

300609

18  
2ej



# UNIVERSIDAD LA SALLE

ESCUELA DE DERECHO

Incorporada a la U. N. A. M.

"ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE  
MARCA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA  
MARCA MEXICANA ANTE AUTORIDADES  
NACIONALES Y EXTRANJERAS"

TESIS PROFESIONAL  
Que para obtener el Titulo de  
LICENCIADO EN DERECHO  
p r e s e n t a

LAURA ELENA VALTIERRA NAJERA

Asesor: Lic. Jaime A. Vela del Rio

MEXICO, D. F.

1995

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional  
Autónoma de México

UNAM



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A SUSANA Y AURELIO porque han  
sido lo mejor que Dios me ha  
dado en la vida. MIS PADRES

GRACIAS

A MIS HERMANOS porque de ellos  
he recibido cariño, apoyo y el  
mejor ejemplo.

GRACIAS

A MIS FAMILIARES Y AMIGOS por  
su cariño y amistad que siempre  
me han dado.

A MI ASESOR por su apoyo, dedicación  
y buena voluntad para la elaboración  
de este trabajo.

**ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA  
COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA MARCA MEXICANA  
ANTE AUTORIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS.**

# I N D I C E

	Pág.
<b>CAPITULO I</b>	
<b>ANTECEDENTES HISTORICOS</b>	1
1.1 Fuentes de las obligaciones	4
1.2 El contrato como fuente de las obligaciones en el Derecho Romano.	6
1.3 El tratamiento que le dá nuestro Derecho Vigente	13
<b>CAPITULO II</b>	
<b>MARCO JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA</b>	17
2.1 Elementos de Existencia	19
a) Consentimiento	
b) Objeto	
2.2 Elementos de Validez	23
a) Capacidad	
b) Forma	
c) Ausencia de vicios de la voluntad	
2.3 Conceptos del contrato de licencia de marca	36
<b>CAPITULO III</b>	
<b>BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LEGISLACIONES QUE INCIDEN EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA.</b>	40
<b>CAPITULO IV</b>	
<b>ANALISIS SOBRE EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA Y SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS</b>	55
4.1 Derechos y obligaciones del Licenciante	57
4.2 Derechos y obligaciones del Licenciatario	59
4.3 Registro y efectos jurídicos del Registro de una marca	75

**CAPITULO V**

<b>APLICACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CANADA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y MEXICO)</b>	<b>81</b>
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>104</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	

## I N T R O D U C C I O N

El presente trabajo contiene un breve estudio de la Licencia de Marca y sus efectos jurídicos.

Este estudio pretende resaltar la importancia de una licencia de marca dentro del comercio principalmente internacional, en virtud de que nuestro país está trascendiendo comercialmente, asimismo, tiene la finalidad de hacer notar las características que posee dicha figura jurídica así como el ordenamiento legal que la regula y un breve estudio comparativo con otras legislaciones.

Dicha investigación da origen a un contrato tipo de Licencia de Marca, mismo que se propone en este trabajo, con el fin de dar forma a la protección de la marca como un derecho de propiedad industrial, que en muchas ocasiones es invadido por personas físicas y/o morales por falta de conocimientos o bien, por intereses comerciales que llegan a perjudicar los derechos adquiridos del titular de una marca quien de una forma legal registró dicha marca ante autoridades nacionales y/o extranjeras.

Es por ello que considero que es muy importante que todas aquellas personas que tengan actividades comerciales deben

estar actualizadas en cuanto a propiedad industrial se refiere, específicamente en el área de marca, este concepto es lo que dió origen a la presente investigación, pues los beneficios que conlleva la licencia de marca se reducen a:

- 1.- El titular de una marca, puede explotarla a través de otra persona física y/o moral mediante dicho contrato, mismo que se encuentra reconocido por las autoridades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- 2.- El licenciatarlo, a través de dicho contrato cuenta con plenas facultades para usar y explotar la marca licenciada, evitando de esta manera la invasión de derechos de una marca.

Mediante una licencia de marca el licenciatarlo, cuenta con facultades para usar y explotar una marca, adquiriendo también la obligación de defenderla legalmente en caso de invasión de derechos sobre la misma, ya sea conjuntamente con el propietario de la marca (licenciante) o bien, adquiriendo esa obligación dentro del contrato.

En la práctica comercial, es una figura jurídica de gran utilidad y beneficios para las partes contratantes, pues una marca desde el punto de vista comercial distingue a un producto o servicio de otros, dicha distinción permite al



fabricante, comerciante o prestador del servicios lograr un prestigio en el mercado que se reduce a beneficios de carácter económico y comercial.

Es por ello que el contrato de licencia de marca reviste de importantes efectos y en tal virtud las autoridades mexicanas y extranjeras reconocen a dicho contrato mediante un registro a través del cual otorgan facultades a las partes contratantes, mismas que podrán gozar de los beneficios y derechos que conceden una marca registrada y vigente.

El presente trabajo ofrece los puntos de vista de legisladores nacionales y extranjeros mediante diversos ordenamientos legales y aunque la doctrina no proporciona extensa información sobre dicho contrato, la práctica comercial ha dado lugar a un contrato con las características que se señalan en el contenido del presente estudio.

Esta investigación comprende desde los antecedentes históricos de nuestro derecho a fin de dar una ubicación del contrato como tal, desde el derecho romano hasta la actualidad en que, el contrato es conceptualizado como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones para las partes; así como las definiciones sobre el mismo que da la doctrina a través de estudiosos del

derecho, asimismo los fundamentos jurídicos del contrato y de la marca por lo que para poder concluir dicho estudio se realizó un breve análisis del contrato y de la marca hasta llegar al contrato de licencia de marca como figura jurídica del derecho mercantil mexicano.

Debido a la gran trascendencia comercial de nuestro país considero de relevante importancia la protección de la marca desde un punto de vista general sobre productos o servicios mexicanos que pueden ser explotados en nuestro país o bien en el extranjero, es una de las vías más eficientes para hacer respetar los derechos de nuestros comerciantes o prestadores de servicios ya que mediante el contrato de licencia de marca se protegen sus derechos, siempre y cuando la marca se encuentre vigente, para lo cual nuestras autoridades tienen procedimientos para que el titular de una marca pueda mantenerla vigente.

Actualmente y a través de reformas a nuestra ley, la marca tiene una vigencia de 10 años, misma que puede ser renovable por un período igual, lo que permite a su titular usarla y explotarla directamente o bien, a través de una licencia que le permita obtener un ingreso económico a través de regalías, que generalmente en la práctica comercial tiene un gran uso.

La finalidad de este trabajo es presentar un tema actual con efectos jurídicos dentro del comercio y una propuesta de contrato que puede ser muy útil para los comerciantes o prestadores de servicios que de alguna manera pueden usar y explotar su marca mediante un tercero a través de un contrato debidamente registrado ante nuestras autoridades y/o ante las autoridades competentes extranjeras, que le permitan una explotación adecuada y lucrativa de la marca.

Asimismo, este trabajo presenta un breve estudio comparativo con otras legislaciones, que permiten tener un concepto más amplio de la figura legal de una marca a nivel internacional a fin de que las personas que pretendan internacionalizar su marca cuenten con elementos suficientes para obtener el registro de su marca ante autoridades internacionales.

## C A P I T U L O   I

### ANTECEDENTES HISTORICOS

El Derecho Romano, es el antecedente más remoto de la ciencia del Derecho, debido a la gran recompilación realizada por juristas en tiempos de Justiniano y nombrada en la Edad Media como el *CORPUS IURIS CIVILIS*.

Por lo que respecta al antecedente de nuestro Derecho Mexicano actual, el Doctor Floris Margadant afirma que el Derecho Romano influyó en el Derecho Mexicano por cuatro conductos principales:

- 1.- El derecho español, en las Siete Partidas, que en parte tenía el carácter de Derecho vigente en México, hasta la creación del Código Civil de 1870.
- 2.- El Derecho Napoleónico y los otros códigos europeos, que en su mayoría contienen muchos elementos de Derecho Romano y sirvieron como base a las codificaciones mexicanas.
- 3.- El estudio profundo del *CORPUS IURIS* que realizaron anteriormente estudiosos mexicanos del Derecho.
- 4.- La influencia de la doctrina pandectista y la gran autoridad científica de los grandes romanistas alemanes del siglo pasado, como Savigny, Von Jhering, Windscheid, Dernburg y otros.

Dicha influencia se encuentra con mayor relevancia en materia de derechos reales, obligaciones y sucesiones, siendo en el segundo concepto el interés de nuestro estudio, mismo que a continuación procederemos a realizar un análisis un poco más detallado acerca de los antecedentes históricos de las obligaciones en el Derecho Romano así como de los elementos que dan origen a dichas obligaciones.

Para tal efecto se hace necesario iniciar con el concepto que los juristas romanos dan al término de OBLIGACIONES y un breve análisis sobre el mismo.

**OBLIGATIO.** - Aunque el CORPUS IURIS no define el Derecho real, las instituciones de Justiniano sí define a la obligación como:

**"LA OBLIGACION ES UN VINCULO JURIDICO POR EL CUAL QUEDAMOS CONSTREÑIDOS A CUMPLIR, NECESARIAMENTE, DE ACUERDO CON EL DERECHO DE NUESTRA COMUNIDAD POLITICA".**

Por otra parte, el jurista romano de la época clásica Papiniano, manifiesta al respecto:

**"LA ESENCIA DE LAS OBLIGACIONES NO CONSISTE EN QUE NOS ENTREGUEN ALGUNA COSA EN PROPIEDAD, O QUE NOS CONVIERTAN EN TITULARES DE ALGUNA SERVIDUMBRE, SINO QUE CONSISTE EN QUE CONSTRIÑAN A OTRA PERSONA, EN RELACION CON NOSOTROS, PARA QUE NOS ENTREGUEN ALGO, O HAGA ALGO O RESPONDA DE ALGO".**

Como podrá observarse en esta definición se encuentran los elementos que comúnmente conocemos en una obligación que será el dar, hacer y no hacer.

El antecedente más remoto de la Obligación romana se da en tiempo arcaico, dentro del terreno de los delitos.

Originalmente, la comisión de un delito hacia surgir a favor de la víctima o de su familia, un derecho de venganza, el cual, mediante una "composición" podía transformarse en el derecho de la víctima o su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia.

Como garantía de su cumplimiento a tal prestación, un miembro de la familia del culpable quedaba obligado, o sea, "atado" en la Domus (familia) de la víctima como una especie de rehén.

Luego al irse desarrollando la comunidad con el aumento de los contactos económicos entre la Domus (familia), se presentaba a veces que el Paterfamilias (monarca doméstico) prestara valores a otro, en tal caso, el acreedor quería tener una garantía y así esta "atadura" se trasladaba del campo del delito a un incipiente derecho privado.

En una forma breve a continuación señalaremos la clasificación de las obligaciones según el Derecho Romano, de las cuales en la actualidad conservamos algunos conceptos.

a) *Obligaciones Unilaterales y Sinalagmáticas.* - Las obligaciones unilaterales, los deberes corren a cargo de una sola de las partes; en tanto que en las obligaciones sinalagmáticas,

ambas partes tienen deberes para con la otra y también derechos, son obligaciones mutuas.

b) *Obligaciones de Estricto Derecho y Obligaciones de Buena fe.*- En el caso de las obligaciones de estricto derecho (*stricti iuris*) el sujeto pasivo está obligado únicamente a lo estrictamente pactado, sin que el sentido común o la equidad puedan agravar o atenuar el contenido de su deber.

Las obligaciones de buena fe (*bona fidei*) el deber del sujeto pasivo debe interpretarse a la luz de las circunstancias especiales del caso, de las prácticas comerciales y de la intención de los contratantes.

c) *Obligaciones Abstractas y Obligaciones Causales.*- En el caso de las primeras establecen deberes sin referencia alguna al origen de las mismas; en cuanto a las segundas eran resultantes de negocios causales que eran interpretadas a la luz de las circunstancias especiales que acompañaban al nacimiento de las mismas.

d) *Obligaciones Civiles y Obligaciones Naturales.*- La obligación civil proporciona al acreedor posibilidad de acción, en caso de incumplimiento del deudor; la obligación natural, no crea un derecho procesal eficaz.

### 1.1 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO.

Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos que dan origen a ellas.

Gayo, jurista romano de la época preclásica, manifestaba que todas las obligaciones nacían de contratos y de delitos.

Posteriormente Justiniano amplió la lista de las fuentes de las obligaciones, señalando cuatro: Contratos, Delitos, Cuasicontratos y Cuasidelitos.

En base a esas cuatro fuentes Justinianas, se conceptualizaban de las siguientes formas:

**CONTRATOS.-** Es un acuerdo entre varias personas, que tienen por objeto producir una o más obligaciones civiles.

**DELITO.-** Es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la Ley. Es un hecho jurídico, ya que produce un cambio en el mundo del Derecho.

**CUASICONTRATOS.-** Es una figura parecida al contrato por su licitud y sus consecuencias, pero en el cual no se encuentra el consentimiento entre los sujetos como elemento constitutivo, cuyo ejemplo sería la gestión de negocios sin consentimiento del beneficiario.

**CUASIDELITOS.-** Es un acto ilícito, pero que en el Derecho Romano no clasificaba entre los delitos. Produce una obligación entre el autor del acto y del perjudicado.

Cabe señalar que estas cuatro fuentes de obligaciones no producían un resultado idéntico, ya que éstas provienen de un acto y/o hecho jurídico diferente, la obligación romana tenía



perfiles distintos ya que el origen podría ser contractual o delictivo.

Por lo tanto, el Paterfamilias (monarca doméstico) respondía de las obligaciones contractuales hasta por el enriquecimiento ilegítimo; en tanto que las obligaciones delictuosas era responsable en forma total pudiendo recurrir al abandono de la persona que cometiera el delito y que perteneciera a la Domus (familia).

## 1.2 EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO.

Entre las fuentes de las obligaciones, prevalece por su importancia, el Contrato, considerado como el acto por el cual dos o más personas regulan sus respectivos intereses jurídicos y al cual el Derecho Objetivo atribuye determinados efectos según la función económico-social del acto jurídico en cuestión.

Lo normal es que las partes intervinientes, determinen ciertos elementos variables, y que el Derecho Objetivo fije las demás consecuencias del Contrato.

Los elementos esenciales según el Derecho Romano, del Contrato, son cinco: Sujeto, Objeto, Consentimiento, Causa y Forma.

Determinados contratos recibieron del Derecho clásico una distinción especial del requisito de forma, (contratos consensuales) y el Derecho preclásico dió poca importancia a los requisitos de la causa y del consentimiento.

Por lo que respecta al primero de los elementos esenciales del Contrato, el Derecho Romano contemplaba a un Sujeto Activo y a un Sujeto Pasivo, ya que como es evidente se requiere para un acuerdo de voluntades cuando menos a dos personas.

Asimismo, contempla como variantes a lo que se refiere a la pluralidad de sujetos activos y sujetos pasivos, ya que en un contrato existe la posibilidad de intervenir no sólo dos personas sino que en determinados casos intervienen más voluntades.

El Objeto, el segundo de los elementos esenciales del contrato, consiste en el Derecho Romano en dar, hacer, no hacer y tolerar.

El principal vicio posible relacionado con este elemento es la imposibilidad física y/o jurídica.

Por otra parte el Derecho Romano consideraba como vicio del objeto, un exceso de vaguedad, el hecho de no ser valorable en dinero y la circunstancia de que el objeto tuviera repercusiones favorables en la posición jurídica de personas que no habían intervenido en el negocio en cuestión.

El objeto puede ser jurídicamente imposible cuando es contrario a la Ley, a su espíritu o por el hecho de referirse a cosas fuera del comercio.

En cuanto a la imposibilidad física se refiere a que el objeto no exista en el momento del acuerdo, en tanto que si se hablara de una existencia futura no implicaría necesariamente una imposibilidad física.

Asimismo puede existir como en el caso del sujeto, pluralidad de objetos, mismo que podrá pactarse en el acuerdo de voluntades, siempre y cuando sean determinables, según el Derecho Romano.

El Consentimiento, tercer elemento esencial del contrato, consistente en la congruencia entre las voluntades declaradas de las partes.

En la época preclásica, el consentimiento no jugaba un papel importante, ya que el negocio era válido cuando las partes eran capaces; conforme avanza el desarrollo jurídico de Roma, el consentimiento era considerado como elemento cada vez más importante inclusive, esencial, finalmente se convertiría en la base primordial de todo negocio.

La Causa, cuarto elemento esencial del contrato, que tiene dos aspectos distintos, uno de ellos considerado como "fuente" y el otro como "un motivo que impulsa a un negocio jurídico".

Decir que todo negocio necesita de una causa limpia, en sentido subjetivo equivale a decir que la motivación de cada negocio, debe ser confesable, concordante con la Ley y la moral; en tanto que la causa en el sentido objetivo, consiste en que nadie se obliga sin la perspectiva de una contraprestación en la celebración de un contrato.

Es así como la fusión del sentido objetivo y subjetivo de la causa nos dan una visión sobre el concepto de la motivación para celebrar un negocio jurídico.

La Forma, último de los elementos esenciales del contrato, se manifestaba en el Derecho Romano, época preclásica con pequeñas ceremonias en las cuales se representaba la celebración de un negocio jurídico y era así como un contrato adquiría validez, en el desarrollo de la Forma, con el tiempo, en la época clásica un Contrato real requería para su perfección la entrega física de una cosa y, por tanto, puede considerarse como figura de transición entre los contratos formales y los contratos de forma libre, el contrato consensual se perfeccionaba con el consentimiento de las partes; para la manifestación del consentimiento, el Derecho Romano no requería ninguna forma especial, podía hacerse verbalmente o por escrito, por signos, incluso tácitamente.

Cabe mencionar que por lo que respecta al elemento esencial del consentimiento, puede adolecer de vicios, mismos que encuentran su origen en:

- a) Error
- b) Dolo
- c) La intimidación
- d) La lesión

a) **Error.**- Según el Derecho Romano, el error, tiene la variante de que puede o no anular al consentimiento. Asimismo considera que hay errores que afectan la formación de la voluntad y otros a la manifestación de la misma.

El Derecho Romano distingue varias clases de error, puede ser:

Error de derecho y de hecho, error in negotio (sobre la clase de contrato que se celebre); error in demonstratione (sobre la indicación del objeto del contrato); error in substantia (sobre las cualidades del contrato); error in quantitate (sobre el precio del negocio); error in corpore (sobre la identificación del objeto mismo); error in persona (Sobre la persona con quien se celebra el Contrato); error in causa (cuando una de las partes se equivoca sobre el motivo que impulsa a la otra a celebrar el negocio en cuestión).

b) **El Dolo.**- El Derecho Romano distingue entre dolo bonus que consistía en la astucia comercial y trucos acertados mercantiles, y el dolo malus definido como toda habilidad maliciosa o maquinación fraudulenta, con la que se engaña a otra persona.

El dolo no consiste necesariamente en actos positivos, también hay dolo si una parte calla maliciosamente una circunstancia que para la otra hubiera sido un obstáculo para la celebración del negocio en cuestión, en caso de que ésta se hubiera dado cuenta.

Entre el dolo y el error, existe un gran parentesco, el dolo es una maquinación conciente con intención de producir en la parte contraria un error propio, generalmente un error de hecho.

c) **La Intimidación.**- Consiste en la violencia física o psicológica que quita la libertad al consentimiento, no la suprime como elemento del contrato, la voluntad bajo coacción no deja de ser voluntad.

El Derecho Romano castigaba sólo la amenaza efectuada con efectos prácticos; y no como sucede en el derecho moderno, la simple amenaza independientemente de su resultado.

d) **La Lesión.**- Se define como el aprovecharse de la ignorancia o de la situación difícil de otro contratante, perturbado de ese modo, en beneficio propio, el equilibrio entre prestación; en tal caso la ignorancia o el influjo de circunstancias apremiantes que impiden que haya un libre consentimiento.

Es un abuso de la inevitable desigualdad intelectual o social que existe entre los hombres, y dado que tal abuso, en caso de ser excesivo, va en contra de la fraternidad humana, el derecho romano de la época preclásica comenzó a sancionarlo.

El Derecho Romano, calificaba a los contratos, en dos ramas: Contratos Nominados y Contratos Inominados:

De los primeros se señalan los siguientes:

**CONTRATOS VERBIS.**- Se perfeccionaban con el uso de determinadas fórmulas verbales.

Si las partes se apartaban de tales fórmulas, aunque constara claramente la voluntad de obligarse, el negocio no se podía considerar como contrato verbis.

La Stipulatio, consistía en el intercambio de una pregunta y una respuesta sobre una futura prestación, en ambas frases se utilizaba el mismo verbo.

**CONTRATOS LITTERIS.**- En su origen dicho contrato se perfeccionaba por la inscripción de una deuda en la contabilidad doméstica de algún Paterfamilias, tales contabilidades tenían un carácter sagrado.

Este contrato era válido únicamente entre ciudadanos romanos.

**CONTRATOS REALES.**- Se perfeccionaban por la mera entrega de su objeto, aunque este requisito debía siempre combinarse con un consentimiento sin vicios.

**CONTRATOS CONSENSUALES.**- El consensu entre las partes era lo que producía el perfeccionamiento de éstos contratos.

Podía manifestarse de cualquier forma: por correspondencia, o intercambio de manifestaciones verbales entre las partes e incluso en forma tácita.

Todos los contratos consensuales eran bilaterales, y por lo tanto de buena fe. Producían a las partes el deber dar, hacer y tolerar de buena fe.

**CONTRATOS INOMINADOS.**- Eran aquellos acuerdos de voluntades en los que por una parte se parecían a los contratos reales, ya que recibían eficacia procesal por la simple prestación de una de las partes; pero por otra, se separaba de dichos contratos por sus distintas consecuencias procesales, en las cuales el derecho romano hacía una distinción, ya que las consecuencias procesales sobre estos contratos dependían en gran medida sobre las condiciones especiales de cada acuerdo.

Es por todo lo anterior, que tendremos un concepto definido de lo que es una obligación y un Contrato, retomando los antecedentes más remotos de nuestro derecho, ya que si bien es cierto que el Derecho Romano fue el primero en regular las relaciones entre los ciudadanos romanos, a la fecha mantenemos vigentes algunos conceptos que se han desarrollado en el presente capítulo, mismos que servirán para la mejor comprensión del presente trabajo, partiendo desde los orígenes y ambiente histórico de los conceptos de obligación y del contrato así como sus respectivas variantes que contemplaba el Derecho Romano.

Siendo lo anterior, una compilación de estudios realizados por juristas romanos hasta nuestra época actual, mismos que se enfocan al objetivo del presente trabajo.

### **1.3 EL TRATAMIENTO QUE LE DA NUESTRO DERECHO VIGENTE.**

El Código Civil Vigente Mexicano considera al contrato como primera fuente especial creadora de obligaciones y como la más importante, estableciendo a su alrededor los principios generales.

En tal virtud, se hace necesario remitirnos a los artículos 1792 y 1793 del Código Civil vigente, mismos que nos dan el concepto de Convenio y Contrato, que a la letra dicen:

**Art. 1792** Convenio es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.



**Art. 1793** Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

El Código considera que el convenio realiza cuatro funciones:

Crea, transfiere, modifica o extingue. Sin embargo es de considerar que tiene una función más, la de conservar derechos y obligaciones, y el convenio en sentido amplio, las crea, transfiere, modifica o extingue; se tendrá que el acuerdo de voluntades que modifique o extinga obligaciones o derechos, puede y recibe el nombre de "convenio stricto sensu".

Es decir, que el contrato lato sensu solamente crea y transfiere derechos y obligaciones.

Aplicando estos principios sobre las funciones del contrato, a nuestro estudio, podremos concluir que el contrato de Licencia de Marca crea derechos y obligaciones para las partes intervinientes.

Ya definido el contrato como acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, como acto jurídico que es, tiene una serie de elementos estructurales, y precisa además de ciertos requisitos para que pueda surtir la plenitud de sus efectos jurídicos.

Por todo lo anterior, puede considerarse al contrato como la vía más amplia para la creación voluntaria de derechos, y de esta forma siempre que se den sus elementos, se producirán los efectos

de un acto de este tipo, aunque esa especie del acto no estuviera expresamente regulada por la Ley.

Esta aseveración, tiene su fundamento jurídico en el artículo 1858 del Código Civil vigente y que a la letra dice:

**Art. 1858** Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento.

Con este precepto legal se encuentran amparados todos aquellos actos jurídicos que tienen características de un contrato y que no se encuentran regulados por nuestro código.

Por lo que respecta a los elementos de existencia y validez del contrato, serán objeto de estudio en el capítulo siguiente, en el cual se expondrá un análisis sobre todos y cada uno de los elementos que constituyen al contrato, ya que de ellos se deriva el efecto jurídico de un acuerdo de voluntades.

En tal virtud, cabe señalar que al finalizar el presente capítulo, podremos mencionar que desde el Derecho Romano a la fecha, un acuerdo de voluntades produce obligaciones entre las partes, es decir, que el contrato es una de las fuentes más importantes generadoras de obligaciones y que en la actualidad reviste de una gran importancia en cualquier sociedad, tomando en cuenta que las relaciones jurídicas entre personas físicas y/o

morales, en su mayoría, están basadas en la celebración de un contrato.

## C A P I T U L O   I I

### MARCO JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

En el capítulo anterior, analizamos al contrato como fuente de las obligaciones así como sus respectiva definición y sus antecedentes históricos, ya que éste es el acto jurídico por excelencia.

Para que un contrato tenga existencia jurídica debe tener como elementos primordiales al Consentimiento y al Objeto; una vez que se dan estos elementos, el contrato necesita de los requisitos determinados por la Ley, para alcanzar la plenitud de sus consecuencias jurídicas, y si faltan, no producirá la inexistencia del acto, sino estará afectado de nulidad.

Esto es, que la ausencia de cualquiera de los elementos de existencia se sanciona con la inexistencia del acto, en tanto que la falta de requisitos de validez, trae como consecuencia la nulidad del mismo.

En el contrato, encontramos según nuestro Código Civil vigente, perfectamente diferenciados los elementos esenciales de los elementos de validez.

Para tal efecto a continuación citaremos los artículos referentes a este estudio y que a la letra dicen:

**Art. 1794** Para la existencia del contrato se requiere:

- I.- Consentimiento;
- II.- Objeto que pueda ser materia del contrato.

Estos son los dos elementos esenciales del contrato, a falta de uno de ellos el contrato es inexistente de pleno derecho.

**Art. 1795** El contrato puede ser invalidado:

- I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
- II.- Por vicios del consentimiento;
- III.- Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
- IV.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

A falta de uno de los elementos de validez citados en el artículo que antecede, el contrato estará afectado de nulidad.

A continuación analizaremos uno a uno de los elementos del contrato y haciendo la aplicación de ellos, correspondiente a nuestro estudio.

## 2.1 ELEMENTOS DE EXISTENCIA.

a) Consentimiento. El consentimiento se define como el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. En los convenios, latu sensu, el consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos.

Todo consentimiento, por tanto implica la manifestación de dos o más voluntades, y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico.

El consentimiento debido a su naturaleza, se conforma por una oferta o policitud y por la aceptación de la misma, como es un acuerdo de dos o más voluntades, necesariamente una voluntad debe manifestarse primero y es la oferta o policitud; esto es, que una parte propone algo a la otra respecto de un asunto de interés jurídico, por otra parte, la aceptación implica la conformidad de la oferta.

Por lo anterior, se deduce que el consentimiento cuenta con los siguientes elementos:

- a) Propuesta, oferta o policitud; y
- b) Aceptación.

La policitud es una declaración unilateral de la voluntad, recepticia, tácita o expresa, hecha a persona presente o no presente, determinada o indeterminada, con la expresión de los

elementos de un contrato cuya celebración pretende el proponente, seria y hecha con ánimo de cumplimiento.

La aceptación es, también considerada como una declaración unilateral de la voluntad mediante la cual se expresa la adhesión a la propuesta, policitud u oferta.

La fusión de los elementos que anteceden dan origen al perfeccionamiento del consentimiento, la presencia de este elemento en un contrato es fundamental para considerarlo existente en el ámbito jurídico.

Para efectos de nuestro estudio, la oferta o policitud consistirá en el proponer a una persona la licencia y/o autorización del uso y explotación de una marca de la cual es titular o propietario, en tanto que, la persona a quien se le presentó la oferta o propuesta manifieste su aceptación; se configura de esta manera el acuerdo de voluntades que será en este caso para crear y transmitir derechos y obligaciones, perfeccionándose así el consentimiento.

Nuestro Código Civil vigente, nos señala dos tipos de consentimiento; el expreso o el tácito, en su artículo 1803 que textualmente dice:

**Art. 1803** El consentimiento puede ser expreso o tácito.

Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos

en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

En atención a nuestro estudio es de considerar que el consentimiento deberá ser expreso ya que dadas las consecuencias jurídicas que conllevan a la licencia de marca, el consentimiento, tendrá que ser manifestado expresamente para mayor seguridad de los contratantes y para conocimiento de la autoridades correspondientes.

**b) Objeto.** La doctrina distingue dos clases de objeto:

a) *Directo.* - Consiste en crear o transmitir en los contratos, en la obligación es la conducta del deudor.

b) *Indirecto.* - Es la cosa o el hecho que asimismo son el objeto de la obligación que engendra el contrato y a la vez va relacionado con la conducta de las partes.

Por lo que respecta a nuestra legislación vigente, el artículo 1824 del Código Civil nos señala:

**Art. 1824** Son objeto de los contratos:

I.- La cosa que el obligado debe dar,

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

En este precepto legal, se incluyen ambos objetos, el directo y el indirecto considerados por la doctrina.



Para que el objeto pueda perfeccionarse debe ser posible física y jurídicamente.

La posibilidad física consiste en que exista en la naturaleza o que sea susceptible de existir, por lo tanto hay una imposibilidad física cuando no existe y ni pueda existir en ella.

Por consiguiente, las cosas futuras que no existen en el momento de la celebración del contrato, pero que pueden existir en el momento del cumplimiento del mismo, no implican una imposibilidad absoluta.

La posibilidad jurídica se da cuando el objeto está en el comercio y cuando es determinada o susceptible de determinación jurídica.

Lo anterior, encuentra su fundamento legal en el artículo 1825 que a la letra dice:

**Art. 1825** La cosa objeto del contrato debe: 1° existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° estar en el comercio.

De acuerdo al artículo 1827 el objeto debe ser también lícito, esto es, que no sea contrario a la ley y a las buenas costumbres; el Código nos señala que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o las buenas costumbres, así como el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres.

Aplicando estos conceptos acerca del objeto, a nuestro trabajo, se concluye que el objeto directo de un Contrato de Licencia de Marca, será el hecho de crear o transmitir derechos y obligaciones, es decir, la autorización de usar y explotar una marca que otorga el Licenciante y el uso y explotación que realizará el Licenciatario.

En tanto que el objeto indirecto de dicho contrato será la marca en cuestión, misma que puede ser un producto o un servicio.

Por lo que respecta a la posibilidad física pueden ser productos o servicios amparados por una marca que se encuentran en la naturaleza, o bien, pueden ser susceptibles de existir; en cuanto a la posibilidad jurídica se dá por el hecho de que una marca se encuentra en el comercio.

En virtud de lo anterior, a falta de alguno de los elementos que acabamos de analizar, un contrato será inexistente de pleno derecho, aún cuando el consentimiento se dé pero que se encuentre afectado de algún vicio y bien, que el objeto sea imposible física o jurídicamente, o que sea ilícito.

A continuación procederemos a analizar los elementos de validez, que se presentan en un Contrato, mismos que a falta de alguno de ellos el contrato será considerado nulo.

## 2.2 ELEMENTOS DE VALIDEZ.

a) **Capacidad.** La capacidad se define como la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y deberes y hacerlos valer.

De lo anterior, se desprende que hay dos tipos de capacidad:

I.- de goce, y

II.- de ejercicio.

La capacidad de goce, es la aptitud jurídica de ser sujetos de derechos y deberes; la Ley dá esa aptitud a seres que inclusive aún no han nacido, sino que sólo estén concebidos, encontrando su fundamento legal en el artículo 22 del Código Civil, mismo que nos señala que:

**Art. 22** La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.

De lo anterior, se desprende que un individuo adquiere el derecho de goce desde el momento de su concepción y puede ser sujeto de derechos y obligaciones, considerado este derecho como un derecho de goce previsto no sólo por la doctrina sino también por nuestros legisladores.

La capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica de ejercitar o para hacer valer los derechos que se tengan, y para asumir deberes jurídicos; esta capacidad se adquiere con la mayoría de edad, misma que se encuentra amparada por el artículo 24 del Código:

**Art. 24** El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley.

Las limitaciones a las que se refiere el artículo anterior, encuentran su fundamento en el artículo 450 del Código, en el cual se establecen las condiciones de las personas que son incapaces de celebrar actos jurídicos; y que a la letra dice:

**Art. 450** Tienen incapacidad natural y legal:

- I.- Los menores de edad,
- II.- Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aún cuando tengan intervalos lúcidos,
- III.- Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir,
- IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes.

La doctrina señala que hay dos tipos de capacidad de ejercicio, la capacidad total es la que tienen los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales; y la capacidad parcial es la que tienen aquellas personas que son menores de edad.

El artículo 450 del Código, al que nos referimos anteriormente, señala una incapacidad parcial o total de ejercicio que produce

invalidez en los contratos, por eso cuando en el derecho se usa el término "incapacidad" o "incapaz", se supone que se trata de incapacidad de ejercicio; el código simplemente emplea la palabra "incapacidad", sobrentendiendo incapacidad de ejercicio.

Por otra parte el código deja la puerta abierta a todas aquellas personas que tienen capacidad jurídica para obligarse estableciendo en su artículo 1798 que: "Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley".

De lo anterior, podemos concluir en el presente apartado que para la celebración de un acto jurídico, se requiere de capacidad de ejercicio para obligarse en los términos de un contrato, aplicando este concepto a nuestro estudio, una persona que tenga la aptitud jurídica de ejercitar o hacer valer un derecho - ser titular o propietario de una marca - se encuentra debidamente capacitado para celebrar un contrato de licencia de marca con todos los derechos y obligaciones establecidos en dicho contrato, o bien, los que señala nuestra Ley.

A continuación analizaremos en forma breve al segundo elemento de la validez del contrato, La Forma.

b) **Forma.** Desde el punto de vista amplio, aplicable a todas las ramas del derecho, la forma se debe entender como los elementos de carácter exterior, sensible, que rodean o cubren a los actos de voluntad, o a los hechos de la vida social.

Asimismo el Maestro Gutiérrez y González<sup>1</sup> define a la forma como el conjunto de elementos sensibles que revisten exteriormente a

los fenómenos que tienden a la creación, modificación, conservación, transmisión, o extinción de los derechos subjetivos y cuyos efectos dependen en cierta medida de la observancia de esos elementos sensibles según la exigencia de la organización jurídica del momento.

De lo anterior, se desprende que la forma es la manera en que debe externarse o plasmarse la voluntad de los que contratan, conforme lo disponga o permita la ley.

La forma puede manifestarse de dos maneras:

- a) **Expresa.** - Cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos.
- b) **Tácita.** - Se presenta cuando la voluntad resulta de hechos o actos que la presupongan o autorice a presuponerla.

Los contratos desde el punto de vista de la forma se clasifican en:

a).- **Contratos Formales.** Son aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, de tal manera que si el consentimiento no se manifiesta en escritura pública o privada, según el caso, el contrato estará afectado de nulidad relativa.

El contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita, es expresa cuando se observa la forma omitida y es tácita cuando se cumple voluntariamente el contrato y de esta manera queda libre de vicio.

**b).- Contratos Consensuales.** Son aquellos en que para su validez no se requiere que el consentimiento se manifieste por escrito, por lo tanto puede ser verbal, o puede tratarse de un consentimiento tácito, mediante hechos que necesariamente lo supongan, o derivarse del lenguaje mímico, que es otra forma de expresar el consentimiento sin recurrir a la palabra o a la escritura.

Por lo que respecta a nuestra legislación vigente, el artículo 1832 del Código nos señala que: En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley.

En base al artículo anterior, podemos deducir que el legislador, permite a las personas el obligarse conforme a sus intereses sin necesidad de formas especiales o directrices que marquen la forma de determinados contratos; quedando las personas en plena libertad para poder plasmar en un escrito el acuerdo al que llegaron, siempre y cuando ese documento contenga los elementos de existencia y validez que se requieren para el buen cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes que intervengan el dicho acuerdo.

El artículo 1833 nos manifiesta que: "Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición el contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal".

Es decir, que a falta de forma exigida por la Ley, este hecho se puede subsanar a petición de alguna de las partes, siempre y cuando se demuestre el ánimo de los contratantes para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, en este caso nuestra legislación es bastante accesible para el caso de que por inobservancia de las partes a la forma determinada por la ley, si existe el ánimo de cumplimiento, el acuerdo será válido a petición de alguna de las partes.

De acuerdo al estudio que nos ocupa, generalmente es aplicable un contrato por escrito, es la forma en que en la práctica se le da a un contrato de licencia de marca, ya que a nivel nacional y/o internacional para acreditar el uso y explotación de una marca bajo licencia, se hace necesario tener el acuerdo a través del cual se otorga la autorización del uso de una marca, evitando de esta manera lo que comúnmente conocemos como Invasión de Derechos de Marca.

Durante el desarrollo del presente trabajo presentaremos una propuesta de Contrato de Licencia de Marca, que generalmente se da en la práctica, con el fin de dar a conocer la forma escrita de dicho contrato, encontrando su fundamento legal en el primer



párrafo del artículo 1834 del Código Civil Vigente, que a la letra dice:

**Art. 1834** Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esta obligación.

En nuestro particular punto de vista, la obligación de firmar el Contrato de Licencia de Marca será por los contratantes en caso de personas físicas, para personas morales serán sus representantes legales señalando los datos de la escritura pública en la que conste el Poder Notarial vigente que faculte al representante a la firma del contrato y, en su caso, la firma de dos testigos.

En cuanto a lo que respecta a otro elemento de validez del contrato, encontramos a la ausencia de vicios de la voluntad, y que a continuación analizaremos brevemente.

**c) Ausencia de Vicios de la Voluntad.** Para la celebración de un contrato, es indispensable que las voluntades no sufran vicio alguno, es decir, que ninguna de las voluntades, que intervienen en la formación del consentimiento, estén viciadas, pues basta que una sola de ellas lo esté para que el consentimiento resulte igualmente viciado.

Aplicado a nuestro estudio, se puede entender por vicio, a la realización incompleta o defectuosa de cualquiera de los elementos de esencia sobre algún acto, esto es, que cuando un elemento de existencia se realiza de manera imperfecta, el acto se

encuentra viciado, causando nulidad en él, en virtud de que el elemento que en este caso será el consentimiento, se ha producido en forma viciada.

Los vicios del consentimiento que comúnmente se dan en la celebración de un contrato son: Error, Dolo y Mala Fe.

**ERROR.**- Se define como la creencia sobre algo del mundo exterior, que esta en discrepancia con la realidad, en una falsa o incompleta consideración de la realidad.

Nuestra legislación considera dos tipos de error; el error de hecho y el error de derecho, contemplado en el artículo 1813 del Código Civil, el cual nos señala que:

**Art.1813** El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa.

En el error de hecho no se impide la formación del consentimiento, no obstante a ello, le permite pedir a quien en él incurrió la anulación del contrato.

Este error, se puede dar cuando una de las partes cree que celebra un contrato diverso al que piensa celebrar con la otra, es en este caso cuando no hay coincidencia de voluntades y no se

puede integrar el consentimiento, o bien, puede darse el caso de que las partes incurran en error sobre el objeto del contrato, es decir, que cada uno suponga que la operación versa sobre una cosa distinta, esto provoca que no haya coincidencia de voluntades ya que el objeto no se encuentra plenamente identificado por las partes.

El error de derecho, se presenta cuando una persona tiene una falsa creencia sobre la aplicabilidad de una norma legal, o sobre su interpretación, es decir, respecto de una regla jurídica aplicable al contrato.

El error de derecho al igual que el de hecho, son causa de nulidad, y ésta se puede invocar en forma expresa en el momento de celebrar el contrato, como lo señala el artículo 1813 de nuestro Código Civil.

El error como vicio de la voluntad, ocasiona la nulidad relativa del contrato, pues es susceptible de convalidarse con el fin de que realmente exista "un acuerdo de voluntades" sobre el tipo de contrato, sobre el objeto del contrato, o bien, sobre la regulación jurídica aplicable al contrato celebrado.

**DOLO.** - El concepto de dolo es definido por nuestra legislación en su artículo 1815, en su primera parte y que a la letra nos dice:

**Art.1815** Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes,...

Según el diccionario de la lengua española nos define al dolo como una maquinación insidiosa para lesionar o perjudicar un derecho ajeno. Engaño, fraude.

De lo anterior, se desprende que el dolo se dá cuando se emplean maquinaciones o mentiras para inducir al error, y que determinan a la persona para dar su voluntad o para darla en situaciones desventajosas, en la celebración de un acto jurídico.

Desde el Derecho Romano había dos tipos de dolo y que a la fecha subsisten; y son:

- a) Dolo Bonus o Dolo Bueno
- b) Dolo Malus o Dolo Malo.

a) *Dolo Bueno*.- Son las consideraciones o artificios más o menos hábiles de que se vale una persona para llevar a otra a la celebración de un contrato.

Sin embargo estas maquinaciones no implican una determinación definitiva de la voluntad del que celebra el acto, ni puede estimarse que la vicie; de este tipo de dolo se desprende lo conceptualizado en el artículo 1821, que nos señala que:

**Art. 1821** Las consideraciones generales que los contratos expusieren sobre los provechos o perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o

amenaza alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia.

Es decir, que las condiciones que se estipulen en las cláusulas de un contrato, y de las cuales se observe la buena fe de las partes, quedarán eximidas de cualquier tipo de maquinación que indiquen dolo entre las partes, o en el contenido del mismo contrato.

b) *Dolo Malo*. - Son las maquinaciones que se emplean para hacer caer en error a una persona y obtener su voluntad a efecto de que celebren un contrato que de otra manera no lo habría celebrado.

Para tal efecto nuestra Ley nos manifiesta que: "El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico". (Art. 1816)

Este tipo de dolo que produce el error, debe originar la nulidad del acto y en nuestro particular punto de vista, la parte que haya recurrido al dolo para la celebración del contrato, deberá reparar el daño, si lo hubiere, a la persona perjudicada o engañada.

Por lo general, en un contrato, se puede preveer esta situación, estableciendo en alguna de las cláusulas este supuesto, y que la parte afectada recibirá el pago de daños y perjuicios por el engaño del que fué objeto a la celebración del contrato.

**MALA FE.**- Es la disimulación del error fortuito en que se encuentra una o ambas partes al celebrar el contrato, o las maquinaciones que realiza o realizan, tendientes a mantener en ese error fortuito a su contraparte.

De ese concepto se consideran que hay dos tipos de mala fe:

a) *Mala fe activa.*- Consiste en que conociendo el error fortuito de la contraparte, se realizan además maquinaciones para mantenerla en ese error.

b) *Mala fe pasiva.*- Consiste en la disimulación del error que de manera fortuita se encuentra la contraparte.

Nuestro Código Civil vigente en su artículo 1815 nos define a la mala fe, en la segunda parte de su contenido:

**Art. 1815** ..., y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocida.

Una vez que se ha celebrado un contrato y se sabe que una de las partes incurrió en error fortuito, del cual se hizo disimulado su contraparte, o maquinó para mantenerlo en él, podrá pedir la nulidad.

Los vicios de la voluntad que hemos analizado, ocasionan la nulidad del acto jurídico en cuestión, pudiéndose convalidar a petición de una de las partes.

### 2.3 CONCEPTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

Para la buena comprensión de nuestro estudio, consideramos necesario saber qué es una licencia y qué es una marca, así como los efectos prácticos y jurídicos que se dan al celebrar un contrato de ese tipo, mismos que serán retomados en el capítulo IV del presente trabajo de una manera más amplia, y que por lo tanto, estos conceptos forman parte del marco jurídico del presente contrato, mismos que definen la figura jurídica del mismo.

#### a) Qué es una licencia.

Según el diccionario de la Lengua Española, nos define a la Licencia, como la facultad o permiso para una cosa, documento en que consta. Abusiva libertad en decir u obrar.

Asimismo el verbo licenciar significa dar permiso o licencia.

Aplicando estos significados a nuestro estudio, la licencia consiste en dar u otorgar un permiso para el uso o explotación de una marca, de la cual se es titular, teniendo la facultad de licenciarla a un tercero para que la explote conforme a los términos que se pacten en el respectivo contrato.

#### b) Qué es una marca.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) define a la marca como "Un signo visible, protegido por un derecho

exclusivo concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas".

Según Yves Saint Gal<sup>2</sup>, la marca tiene dos puntos de vista; el jurídico que es "un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de la competencia"; y desde el punto de vista económico como "un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía"

Al respecto es importante considerar que, vivimos en una sociedad consumista, cuyo objetivo primordial es incrementar la clientela y las compras que ésta realiza, poniendo a su disposición una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo y así aumentar la producción y que los dueños de los establecimientos productivos obtengan mayores ganancias.

Por lo anterior, podría decirse que la marca es el medio que utilizan las empresas para capturar la clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios.

La marca tiene cinco funciones tradicionales que son el resultado de la práctica comercial, y son:

1.- La función de carácter distintivo, derivada de la esencia misma de la marca, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro, del mismo género.

---

<sup>2</sup> Yves Saint Gal, Política Gral. de una Empresa para la Protección y Defensa de sus marcas en el Extranjero, Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, No. 15 y 16, págs. 75 y 76.



2.- La función de protección, en virtud de la cual, defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores.

3.- La función de garantía de la calidad; la calidad del producto es lo que lo califica, ya que el consumidor lo que busca al adquirir el producto es una calidad determinada.

4.- La función de propaganda que puede constituir la imagen del producto, siendo su fuerza de atracción para el público consumidor.

5.- La función de Indicación de proveniencia, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa que comercializa el producto y, en algunos casos su país de origen.

De lo anterior, se dice que la marca es un "medio" de identificación en el comercio local e internacional y se utiliza en forma "distinta" por sus detentadores.

Desde el punto de vista jurídico, la marca es un signo distintivo que distingue a un producto o servicio de otro, y otorga a su titular un "derecho exclusivo de uso".

El derecho exclusivo de uso de la marca se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

La marca, encuentra su regulación jurídica desde la Ley de Propiedad Industrial de 1942; posteriormente en la Ley de

Inventiones Y Marcas de 1976 publicada en el Diario Oficial del 10 de febrero de 1976 y, actualmente en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Por lo que respecta a la marca, esta nueva Ley concede entre otros, los siguientes beneficios:

Amplía la vigencia de los registros marcarios (ahora la vigencia de una marca es de 10 años, antes era de 5 años); reconoce a las marcas tridimensionales y colectivas (antes no se podía registrar y ahora, pueden ser sujetas a registro); se han reducido los requisitos de uso de marca; se acepta el signo "R" como leyenda indicativa de una marca registrada (anteriormente se reconocía "M.R.", "Marc. Reg." y "Marca Registrada" sólomente); y se agilizan los procedimientos en contra de los infractores.

La evolución de los sistemas jurídicos, se inclinan a favor del otorgamiento de tutela legal sólo cuando la marca está registrada y en ese sentido, favorece la seguridad jurídica de los titulares de las marcas; ya que la finalidad de la Ley es proteger los derechos adquiridos y hacerlos valer ante terceros.

Los trámites de registro de marca, se realizan ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es la autoridad facultada para conceder el registro y otorgar al titular de la marca todos los derechos que le corresponden por este hecho.

### CAPITULO III

#### BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LEGISLACIONES QUE INCIDEN EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA.

A continuación se hará un breve estudio sobre los lineamientos jurídicos que rigen sobre una marca en Canadá, así como las interpretaciones jurídicas de aquellos conceptos que se manejan en el ámbito jurídico relacionado con las marcas.

Dichos conceptos serán la base para un mayor entendimiento sobre las marcas comerciales que se manejan en el comercio canadiense y que se encuentran bajo el amparo legislativo de ese país.

Iniciaremos con el concepto de Certificado de Marca que se encuentra relacionado a una marca que está en uso con un fin distintivo o el de distinguir mercados o servicios que están en una norma definida con respecto a:

- a) El carácter o calidad de mercados o servicios,
- b) las condiciones de trabajo bajo el cual los mercados han sido producidos o los servicios desempeñados,
- c) la clase de personas quienes han producido un mercado o desempeñado un servicio, o
- d) el área en la cual se produce un mercado o desempeña un servicio.

De mercados o servicios que no están en una norma definida nos encontramos con el término "confusing".

La confusión desde el punto de vista de los lineamientos jurídicos canadienses se dá cuando se aplica un adjetivo a una marca o nombre comercial que provoca que el público consumidor tenga un concepto erróneo sobre el producto o servicio que se pretenda promover.

Los lineamientos jurídicos canadienses mencionan que la marca registrada significa:

- a) Una marca que es usada por una persona para distinguir mercados o servicios manufacturados, vendidos, rentados, contratados por sí o por otros.
- b) Un certificado de marca.
- c) Una apariencia distinguible.
- d) Una propuesta de marca registrada.

Por lo que se refiere al inciso a) señalado anteriormente, es importante mencionar que se refiere solamente a una marca que se encuentre en uso legal de la misma, amparados por una manufactura, venta o cualquier otro concepto.

En cuanto al certificado de marca es aquel que se dá sobre una marca que se encuentra en uso con un fin distintivo o el de distinguir mercados o servicios que están en una norma definida.

Por lo que se refiere a una apariencia distinguible, es en base a la forma de envoltura del producto o su empaque al sistema de

servicio que distinga de una forma al producto o servicio, la cual es usada por una persona con el propósito de distinguirse o distinguir mercados o servicios manufacturados, vendidos, contratados, rentados o desarrollados por sí de una manufactura vendida, rentada, contratada o desarrollada por otros.

Para registrar una marca comercial los lineamientos jurídicos canadienses señalan que una marca es registrable si no es:

- a) Una palabra que sea meramente el nombre o el apellido de un individuo vivo o que haya muerto dentro de los 30 años anteriores al inicio del registro.
- b) Palabras, pinturas, sonidos claramente descriptivos dentro de los idiomas inglés y francés, el carácter o cualidad de mercados o servicios en asociación con el cual es usado o propuesto para ser usado, o las condiciones o las personas empleadas en su producción o en su lugar de origen.
- c) El nombre en cualquier idioma o cualquiera de los mercados o servicios en conexión con aquélla que es usada o propuesta para ser usada.
- d) Aquella que origine confusión con un nombre comercial ya registrado.
- e) Una marca cuya adopción está prohibida por el presente lineamiento.

No obstante lo anterior, una marca comercial que sea causa de un doble registro en la ciudad de origen, es registrable si en Canadá:

- a) No crea confusión con una marca comercial ya registrada.
- b) Si no tiene un carácter distintivo respecto a todas las circunstancias del caso, incluyendo lo largo del tiempo durante el cual ha sido usada en cualquier ciudad.
- c) Que no sea contraria a la moral y el orden público o semejante a otra que engañe al público consumidor.

Asimismo está prohibido registrar como marca:

- a) Cualquier marca semejante o igualmente confundible con la armada real, cresta o bandera.
- b) Las armas o cresta de cualquier miembro de la familia real.
- c) La bandera, armas o cresta de Su Excelencia el Gobernador General.
- d) Cualquier palabra o símbolo que conduzca a la creencia de que el mercado o servicio se encuentra en relación con otro ya establecido, o está producido, vendido o desarrollado bajo el patrocinio real o gubernamental aprobado o autorizado.

- e) El emblema heráldico de la Cruz Roja, el emblema o signo distintivo del Servicio Médico y Fuerzas Armadas y el uso de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja.
- f) Cualquier palabra escandalosa, obsena o inmoral o su uso similar.
- g) Signos oficiales de autoridades canadienses.
- h) El nombre de la Policía Montada Real Canadiense o las siglas "R.C.M.P." (Royal Canadian Mounted Police) o cualquier combinación de las letras relacionadas, o cualquier representación pictórica o miembro uniformado de ésta.

Dentro de los lineamientos jurídicos canadienses se incluye a la marca en el contexto de "Proyectos Industriales" por lo que al registrarse una marca bajo el proyecto industrial, las autoridades canadienses a través de un Ministro concede el derecho exclusivo mediante registro de dicho proyecto, éste derecho es válido por un término de 5 años pero puede ser renovado, después de la expiración de ese término por otro período de 5 años o más para lo cual se efectuará un pago de derechos que ampare la extensión de ese término.

Los derechos de un proyecto industrial que no hayan sido renovados antes de la expiración del curso del término de 5 años, puede ser renovado en aplicación al Comisionado de Patentes dentro del período de 3 meses posteriores a la expiración del

---

<sup>1</sup> Lineamientos Jurídicos Canadienses, Industrial Designs, Chapter 1-9 Interpretation, Revista Comercial Canadiense, publicada por la Embajada de Canadá en México.

término anexando a la solicitud el pago suplementario de renovación prescrito en este apartado.

Durante la existencia de un derecho exclusivo sea el uso total o parcial, ninguna persona deberá sin licencia escrita del solicitante registrado, o el asignado del solicitante, destinar a la propuesta de venta, el proyecto de un artículo la imitación fraudulenta, ya sea en la decoración de cualquier artículo manufacturado u otro artículo de algún proyecto industrial que pueda ser aplicado o adherido o publicitado para exposición a la venta o para uso, que sea confundiblemente semejante a otro derecho exclusivo mediante registro o que sea una imitación fraudulenta sobre ése.

Todo propietario de un proyecto puede ceder su derecho exclusivo o traspasarlo mediante venta, para lo cual deberá procederse a una licencia que deberá ser registrada ante el Ministerio de Comercio de Canadá para continuar así la protección de ese derecho exclusivo y evitar de esa manera el supuesto establecido en el párrafo anterior.

Con el propósito de que un derecho exclusivo sea protegido deberá ser registrado dentro de un año desde su publicación en Canadá y el nombre del propietario deberá aparecer en el artículo en un lugar visible y la marca deberá aparecer en el empaque o en sí mismo o en el marbete, estableciéndose que dicho producto está protegido por un derecho exclusivo ante la autoridad canadiense.

La Corte Federal de Canadá es la autoridad competente para resolver cualquier problema derivado de una invasión de derecho



exclusivo, para lo cual el Ministerio de Comercio proporcionará a la parte ofendida los registros de proyectos industriales y a petición de la Corte Federal aportará elementos para la solución del conflicto, siempre y cuando la parte ofendida demuestre fehacientemente que ha sido objeto de una imitación fraudulenta respecto de su proyecto industrial ya registrado y que se encuentre vigente su derecho, este procedimiento no deberá exceder de un término de 12 meses, y la Corte Federal puede fijar los costos de pago de daños que la parte infractora haya ocasionado al ofendido.

En cuanto a la territorialidad del derecho exclusivo de un proyecto industrial, puede ser en alguna región de Canadá o bien en todo el país, esto depende del tipo de registro que el solicitante haya tramitado eligiendo si la aplicación de ese derecho es de tipo local o federal.

Es por ello, que si una persona física y/o moral pretende registrar una marca en territorio canadiense es lo más recomendable proceder a un registro que cubra a todo el territorio de Canadá, ya que esto implica una mayor protección de un derecho exclusivo y facilitaría en gran medida la comercialización de un producto o bien, la prestación de un servicio debidamente amparado y regulado por las leyes canadienses.

Por lo que respecta a la legislación de Estados Unidos de Norteamérica, se señala que una marca es generalmente un nombre o símbolo usado por un fabricante para identificar productos.

El alcance por el cual una marca identifica un producto estará relacionado con el área geográfica por el cual el poseedor de una marca tiene el derecho exclusivo de usarla.

La inscripción con el cuerpo gubernamental no es necesario en cuanto a adquirir un derecho exclusivo.

Con el propósito de que ese derecho exclusivo sea reconocido y protegido por las cortes, una marca registrada debe constituir una designación original aplicado a un producto en particular, no debe describir solamente a ese producto.

Una marca registrada es definida en Estados Unidos de Norteamérica como "cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de ellos, adoptada y usada por un fabricante o comerciante para identificar sus mercancías fabricadas y vendidas por otros".

Las marcas registradas y las marcas de servicio identifican bienes y servicios, respectivamente, procedentes de una fuente única y los consumidores se basan en estas marcas para comprar los bienes (o servicios) que le son conocidos.

En los Estados Unidos de Norteamérica, los derechos con respecto a las marcas registradas y las marcas de servicios, son adquiridos por la entidad que es la primera en usar la marca en un negocio activo de mercancías, o en relación con la realización de servicios. Una marca de fábrica o una marca de servicios no tiene que estar registrada para estar protegida en los Estados Unidos, puesto que los derechos se adquieren por el simple uso de

una marca con mercancías y servicios, se recomienda el registro federal para notificar a los posibles infractores inocentes de que la marca tiene un propietario.

El registro de las marcas que se usan en un Estado en particular se puede obtener presentando una solicitud al Estado.

Después de haber usado la marca registrada en el comercio estatal, el registro federal se puede obtener completando una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas (Patent and Trademark Office) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Tal registro ordinariamente proporciona un caso más claro de propiedad, aunque todavía pueda ser impugnado; los registros o renovaciones expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas registradas antes del 16 de noviembre de 1986 tienen validez de 20 años; los expedidos a partir de esa fecha tienen validez de 10 años.

Los derechos de las marcas registradas y los derechos de servicios, adquiridos en un país, no se extienden a otros países.

De lo anterior, podemos concluir que los lineamientos jurídicos de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica que acabamos de contemplar en relación a la marca y su protección, no son tan específicos y no conceden una protección tan determinada como lo es en nuestra legislación; ya que en dichos lineamientos, la marca ocupa un espacio muy breve en el que se señalan términos generales como son la definición de la marca, su vigencia y consecuencias del registro de la marca si es que lo hay, y no

preveen los casos de invasión de una marca en los cuales únicamente se señalan las autoridades competentes ante las cuales se podrá resolver el caso de invasión.

Es por ello que en este trabajo es necesario citar a nuestra Ley de Fomento de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

En el artículo 1° de la citada Ley, se refiere al ámbito de aplicación de la Ley, mismo que señala que:

Artículo 1°.- "Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México, sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial".

Asimismo, la Ley señala en forma específica el objetivo de la misma, en su artículo 2 fracción V que a la letra dice:

Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto:

V.- Proteger la Propiedad Industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y

Es por ello que en este trabajo nos atrevemos a afirmar que nuestra Legislación sobre la propiedad industrial en la que incluye a la marca, es más determinante y concreta, pues en esta Ley, se destina un título exclusivamente para marca, avisos y nombres comerciales; dentro de ese título la marca cuenta con tres capítulos en los cuales se maneja el concepto, tipos de marcas, procedimiento para registro de marca y en detalle lo que nos interesa sobre la regulación jurídica de la licencia de marca en México.

La Ley señala en el Artículo 88 la definición de marca que: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado".

Dicha definición coincide de alguna manera a las establecidas en los lineamientos jurídicos de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo que se refiere a la marca, se puede registrar bajo los siguientes conceptos, en base al Artículo 89 de la Ley que señala:

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- 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;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

En cuanto a la vigencia de una marca se encuentra establecida en el Artículo 95 que menciona que: "El registro de marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración".

Asimismo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala el procedimiento para el registro de una marca en base al Artículo 113 ubicado en el Capítulo V y que menciona que:

Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso, si es tridimensional;
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente o la mención de que no se ha usado;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V. Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Los demás artículos relacionados al registro de una marca se establecen para los casos especiales, por ejemplo: cuando es una marca innominada, cuando se solicita por una o más personas, etc.

Una vez cubiertos los requisitos de ley, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en base al Artículo 126 de la citada ley expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- I. Número de registro de la marca;
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta, y en su caso, si es tridimensional;
- III. Productos o servicios a que aplicará la marca;
- IV. Nombre y domicilio del titular;
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI. Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII. Su vigencia.

## VII. Su vigencia.

Cuando el titular de una marca ya tiene el título de la misma, con fundamento en el artículo 128 podrá utilizarla en el Territorio Nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Para el uso de una marca, deberá mencionarse que es una marca registrada a través de las leyendas de "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg.", las siglas "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada (Art. 131 de la Ley).

Por lo que se refiere a la renovación de una marca, ésta deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la Secretaría de Comercio dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Por lo que se refiere a nuestro trabajo en particular, la licencia de una marca se encuentra regulada en el Capítulo VI del Título IV de la citada Ley, que a diferencia de los lineamientos jurídicos de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales sólo se menciona una autorización del propietario de una marca a determinada persona para usar la marca que tiene registrada bajo su nombre ante las autoridades.



En tal virtud, el Artículo 136, menciona que:

Artículo 136.- "El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca ya registrada podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicha transmisión de derechos deberá inscribirse en la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

La Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La Secretaría deberá fundar y motivar debidamente la resolución por la que niegue la inscripción solicitada. Tampoco procederá la inscripción de la licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de esta Ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto.

## CAPITULO IV

### ANALISIS SOBRE EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA Y SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS.

Para iniciar el presente capítulo es necesario definir bajo el punto de vista jurídico al Contrato de Licencia de Marca, partiendo de bases doctrinarias hasta lograr un concepto jurídico sobre dicho contrato.

**Definición.** - Es un contrato, por virtud del cual el Licenciante y/o titular de una marca autoriza a otro quien será denominado el Licenciatario a usar y explotar una marca determinada y vigente, sobre algún producto o servicio, de la cual el Licenciante es el titular registrado ante las autoridades".

#### **Elementos de la Definición:**

**Contrato.** - Es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones.

Es decir, una relación contractual que vincula al Licenciante y al Licenciatario quienes estarán sujetos a derechos y obligaciones recíprocas durante la vigencia de dicho acuerdo, mismos que serán acordados por las partes en la forma y términos en que quieran pactarlo, siempre y cuando no sea contrario a la Ley, las buenas costumbres y la moral.

Dicho acuerdo deberá constar por escrito para mayor protección de los derechos de las partes contratantes, como ya hemos comentado en un capítulo anterior, en referencia al elemento de la forma en el contrato (Elemento de validez, capítulo II).

**Licenciante.**- Persona física o moral quién es el titular de una marca registrada ante las autoridades, debidamente capacitada para contraer derechos y obligaciones de acuerdo a la Ley.

**Licenciario.**-Persona física o moral quién a través del contrato, queda facultada para usar y explotar la marca determinada conforme a los términos establecidos en dicho acuerdo, encontrándose capacitada para contraer derechos y obligaciones conforme a la Ley.

**Marca.**- Es un signo distintivo sobre algún producto o servicio, mismo que se encuentra reconocido por la autoridad competente, siendo en México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) a través de la Subdirección de marca, quien emite un documento llamado Título de Marca, en el cual consta el nombre del Titular, la fecha legal, la fecha de registro, la vigencia de la marca, la descripción de los productos o servicios que ampara dicha marca y una etiqueta de la marca (denominación y/o diseño) tal y como quedó registrada ante la Autoridad.

La marca debe ser determinada por el hecho de que es una sola denominación y/o diseño que la distingue de otras, y vigente en virtud de que los efectos jurídicos de una marca es a partir de la fecha legal hasta su extinción, o más si en el período de su vigencia se tramita la renovación por un período igual.

Por lo que respecta a los elementos de existencia del contrato en cuestión, podemos señalar que el consentimiento se manifiesta por la Licenciante y el Licenciatario en el momento de la oferta y la aceptación al pactar o celebrar el contrato y el objeto será el uso y la explotación de la marca.

#### **4.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.**

En cuanto a los derechos, iniciaremos mencionando aquellos que son otorgados por la Ley y que se resumen en:

a) Derecho de Prioridad.- Concedido en el momento en que por el hecho de registrar una marca en una fecha que sea anterior a la solicitud de otra que sea igual, similar o semejante, se otorgará el registro ante la Autoridad, a quien primeramente haya iniciado el trámite, o en su caso a quien de buena fe haya usado la marca anteriormente.

b) Los derechos son aplicables en todo el Territorio Nacional, es decir, que la marca podrá explotarse en la República Mexicana y, en su caso, en el extranjero previos los trámites correspondientes para el registro en otro país.

c) Uso y explotación de la marca por sí o bien, a través del Contrato de Licencia de Marca que da origen a los siguientes derechos:

- 1.- Pago de regalías o porcentaje determinado sobre las ventas de productos o prestaciones de servicios amparados por la Marca, que realice el Licenciatario por la explotación de dicha marca y que deberá señalarse en el contrato.
- 2.- Mantener los derechos adquiridos, pues la celebración del contrato, no implica que el Licenciatario sea considerado el Titular de la marca, ya que sólomente es una autorización para uso y explotación y el Licenciante mantendrá el derecho de licenciar la marca a otra persona física o moral, y aún que la Licencia de marca sea considerada en exclusiva, este hecho no implica que el Licenciatario se ostente como propietario o titular de la marca licenciada a través del contrato en cuestión.
- 3.- Tendrá el Licenciante el derecho de tener acceso a todos los documentos e información relacionada a la contabilidad especial que genere el Licenciatario en relación a la explotación de la marca, a fin de verificar los ingresos económicos que obtenga el Licenciatario por el uso y explotación de la marca licenciada.

Ya que de esa información se deriva el porcentaje o la regalía que el Licenciatario deberá pagar a el Licenciante en la forma y términos que se hayan pactado en el respectivo contrato.

A la celebración del contrato, el Licenciante estará obligado a:

- 1.- Demostrar fehacientemente que es el Titular de la marca, presentando el documento original, o bien, copia certificada del título de la marca en el que aparezca el Licenciante como el Titular del registro, así como la marca y su descripción en la forma en que quedó registrada, ya que el uso y explotación de la marca será en forma igual o semejante sin variar las características esenciales de la misma, en base a lo señalado en el artículo 128 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que establece literalmente que las marcas se usarán en México tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.
2. Mantener vigente el uso de la marca, esto es, previos los trámites correspondientes compruebe el uso de la marca según lo señale la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su reglamento y, la renovación del término de la marca a fin de que la vigencia de la misma se encuentre conforme a Ley.

#### 4.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.

Por lo que respecta a los derechos podremos mencionar que son:

- 1.- Usar y explotar la marca conforme a lo pactado en el respectivo contrato, amparando así los productos que pretenda comercializar o fabricar, o bien, los servicios que preste, dando a sus productos o servicios un signo

distintivo en el mercado y que en algunos casos la marca posee un importante renombre en el momento en que es licenciada.

- 2.- Obtención de un beneficio económico, puesto que al comercializar un producto o al prestar un servicio amparado por una marca redundará en el aspecto económico, aún cuando la marca licenciada carezca de publicidad o reconocimiento en el mercado a la celebración del contrato, ya que como hemos mencionado, una marca distingue a los productos o servicios en el mercado dando imagen y publicidad a las actividades comerciales del Licenciario.

En cuanto a las obligaciones del Licenciario señalaremos que:

- 1.- Quedará obligado al pago de regalías o porcentaje sobre ventas y/o ingresos obtenidos por el uso y explotación de la marca licenciada, en base a los términos y condiciones establecidos en el contrato, en la práctica, generalmente se señala un porcentaje sobre las ventas netas o ingresos netos ya que implica un mayor beneficio para ambas partes.
- 2.- Queda obligado a no ostentarse como el Titular de la marca registrada y licenciada y a dar aviso al Licenciante en cuanto tenga conocimiento de alguna invasión de derechos sobre la marca en cuestión, y que con ello llegare a perjudicar los intereses del Licenciante y en consecuencia los del Licenciario.

- 3.- Proporcionar al Licenciante los documentos necesarios a fin de que éste pueda tramitar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la comprobación del uso de la marca, o bien, a solicitar la renovación de la misma.
- 4.- No alterar el diseño o denominación de la marca licenciada, es decir, deberá usarla tal y como quedó registrada ante la Secretaría, y usarla sobre los productos o servicios descritos en el Título de la Marca y en el respectivo contrato.

A continuación nos permitimos proponer un Contrato tipo de Licencia de marca, el cual contempla de una manera práctica los derechos y obligaciones de las partes contratantes que hemos mencionado con anterioridad.

Cabe mencionar que dicho contrato contiene los elementos necesarios que debe contener la licencia de marca, pero como es obvio, cada contrato deberá contar con los elementos necesarios y fundamentales, así como aquellos que previamente se hayan negociado por las partes contratantes y con las condiciones o términos que se pacten en cada caso en particular.

Nuestra propuesta de contrato es ejemplificativa sobre una marca que ampara a personajes infantiles que se representan en historietas y dibujos animados y productos que serán considerados como envases para productos de higiene para niños, la licencia será otorgada por una persona física y el licenciatario será una persona moral, todos los datos que en el Contrato se señalan será simulados.



Es importante señalar que anteriormente este tipo de contratos, una vez firmados por las partes y sus respectivos testigos debían ser registrados ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología perteneciente a la SECOFI, pero ahora, después de la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicho contrato deberá registrarse ante el Departamento de Marcas, de la misma dependencia, a fin de que produzca efectos ante terceros, quedando las cláusulas a voluntad de las partes, ya que el Departamento de Marcas verificará el registro de la marca, si se encuentra vigente y el contrato no es contrario a la Ley.

CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA. SUSANA NAVARRO CONTRERAS; POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA LICENCIANTE" Y POR LA OTRA PARTE PRODUCTOS INFANTES DIVERTIDOS, S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA LICENCIATARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ARTURO VAZQUEZ MORALES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

##### I. Declara LA LICENCIANTE:

- a) Ser una persona física, mayor de edad, con capacidad física y legal para obligarse en los términos del presente contrato y tener su domicilio en la calle de Mérida N° 360, Col. Roma en México, D.F.
- b) Que a través del Título de Marca que del cual se presenta copia certificada, misma que deberá ser considerada como Anexo "A" del presente contrato, el cual debidamente firmado por las partes, se considerará parte integral del presente documento, se encuentra registrada ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial bajo la denominación "DINOALEGRIAS" así como el diseño correspondiente, obteniendo así la propiedad industrial sobre el personaje "DINOALEGRIA" y del cual se anexa copia a este documento como Anexo "B".

Dicha marca se encuentra debidamente registrada ante la autoridad correspondiente con el número de registro que a continuación se describe:

DENOMINACION	NUMERO DE REGISTRO	FECHA LEGAL
"DINOALEGRIAS"	327831	1° Agosto, 1988
"DINOTRISTE"	327857	1° Agosto, 1988

- c) Que por así convenir a sus intereses es su deseo licenciar a título oneroso a LA LICENCIATARIA el uso y explotación de los personajes y derechos de marca relacionados con "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE".

II. Declara LA LICENCIATARIA:

- a) Ser una sociedad Mercantil de nacionalidad mexicana, legalmente constituida en los términos de la escritura pública N° 91,385 otorgada ante la fe del Licenciado Luis Del Valle Prieto, Notario Público N° 131 de la Ciudad de México, D.F., teniendo su domicilio social y principal asiento de sus actividades comerciales el ubicado en la calle Teoltiz N° 324, Col. Sur en México, D.F.

De lo anterior se presenta copia certificada de la escritura pública que se detalla en el párrafo que antecede, misma que se considerará como Anexo "C", el cual debidamente firmado por las partes será considerado parte integrante del presente documento.

- b) Estar dedicada preferentemente a la comercialización y distribución de artículos infantiles, tales como cuentos, productos de higiene para niños, juegos educativos, etc., estando debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta.
- c) Tener interés en adquirir de LA LICENCIANTE los derechos de uso y explotación sobre las marcas y personajes relacionados a "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE" pudiendo así comercializar y distribuir artículos diversos amparados por las marcas "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE".

Ambas partes declaran que es su obligación cubrir todos y cada uno de los requisitos correspondientes a la inscripción del presente contrato ante el Departamento de Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contenido de las siguientes:

## C L A U S U L A S

### I. DEFINICIONES.

Para los efectos del presente contrato los términos abajo descritos tendrán el siguiente significado para que cada uno de ellos se indica:

- 1.1. Marcas.- Significarán las denominaciones, figuras diseños y formas adaptadas registradas por la Sra. Susana Navarro Contreras para identificar y proteger los personajes que identifican a "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE".
- 1.2. Personajes.- Significarán todos los personajes ficticios actuales creados por la Sra. Susana Navarro Contreras que integran a "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE", teniendo cada uno de ellos características propias que los hacen independientes; el diseño de dichos personajes en sus diferentes variaciones y/o manifestaciones se anexan al presente contrato como Anexo "D", el cual debidamente firmado por las partes será considerado parte integral del presente documento.
- 1.3. Productos.- Significará los artículos y productos fabricados y/o comercializados por LA LICENCIATARIA en los cuales se emplee o reproduzca en cualquier forma alguna las marcas o diseños, o ambos de "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE", mismas que son objeto del presente contrato.

### II. OTORGAMIENTO.

- 2.1. Sujeto al cumplimiento, términos y condiciones del presente instrumento, LA LICENCIANTE concede a LA LICENCIATARIA el derecho y licencia exclusivos, dentro del territorio, para fabricar, distribuir y/o comercializar en general productos infantiles al amparo y distinción de las marcas "DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE".
- 2.2. LA LICENCIATARIA reconoce y acepta que los derechos y licencias que se le conceden a través del presente contrato,

son intransferibles, por lo que LA LICENCIATARIA no podrá cederlos, gravarlos o enajenarlos en forma alguna, salvo que cuente con la previa autorización por escrito de LA LICENCIANTE.

- 2.3. LA LICENCIATARIA podrá sin embargo, contratar la fabricación de los productos con terceros, siendo tales operaciones bajo la naturaleza de maquila.

### **III.- USO Y EXPLOTACION DE LAS MARCAS.**

3.1. LA LICENCIATARIA se compromete a usar las marcas sin variar los elementos que las componen, de forma tal, que dicho uso se apegue estrictamente a la forma en que las marcas han sido registradas. Para tal efecto LA LICENCIANTE proporcionará a la otra parte, copia de los títulos respectivos a las marcas registradas que conforman el Anexo "A" y "B" del presente contrato.

3.2. Todos los productos, etiquetas, envases, cuentos, historietas, cajas y en general todo el material infantil, así como la publicidad donde se reproduzcan las marcas, deberán contener las siguientes leyendas:

3.2.1. La leyenda "MARCA REGISTRADA" o su abreviatura "MARC. REG." o sus iniciales "MR" o bien "R".

3.2.2. La denominación social o razón social de LA LICENCIATARIA y su domicilio.

3.2.3. La leyenda: "BAJO LICENCIA DE SUSANA NAVARRO CONTRERAS".

3.3. Todos los productos, etiquetas, envases, cuentos, historietas, cajas y en general todo el material infantil, así como la publicidad, donde se reproduzcan los personajes deberán contener la siguiente leyenda:

**DERECHOS RESERVADOS POR SUSANA NAVARRO CONTRERAS.  
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.**

En aquellos casos en los que por las dimensiones del producto resulte imposible transcribir la leyenda que

antecede, LA LICENCIATARIA deberá colocar en la parte inferior del producto, la leyenda:

#### **DERECHOS RESERVADOS**

Queda expresamente acordado por las partes, que las etiquetas, envases, cuentos, historietas, cajas y en general todo el material infantil y toda la publicidad deberá forzosamente contener la leyenda completa que se indica en el punto 3.2.1.

- 3.4. En todo caso, LA LICENCIATARIA se obliga a usar las marcas y explotarias en estricto cumplimiento con todas las disposiciones legales y reglamentarias previstas en las leyes y reglamentos aplicables al presente contrato.
- 3.5. LA LICENCIATARIA reconoce y acepta que nada de lo aquí convenido conlleva, implica o puede interpretarse como la concesión de derechos de propiedad industrial sobre las marcas licenciadas, siendo éstos propiedad exclusiva de SUSANA NAVARRO CONTRERAS, por lo que en ningún momento, ya sea durante o a la terminación del presente contrato, LA LICENCIATARIA podrá reclamar derecho alguno sobre los bienes aquí licenciados, salvo los derechos de licencia establecidos en este contrato.
- 3.6. Durante la vigencia del presente contrato y a petición de LA LICENCIANTE, LA LICENCIATARIA deberá suministrar a LA LICENCIANTE todos los informes, datos y documentos o materiales requeridos para mantener en vigor los derechos licenciados.

#### **IV. CONTROL DE CALIDAD.**

- 4.1. LA LICENCIATARIA se compromete a manufacturar los productos con estricto control de calidad, observando en todo tiempo los estándares y especificaciones del Sector Industrial de su actividad.
- 4.2. LA LICENCIANTE a través de sus representantes autorizados tendrá, en todo tiempo y durante días y horas hábiles el derecho de inspeccionar productos terminados a fin de asegurar que éstos reúnan las características de alta

calidad, previo aviso por escrito de la fecha en que se realizará la visita a LA LICENCIATARIA.

#### V. CONTRAPRESTACION.

5.1. Por los derechos y licencias que se le conceden a través del presente contrato, LA LICENCIATARIA se compromete a pagar a LA LICENCIANTE lo siguiente:

5.1.1. Una regalía equivalente al 3% (TRES POR CIENTO), sobre las ventas netas realizadas por LA LICENCIATARIA de todos los productos que ostenten las marcas de "DINOALEGRÍAS" y "DINOTRISTE".

Por ventas netas, para los efectos de este contrato, se entenderán las ventas facturadas menos impuestos, cargo por flete, pago de comisiones y costos de distribución.

5.2. La regalía prevista en el inciso 5.1.1. será cubierta mensualmente por meses vencidos, el año será cubierto dentro de los quince días naturales del mes siguiente a aquel en que se vaya a pagar.

5.3. Junto con el pago liquidado de la regalía adeudada, LA LICENCIATARIA tendrá la obligación de presentar un informe detallado sobre las operaciones objeto del presente contrato, realizadas por ella durante el período que esté pagando, tal informe deberá contener datos sobre las ventas realizadas menos las reducciones correspondientes a impuestos, fletes, comisiones y gastos de distribución, así como cualquier otra información que ambas partes estimen conveniente. Dicho reporte deberá aparecer firmado por personal autorizado de LA LICENCIATARIA.

#### VI. REVISIONES.

6.1. En caso de que LA LICENCIANTE tuviera alguna duda en cuanto al contenido del reporte mencionado en la cláusula 5.3. del presente documento, LA LICENCIATARIA se compromete a mostrar al personal autorizado de LA LICENCIANTE la documentación que pruebe la existencia y validez de las partidas cuestionadas y en caso de que así lo requiera el personal

autorizado de LA LICENCIANTE, se expedirán copias fotostáticas de los documentos cuestionados.

- 6.2. Todos los gastos en que se incurra por la revisión de la documentación en referencia, serán cubiertos por LA LICENCIANTE, pero si de la revisión resultare que LA LICENCIATARIA no cubrió la regalía adeudada y tal discrepancia provocare perjuicio a LA LICENCIANTE, será entonces que LA LICENCIATARIA pagará la cantidad correspondiente a dicha revisión, más intereses del 1% sobre la diferencia que resultare de la regalía que debió pagarse.

## VII. INFRACCIONES.

- 7.1. En caso de que LA LICENCIATARIA tenga conocimiento de que las marcas y personajes objeto de este contrato, son copiados, reproducidos de manera idéntica o semejante, o de cualquier forma violados por terceros, de inmediato dará aviso a LA LICENCIANTE proporcionándole un informe detallado de los elementos y material que de los artículos o productos infractores tenga LA LICENCIATARIA.

- 7.2. LA LICENCIANTE a su entera discreción tomará si así lo decide, las medidas necesarias para detener las infracciones, ya sea por la vía judicial o administrativa.

Bajo ninguna razón, circunstancia o motivo podrá LA LICENCIATARIA iniciar por su cuenta acciones de cualquier índole tendientes a detener las infracciones que existan sobre las marcas o personajes, salvo que cuente con la previa autorización por escrito de LA LICENCIANTE.

- 7.3. No obstante de lo dispuesto en la cláusula que antecede, en caso de que LA LICENCIANTE decida iniciar acciones en contra de los infractores de las marcas y personajes, LA LICENCIATARIA está de acuerdo en proporcionar a LA LICENCIANTE la información que tenga en su poder y que pueda ser de utilidad en la preparación de gestión de sus acciones.
- 7.4. LA LICENCIANTE garantiza que las marcas y personajes que está licenciando a través de este contrato, no invaden otras marcas u otros derechos de propiedad industrial de terceros, asumiendo por tanto las más amplias responsabilidades que en



derecho proceda bajo este concepto, obligándose a mantener dicha circunstancia durante toda la vigencia del presente contrato y sus respectivas prórrogas, en su caso.

- 7.5. Asimismo LA LICENCIANTE se obliga a tener las marcas y personajes vigentes mediante las renovaciones, comprobaciones de uso y prórrogas correspondientes durante toda la vigencia del presente contrato y proporcionar a LA LICENCIATARIA la documentación comprobatoria de dichos trámites, en un plazo que no excederá de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que legalmente deba efectuarse la renovación, comprobación de uso, prórroga, etc.

#### **VIII. VIGENCIA.**

- 8.1. El presente contrato tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha de firma del presente instrumento.
- 8.2. Si a la terminación de la vigencia del presente contrato, LA LICENCIATARIA y LA LICENCIANTE se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, contraídas en éste documento, y si es su voluntad prorrogar la vigencia pactada en la cláusula 8.1., será prorrogado automáticamente por un período igual, en tal virtud, el cumplimiento de la presente cláusula será a voluntad de ambas partes.
- 8.3. En el caso de que las partes o alguna de ellas no tenga el interés en la prórroga de este documento, lo notificará por escrito a la otra parte, con 30 días de anticipación a la terminación del presente contrato, dicho período será considerado como días naturales.

#### **IX. CAUSAS DE RESCICION.**

- 9.1. El presente contrato será terminado anticipada y automáticamente en los siguientes casos:
  - 9.1.1. Que LA LICENCIATARIA no pagase la regalía prevista en la cláusula 5.1.1. durante dos meses consecutivos o durante tres meses en un plazo de seis mese, aún cuando dichos tres meses no fueren consecutivos.

9.1.2. En caso de que alguna de las partes no cumpliera cualquiera de las disposiciones de este contrato y habiendo sido notificada por la otra de su violación, no remediase a la parte perjudicada a su entera satisfacción dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que hubiese sido notificada la infracción.

El caso previsto en la cláusula 9.1.1. no quedará sujeto a este procedimiento, ya que la incursión en tal supuesto originará una terminación automática sin requerir previo pronunciamiento.

9.1.3. En caso de que LA LICENCIANTE faltare a lo establecido en las cláusulas 7.4. y 7.5. en cualquier tiempo.

#### **X. AVISOS Y NOTIFICACIONES.**

10.1. Cualquier aviso o notificación que deba darse bajo los términos y condiciones del presente contrato, será dado por escrito y podrá ser enviado a través de cualquier servicio de mensajería, teniéndose por recibido a los tres días hábiles siguientes a la fecha en que sea recogido por el servicio de mensajería respectivo.

También podrá ser entregado por personal de cualquiera de las partes, teniéndose por entregado la fecha que indique el sello de la parte que reciba, o aquella que anote cualquiera de sus empleados, asentado su nombre, cargo y firma.

10.2. Los avisos o notificaciones serán dados a las partes en los siguientes domicilios.

#### **A LA LICENCIANTE:**

SRA. SUSANA NAVARRO CONTRERAS.  
MERIDA N° 360, COL. ROMA  
MEXICO, D.F.

#### **A LA LICENCIATARIA:**

PRODUCTOS INFANTILES  
DIVERTIDOS, S.A. DE C.V.  
TEOLTIZ N° 324, COL. SUR  
MEXICO, D.F.

## **XI. INSCRIPCIONES Y PODERES.**

- 11.1. Ambas partes están de acuerdo en solicitar y obtener la inscripción del presente contrato ante el Departamento de Marca dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- 11.2. Para que solicite y obtenga la inscripción mencionada en la cláusula precedente, las partes están de acuerdo en otorgar Poder Suficiente y Bastante al Sr. Licenciado Arturo Vázquez Morales.

Todos los gastos en que se incurra para la inscripción de este contrato en el Departamento de Marca, correrán por cuenta y cargo de LA LICENCIANTE.

LA LICENCIANTE se compromete a proporcionar a LA LICENCIATARIA todos los datos correspondientes a la inscripción, para los efectos legales que la misma estime conveniente, para lo cual remitirá a LA LICENCIATARIA en un plazo que no excederá de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, copia de la solicitud de inscripción del presente contrato y en un plazo que no excederá de cinco días hábiles, copia de la constancia de inscripción del contrato.

## **XII. OBLIGACION TOTAL.**

- 12.1. Siendo las partes en derecho comerciantes, el presente contrato es elaborado y suscrito además, en términos del artículo 78 del Código de Comercio en vigor, de aplicación federal en la República Mexicana, razón por la cual las partes quedan obligadas en la forma y términos que aparece que han querido hacerlo, sin que la validez de este documento dependa del cumplimiento de ningún otro acto, gestión, condición, o actividad que no esté expresamente previsto en el mismo, reconociendo los respectivos apoderados que las facultades legales de representación con que se ostenta LA LICENCIATARIA, se encuentra vigente a la fecha por no habérsele sido revocado, restringido o limitado en forma alguna.

**XIII. TRIBUNALES.**

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución, en su caso, del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales civiles de la Ciudad de México, Distrito Federal, República Mexicana, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su actual o futuro domicilio pudiera llegar a corresponderles.

El presente instrumento se firma por triplicado en la Ciudad de México, D.F. a los        días del mes de        de 199 .

LA LICENCIANTE

LA LICENCIATARIA

SRA. SUSANA NAVARRO CONTRERAS PRODUCTOS INFANTILES DIVERTIDOS  
S.A. DE C.V.  
LIC. ARTURO VAZQUEZ MORALES.

TESTIGO

TESTIGO

En dicho contrato se identifica plenamente a las partes contratantes en el apartado de Declaraciones y en el cláusulado los derechos y obligaciones que cada una de las partes contrae, la descripción de la marca, puesto que es el objeto del contrato, la contraprestación y forma de pago; en virtud de ser un contrato oneroso y a través del cual, la Licenciante recibe un beneficio económico al licenciar su marca.

Por lo que respecta a la forma del Contrato, podemos mencionar que en la práctica es la que comúnmente se da al celebrarse entre partes la forma escrita, y ante la presencia de dos testigos y la inscripción del contrato debidamente firmado por las partes contratantes y sus testigos, ante el Departamento de Marcas en SECOFI es con la finalidad de que la autoridad competente tenga conocimiento de que la marca registrada se encuentra bajo licencia y en consecuencia producir efectos jurídicos ante terceros.

En cuanto a la contraprestación, en virtud de que el contrato, es a título oneroso, se hace necesario pactar por las partes, el tipo y forma de pago que efectuará el Licenciario a el Licenciante, generalmente es un porcentaje sobre las ventas que haya realizado el Licenciario sobre los productos que se encuentren amparados con la marca licenciada, como se establece en el capítulo de CONTRAPRESTACION en el cláusulado del contrato, consideramos que es lo más conveniente para las partes, sin excluir la posibilidad de una cantidad fija y determinada mensual durante la vigencia del contrato, dependiendo esto, los intereses de las partes contratantes en cuanto a nuestro particular punto

de vista, consideramos que el porcentaje sobre ventas es lo más viable.

En relación a los anexos que se mencionan en el contrato, no se presentan en nuestra propuesta, como lo son la escritura pública de la constitución de la sociedad del Licenciatario y los títulos de las marcas, en virtud de que los datos presentados en el contrato no son reales.

Pero es aconsejable que en cada caso en particular se presenten en los contratos para mayor seguridad de los contratantes al demostrar a través de esos documentos que los datos proporcionados por cada uno de ellos son verídicos y que no exista ninguna posibilidad de error que vicie de alguna forma al contrato.

#### **4.3 REGISTRO Y EFECTOS JURIDICOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA.**

Como anteriormente se ha mencionado, el registro de una marca se tramita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el Departamento de Marca.

El trámite inicialmente consiste en solicitar ante esa Dependencia lo que comúnmente se denomina: Búsqueda de marca; esto es, se presenta un escrito solicitando al Departamento de Marca, verificar según sus procedimientos internos si existe una marca en trámite o ya registrada semejante o igual a la que se solicita, dicho escrito deberá ir acompañado del comprobante de pago de derechos correspondiente a dicha búsqueda de marca.

El trámite de búsqueda de marca finalizará al momento en que el solicitante recibe un oficio expedido por SECOFI a través del cual se señalará alguna marca igual o semejante en trámite o bien, ya registrada; así como la clase en la que se encuentra (Se denomina clase al tipo de productos o servicios que la Ley clasifica), o bien, determinará que la marca solicitada en búsqueda no encuentra otra igual o semejante, en tal virtud se dice que dicha marca no tiene anterioridad.

Posteriormente a este trámite, se iniciará la Solicitud de Registro de Marca; el cual consiste en requisitar debidamente los formatos de solicitud de marca, que para tal efecto expide la propia Secretaría, el cual deberá ir acompañado de 8 etiquetas de la marca en cuestión y el pago de derechos correspondiente a dicho trámite. Por lo que al iniciarse éste trámite la Secretaría confirmará una vez más que la marca solicitada no tenga anterioridad y verificará, en su caso, el oficio emitido sobre la búsqueda de la marca solicitada anteriormente, según los procedimientos internos de dicha Dependencia, emitirá un oficio a través del cual mencionará que al no existir anterioridad alguna sobre la marca solicitada para registro, se concede la marca para lo cual el solicitante deberá hacer el pago correspondiente de Derechos para la emisión del título de la marca, dicho oficio es conocido comúnmente como "cita a pago"; una vez realizado el pago de derechos ante SECOFI, ésta procede a emitir el título de la marca, el cual contiene los siguientes datos:

- Nombre del solicitante
- Titular de la marca (Es el solicitante)
- Denominación de la marca

- Clase (Descripción legal sobre los productos o servicios que ampara la marca)
- Fecha legal (Es aquella en la que se inició el trámite)
- Hora (En la que se inició el trámite)
- Fecha de registro (Es aquella en que SECOFI registró la marca)
- Vigencia de la marca (10 años)

El título deberá ir firmado por el Encargado de la oficina de Marcas y con el sello correspondiente sobre la etiqueta de la marca solicitada, misma que se encuentra en el título.

Lo anterior, es una descripción breve sobre el procedimiento para registrar una marca ante nuestras Autoridades, pero cada marca en particular deberá ser registrada por los procedimientos que establece la Ley y su reglamento.

Por lo que respecta a los efectos jurídicos del registro de una marca, consisten en que como en repetidas ocasiones hemos mencionado, el titular de una marca tiene el derecho de comercializar libremente un producto o prestar un servicio bajo una denominación exclusiva y única, bajo la autorización de la Secretaría de Comercio, quien se encuentra facultada para conceder dicha autorización, misma que es aplicable en todo el Territorio Nacional.

Puede el titular de una marca, licenciarla, esto es que a través de un acuerdo de voluntades, el titular puede autorizar a otro u otros, el uso de su marca. Lo cual implica otro beneficio económico además de aquél que tenía sobre la explotación de su marca por sí, ya que al conceder el uso y explotación de su



marca a otra persona, ya sea física o moral, tendrá el derecho de recibir en porcentaje o regalías sobre las ventas de productos bajo el amparo de la marca licenciada o bien, la prestación de un servicio bajo dicha marca que haya realizado un tercero.

Asimismo, el titular podrá en cualquier momento, siempre y cuando la marca se encuentre vigente, solicitar el registro de su marca ante Autoridades extranjeras, para lo cual el título de la marca expedido por la Secretaría de Comercio, será la base fundamental para poder iniciar un trámite de registro de la marca en el extranjero, en virtud de que el título de la marca es el documento oficial y legalmente reconocido por nuestras Autoridades, mismo que deberá mantenerse vigente para seguir produciendo los efectos legales que conforme a sus intereses pretenda el titular, dentro del Territorio Nacional y en extranjero, en este último caso, será conforme a las Leyes y procedimientos de las autoridades competentes de cada país.

Por lo anterior, tomamos en consideración los comentarios del Maestro Jaime Alvarez Soberanis<sup>4</sup>, quien sobre las marcas extranjeras nos menciona que: "El uso de marcas extranjeras es un fenómeno que se está generalizando en todos los países".

Ello obedece entre otras razones, al esfuerzo promocional de las grandes corporaciones transnacionales.

---

<sup>4</sup> Jaime Alvarez Soberanis, "LA REGULACION DE LAS INVENCIÓNES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA" Editorial Porrúa, Pág. 287.

Al respecto, Fernando Fajnzylber y Martínez Tarragó<sup>5</sup>, señalan que en el caso de las marcas, el objetivo que se persigue es el de la promoción comercial.

Específicamente se trata de lograr la identificación de los consumidores con ciertas marcas que se promueven a nivel internacional y que se proyectan sobre el mercado local aún antes de que los bienes sean producidos en el país.

Por lo que respecta al licenciamiento de marcas extranjeras, podremos considerar que existe una justificación económica, misma que consiste en pretender capturar aquel sector del mercado que ya conoce la marca; el factor fundamental que hay en el fondo de esta tendencia, es de carácter psicológico, pues se trata de aprovechar la preferencia por lo extranjero que existe en muchos países y que atiende a diversos factores, tales como obtener prestigio social y comercial u obtener cierto status.

Ya que al elegir una marca, un propósito es lograr un impacto psicológico que incite al consumidor a adquirir el producto, lo cual da entre otros, el resultado de una marca con cierto prestigio y exclusividad, siendo éste el impacto que atrae al público consumidor.

En base a los acuerdos firmados con países extranjeros, se permite el ingreso al país de varios productos de marcas extranjeras, dando así origen al licenciamiento de marcas de otros países, por lo que también existe la posibilidad de

---

<sup>5</sup> Fernando Fajnzylber y Martínez Tarragó, "LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. EXPANSION A NIVEL NACIONAL Y PROYECCION EN LA INDUSTRIA MEXICANA" Fondo de Cultura Económica, Pag. 348.

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

licenciar marcas mexicanas en el extranjero, es por ello, que podemos señalar que los efectos jurídicos del registro de una marca pueden trascender al extranjero logrando aún mayores beneficios para el titular.

De acuerdo a nuestra Ley de 1991, la vigencia de una marca será de diez años, en tal virtud, produce la marca sus efectos legales antes mencionados durante ese lapso de tiempo, dicha vigencia podrá ser renovada a voluntad del titular, por un período igual durante los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia, para lo cual deberá mostrar fehacientemente el uso constante de la marca y presentar el pago de derechos correspondiente al trámite de renovación, conforme a los procedimientos internos de la Secretaría, se procederá a conceder la renovación por otro período igual (diez años) expidiendo para tal efecto el oficio correspondiente.

Cabe mencionar que la renovación de una marca no es automática, esto es, que el titular deberá solicitarla ante SECOFI en la forma señalada por la Autoridad y en caso de no hacerlo en el tiempo establecido, el titular perderá todos sus derechos sobre la marca.

## CAPITULO V

### APLICACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CANADA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y MEXICO)

El tratado de libre comercio, es un acuerdo mediante el cual los países miembros a través del establecimiento de varios ordenamientos y principios permiten en sus respectivos territorios el libre tránsito de mercancías para su comercialización y distribución en dichos territorios, disminuyendo de ésta manera los aranceles en materia de importación y eliminándolos en materia de exportación.

Después de varias negociaciones entre los países miembros, dicho Tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994, por lo que respecta a nuestro estudio, a continuación haremos un breve estudio sobre este Tratado en relación a la propiedad intelectual, en la que se incluye a la marca.

Los principios básicos del Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual, aplicables tanto en el campo de las patentes y las marcas como al de los derechos de autor (copyrights) se resumen a los siguientes puntos:

a) Cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y asegurará que

las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

b) Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicación de las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres países deberán adherirse en caso de que actualmente no formen parte de los mismos;

c) Cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida por el propio tratado;

d) Cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual;

e) Ninguna de las partes podrá exigir a los titulares en derechos como condición para el otorgamiento de trato nacional, que cumplan con formalidades y condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos;

f) Ninguna de las partes tendrá obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en relación a la adquisición y conservación de derechos de propiedad intelectual;

g) Ninguna disposición del capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio, impedirá que cada uno de los países pueda tipificar en su legislación interna, cuando en casos particulares dichas prácticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones del Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

En materia de marcas, el Tratado de Libre Comercio contiene las siguientes disposiciones:

a) Para los efectos del Tratado de Libre Comercio, una marca se entiende como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles;

b) Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusión. Se presumirá la posibilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.

Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectará la posibilidad de cada uno de los países para reconocer derechos sobre la base del uso;

c) Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años a partir de la fecha de solicitud de registro;

d) La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún caso constituirá un obstáculo para su registro;

e) En lo relativo a marcas notoriamente conocidas, se establece que para determinar si una marca tiene tal calidad, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Adicionalmente, se dispone que el régimen especial de las marcas notoriamente conocidas se deba extender a las marcas en servicio;

f) Cada una de las partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que

pueda renovarse indefinidamente por un plazo menor de éste, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación;

g) Cada uno de los países exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra como mínimo, un período interrumpido por falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a las importaciones u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca;

h) Para fines de mantener el registro, cada uno de los países reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la misma, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular;

i) Ninguna de las partes dificultará el uso en el comercio de una marca, mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como identificación de procedencia o un uso de manera conjunta con otra marca;

j) Cada uno de los países podrán establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido de que no se permitirá las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho de cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca;



k) Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros;

l) Cada uno de los países prohibirá el registro como marca, de palabras al menos en español, francés e inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios a los que la marca se aplique;

m) Cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan designar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instrucciones o creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes o que las menosprecien o afecten en su reputación.

El Tratado de Libre Comercio, establece condiciones básicas para normar un procedimiento para el registro de marcas, mismas que son muy generales, que intentan conceder derechos mínimos al solicitante, obligando a cada país miembro para establecer un sistema de registro que al menos cuente con lo siguiente:

a) El exámen de las solicitudes;

b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de un registro de una marca;

c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.<sup>6</sup>

Como podemos observar de los principios establecidos anteriormente, podemos deducir, que son muy escuetos y breves y por consecuencia en nuestro particular punto de vista consideramos que se hace necesario establecer ordenamientos más claros y definidos que permitan un mejor apoyo para los titulares de derechos que puedan ejercerlos en cualquier país miembro y que se encuentren debidamente apoyados por legislaciones que estén en el mismo orden de ideas a fin de prestar un respaldo jurídico en cada país, ya que en caso de algún conflicto si se pretende invocar a estos principios consideramos que las personas quedarían en total estado de indefensión si dicho conflicto se diera en el extranjero.

Es por ello que nos permitimos proponer un reglamento detallado aplicable a estos conceptos y que en cada país miembro existiera una igualdad de criterios en su régimen legal interno, con el fin de proporcionar un eficaz respaldo jurídico y que permita a las

---

<sup>6</sup> LIC. MAURICIO JALIFE DAHER. Análisis de las Marcas en el TLC. Editorial Síntesis, S.A. de C.V. Pág. 128 a 135.

personas físicas o morales un legal desarrollo comercial de sus productos en el mercado nacional y extranjero. En virtud de que los países miembros tienen tradiciones jurídicas muy diferentes.

Como señalamos en el Capítulo III del presente trabajo, nuestra legislación establecida en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se mencionan en un gran número de artículos todos los elementos de protección a la propiedad industrial para titulares de derechos reconocidos por nuestras autoridades y se contempla el reconocimiento de derechos a personas extranjeras en nuestro país, quienes previamente demuestren tener ese derecho bajo la autorización o reconocimiento de su país de origen, entonces surgen varios cuestionamientos tales como:

¿Qué protección legal tendrá un comerciante o prestador de servicios mexicano, dentro del territorio extranjero?

¿Qué tipo de acción podrá ejercitar un comerciante mexicano que haya sido objeto de una invasión a sus derechos en territorio de los países miembros del Tratado?

En caso de invasión de derechos industriales o intelectuales como se mencionan en dicho Tratado, ¿Quién es la autoridad que interviene para dar un reconocimiento y apoyo eficaz a la persona ofendida?

Ante este tipo de planteamientos que revisten de una gran importancia, es considerada como una de las razones de mayor peso en una iniciativa que recientemente ha propagado la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en el sentido de crear un

Tribunal especializado en materia de propiedad intelectual, que brinde a los litigios propios de esta materia los recursos humanos y materiales que permitan agilizar y mejorar los procedimientos.

Los aspectos procesales de mayor relevancia que en lo específico los países miembros del Tratado de Libre Comercio deberán observar son los siguientes:

a) Cada uno de los países pondrá al alcance de los titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido por el Tratado de Libre Comercio, cada país preverá que:

- los demandados tengan derecho a recibir notificación oportuna, por escrito, en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;
- se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;
- los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias;
- todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y
- los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial;

b) Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tendrá la facultad:

- Cuando una de las partes en un procedimiento haya presentado pruebas suficientes, a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones, y haya indicado alguna prueba relevante para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo control de la parte contraria, para ordenar a la parte contraria la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial;
- cuando una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas relevantes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos, para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo la reclamación o los argumentos presentados a esa parte a quien afecta desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los argumentos o las pruebas;
- para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un

derecho de propiedad intelectual entre los circuitos comerciales de su jurisdicción, orden que se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías. Esta medida no podrá implementarse cuando la parte demandada no supiera que tratar con esa mercancía podría implicar una infracción de propiedad intelectual;

- para ordenar al infractor un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho el resarcimiento adecuado con compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía, o tenía fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora;
- para ordenar al infractor de propiedad intelectual, que cubra los gastos del titular del derecho, que podrá incluir los honorarios del abogado;
- para ordenar a un parte de un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróeamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del daño sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte, que podrá incluir los honorarios de abogado;

c) Cada una de las partes dispondrá que, con el objeto de disuadir eficazmente las infracciones de derechos de propiedad intelectual, sus autoridades tendrán la facultad para ordenar que:

- Las mercancías que ellas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien, destruidas siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes; y

- los materiales o instrumentos cuya utilización predominante haya sido la producción de las mercancías infractoras sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes;

d) Al considerar la emisión de órdenes relativas al retiro o destrucción de mercancías o instrumentos de la infracción, las autoridades judiciales tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas. En cuanto a las mercancías falsificadas, la mera remoción de la marca inicial adherida no será suficiente, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales;

e) Con respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de derechos de propiedad intelectual, cada una de las partes sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se hayan adoptado y dispuesto de buena fé durante la administración de dichas leyes;

f) Sin perjuicio del sentido general de las reglas antes apuntadas, cuando alguna de las partes sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual como resultado del uso de ese derecho por ella o por su cuenta, esa parte podrá limitar los recursos disponibles contra ella al pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso;

g) Cada uno de los países preverá que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos se ajustarán a los principios que sean esencialmente equivalentes a los antes anunciados.

El tratado de libre comercio dedica un apartado en su texto tendiente a determinar que clase de medidas precautorias pueden aplicarse en relación a las infracciones de propiedad intelectual, siendo las más relevantes las siguientes:



a) Cada uno de los países dispondrá que sus autoridades judiciales tendrán facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

- Para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

- para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción;

b) Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tendrán la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante las autoridades judiciales cualquier prueba a la que razonablemente tengan acceso, y que las autoridades judiciales consideren necesaria para que puedan determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

- \* el solicitante es titular del derecho;
- \* el derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y
- \* que cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la posibilidad de llegar a causar un daño

irreparable al titular del derecho, o que existe un riesgo comprobable de que se estén destruyendo pruebas;

c) Cada uno de los países dispondrá que sus autoridades judiciales tendrá la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos;

d) Cada una de las partes preverá que sus autoridades competentes tendrán facultades para exigir a un solicitante de medidas precautorias, que proporcione cualquier otra información necesaria para la identificación de los bienes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas precautorias.

e) Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tendrán facultades para ordenar medidas precautorias en las que no se de vista a alguna parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que las pruebas se están destruyendo;

f) Cada una de las partes preverá que cuando se adopten medidas precautorias por las autoridades judiciales, la persona afectada sea notificada de esas medidas precautorias después de la ejecución de las medidas.

El demandado, a partir de que lo solicite, obtendrá la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable luego de que la notificación de esas medidas sea dada, si tales medidas

deberán ser modificadas, revocadas o confirmadas, y obtendrá una oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión;

g) Sin perjuicio a lo dispuesto en la regla antes comentada, cada uno de los países preverá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales revocarán o dejarán de alguna manera sin efecto las medidas precautorias, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

- \* dentro de un período razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de ese país lo permita; o

- \* a falta de tal determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor;

h) Cada una de las partes preverá que cuando las medidas precautorias sean revisadas o cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión por parte del solicitante, o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar al solicitante, a petición de demandado, que proporcione a éste una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas;

i) Cada una de las partes preverá que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos

administrativos, tales procedimientos se ajustarán a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos.

Por lo que se refiere a procedimientos y sanciones penales, el Tratado de Libre Comercio, establece entre otras disposiciones, que cada país dispondrá de procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Siendo en nuestra legislación aplicables los capítulos I, II y III del Título Séptimo de la L.F.P.P.I.

Cada una de las partes del Tratado de Libre Comercio, dispondrá que las sanciones aplicables incluyan como pena de prisión o multas o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

Asimismo, cada país deberá realizar lo necesario para que sus autoridades judiciales puedan ordenar la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales o instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.

Por lo que respecta a las sanciones que nuestra legislación establece serán en base a las siguientes infracciones, entre otras, en base al artículo 213 de la L.F.P.P.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 (LFPP).

- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año a la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.

Por lo que se refiere a la marca, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala que se considera infracción a:

- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.
- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito del titular del registro, o de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

En materia de marca, la misma ley, considera a los siguientes supuestos como delitos en su artículo 223 fracciones VI a XI que a la letra dicen:

Artículo 223. Son delitos:

- VI. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a lo que la marca se aplique;
- VII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los mismos términos sin consentimiento de su titular;
- VIII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- IX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, substituído o suprimido parcial o totalmente ésta;

- X. Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- XI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior.

En base a lo anteriormente mencionado, queda claramente establecido que nuestra legislación es amplia y contempla varias situaciones jurídicas que se puedan dar dentro del comercio, por lo que como se ha señalado con anterioridad, se hace necesario establecer un reglamento aplicable para los países que intervienen en el Tratado de Libre Comercio, a fin de tener una igualdad de principios jurídicos que permitan una congruencia en los actos jurídicos que se realicen con motivo de dicho Tratado.

Dicho reglamento puede ser considerado como una medida preventiva que dé apoyo jurídico a los comerciantes de cada país, esta medida preventiva permite el evitar posibles infracciones que se lleguen a dar por desconocimiento de la ley de cada país, en el caso de que se presuma buena fe por parte del posible infractor, y para aquéllos que de mala fé pretendan obtener un lucro cometiendo una invasión de derechos adquiridos, se podrá establecer una sanción aplicable a sus respectivas autoridades competentes.

Este reglamento puede darse por una recopilación de los lineamientos jurídicos de cada país, así como de el establecimiento de supuestos que se dan con frecuencia en la

actividad comercial originada por la firma del citado Tratado, cuyo fin primordial será la protección de derechos industriales de las personas que ejerzan el comercio de una manera legal en su territorio o en el territorio extranjero.

Asimismo, nos permitimos proponer un Tribunal Internacional con facultad de resolución a través del cual se respeten los derechos industriales adquiridos en los territorios de cada uno de los países miembros, y que en caso de conflicto la resolución emitida sea totalmente imparcial.

Para que dicha resolución sea imparcial y que carezca de arbitrariedad, se hace necesario que el Tribunal Internacional esté formado por autoridades de cada uno de los países miembros, debidamente capacitados en la materia y concededores del régimen legal que impera en cada uno de los países; no sólo para considerar las circunstancias del caso, sino que también se podrá observar el ámbito jurídico en el que se dió el hecho que dió origen al conflicto.

Este Tribunal será un órgano Internacional, quién tendrá únicamente facultad de resolución, respetando la soberanía de cada país y sin intervenir en los procedimientos judiciales de cada miembro, y que en caso de conflicto internacional, dicho Tribunal se allegará de los elementos que las partes (ofendido e infractor) proporcionen para el esclarecimiento del caso, así como de la demás documentación y pruebas que las autoridades involucradas de cada país, quienes desde el momento en que el Tribunal tenga conocimiento deberán estar debidamente notificadas por dicho Tribunal Internacional a fin de estar en total



conocimiento del caso desde su inicio, las autoridades involucradas proporcionarán toda la documentación de carácter oficial a fin de dar una rápida colaboración al Tribunal Internacional quién así tendrá más elementos para poder emitir su resolución.

El Tribunal Internacional mantendrá una estrecha relación con las autoridades de cada país que tengan facultades de ejecución en materia de propiedad industrial con el fin de que una vez emitida la resolución y transcurrido un término prudente para que las partes se encuentren notificadas de dicha resolución y hayan manifestado lo que a sus derechos corresponda y que la citada resolución sea considerada firme, el Tribunal Internacional notifique de una manera fehaciente y con carácter de oficial a la autoridad competente de cada país quienes hayan intervenido en el conflicto y se encuentren en total acuerdo con la resolución emitida para el Tribunal Internacional procederán a la ejecución de la resolución.

Dicho Tribunal Internacional, deberá atender a la intervención no sólo de las partes (ofendido e infractor), sino también a los representantes de las autoridades competentes involucradas en el conflicto, analizar y valorar las pruebas y documentos presentados para el caso, partiendo siempre del principio de imparcialidad en sus actividades y resoluciones.

Asimismo, este Tribunal será un medio eficaz para la rápida solución de conflictos internacionales en materia de propiedad industrial, a fin de agilizar un procedimiento que en la actualidad no se ha contemplado y que en muchos casos de invasión

de derechos industriales, no se ha dado solución eficaz, originando por ello una limitación para el desarrollo comercial por no existir algún órgano internacional que reconozca y proteja los derechos de las personas (físicas o morales) quedando éstas en estado de indefensión en territorios extranjeros.

## CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo fue el de hacer relevante la importancia que reviste el contrato de licencia de marca como una figura jurídica debidamente regulada por nuestra legislación, y que como pudimos observar en el capítulo III del presente, en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá carecen de una regulación jurídica concreta sobre la licencia de marca y de la marca en sí.

El hecho de que se hiciera este análisis fue con el fin de que debido al acuerdo trilateral de libre comercio entre las partes intervinientes son Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, se hace necesario mantener el mismo orden de ideas y principios jurídicos sobre la materia, ya que si bien es cierto, de que en los tres países se le dá un reconocimiento exclusivo a una marca bajo un concepto genérico de que la misma es un signo distintivo de un producto o servicio y de igual manera a la autorización de que dicha marca sea usada por un tercero, se hace necesario coincidir en el tratamiento que debe darse a un supuesto como éste; en virtud de que en la actualidad existe mucha competencia comercial a nivel internacional y que ello dá origen en muchas ocasiones a la invasión de derechos industriales en los que se incluye a la marca y que eventualmente esa invasión puede ser sin dolo, pero en muchas otras es con la intención de aprovechar alguna marca de cierto o de reconocido prestigio en el comercio para así confundir al consumidor y obtener beneficios económicos que probablemente con una marca propia o nueva sin reconocimiento y prestigio en el comercio, no lo lograría.

Asimismo, este trabajo pretende hacer notar la gran importancia que tiene la licencia de marca, ya que no sólo por el hecho de permitir y autorizar mediante un acuerdo de voluntades, el uso de una marca, sino el efecto jurídico que conlleva dicha autorización en virtud de que de esta manera se protege a una marca en base a los intereses que motivan al licenciante y al licenciataro para llevar a cabo ese contrato, todo ello independientemente de los intereses que comúnmente se presentan en este contrato, como lo son: el uso y la explotación de la marca en base a un prestigio que la misma tenga en el comercio, la continuidad en el uso de la misma permitiendo legalmente la renovación de vigencia, logrando de esta manera una mayor permanencia de la marca en el comercio, y dando origen a un mayor prestigio y finalmente un mayor beneficio económico para las partes contratantes.

Consideramos que el contrato de licencia de marca es una protección de la misma y en consecuencia de su propietario, en virtud de que en las condiciones de comercio internacional independientemente del Tratado de Libre Comercio, se dá ya como una costumbre la invasión de derechos industriales, nos atrevemos a afirmar que el contrato de licencia de marca es la manera más legal, eficaz y formal que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico en la materia, para proteger los intereses y la propiedad del titular de una marca a quien se le otorgó la autorización (licencia) para poder usar y explotar dicha marca con total apego a la ley y demostrando de esta manera su absoluta buena fe y que de esta manera se logra una confiabilidad entre las personas (físicas y morales) dedicadas al comercio.

Por otra parte, consideramos que la forma que se le dá al contrato de licencia de marca, no sólo como un elemento de validez, sino también como un elemento básico para poder facilitar a los comerciantes esta manera de hacer más benéfica desde el punto de vista económico el uso y explotación de una marca y respaldar mediante un documento debidamente autorizado por la autoridad competente, las facultades de cada una de las partes que intervinieron en dicho contrato.

Tal vez esta forma que mencionamos en el párrafo anterior, debería ser más apoyada por nuestras autoridades, pues si bien es cierto que nuestra legislación menciona a la licencia de marca en el capítulo IV del título cuarto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no señala de una manera específica la forma o estructura que deba tener dicho contrato para poder ser autorizado por nuestras autoridades y en consecuencias surtir efectos frente a terceros, es por esto que nos permitimos proponer en este trabajo un contrato tipo que permitiera a cualquier persona (física o moral) conocer la forma práctica de dicho contrato, obviamente con una base fundamentada en la doctrina y principios jurídicos que se señalan en el código civil vigente y en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, misma que ha ido evolucionando a fin de dar una protección más eficiente a la propiedad industrial, manteniéndose actual al desarrollo comercial de nuestro país.

Lo anterior, en virtud de que desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hasta la firma del mismo México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, los legisladores mexicanos han intervenido actualizando a la ley a

fin de que sea congruente a las necesidades, situaciones, derechos y obligaciones de quienes son titulares de un derecho industrial generando de ésta manera un respaldo jurídico a las personas (físicas o morales) de nuestro país, dando origen a una confiabilidad hacia México, en virtud de que se le dá un justo reconocimiento y valor legal a la propiedad industrial que a la fecha es un tema de actualidad a nivel internacional.

Es por ello, que consideramos que los lineamientos jurídicos de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica son muy breves tomando como referencia a nuestra legislación en la que se establecen los parámetros a seguir para proceder al comercio legítimo mediante una marca en nuestro país.

Asimismo; en la propia Ley se menciona a la autoridad competente, para conocer de casos de propiedad industrial y las facultades que la misma tiene, es por esto que nuestra legislación es más específica y la más completa que existe tomando la comparación con los lineamientos jurídicos mencionados en el capítulo III de este trabajo.

Por lo que se refiere a los elementos del contrato de licencia de marca, así como de los derechos y obligaciones del licenciante y del licenciatarío, éstos se desprenden de la práctica comercial, en virtud de que la doctrina no los define de una manera detallada, es por ello que el presente trabajo aporta un análisis de los elementos del contrato de licencia de marca, partiendo del punto de vista de la práctica que se dá en el comercio, ya que en la actualidad cualquier persona (física o moral) que goce de la propiedad de un derecho industrial (marca) se ha topado con la

propuesta de un contrato similar al que se menciona en el presente trabajo, siendo éste un elemento más con el que puede contar dicha persona para hacer valer sus derechos y protegerlos mediante un acuerdo de voluntades que deberá ser también reconocido por la autoridad competente en nuestro país y hacer valer ese acuerdo ante otras personas o autoridades nacionales extranjeras.

En el último capítulo del presente se hace un breve estudio de los principios que se manejarán en el Tratado de Libre Comercio en materia de marca, en base a ello, proponemos la elaboración de un Reglamento que permita la unificación de lineamientos y ordenamientos jurídicos de los tres países intervinientes a fin de que exista un sólo orden de ideas y principios jurídicos que rijan las actividades comerciales entre los tres países y de una manera preventiva establecer las bases para una mayor protección de las actividades de los comerciantes.

En dicho capítulo también proponemos el establecimiento de un Tribunal Internacional para la solución de casos de invasión de derechos de propiedad industrial o intelectual como se menciona en el citado tratado internacional, dicho Tribunal estaría formado por representantes de cada país con altos conocimientos de la materia y que ese Tribunal estuviera facultado de una actividad únicamente resolutive a fin de dar una solución eficaz a cualquier caso de invasión de derechos a nivel internacional y de una manera rápida, que las resoluciones emitidas por ese Tribunal sean totalmente imparciales y resolviendo solamente a favor de la solución del conflicto, en dicho capítulo se establece de una manera más detallada las funciones de ese Organó

Internacional que de alguna manera consideramos que es una buena opción para dar mayor eficacia a la solución de los conflictos de invasión de derechos y que en la actualidad tienen soluciones débiles y que tienen una larga duración, dañando en gran medida a las actividades comerciales a nivel internacional.



## BIBLIOGRAFIA

- **DERECHO ROMANO**  
Guillermo F. Margadant S.  
Editorial Esfinge, S.A.
- **COMPENDIO DE DERECHO CIVIL TOMO I**  
Rafael Rojina Villegas  
Editorial Porrúa, S.A.
- **COMPENDIO DE DERECHO CIVIL TOMO II**  
Rafael Rojina Villegas  
Editorial Porrúa, S.A.
- **DERECHO DE LAS OBLIGACIONES**  
Lic. Ernesto Gutiérrez y González  
Editorial José M. Cajica Jr., S.A.
- **DERECHO MERCANTIL**  
Roberto L. Mantilla Molina  
Editorial Porrúa, S.A.
- **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA**  
Antonio Raluy Poudevida  
Editorial Porrúa, S.A.
- **CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL**  
Editorial Porrúa, S.A.
- **CODIGO DE COMERCIO**  
Editorial Porrúa, S.A.
- **PUBLICACIONES EMITIDAS POR COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS OF WASHINGTON, D.C.**
- **REVISTAS DE COMERCIO EXTERIOR DE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C.**
- **LINEAMIENTOS JURIDICOS CANADIENSES.**  
Industrial Designs.  
Revista Comercial Canadiense  
Publicación de la Embajada de Canadá en México.

- **AVANCES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO**  
Revista interna de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- **LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.**  
Jaime Alvarez Soberanis.  
Editorial Porrúa, S.A.
- **POLITICA GENERAL DE UNA EMPRESA PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE SUS MARCAS EN EL EXTRANJERO.**  
Yves Saint Gal.  
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial.
- **ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO**  
Lic. Mauricio Jalife Daher  
Editorial Sista, S.A. de C.V.
- **LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EXPANSION A NIVEL NACIONAL Y PROYECCION EN LA INDUSTRIA MEXICANA.**  
Fernando Fajnzylber y Martínez Tarango  
Fondo de la Cultura Económica.