos previstos en materia de marcas (parte final del art. 92, LPI).

Las importaciones paralelas en materia de marcas

Concepto

Se dice que hay importaciones paralelas cuando un producto marcado con las características de un producto auténtico es importado a un país por un tercero distinto al dueño de la marca registrada en el país de la importación y sin el consentimiento expreso de dicho titular, que también es dueño de la marca en el país del que proviene el producto importado.

Se complementa e ilustra dicho concepto si se tiene por un lado a un titular de una marca registrada en el país A. En el país B, el mismo titular o un licenciario usa la misma marca para identificar productos idénticos. Un tercero compra los productos en cuestión en el país B y por el motivo que sea (generalmente diferencia de precios) los importa al país A sin el consentimiento del titular.⁷³

Las importaciones paralelas en el sistema mexicano

En la ley mexicana el tema de las importaciones paralelas en materia de marcas es tratado en la disposición que se refiere a las restricciones impuestas a los dueños de marcas registradas. Dichas limitaciones se entienden fácilmente en los distintos casos que ya se mencionaron al tratar las limitaciones establecidas por el artículo 92 de la LPI, salvo la situación prevista por la fracción II, conforme a la cual el registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la *importación* de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

Como el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 92 de la LPI alude expresamente al hecho de que el dueño de la marca registrada no podrá oponerse a “la *importación* de los *productos legítimos* a los que se aplica la marca que realice cualquier persona”, habrá que concluir que las importaciones paralelas se encuentran expresamente permitidas en el ordenamiento marcario mexicano, ya que la importación paralela se produce exclusivamente cuando la casa dueña de la marca registrada en el país de origen de la mercancía marcada es también dueña de la marca registrada en el país de importación. Se trata de un paralelismo entre la mercancía que ahí circula por voluntad expresa del dueño de la marca registrada y la mercancía importada por un tercero sin el consentimiento expreso del dueño de la marca registrada, cuya circulación la permite el legislador por haber sido introducida en el comercio del país de origen con el consentimiento expreso del dueño de la marca registrada en ambos países.

Si no existe esa identidad de titulares de marcas en ambos países, no puede hablarse de importaciones paralelas y serán situaciones de infracción por no quedar en la excepción decretada por el apartado del artículo 92 que es objeto de este comentario.

⁷³ Véase Robert Freitag, “Integración en el derecho de marcas”, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-diciembre de 1979, p. 51.

Agotamiento internacional y agotamiento ordinario del derecho de marcas

Del estudio de conjunto de la fracción II del artículo 92 de la LPI y del artículo 54 de su reglamento, acerca de la presunción de legitimidad de los productos importados, se desprende que lo previsto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 92 es una situación de agotamiento internacional del derecho de marca.

En cambio, debe interpretarse que lo previsto en el primer párrafo de la misma fracción II del artículo 92, es una situación de agotamiento ordinario o local, porque en esta parte del artículo 92 no se habla de *importación*, sino simplemente de distribución, comercialización y uso. En contraste con un agotamiento internacional, como es el previsto en el segundo párrafo de la fracción II del propio artículo, en donde se impide al dueño de la marca registrada perseguir actos de *importación*, después de que el producto ha sido introducido en el comercio de un país extranjero.⁷⁴

Nombres comerciales

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.⁷⁵

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 1884.⁷⁶

⁷⁴ Horacio Rangel Ortiz, "Parallel importation of trademarked products in Mexico", en *Trademark World*, Issue 61, Intellectual Property Publishing Ltd., London, october 1993, pp. 16-19.

⁷⁵ Joaquín Garrigues, *Curso de derecho mercantil*, Porrúa, México, 1981, p. 255, indica que el rótulo nominativo es el que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad, 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 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.

⁷⁶ 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 (art. 1434).

En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.⁷⁷

Sus diferencias con la marca

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

Adquisición del derecho

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo (art. 105, LPI), 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.⁷⁸

Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (art. 106, LPI).

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 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 o, en su caso, en toda la República;

⁷⁷ No obstante, algunos autores sí consideran distintos y con características propias e independientes a estos signos, como Roberto Mantilla Molina, *Derecho mercantil*, 19a. ed., Porrúa, México, 1979, p. 111, y Jorge Barrera Graf, en su *Tratado de derecho mercantil*, volumen primero, Porrúa, México, 1957.

⁷⁸ 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.

- c) que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor (art. 109, LPI), y
- d) que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada (art. 109, LPI).

Publicación del nombre comercial. Sus efectos

Aun cuando el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Lo anterior significa, por tanto, que en el sistema mexicano no se exige el registro del nombre comercial para que a su propietario se le reconozca el derecho a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Requisitos de la solicitud de publicación

Para el trámite y publicación del nombre comercial 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 (art. 107, LPI). 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.

Trámite de la solicitud

La solicitud de publicación del nombre comercial también tiene varios puntos de semejanza, en cuanto a su tramitación, con el trámite para el registro de la marca. En virtud de que para ser publicado debe tener elementos peculiares que permitan distinguir al establecimiento de que se trate, de otros de su mismo género, un paso importante en el trámite de la solicitud de publicación es el examen de fondo, el cual se practica a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, aplicado al mismo giro mercantil, cuya publicación se encuentre en trámite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad. Este examen de novedad tendrá por objeto investigar, asimismo, si existe una marca

registrada o en vías de registro que ampare productos o servicios iguales o similares a los que se relacionan con el principal giro de la empresa que solicita la publicación. Igualmente servirá para dejar en claro si el nombre comercial analizado está al margen de los impedimentos que para el registro de la marca se consignan por la ley (arts. 108 y 109, LPI).

Duración de los efectos de la publicación

Así como el registro de la marca tiene una duración de diez años, el efecto de la publicación del nombre comercial también tiene limitada su vigencia al mismo periodo de diez 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 diez (art. 110, LPI.)

La oportunidad para solicitar la renovación de la publicación del nombre comercial es el último semestre de cada periodo de diez años, como ocurre en las solicitudes de renovación de registros marcarios. Pero en tanto que 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 diez años, en el caso del nombre comercial la ley es omisa al respecto, por lo que se concluye que dicho plazo de gracia 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 al transcurso del plazo de diez años.

La parte final del artículo 110 de la LPI, de un modo expreso sanciona la falta de renovación del nombre comercial con la cesación de los efectos de la publicación.

Derechos del titular

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso y específico, salvo el de carácter genérico relativo a su uso exclusivo por el titular. No obstante, el artículo 112 de la LPI establece que el nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas que se refieren a las marcas.

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

- a) la facultad de transmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo distintivo, a menos que se estipule lo contrario (art. 111, LPI);
- b) el derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de posibilidad de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (art. 213, frac. XVII, LPI). La usurpación que se realizaba por la adopción del mismo nombre comercial era castigada como delito en la ley abrogada, en tanto que el uso indebido de un nombre comercial imitador del

protegido, se sancionaba como infracción administrativa. Conforme a la ley actual ambas formas de usurpación son sancionadas como infracciones administrativas de acuerdo con el mencionado artículo 213, fracción XVII, en relación con lo dispuesto por el artículo 214 de la LPI;

- c) el titular del nombre comercial protegido, también puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión. Esta nulidad se apoya en los artículos 151 fracción I y 155, en relación con el artículo 90 fracción XVII, de la LPI;
- d) el titular del nombre comercial también puede conceder licencias y franquicias de su signo distintivo.

Obligaciones del dueño del nombre comercial

Las obligaciones del dueño del nombre comercial, son, en lo que sean aplicables, las establecidas en relación con las marcas (art. 112, LPI).

Denominaciones de origen

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.⁷⁹

Fuente del derecho

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración de protección que debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico (arts. 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, LPI).

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

⁷⁹ En relación con este tema, véase David Rangel Medina, "El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México", *La Propiedad Intelectual*, revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, año VI, núm. 2, Ginebra, 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*, Oficina Internacional de la OMPI. Documento TAO/S/5 original: español, enero de 1979.

internacional, dicho instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará el registro correspondiente (art. 168, LPI).

Duración de la protección

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque (art. 165, LPI). Sin embargo, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas con detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivan (art. 166, LPI).

Titular de la denominación de origen

El titular de la denominación de origen protegida conforme a la declaración correspondiente hecha por el IMPI, es el Estado mexicano (art. 167, LPI).

Usuario autorizado de una denominación de origen

Para poder usar lícitamente una denominación de origen protegida es menester contar con una autorización, la cual es susceptible de ser otorgada por el Instituto tanto a una persona física como a una persona moral que satisfaga los requisitos señalados por la ley de la materia (arts. 169, 170 y 171, LPI). La normatividad de quien tiene el carácter de usuario autorizado o usuario registrado de la *denominación* de origen es básicamente la siguiente:

- a) los efectos de la autorización para usar la denominación de origen duran diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud en el IMPI. Este plazo es renovable por periodos también de diez años;
- b) el usuario autorizado está facultado para transmitir la autorización de uso de que es titular, siempre que el nuevo usuario cumpla los mismos requisitos que a él le fueron exigidos para la obtención del derecho (art. 174, LPI);
- c) el usuario autorizado también está facultado a permitir el uso de la denominación de origen mediante convenio, que, para surtir efectos, deberá ser autorizado por el IMPI (art. 175, LPI);
- d) en cuanto a sus obligaciones, el usuario autorizado debe usar la denominación de origen tal y como aparezca protegida en la declaración (art. 173, LPI); también tiene la obligación de inscribir en el instituto el documento donde conste la transmisión de su derecho de usuario (art. 174, LPI), así como el Convenio celebrado con el subusuario autorizado (art. 175, LPI);
- e) el modo de concluir la autorización de usuario de la denominación de origen se produce por nulidad, cuando la autorización fue otorgada en contravención a la LPI, cuando se otorgó con base en información y documentación falsas;

por cancelación porque la denominación de origen se usa en forma diferente a la establecida en la declaración de protección, y por la terminación del plazo de vigencia de la autorización. Dichas formas de perder los efectos de la denominación de origen serán declaradas por el Instituto, ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal (art. 176, LPI).

Denominaciones de origen mexicanas protegidas internacionalmente

La denominación de origen Tequila

Como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S. A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de Guadalajara, dicha Secretaría pronunció la Declaración general de protección para la denominación de origen del nombre Tequila (Resolución de 22 de noviembre de 1974).⁸⁰

Según esta resolución, la palabra *tequila* sólo podrá aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial 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 cuarenta y tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Con posterioridad, y ante 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, se dictó una segunda Declaración general de protección a la denominación de origen *tequila*, que dejó sin efecto la anterior.⁸¹

⁸⁰ Publicado en el DOF de 9 de diciembre de 1974.

⁸¹ La nueva resolución se publicó en el DOF de 13 de octubre de 1977.

Conforme a esta segunda declaración, que es la vigente, el territorio de origen es el comprendido en los cuarenta y tres municipios señalados en la primera declaración, ampliado a once municipios más del estado de Tamaulipas.

La denominación de origen Mezcal

El 13 de julio de 1994 la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A. C., solicitó la declaración de protección de la denominación de origen *mezcal*, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre que tenga las características, componentes, procedimiento para su elaboración y comercialización que se ajusten a lo establecido en la norma mexicana correspondiente.

La declaración de protección de la bebida *mezcal* se establece para la región geográfica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el estado de Oaxaca, la zona denominada Región del Mezcal, que incluye los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.

La denominación de origen Olinalá

La Unión de Artesanos Olinca, A. C., mediante escrito de 20 de mayo de 1993, solicitó la declaración de protección de la denominación de origen *olinalá* para ser aplicada a la artesanía de madera.

Por resolución de 11 de noviembre de 1994, el IMPI otorgó la protección a la denominación de origen *olinalá* para la región geográfica que comprende el Municipio de Olinalá que se localiza al noroeste de Chilpancingo, estado de Guerrero, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo y al este con Humuxtitlán, todos municipios comprendidos en el estado de Guerrero.

La denominación de origen Talavera de Puebla

La empresa Talavera de Puebla, S. A. de C. V., solicitó la declaración de protección de la denominación de origen *Talavera de Puebla*, para ser aplicada a la artesanía de la Talavera que se elabora con materias primas de los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, elaborados con la técnica y receta de la loza blanca y azulejo de *Talavera de Puebla*.

Por resolución de 9 de marzo de 1995 el director general del IMPI otorgó la protección legal a Talavera de Puebla como denominación de origen, estableciendo como región geográfica a la zona denominada zona de Talavera, que comprende los distritos judiciales ya mencionados.

La denominación de origen Talavera

Sin embargo, el gobierno del estado de Puebla solicitó la modificación de la denominación de origen *Talavera de Puebla* por el de *Talavera*, en virtud de haber sido modificada la región geográfica protegida por la anterior denominación, por el de zona de Talavera.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por resolución de 1 de septiembre de 1997 ha pronunciado la declaratoria general de protección de la denominación de origen *Talavera* (DOF del jueves 11 de septiembre de 1997).

Países obligados a proteger las denominaciones de origen mexicanas

De acuerdo con lo que dispone el artículo 1 del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen, del que México es parte, los demás países a los que se aplica dicho instrumento internacional están obligados a proteger estas cuatro denominaciones de origen, por estar reconocidas y protegidas en el país de origen, que es México, y registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La protección asegurada por el Arreglo contra toda usurpación o imitación incluye la prohibición de usar las denominaciones acompañadas de expresiones como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares (art. 3 del Arreglo).

Los estados comprometidos a brindar la citada protección, son: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, Portugal, República Checa, Togo y Túnez.⁸²

Anuncios o avisos comerciales

Concepto

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el *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 procedentes 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

⁸² Véase "Situación de los Tratados al 1.º de enero de 1995", en *Propiedad Industrial y Derecho de Autor*, Revista bimestral de la OMPI, año I, No. 1, Ginebra, enero-febrero de 1995, p. 19.

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 1976⁸³ 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.

Clasificación de los anuncios

El mismo reglamento contiene una clasificación de los anuncios atendiendo al lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etcétera (art. 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 (art. 20). Por sus fines, los anuncios se clasifican en: denominativos, los 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, como los logotipos (art. 21, frac. I); de propaganda, los que se refieren a marcas, productos, servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o consumo (art. 21, frac. II); mixtos, los que contengan como elementos del mensaje publicitario los elementos comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (art. 21, frac. III).

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 del 26 de junio 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

⁸³ Publicado en el DOF de 30 de noviembre de 1976. Éste 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 la sección "Clasificación de los anuncios".

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 (art. 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 (art. 58).

Ley de 1942. La Ley de la Propiedad Industrial del 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 de 1975. La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 mantuvo la misma protección al aviso comercial en sus artículos 174 a 178, preceptos equivalentes de los artículos 209 a 213 de la antigua 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 esta 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, para el anuncio comercial.

El régimen del aviso comercial conforme a la ley vigente

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 conservó sustancialmente en el capítulo III del título cuarto la reglamentación de este signo distintivo establecida en la ley anterior. Y en las reformas de 1994 sólo se introdujo como novedad la inclusión expresa de infracciones administrativas al aviso comercial protegido.

Concepto legal

Con mejor técnica que las que le precedieron, la vigente ley proporciona de modo expreso el concepto de este signo distintivo diciendo que se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (art. 100, LPI).

Cómo se adquiere el derecho sobre este signo distintivo

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro en el IMPI (art. 99, LPI).

Duración de la exclusividad

Igual que la ley anterior a la vigente, ésta señala un plazo de diez años para la vigencia del registro del aviso comercial, pero a diferencia de aquélla, la cual no admitía prórroga, la ley actual dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años también (art. 103, LPI).

Derechos del titular del registro

La prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial, salvo la del derecho a su uso exclusivo por su titular, no se menciona expresamente por la ley, la cual indica que estos signos distintivos se regirán, a falta de disposición especial, por lo establecido en materia de marcas. De este modo se debe concluir que el registro es transmisible a terceros y que también su titular podrá conceder licencias de uso. Esta última prerrogativa se confirma al definirse como infracción administrativa el uso de un aviso comercial registrado o semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o *sin la licencia respectiva* (arts. 104 y 213, frac. XVI, LPI).

Pérdida del registro

Ya se ha dicho que el plazo original de diez años de vigencia es renovable, de donde resulta que la primera razón para que desaparezcan los efectos jurídicos del registro es que el mismo no sea renovado, o sea, por el vencimiento del plazo. En relación con su nulidad, podrá ejercitarse tal acción si en el otorgamiento imperó alguna de las prohibiciones relativas al registro de las marcas.

Restricción en la elección de los anuncios

Las limitaciones para elegir un aviso comercial provienen de las disposiciones sobre propiedad industrial y de las que pertenecen a otros ordenamientos legales. Por tanto, antes de adoptar el texto de un anuncio comercial, sea para registrarlo como aviso o bien para su simple uso, es conveniente que se atienda a lo que disponen dichas leyes.

Ley de la Propiedad Industrial

Ya se dijo que el registro de los avisos comerciales se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas en relación con las marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso o anuncio comercial tendrá, entre otras, la limitación que el artículo 90 de la LPI señala para la registrabilidad de los signos marcarios. Así, no deberá registrarse un aviso comercial consistente en denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cuali-

dades de los productos, servicios o establecimientos que pretendan anunciarse (frac. XIV del citado artículo).

Tampoco deberá admitirse el registro, como aviso comercial, cuando su contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres (art. 4o., LPI).

Reglamento de anuncios

Con base en el artículo 4o. de la LPI que también prohíbe el registro de avisos comerciales que contravengan cualquier disposición legal, en la elección de estos signos distintivos también conviene tener presentes algunas disposiciones del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como la referente a que el contenido y mensaje de los anuncios deberá ser veraz, por lo que se evitará toda publicidad engañosa sobre bienes y servicios que pueda atraer erróneamente al público (art. 5o. del reglamento). O la que reitera que queda prohibida toda publicidad cuyo contenido sea contrario a la moral o a las buenas costumbres (art. 7o. del reglamento). Y la que ordena que el texto de los anuncios deberá redactarse en idioma castellano, salvo que se trate de nombres propios de productos, marcas o nombres comerciales en lengua extranjera, que ya estén registrados en el IMPI o, antes de 1994, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Ley de Protección al Consumidor

De acuerdo con lo preceptuado en la parte final del propio artículo 4o. de la LPI, también es importante que quien usa un aviso comercial y pretende registrarlo, tenga en cuenta las reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo en común con la reglamentación de la propiedad industrial y de la publicidad, ya sea para evitar la competencia desleal, o bien para impedir que los consumidores sean víctimas de un engaño provocado por los mensajes publicitarios. Se trata de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992,⁸⁴ que entre sus objetivos persigue la protección contra la publicidad engañosa y abusiva (art. 1o., frac. VII) y que en el artículo 32 decreta que la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud. Además, ordena que la publicidad de productos tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresará en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que simultáneamente se expresen en otro idioma u otro sistema métrico (art. 34). El incumplimiento de las citadas disposiciones dará lugar a la imposición de sanciones administrativas (art. 127). Sin perjuicio de lo cual, la

⁸⁴ *Diario Oficial de la Federación* de 24 de diciembre de 1992.

Procuraduría Federal del Consumidor podrá ordenar al proveedor que suspenda la publicidad que viole las disposiciones de la ley y que se realice la publicidad correctiva en la forma en que se estime suficiente (art. 35, fracs. I y II).

Ley General de Salud

También en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la LPI, es aplicable la Ley General de Salud (publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 7 de febrero de 1984, modificada por última vez el 14 de junio de 1991), que con el fin de proteger la salud pública faculta a la Secretaría de Salud para que autorice la publicidad que se refiere a los productos y servicios reglamentados por dicha ley (art. 300). De este modo señala diversas normas sobre la publicidad, entre las cuales destaca la que establece que la información contenida en el mensaje publicitario sobre calidad, origen, propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberá ser comprobable (art. 306).⁸⁵

REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

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.⁸⁶

A partir de tal criterio, la acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan.

⁸⁵ Sobre el tema, véase Carlos Fernández Novoa, "Marca y slogan publicitario", *Actas de derecho industrial 1974*, t. 1, Madrid, 1975, pp. 319-337; David Rangel Medina, "Reflexiones sobre la extinción y renovación del aviso comercial en el derecho mexicano", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año VII, núm. 14, México, julio-diciembre de 1969, pp. 153-156; David Rangel Medina, "La publicidad comparativa y engañosa en el derecho mexicano", *Revista de Derecho Industrial*, año 2, núm. 5, Depalma, Buenos Aires, mayo-agosto de 1980, pp. 383-391; de Higuera Ricoy, Jaime, "Régimen jurídico del aviso o anuncio comercial", tesis profesional, UNAM, México, 1986, 141 pp.

⁸⁶ 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/PAG/11/2, 1 de abril de 1982, preparado por la Oficina Internacional, p. 17.

Para entender 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 por 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, lo cual 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 mediante el Reglamento de Anuncios del Distrito Federal, las de la Ley Federal de Radio y Televisión, etcétera.⁸⁷

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

A los competidores les está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con manio-bras turbias trate de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela, o 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.⁸⁸

⁸⁷ En este sentido, Jorge Barrera Graf, "Libre concurrencia, competencia desleal y monopolios", en *Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zumudío en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, t. 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.

⁸⁸ Paul Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, Librairie du Recueil Sirey, París 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*, Editions J. Delmas et. Cie., París, 1966; Leonardos, Thomas, *A concorrência desleal no Código Penal Brasileiro*, jornal do Commercio, Río de Janeiro, 1941; Luigi Mosco, *La concorrenza sleale*, Casa Editrice Dott. Eugenio Soverne, Nápoles, 1956; *Pinner's World Unfair Competition Law and 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); Robert, Plaisant. "La acción de competencia desleal en el derecho francés", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XVI, núms. 31-32, México, enero-diciembre de 1978, núms. 31-32, pp. 91-96; Roberto Scheggi, *Concorrenza trust-crisi-Diritto industriale e d'autore*, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Nápoles, 1954; Gerhard Schricker, *La répression de la concurrence déloyale dans les états membres de la CEE*, tome II/1, Belgique, Luxembourg, Dalloz, París, 1974; Luigi, Sordelli, *La concorrenza sleale*, Dott. A. Giuffrè-Editore, Milano, 1955.

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 cometen 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 acudirse a las reglas generales de la competencia desleal.⁸⁹

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 Ley de Invenciones y Marcas.

Dicho precepto señalaba 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”.

Es indiscutible que tal disposición 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 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. 2. Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar productos de un competidor.

⁸⁹ 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 *ASIFI*, X Congreso, trabajos presentados, tomo I, 1988, pp. 233-241; López, Jorge Vignette, “La competencia ilícita”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIII, México, enero-diciembre 1975, núms. 25-26, pp. 243-256.

Al amparo de ambas disposiciones, durante la vigencia de esta ley que precedió a la 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 noción 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.⁹⁰

Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975

Esta ley no aportó una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia, sino que la incluyó como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley. Sin embargo, en el texto del artículo 210 (b) quedaron 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 citado artículo 210 (b) se encontraba contenido en el código que regulaba la propiedad industrial en México, tales actos se consideraron de competencia desleal en tanto estaban relacionados con las materias reguladas por la Ley de Invenciones y Marcas.⁹¹

Sistema de la vigente Ley de 1991

Al adoptar en lo esencial los principios sobre competencia desleal consignados en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, y actualmente en vigor en México dispone en su artículo 1o. que la misma tiene por objeto: “[...] VI. prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos” y, en efecto, en el artículo 213 de esta ley se establece que son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula [...]

⁹⁰ 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”, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969, pp. 156-160.

⁹¹ Horacio Rangel Ortiz, “Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de propiedad industrial”, en *Revista Mexicana de Justicia*, núm. 4, vol. II, México, octubre-diciembre 1984 y *Revista de Investigaciones Jurídicas*, año 9, núm. 9, Escuela Libre de Derecho, México, 1985.

IX. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Del texto de la ley nacional y del convenio internacional, también vigente en México, se infiere que la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial 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.

Otras leyes que reprimen la competencia desleal

En el sistema mexicano la represión de la competencia desleal no se limita al campo de la propiedad industrial. Existen otros ordenamientos que también incluyen normas orientadas a evitar engaños al consumidor, al consumidor en potencia y al público en general, con motivo de avisos comerciales o anuncios o propaganda. Normas que asimismo tienden a impedir que los competidores sufran en su buena fama, en su buen crédito y en los resultados de su actividad económica el impacto, las consecuencias directas e indirectas de una publicidad que sea susceptible de posibles engaños al público o el desprestigio del competidor o su descrédito o el decrecimiento de sus ingresos. Tales leyes son las mismas que ya fueron analizadas a propósito de la restricción en la elección de los anuncios (de propiedad industrial, de anuncios, de protección al consumidor, de publicidad en materia sanitaria y de la salud pública).

Jurisprudencia mexicana sobre competencia desleal

Tanto las autoridades administrativas como los tribunales judiciales mexicanos han resuelto conflictos de competencia desleal mediante la interpretación y aplicación

del Convenio de París y de sus reglas incorporadas a la legislación doméstica de 1942, 1975 y 1991-1994.

Por estimar que versan sobre los tópicos más representativos de las actividades de la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial, se dan a conocer algunas decisiones.

Caso Singer. La propietaria de la marca Singer demandó la declaración de competencia desleal por hechos consistentes en el anuncio verbal de máquinas de coser como “tipo Singer” y en la distribución de un catálogo que muestra grabados de diversas piezas de máquinas de coser con la indicación de que se trata de máquinas de coser del “nuevo tipo Singer”. La declaración fue negada por la Oficina de Marcas porque al no aparecer la palabra Singer sobre las máquinas vendidas por el demandado, ninguna confusión puede producirse, ya que las máquinas llevan un nombre distinto de la marca del reclamante. Contra dicha resolución fue promovido juicio de amparo, el cual fue resuelto concediendo la protección de la justicia al quejoso con base en esta tesis:

Singer es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designación tipo Singer sin autorización de la propietaria de esa marca, es indebido. Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París, y el artículo 263 de la ley mexicana de 1942.⁹²

Caso Mercedes Benz. La Oficina de Marcas negó la declaración de competencia desleal solicitada contra un establecimiento de servicios automovilísticos, por el empleo en forma ostensible y con grandes caracteres de las denominaciones Benz, Mercedes, Mercedes Benz y el emblema de la estrella dentro de un círculo, sin autorización de la propietaria de dichos signos distintivos. Contra dicha negativa la dueña de las marcas promovió juicio de amparo y el juez resolvió en su favor que:

El empleo repetido de una marca en el interior y en el exterior de un taller de servicios y reparación de automóviles, así como en las puertas que dan acceso a dicho establecimiento, y a través de carteles, rótulos, leyendas, tarjetas, sellos fechadores y demás objetos y lugares que se aprovechan comúnmente para identificar a un establecimiento, a sus productos o a sus servicios, puede ser reclamado por el dueño de la marca mediante la acción de competencia desleal [...] El empleo de tales signos puede crear entre los consumidores de los productos, entre los consumidores de sus refacciones o entre los usuarios de los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la industria de los automóviles, la confusión consistente en creer que existe un nexo industrial o comercial entre el dueño de la marca y el establecimiento o los servicios y productos del taller del demandado.⁹³

⁹² Sentencia de 28 de agosto de 1963, juez primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, amparo 8347/63, The Singer Manufacturing Co., firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de octubre de 1968 en el Toca 8293/63.

⁹³ Sentencia del 12 de marzo de 1965, juez segundo de distrito del Distrito Federal en materia administrativa, amparo 1638/64.

Caso Dunlop. La Oficina de Marcas negó la declaración de competencia desleal solicitada contra el fabricante de calzado marca Menlop por considerar que esta marca está registrada. Inconforme Dunlop Ltd. solicitó amparo, mismo que fue concedido tanto por el juez de distrito como por el Tribunal Colegiado. En cumplimiento de dichas decisiones judiciales la Oficina de Marcas dictó una nueva resolución apoyada en estos argumentos:

[...] Claramente se aprecia que la demandada, en las cajas de cartón en que empaca los zapatos que fabrica con la marca Menlop, en toda la superficie de la mencionada caja se encuentra la palabra Menlop en letras de color blanco y dispuestas en forma diagonal, tomando las mismas una forma caprichosa que semejan una suela de zapato; lo mismo sucede en los zapatos, los cuales llevan en su plantilla, en letras de color azul la denominación Menlop, semejando la misma suela de zapato. Consecuentemente y sin tomar en consideración las denominaciones de las marcas Dunlop y Menlop, ni el hecho de que éstas se encuentren registradas, como ordena la ejecutoria que se cumplimenta, o sea, que las marcas deben tomarse en la forma en que se están usando, se llega al criterio de que Calzado Saeta, S. A. al no usar la marca en la forma en que se le concedió, ya que le da a su denominación la forma de una suela de zapato, que es como la vende al público consumidor, ocasiona con ello la confusión que establecía el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial que estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 1976.⁹⁴

Caso Chanel. Sociéte Anonyme Chanel solicitó la declaración de competencia desleal a que se refería el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta el 10 de febrero de 1976, por considerar que se produce confusión entre los productos marca Chanel y los servicios que presta la negociación Madame Chanel, S. A. La declaración fue negada y contra la misma se promovió amparo. Para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el juez, la propia Oficina de Marcas pronunció una nueva resolución con estos fundamentos:

[...] por el estudio llevado a cabo en las pruebas analizadas, claramente se aprecia que la demandada utiliza en su establecimiento como nombre comercial la denominación Madame Chanel, S. A., y que se anuncia en periódicos como Madame Chanel [...] su objeto es la fabricación, maquila, confección, compra-venta, importación, exportación y representación de artículos textiles y toda clase de ropa [...] lo que da lugar a que el público consumidor se confunda y considere que los artículos que se expenden en el establecimiento de Madame Chanel, S. A., así como los que ampara la marca Chanel tienen una misma procedencia, lo que ocasiona un perjuicio para el titular de la marca. Por tanto, el caso se adecua a lo que establecía el artículo 263 [...] y procede declarar la confusión de productos solicitada.⁹⁵

Caso IBM. La propietaria de las marcas IBM demandó la declaración de competencia desleal contra una escuela que imparte cursos teórico-prácticos, por emplear en propaganda, en la fachada de su establecimiento, así como en el

⁹⁴ Resolución RC-182/78 de 29 de noviembre de 1978 pronunciada en cumplimiento de la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa. Toca RA-212/78, relativa al juicio de amparo 726/77.

⁹⁵ Resolución RX-48/78 de 9 de mayo de 1978, expediente de la marca No. 107918.

directorio telefónico, en forma predominante, las siglas IBM. La Oficina de Marcas declaró la infracción de referencia porque:

[...] la demandada tiene en el edificio que ocupa, anuncios que dicen: "Perforación Equipos IBM. Programación" y [...] en la papelería que usa se encuentra impresa la sigla IBM, actos que inducen al público a confusión, por hacer creer infundadamente que allí se prestan los servicios amparados por la marca registrada IBM. Es por ello que la conducta seguida por la demandada se adecua a la hipótesis que establece la fracción X inciso c) del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, por lo que procede declarar administrativamente la infracción solicitada.⁹⁶

Caso Coca Cola. Con motivo de los mensajes publicitarios transmitidos al público consumidor a través de la prensa, radio, televisión, carteles, calcomanías y murales en la vía pública, de la campaña denominada "El reto Pepsi" sobre la preferencia que se tenga por los refrescos marca Coca Cola y marca Pepsi Cola de acuerdo con su sabor, la propietaria de la primera de dichas marcas denunció tal publicidad como acto de competencia desleal por parte de Pepsi-Cola Mexicana, S. A. de C. V. y Pepsico de México, S. A. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró:

la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción X de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en que incurrir [...] dichas empresas en relación con la marca Coca Cola; se les impone una multa, se les ordena se abstengan de seguir empleando en la publicidad que realizan, frases que por su falsedad confundan al público consumidor y perjudiquen a la empresa actora.⁹⁷

TRASPASO DE TECNOLOGÍA

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

⁹⁶ Resolución RC-27/82 de 9 de marzo de 1982 dictada en el expediente de la marca 191508.

⁹⁷ Resolución del 5 de abril de 1995 pronunciada en el expediente de la marca 22947 Coca Cola, que a la fecha está siendo combatida en los tribunales.

invenciones patentables y no faltan 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.

En cuanto a la situación de México, debe recordarse que, por expresa disposición de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la presentación de información y programas de computación no se consideran invenciones (art. 9, frac. III, LIM). Por su parte, la Ley Federal de Derechos de Autor ni en su versión original de 1956 ni con las reformas de 1963 incluía esta clase de creaciones intelectuales en el catálogo de obras protegibles, razón por la cual la Dirección General del Derecho de Autor estuvo negando la inscripción de estas obras en el Registro Público de Derecho de Autor hasta 1984. Año en que 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 No. 114 por el que se dispuso que los programas de computación podían inscribirse en aquel Registro.⁹⁸ Posteriormente los programas de computación aparecieron incluidos entre las obras protegidas conforme a la lista del artículo 7o. de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, con motivo de las reformas de que fue objeto para adaptar su texto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.⁹⁹

En la actualidad, como más adelante se verá, los programas de computación y las bases de datos son objeto de una expresa y amplia reglamentación por la novísima ley autoral mexicana de 1996 (artículos 101 al 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor de 18 de diciembre de 1996).¹⁰⁰

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 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.¹⁰¹

⁹⁸ Publicado en el DOF del 8 de octubre de 1984.

⁹⁹ *Diario Oficial de la Federación* del 17 de julio de 1991. Véase de David Rangel Medina, "La Propiedad Intelectual y el Tratado de Libre Comercio", en *Panorama Jurídico del TLC*, Universidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, México, 1992, pp. 87-97.

¹⁰⁰ DOF del 24 de diciembre de 1996.

¹⁰¹ Para un estudio de la actividad legislativa orientada a cubrir esas lagunas en Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Holanda, véase David Rangel Medina, *op. cit.*, "Los derechos intelectuales y la tecnología", pp. 582-583.

Entrelazamiento de la tecnología con la propiedad industrial

Dicho entrelazamiento es todavía más claro que en el derecho de autor. Para demostrarlo, baste recordar que uno de los objetos de la Ley de la Propiedad Industrial es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos (art. 2o., frac. II, LPI). Y que la propia ley faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: a coordinarse con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con otras instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida; a propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen su calidad, así como a realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional; a promover también la creación de invenciones y a impulsar la transferencia de tecnología; a participar en los programas de protección de la propiedad industrial tendentes a la generación y aplicación de tecnología mexicana, así como a efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología (art. 6o. fracs. I, II, XII, XIII y XV, LPI).

Pero también se acredita de modo más inmediato y gráfico ese vínculo tecnología-propiedad industrial con las siguientes situaciones que ofrecen las patentes, los signos distintivos y la competencia desleal.

Con las patentes

Así, se basan en la tecnología los requisitos que deben reunir los inventos para su patentamiento, como el relativo al mérito inventivo o altura inventiva.

En materia de derechos de autor hay más flexibilidad: el principio básico para la protección es la originalidad, sin importar el mérito de la obra. La Dirección de Derechos de Autor no se detiene a escudriñar la calidad o mérito de las obras: únicamente indaga lo original de las mismas. En materia de propiedad industrial no es así. Para la patente se requiere la actividad inventiva como uno de los requisitos de patentabilidad, sin cuya concurrencia quedan excluidos de la patentabilidad los inventos que no denoten un particular grado de esfuerzo o mérito creativo, frente al estado conocido de la rama de la tecnología en la cual se inserta el invento.

En las licencias obligatorias, quien la solicite deberá tener capacidad técnica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada (art. 71, LPI).

Con las marcas

Otro elemento de la propiedad industrial son las marcas, que entre sus funciones está la de indicar la calidad y la procedencia de los productos, y que exista 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 contra el empleo de nuevos equipos, las instalaciones y moderna maquinaria.

En relación con las licencias de uso de marcas, se debe recordar que en las cláusulas básicas para lograr la uniformidad de la calidad, presentación y eficacia de los productos que lleven la marca objeto de la licencia, la tecnología determina las relaciones entre el dueño de la marca y el licenciataria, y el cambio de tecnología o una tecnología deficiente son determinantes de la cancelación de los contratos, tanto a solicitud del licenciante —porque no se utiliza la tecnología adecuada y pactada— como a petición del receptor, porque no le es suministrada la información, materia prima, equipos y asistencia técnica que se vinculan con la eficaz obtención de los productos marcados.

En la franquicia, que es una licencia de uso de una marca o de un nombre comercial, se transmiten al franquiciatario conocimientos técnicos y se le proporciona asistencia técnica, precisamente para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos establecidos por el dueño de la marca, a fin de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que distingue (art. 142, LPI).

Con la competencia desleal

Por lo que toca a la competencia desleal, cabe señalar que la tecnología empleada para la fabricación de productos o servicios originales es fruto de investigación, de inversiones y de capacitación y entrenamiento que se transmite con las licencias. Aparte del desvío de clientela, del enriquecimiento ilícito y del descrédito del titular de los derechos de propiedad industrial por el no uso de la verdadera tecnología asociada a esta propiedad, la competencia desleal origina engaño y fraude al consumidor, al ser sustituida esta tecnología por las prácticas del usurpador.

La propiedad industrial en la cooperación industrial internacional

Para evaluar la importancia de las normas reguladoras de la protección de la propiedad industrial en la cooperación industrial internacional, conviene tener en cuenta el trascendental papel que dicha propiedad ha desempeñado en el proceso cultural, científico y económico de la humanidad. Pero al mismo tiempo, no deben subestimarse los fenómenos económicos y sociales de los pueblos. Por lo contrario, se deben encarar esos problemas para plantear soluciones adecuadas. Asimismo,

hay que tener presente que es irreversible la transformación que se está produciendo en los países de incipiente desarrollo industrial. También es menester reconocer la necesidad de buscar un equilibrio en las relaciones de los Estados de avanzada tecnología con los que carecen de ella.

Propiedad industrial y traspaso de tecnología

Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto proteger los derechos de los propietarios de marcas, de patentes y de los otros componentes de la propiedad intelectual. En cambio, las disposiciones que regulan el traspaso de tecnología están inspiradas en el propósito de proteger al usuario de esos derechos en sus relaciones con el dueño de patentes o de marcas o de tecnología en general y en el de impedir desequilibrios en la economía del país receptor con motivo del pago de regalías al extranjero. También pretenden evitar que por la carga económica que implica dicho pago, se aumente el costo de los productos y servicios.

Política legislativa latinoamericana

La política legislativa sobre propiedad industrial de los países en vías de desarrollo se ha orientado a darse reglas que interfieren con la libertad económica, como lo demuestran las normas reguladoras de la propiedad industrial y del traspaso de tecnología que fueron dictadas para los pueblos que forman el Grupo Andino. También confirman esa tendencia las leyes que sobre las mismas materias se expidieron en otros países como Argentina y Brasil.

A la sombra de la política nacionalista en que se apoyó la nueva legislación latinoamericana, sus reglas vinieron a transformar la tradicional reglamentación de la propiedad industrial, y a romper con el principio de la libre competencia al reconocer que dicho principio debe someterse a limitaciones que son impuestas en los contratos sobre explotación de los elementos de la propiedad industrial.¹⁰²

La regulación del traspaso de tecnología en México

Con algunos problemas similares y comunes a diversos países como los ya mencionados, México no escapó a dicha política legislativa. Así, fue promulgada la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación

¹⁰² Éste y los párrafos precedentes están tomados de David Rangel Medina, "El traspaso de tecnología y la reglamentación internacional sobre propiedad industrial", trabajo para la Novena Conferencia de The World Peace Through Law Center, celebrada en Madrid, del 16 al 20 de septiembre de 1979.

de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972,¹⁰³ la cual, tras diez años de aplicación, fue abrogada por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 19 de diciembre de 1981.¹⁰⁴ Aspectos relevantes de esta ley fueron las normas sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y los actos relacionados con la propiedad industrial que deberían ser inscritos; causas para negar la inscripción; quién tenía obligación de solicitar la inscripción; plazos para presentar la solicitud respectiva y para resolver acerca de la procedencia o improcedencia de dicha inscripción; consecuencias por no inscribir los actos en el Registro, así como recurso de reconsideración contra las determinaciones del Registro de Tecnología ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Abrogación de la ley de traspaso tecnológico

Dicha ley señaló políticas conforme a las cuales debe admitirse o no la tecnología foránea y estableció los mecanismos necesarios para una correcta evaluación de los contratos.

A los casos de inscripción obligatoria previstos en la primera ley agregó los contratos sobre estas materias: servicios de asesoría, consultoría y supervisión; concesión de derechos de autor y los programas de computación.

Esta nueva ley extendió su ámbito de competencia no sólo a la revisión de los contratos, sino que, además, hizo factible que la autoridad aplicadora de la ley pudiera fijar políticas de regulación para la transferencia de tecnología y para promover el desarrollo tecnológico nacional.¹⁰⁵

Para dejar como indiscutible el estrecho vínculo que existe entre la tecnología y los actos que tienen que ver con su transmisión, y la propiedad industrial, debe destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de propiedad industrial acerca de la desaparición de la ley sobre el traspaso tecnológico, fue aceptada, ya que según la fracción I del artículo segundo transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se abrogó la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, lo mismo que su Reglamento publicado el 9 de enero de 1990.¹⁰⁶

¹⁰³ Para conocer sus fuentes, antecedentes legislativos nacionales y extranjeros, su justificación y objetivos, así como un análisis de su normatividad, véase David Rangel Medina, "El traspaso de tecnología en derecho mexicano", en *Estudios de propiedad industrial y derecho de autor en homenaje a Stephen P. Ladas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, 1973, pp. 315-338.

¹⁰⁴ DOF, 11 de enero de 1982.

¹⁰⁵ Guillermo Funes Rodríguez, "El marco jurídico administrativo de la transferencia de tecnología", en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre de 1988, pp. 609-612.

¹⁰⁶ Para un estudio sobre los objetivos de este Reglamento y el resultado de su aplicación, véase Jaime Álvarez Soberanis, "El nuevo reglamento en materia de traspaso tecnológico: aciertos y deficien-

El nuevo marco legal de los contratos de transferencia de tecnología

Derogadas las normas específicas, particulares, que fueron dictadas y aplicadas durante cerca de dos décadas, conviene indagar cuáles son las disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de tecnología.

- a) En primer lugar, debe tenerse presente el artículo 73 de la Constitución Federal, en cuya fracción XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la *transferencia de tecnología*, y la creación, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico requerido para el desarrollo del país.
- b) Las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, de aplicación federal, también deberán observarse en la preparación de los contratos para que los mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.
- c) La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1994, que de manera expresa establecen la normatividad para los contratos que versen sobre cesión y concesión de derechos de creaciones industriales nuevas y de signos distintivos. Así respecto de:
 - patentes: son aplicables a tales contratos los artículos 62 a 69 reglamentarios de las licencias y de la transmisión de derechos;
 - modelos de utilidad: artículos 22, 25 y 29; relacionados con su explotación;
 - diseño industrial: artículos 36 y 69 respecto de las licencias para explotarlos;
 - secretos industriales: artículos 82 a 86 bis I, en cuanto a su reglamentación específica;
 - registro de marca: artículos 136 a 150, referentes a las licencias y a la transmisión de derechos;
 - franquicia: artículos 136 a 150, en especial el 142, que alude a la inscripción del contrato de franquicia;
 - denominación de origen: artículos 174, 175 y 178, concernientes a los contratos de transmisión del derecho de usuario autorizado y de sublicencia de usuario autorizado;
 - nombre comercial: artículo 112, en relación con las franquicias y los contratos de licencia en general sobre este signo distintivo, y
 - aviso comercial: artículo 104, en cuanto al otorgamiento de licencias.

cias de la actual política”, en *Jurídica*, núm. 20, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 1990-1991, pp. 183-187. Y también para un análisis de las causas determinantes para la abrogación tanto de la ley como de su reglamento, véase Juan Antonio Toledo, “Justificaciones de políticas industrial y comercial para la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”, en *Estudios de Propiedad Industrial*, núm. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, pp. 20-25.

- d)* Asimismo, en la celebración de contratos sobre el traspaso tecnológico es conveniente tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica,¹⁰⁷ algunos de cuyos principios, como la prohibición de las cláusulas restrictivas son coincidentes con las reglas ya derogadas de la Ley de Tecnología.

¹⁰⁷ DOF, 24 de diciembre de 1992.