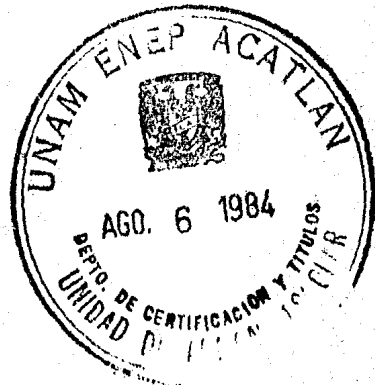




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Unidad Académica ACATLAN
DERECHO**

**"BREVE ENSAYO SOBRE LA CONFUSION EN EL DERECHO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO."**



TESIS PROFESIONAL

**Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO**

**P r e s e n t a
GILBERTO CHAVEZ VALERIO**

ACATLAN, EDO. DE MEXICO

1984



Universidad Nacional
Autónoma de México



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 esta 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.

I N D I C E

	Pág.
<u>PROLOGO.</u>	1
<u>CAPITULO I.- GENERALIDADES.</u>	2
a) Generalidades.	3
b) Qué se entiende por Confusión.	13
<u>CAPITULO II.- ANTECEDENTES HISTORICOS.</u>	16
a) Convenio de París	17
b) Ley de Junio de 1980	20
c) Reforma del 27 de mayo de 1980	21
d) Leyes del 10. de septiembre de 1903	21
e) Ley de 1928	22
f) Ley de la Propiedad Industrial	23
g) Proyecto de Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial.	27
h) Iniciativa de Ley que regula a los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios.	38
i) Ley de Invenciones y Marcas.	38
j) Proyecto de Reforma a la Ley de Invenciones y Marcas.	51
<u>CAPITULO III.- LA CONFUSION EN NUESTRA LEY VIGENTE.</u>	62
a) En Patentes.	63
b) En Certificados de Invención.	64
c) En Dibujos y Modelos Industriales.	65
d) En Marcas.	65

	Pág.
e) En Avisos Comerciales.	66
f) En Nombres Comerciales.	67
g) En Denominaciones de Origen.	70
<u>CAPITULO IV.- PRECEDENTES.</u>	73
a) Oficinas de Marcas.	74
b) Tribunales Colegiados.	75
c) Suprema Corte de Justicia de la Nación.	85
<u>CAPITULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.</u>	90
a) Ante la Oficina de Marcas.	91
b) Ante los Juzgados de Distrito.	95
c) Ante los Tribunales Colegiados.	96
d) Sanciones.	98
<u>CONCLUSIONES.</u>	99
a) Conclusiones.	100
<u>BIBLIOGRAFIA.</u>	103
a) Bibliografía.	104
<u>PUBLICACIONES.</u>	105
a) Publicaciones.	106
<u>LEGISLACION.</u>	107
a) Legislación.	108

P R O L O G O

Resulta tarea difícil encontrar algo nuevo que decir, no obstante me pareció interesante el desarrollo del presente trabajo, por desconocer la existencia de normas relativas a la regulación de la propiedad industrial.

Esta tesis se ha realizado con el propósito de estudiar una área del derecho poco explorada.

Se presentan graves problemas que van desde la falta de determinación en cuanto a su naturaleza, por parte de la doctrina, hasta pocas y confusas disposiciones legales sobre su aplicación en la actividad mercantil como en el caso del alcance y determinación de la ciencia efectiva.

Este estudio trata de coadyuvar, para que lo que ha parecido intrascendente, sea reconocido en su justo valor, para que de esta manera nuestro sistema Jurídico se vea perfeccionado por disposiciones legales, --acordes con las necesidades sociales y por estudios --doctrinarios que iluminen a los creadores de nuestras leyes, forjadores de la justicia.

C A P I T U L O 1

GENERALIDADES

a) Generalidades.

En 1929 fué publicado un proyecto para el Nuevo Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, algunos de cuyos artículos se refieren a las marcas. Tanto por la ligereza con que sus instituciones fueran tratadas, como por carecer en absoluto de interés actual, toda vez que precedió a la ley vigente, únicamente se menciona como un dato que no debe omitirse.

La Comisión de Leyes de la Secretaría de Economía en el año de 1943 presentó un anteproyecto del libro primero de Código de Comercio que fué dado a conocer para que los sectores interesados formularan las observaciones que consideraran pertinentes. Y tomando en cuenta las que estimó más valiosas, la mencionada comisión de legislación y revisión de leyes presentó un proyecto del libro primero. Igualmente los libros segundo y tercero, solo que con el simple carácter de anteproyecto, para suscitar las observaciones que habrían de ser tomadas para la redacción definitiva.

El Título segundo denominado " De los límites de la actividad mercantil y de la Competencia Desleal " del citado anteproyecto del libro segundo contiene disposiciones referente a la propiedad industrial como el dato del nombre comercial en la declaración que para anunciar la calidad de comerciante habría de hacerse a la Cámara de Comercio e Industria (artículos 396 a 400) . La Competencia Desleal se reguló con cierta amplitud estableciéndose en primer lugar su concepto a través de la enumeración de nueve situaciones concretas, no limitativas, puesto que cualquier acto análogo a los enunciados encaminado a desviar la clientela de otro comerciante, también es competencia desleal (artículo 426). Se indica entonces con los títulos

de las acciones, así como las circunstancias relativas a la prueba y las declaraciones y sanciones que debería contener la Sentencia Judicial Condernatoria (artículos 427 y 431). Se reputa de ilícita la actividad mercantil que perjudique a la economía nacional o al público y se fijan las sanciones por la comisión de actos que sin ser propiamente de competencia desleal, constituyen una ilícita actividad mercantil (artículos 422, 423 y 432), cuales serían la emisión de la leyenda hecho en México en los productos nacionales (artículo 424), y el empleo de marcas e indicaciones que puedan inducir al público a error sobre la calidad procedencia de los productos, o el de idiomas extranjeros en las marcas, envolturas, etiquetas o envases de un producto si no va precedido de un texto equivalente en español -- (artículo 425). En el título segundo del anteproyecto del libro tercero destinado a la "Empresa mercantil y sus elementos" se previene que todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella han tenido en cuenta, comprenderá el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento (artículo 643 fracción III), se consignan también reglas que tienden a impedir la desleal competencia con motivo de la transmisión o desaparición de la empresa.

En 1955 el Licenciado Vicente Aguinaco Alemán formuló un estudio del nuevo texto de proyecto, respecto del cual propuso cambios en la redacción de diversos preceptos que versan sobre el nombre comercial, competencia desleal, muestras, marcas y patentes.

Por lo demás, fuesen incorporados al grupo de artículos

transitorias del Nuevo Código, tres más relativos a la derogación de todos los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial que se opongan a las disposiciones del Código a las declaraciones administrativas gestionadas ante la Secretaría de Economía pendientes de resolución y a la represión de la competencia desleal respecto de cuyos actos no se hubiese solicitado la previa declaración administrativa.

Con plausible tacto y quizá persuadidos de la necesidad de evitar en todo lo posible la duplicidad de normas sobre una misma materia en el Código de Comercio y en la Ley de la Propiedad Industrial en el lineamiento número cuatro recomiendan a la Comisión Redactora no se incurra en semejante defecto.

Para tal efecto, los Autores :

- a.- Creen conveniente que en el proyecto de Código se especifique con toda claridad que las patentes, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las insignias, muestras y demás signos distintivos de la empresa, son cosas mercantiles.
- b.- Piensan que debe de excluirse del proyecto de Código de Comercio todo lo que atañe a la reglamentación de la concesión de patentes, registro de marcas, nulidad, caducidad y extinción de las mismas, publicidad del nombre comercial, etc, por estar regidas dichas instituciones por el Derecho Administrativo, por lo que consideran que deben conservarse solo las disposiciones del Derecho Privado a cuya ámbito pertenecen los derechos que a los particulares confieren los elementos inmateriales de la empresa.
- c.- Proponen la supresión de la previa declaración administrativa establecida como requisito de procedibilidad para pedir

mir la competencia desleal; pero recomiendan que se conserven en la ley los procedimientos administrativos para la nulidad, caducidad y extinción de los derechos.

Afirman que se debe elaborar un proyecto de reforma a la ley de acuerdo con las citadas directrices, cuidando además que se excluya de la misma todo lo relativo a los delitos contra la Propiedad Industrial que bajo la connotación genérica de "Actos de Competencia Desleal" ya que regula el proyecto de Código.

Terminan sus interesantes sugerencias presentando un cuadro con la distinción de materias que específicamente serían objeto de reglamentación en el Código y de reformas en la Ley de la Propiedad Industrial.⁽¹⁾

1.- Rangel Medina, David.- Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. 1a. Edición. México, 1960, - Págs. 72 y 73.

Acción de competencia desleal, su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores. Esta acción ha sido admitida por la jurisprudencia francesa como una consecuencia natural del artículo 1382 del Código Civil conforme al cual todo acto del hombre que cause a otro un daño, obliga al que lo produce, a repararlo. Para que la libertad no degenera en libertinaje, es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores esta permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerla con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela: y el caso del industrial que pretenda denigrar los productos de su competidor o a desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones falsas que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son dos ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre. Acción de responsabilidad en la que no aparece una noción de verdaderos derechos exclusivos o privativos.

La Constitución y la Propiedad Industrial.

La exposición de motivos de la ley de la propiedad industrial se inicia así "La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículos 2º y 8º fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y -

asi mismo, tiene fundamento en el artículo 20 fracción II - que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comen - cio

Según el primer párrafo del artículo 20 de la Consti - tución Política, en los Estados Unidos Mexicanos no habrá mo - nopolios, ni prohibiciones a título de protección a la in - dustria. Exceptúase, entre otros a los privilegios que per - determinado tiempo se conceden a los autores y artistas pa - ra la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso - exclusivo de sus inventos, se otorgan a los inventores y - perfeccionadores de alguna mejora

Antecedente inmediato de este precepto lo es el artí - culo 2º de la Constitución de 1857, redactado substancial - mente igual, pero sin referirse a los derechos de autor, - pues excluía de la prohibición a los privilegios que, por - tiempo limitado, concede la ley a los inventores e perfe - ccionadores de alguna mejora.

Si se tiene en cuenta la división de la propiedad in - material en propiedad intelectual y en propiedad industrial el pasaje transitorio del texto constitucional puede resu - mirse diciendo que los monopolios e privilegios permitidos - por la ley son;

- a.- Los derechos de autor sobre las obras literarias, artís - ticas y científicas, y
- b.- Los derechos de propiedad industrial sobre las creacio - nes nuevas; patentes de invención, modelos de utilidad - modelos industriales y dibujos industriales.

En la se lico nes, en esta disposici3n constitucional acerca de los signos distintivos, es decir, respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc.

Por su parte, la fracci3n XV del artculo 29 de la misma Constituci3n que nos rige (fracci3n XVI del artculo 85 de la de 1857) seala como facultad y obligaci3n del Presidente de la Rep3blica la relativa a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de alg3n ramo de la industria".

La facultad y obligaci3n del Presidente considerada en este segundo texto se limita al otorgamiento de los t3tulos que acreditan los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas. No menciona la facultad de conceder privilegios " a los autores y artistas para la reproducci3n de sus obras" como reza el artculo 29. En la fracci3n que se analiza tampoco esta comprendida la facultad de conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva para el uso exclusivo de los signos distintivos.

Protecci3n Constitucional de la Marca.

El silencio de los artculos 29 y 80 de la Constituci3n en lo referente a una expresa garant3a de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusi3n de que la propiedad de las marcas no este protegida constitucionalmente.

te. Ni significa que la parte de la ley de la Propiedad Industrial que reglamente y organiza el sistema de protección de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitución.

Se ha dicho que los derechos y prerrogativas sobre -- marcas se consideran como objetos de la propiedad indus -- trial y que esta a su vez es una de las dos formas de la -- propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos ex -- clusivos que la legislación sobre marcas confiere y recono -- ce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al -- cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en -- su más amplia expresión en su sentido genérico, en su acep -- ción más general, la que comprende todos los bienes que en -- tran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propie -- dad industrial relativa a las marcas y a su posesión esta ga -- rantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que -- en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y -- conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho co -- mo en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molesta -- do en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamien -- to escrito de la autoridad competente, que funde y motive -- la causa legal del procedimiento, es decir, el poco transi -- ble de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la --

propiedad que a cada cual le corresponda, va consista en cosas, derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que la hubiera garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el artículo 14 Constitucional.

Por otra parte, el artículo 4o. Constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la Constitución surgen lógicamente y forzadamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, o dicho en otra forma; los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 4o, 14, y 16.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Desde el año de 1903, México

se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro País está obligado a dar protección a los signos marcarios. (2)

Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone, especialmente aquella contenidas en los artículos 6 6o bis, 6o ter, 7o, 7o bis, 9o, 10, 10 bis, 10 ter y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marcas. La fracción X del artículo 73 Constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido de costumbre incluir esta materia.

b).- Confusión (del latín confusione) falta de orden, de concierto y de claridad, perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo. Modo de extinguirse las obligaciones por reunirse en un mismo sujeto el crédito y la deuda. Psicológico, acto del pensamiento por el cual dos conceptos que deberían ser distinguidos son confundidos, es decir, considerados equivocados como un solo y mismo concepto: Mental, estado patológico, accidental o crónico, en el cual un individuo no es capaz de formar más que pensamientos confusos, incompletos y mal definidos. (3)

Confusión.- la mezcla de dos cosas llevadas de dos o más dueños, de modo que las partes de las unas se incorporen con las de las otras. Es uno de los modos de adquirir el dominio por accesión. Confusión, la reunión de las calidades de acreedor y deudor de una misma cosa en una misma persona como si el acreedor hereda al deudor, o el deudor al acreedor, o un tercero a los dos. Es uno de los modos de extinguirse las obligaciones, pues nadie puede ser acreedor y deudor de si mismo.

La confusión que se verifica en la persona del deudor principal, aprovecha a sus fiadores, porque la obligación de estos como accesoria no puede subsistir cuando la principal

3.- Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A. Unión Tipográfica-Editorial Hispano Americana. Tomo III.- México, 1964, pág. 443.

pal se ha extinguido; lo que se verifica en la persona del fiador como en el caso de que el dender sucede al fiador o el fiador al acreedor, no lleva consigo la extinción de la obligación principal, porque la principal puede existir sin lo accesorio; y por fin lo que se verifica en la persona del acreedor, que sucede a uno de dos o mas deudores solidarios, no aprovecha a los codeudores sino por la parte del deudor a quien el acreedor ha sucedido.

La confusión no tiene lugar con respecto al heredero que no acepta la herencia sino con beneficio de inventario; pues en este caso, si los bienes de la sucesión no son suficientes para pagar las deudas del difunto y los legados si los hay, puede reclamar el pago de lo que se le debe, o con preferencia a los demas acreedores si la deuda es privilegiada, o en concurrencia con ellos, o según el orden de su hipoteca, debiendo ser siempre antepuesto a los legatarios; la razón es que el beneficio de inventario se ha introducido para que la calidad de heredero no perjudique al que se vale de este arbitrio legal. (4)

Confusión: reunión de dos cosas inconexas; esta obra es una confusión falta de orden; en esta casa reina la mayor confusión (Sinón, descencierte, trapatiesta, estrepicio caes, trasterne, desbarajuste falta de claridad, la confusión del estilo nace de la falta de sobriedad. Sinón V enigma, acción de tomar una cosa por otra; confusión de fechas-verguenza, humillación. (5)

4.-Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Librería de la Sra. Vda. e Hijos de D. Antonio Calleja, Editores. Tomo I, 3a. Ed. Madrid, 1847, pág. 573.

5.-García-Pelayo y Gross, Ramón. Diccionario Larousse Usual Editorial Larousse, pág. 169.

Confusión. (del latín confusio) acción y efecto de confundir la y 2a acepciones. Falta de orden, de concierto y de claridad. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo abatimiento humillación; afrenta ignominia. Modo de extinguirse las obligaciones por reunirse en un mismo sujeto el crédito y la deuda . (6)

6.- Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Décima octava Edición. Madrid 1956, Talleres Tipográficos de la Editorial ESPASA-CALPE, S.A. pág. 347.

Capítulo 11

Antecedentes Históricos

a). Convenio de París b). Ley de junio de 1890 c).
Reforma del 27 de mayo de 1896 d). Leyes del 1º de
septiembre de 1903 e). Ley de 1928 f). Ley de la -
Propiedad Industrial g). Proyecto de Reforma a la -
Ley de la Propiedad Industrial h). Iniciativa de -
la Ley que regula los derechos de los inventores -
y el uso de los signos marcarios i). Ley de Inven-
ciones y Marcas j). Proyecto de Reforma a la Ley -
de Invencciones y Marcas.

a). CONVENIO DE PARIS:

Decreto por el que se promulga el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, adaptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El día 14 del mes de julio de mil novecientos sesenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial del día veinte del mes de marzo del año mil ochocientos ochenta y tres, cuyo texto y forma en español -- constan en la copia certificada anexa.

El mencionado convenio fué aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día once del mes de septiembre del año mil novecientos setenta y cinco según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco del mes de marzo del año mil novecientos setenta y seis.

La Licenciada Marfa Emilia Telles, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, certifica :

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia -- certificada del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del día veinte del mes de marzo del año mil ochocientos ochenta y tres, en su última revisión adoptado en Estocolmo el día catorce del mes de julio del año mil novecientos setenta y siete cuyo texto y forma en español son los siguientes :

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad

Industrial del veinte de marzo del año mil ochocientos ochenta y tres, revisado en Bruselas el catorce de diciembre del año mil novecientos, en Washington el dos de junio del año mil novecientos once, en la Haya el seis de noviembre del año mil novecientos veinticinco, en Londres el dos de junio del año mil novecientos treinta y cuatro, en Lisboa el treinta y uno de octubre del año mil novecientos cincuenta y ocho, y en Estocolmo el catorce de julio del año mil novecientos sesenta y siete.

Constitución de la Unión; Ambito de la Propiedad Industrial.

1.- Los Países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.

2.- La Protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3.- La Propiedad Industrial se entiende en su acepción mas amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutas, animales, minerales, aguas minerales,-

cerveza, flores, harinas.

4.- Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los Países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento -- patentes y certificados de adición, etc.

TRATO NACIONAL A LAS NACIONALES DE LOS PAISES DE LA UNION

1.- Los nacionales de cada uno de los Países de la Unión gozarán en todos los demás Países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las ventajas de las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2.- Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el País donde la protección se reclama, pedrá ser exigida a los nacionales de los Países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de Propiedad Industrial.

3.- Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los Países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la

competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de la Propiedad Industrial. (7)

b). LEY DE 1890

La ley de 1890 promulgada el 28 de noviembre de 1889 y vigente a partir del primero de enero de 1890.

De acuerdo a esta ley, cualquier persona, nacional o extranjera puede adquirir el derecho de uso exclusivo de una marca de fábrica y , en caso de que radique en el extranjero, deberá tener en el País un establecimiento o agencia industrial o mercantil, además de que debe de estar registrada en su País de origen. "La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino per virtud -- de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haber llenado todos los requisitos legales ". Así se expresa el artículo 9 de esta ley, en donde aquella persona que no tenga registrada su marca, no podrá defenderse de aquella que la falsificuen, ya que solo las marcas-reservadas o legalmente depositadas gozarán de este beneficio (artículo 16).

La duración de la propiedad de las marcas de fábrica es indefinida y se considerará abandonada por clausura o

falta de producción por mas de un año en el establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado (artículo 12)

c. REFORMA DEL 27 DE MAYO DE 1896

Este decreto reformó y adicionó el del 12 de mayo de 1896 que a su vez reformaba la ordenanza general de aduanas. Según el artículo 14, los fabricantes establecidas dentro de la zona de vigilancia (Puertos Fronterizos) - que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas en sus envases, o en la mercancía directamente, sin que dicho procedimiento constituyese una verdadera falsificación, estaban obligadas a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las aduanas de sus respectivas demarcaciones las marcas de fábrica además distintivos de que hicieran uso en la expedición de sus productos, a fin de que, mediante ese requisito pudiesen ser aceptados como nacionales. Queda la reserva a las autoridades judiciales la calificación de si el procedimiento del fabricante constituía una falsificación de marca. (8)

d). LEY DE 1903

Esta ley se dictó el 25 de agosto de 1903, habiéndose publicado el 2 de septiembre y entrado en vigor el 10.
8.- Rangel Medina, David. Obra citada pág. 24

de octubre del mismo año.

También este ordenamiento dice que es necesario registrar una marca para tener el derecho exclusivo a su uso (artículo 2) y cualquier persona física o moral puede solicitarlo (artículo 4).

En esta ley, se limita la vigencia del registro a veinte años renovables, en caso de que su renovación se retrase, aparte de existir un recargo en los derechos fiscales, se tendrá acción penal su titular contra los que usen indebidamente o falsifiquen (artículo 6).

Además su registro se hará sin examen previo, únicamente bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin que perjudique a un tercero (artículo 10).

Del artículo 18 al 38, correspondientes al Capítulo II se tipifican las penas para los que falsifiquen, imiten o usen indebidamente las marcas registradas.

e). LEY DE 1928

Esta ley se creó el 26 de junio de 1928, y se publicó el 27 de julio del mismo año, para que empezara a regir a partir del 1.º de enero de 1929.

De acuerdo con esta ley, también puede cualquier persona, física o moral, solicitar el registro de la marca que este usando o desee explotar (artículo 1.º y 2.º)

El derecho al uso exclusivo de una marca, se otorga por medio del título respectivo que expedirá la Secretaría de Industria y Comercio.

f). LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En esta ley que es la que regula la propiedad industrial nos ilustra en su artículo 105 fracción XII lo que acontece con la palabra confusión.

Artículo 105, no serán registradas como marca Fracción XII. Las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos que pretendan originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse, se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean distintivos o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, y las que sean denominaciones de origen protegidas por esta ley.

Fracción XIV.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, pueden confundirse. En consecuencia no será registrable

a). Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aún en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.

b). Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que

pueda confundirse con la anterior. También en esta caso - la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea - solicitada precisamente por el propietario de la marca an- terior con la cual puede confundirse, caso en el que el - registro será concedido y las marcas se considerarán liga- das para el solo efecto de su transmisión.

Artículo 106 aunque no se trate de los mismos productos, - se aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo - que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por - persona distinta del propietario de una marca anterior, - para artículos similares a los que ésta última ampara, si - la Secretaría considera que existe la posibilidad de con- fusión. Sin un nuevo registro idéntico a otro anterior es - solicitado para artículos diversos, pero similares a los - que este ampara, por el mismo propietario de la marca an- terior, el registro será concedido, pero la Secretaría -- podrá declarar ligadas las marcas, si estima que de haber - ulteriormente diversidad de propietarios, puede originar- se alguna confusión entre el público.

Artículo 110. En los casos en que, de concederse el - registro de una marca en los términos en que se solicite - pueda originarse alguna confusión sobre la amplitud de - los derechos que confiere el registro, la Secretaría po - drá exigir que se hagan las declaraciones, limitaciones - o renunciaciones necesarias para precisar, dentro de los lími-

tes de esta ley, el alcance de los derechos que el registro otorga.

Sin embargo, ninguna declaración, limitación o renuncia inscrita en el registro, afectará otros derechos que pertenezcan al propietario de la marca que aquellos que se refieran a las marcas con relación a la cual se hagan limitaciones o renunciaciones.

Uso de las marcas, artículo 165; satisfechos los requisitos, si la Secretaría considera, después del examen de los documentos presentados, que el empleo por la persona que lo solicita sea inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los productos señalados o a algunos de ellos, no es susceptible de originar confusión entre el público, y sin perjuicio de las condiciones y restricciones que juzgue convenientes, inscribirá a la referida persona como usuario registrado de la marca.

Falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas.

Artículo 189, la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

Nombres comerciales, artículo 219, para llevar a cabo la publicación de un nombre comercial se procederá pre

viamente a examinar la solicitud relativa tanto por lo - que se refiere a la forma en que se presenten los documentos, cuanto para averiguar si existen en vigor, aplicados a un establecimiento del mismo género o de un género similar, un nombre comercial publicado, igual o semejante con que pueda confundirse.

Publicidad de los derechos de propiedad industrial

Artículo 236, La secretaría de la Economía Nacional editará mensualmente, el órgano denominado "Gaceta de la Propiedad Industrial", en el que se harán las publicaciones a que esta ley se refiere. En todos los ejemplares de la Gaceta deberá fijarse la fecha precisa en que la edición correspondiente se pone en circulación, y esa fecha servirá de base para los cómputos relativos.

Artículo 238, las resoluciones administrativas que declaren la invasión de una patente, o la imitación, falsificación o uso ilegal de una marca o aviso comercial registrados, o de un nombre comercial, o la existencia de la confusión a que se refiere el artículo 263 de esta ley, o se publicarán también en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y surtirán los efectos de la notificación de que trata el artículo 233, cuando el presunto invasor, falsificador, imitador o usuario ilegal cambie de domicilio -- sin dar aviso a la Secretaría, con posterioridad a la fecha en que haya recibido la comunicación a que se refiere

el artículo 230 de esta ley.

Responsabilidades penales y civiles; de los que violan otras disposiciones relativas a la propiedad industrial.

Artículo 263, se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez mil pesos o una sola de estas penas a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor o que por cualquier otro medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor. (9)

7).- ANTEPROYECTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Título primero, disposiciones preliminares, capítulo único.

Artículo 1o. es de interés público la protección de las patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, así como las indicaciones de procedencia, las designaciones o nombres de origen, la represión de la competencia desleal y del abuso de los derechos que esa protección confiere, para el efecto de propiciar el desarrollo industrial y comercial del País y el fomento de la Tecnología, para el efecto el articulado respectivo nos ilustra :

9.- Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942.

Título III

Marcas, Capítulo 1

Artículo 102. el derecho al uso de una marca obtenida mediante su registro, no producirá efecto alguno contra un tercero que explotaba permanentemente en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para las mismas o similares artículos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiera empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro.

Artículo 106. la Secretaría de Industria y Comercio esta facultada para declarar ligadas, para el solo efecto de su transmisión, las marcas que pertenezcan a una misma persona física o moral, cuando sean idénticas o semejantes en grado tal, que puedan confundirse y amparen los mismos o similares artículos o servicios.

Artículo 107. cuando el propietario de dos o más marcas ligadas considere que no existe posibilidad de error o que ninguna confusión podría producirse en caso de que alguna de tales marcas fuera utilizada por otra persona para los productos que dicha marca ampara, podrá solicitar que sea disuelta la relación establecida, debiendo resolver la Secretaría en definitiva.

Artículo 108. no se admitirán a registro como marca-

XV. Las denominaciones geográficas, propias o vulgares y los nombres o adjetivos, cuando indiquen simplemen-

te la procedencia de los productos, y las denominaciones de poblaciones que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos. Se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especial o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XVI. Las denominaciones o signos susceptibles de ensañar al público, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse.

XVIII. Una marca que sea semejante a otra, ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándolo en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Artículo 109. si el solicitante es el dueño de la marca anterior, registrada y vigente, con la que existe semejanza, podrá concederse el registro solicitado; pero la Secretaría deberá declarar ligada la marca que se conceda con la marca anterior.

Igualmente, si existe un registro idéntico anterior que ampare productos o servicios diferentes, pero similares a los que ampare la nueva solicitud del mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido pero la Secretaría deberá declarar ligadas las marcas. En

estos casos la transmisión de una marca deberá hacerse necesariamente con la otra.

Artículo 122 en los casos en que, de concederse el registro de una marca en los términos solicitados, pueda originarse confusión sobre la amplitud de los derechos que confiere el registro, la Secretaría podrá exigir que dentro de un plazo no menor de cuatro meses prorrogables por otros cuatro, se hagan las aclaraciones, limitaciones o renunciaciones necesarias para precisar, dentro de los límites de esta ley, el alcance de los derechos que dicho registro otorga.

Ninguna de las aclaraciones, limitaciones o renunciaciones afectará derechos derivadas de otros registros, que ya pertenecen al mismo solicitante.

Si el interesado se conforma y modifica las términos de su solicitud, de manera tal, que a juicio de la Secretaría ya no haya duda sobre el alcance de los derechos de los que otorga el registro y ya no se infrinjan derechos de tercero, se concederá el mismo.

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS.

Capítulo II

Artículo 125 podrá negarse el registro solicitado, a pesar de que el titular del registro anterior otorgue su consentimiento para que se conceda el nuevo, si la Secretaría considera que hay posibilidad de confusión o se afecta el interés público.

USO DE LAS MARCAS.

Capítulo IV

Artículo 138 la inclusión de leyendas diversas, o en especial las que señalen o correspondan a un registro extranjero, será considerado como tendiente a inducir al público al error sobre la procedencia de los productos y será sancionada en los términos del artículo 195, fracción-III de esta ley, salvo que se trate de productos importados, en cuyo caso, se traducirán las leyendas y se agregará, en su caso, el número del registro nacional.

Artículo 139 los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán llevar la leyenda "Hecho en México" o "Elaborado en México", si se trata de productos naturales no elaborados, la leyenda será "Producido en México". Estas leyendas obligatorias en los productos nacionales deberán ser claras y estensibles, la omisión de las mismas hará incurrir en las sanciones penales aplicables a la competencia desleal, igual pena se aplicará a quienes no las usen en forma clara y estensible.

Artículo 141 cualquier indicación en productos nacionales amparados por marcas registradas o no, relativa a registros en otros Países o a leyendas en idiomas extranjeros, serán consideradas como tendientes a inducir al público en error sobre la procedencia de los objetos amparados por la marca, y hará incurrir a su autor en las sanciones establecidas para los actos de competencia desleal.

Artículo 148 toda autorización de uso de una marca nacional o extranjera, para que pueda producir efectos -- entre las parte y con relación a terceros, deberá ser inscrita en la Secretaría de Industria y Comercio, previo el pago de los derechos que señala la tarifa.

Artículo 151 la Secretaría de Industria y Comercio-- deberá negar la inscripción en los siguientes casos :

- I.- Cuando se pueda crear confusión entre el público
- II. Cuando no se justifique la existencia y vigencia de la marca de que se trata.
- III. Cuando no se justifique la existencia del propietario de la marca de que se trate,

Artículo 157 el usuario autorizado de una marca, inscrita como tal, podrá tomar las medidas legales tendiente a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma,

Artículo 159 la Secretaría de Industria y Comercio - podrá, de oficio, oyendo previamente a las partes, cancelar la inscripción de un usuario autorizado de una marca en los siguientes casos :

- I. Cuando haya concluido el término concedido en el contrato para el uso de la marca.
- II. Cuando el usuario haya utilizado la marca de manera tal, que haya originado error o confusión entre el público
- III. Cuando los productos o servicios sean de calidad inferior a los producidos o prestados por el titular de la-

marca, e cuando las partes hayan proporcionado a la Secretaría datos falsos e inexactos.

DE LA NULIDAD, GANCELACION Y EXTINCION DE LAS MARCAS

Capítulo VII

Artículo 171 el registro de una marca se presumirá válido por el solo hecho de su otorgamiento y solo podrá ser anulado por algunas de las causas siguientes :

I. Cuando el registro se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.

II. Cuando la marca sea igual o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el República con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o semejantes productos o servicios, con tal de que quien haga valer el derecho de uso compruebe haber empezado a usar su marca en el País, con anterioridad a la fecha del primer uso probado que haya hecho el registrante primitivo, en la inteligencia de que el uso debe haberse hecho en forma que pueda considerarse permanente.

La acción de nulidad fundada en esta causal deberá ejercitarse dentro de un año, contado a partir de la fecha de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la marca registrada.

III. Cuando la marca sea igual o semejante, en grado de

confusión, a una marca extranjera que este registrada en su País de origen para productos o servicios idénticos o similares, y que deba considerarse como una marca notoria famosa o de gran renombre en la República, por haber sido su existencia de gran difusión por los medios publicitarios. La acción deberá ejercitarse dentro de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la marca nacional en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

IV. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya llevado al cabo un registro, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares. La acción de nulidad fundada en esta causal deberá hacerse valer dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la marca registrada.

V. Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o semejante a ella al grado que pued confundirse, si el registro se solicita dentro de los tres años de publicado el primero y el solicitante ha estado usando la marca permanentemente con anterioridad a la fecha en que la principió a usar quien la tiene registrada, será nulo el registro ya efectuado. Declarada la nulidad del registro se procederá a llevar al cabo el nuevo que se solicita.

TITULO SEXTO

DE LOS DELITOS

Capítulo I

De las violaciones a los derechos de propiedad industrial.

Artículo 193, se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa, de hasta tres veces el valor del daño causado, y a quienes dolosamente, y en ejercicio de sus actividades comerciales o industriales, cometan cualquiera de los siguientes actos, que violen los derechos que confiere una marca, nombre o aviso comercial registrados

I. A quien use una marca registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que ella ampara o para amparar productos o servicios que estén íntimamente relacionados con ellos, por razón de su empleo o destino.

II. A quien a sabiendas use una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los ampara esta.

III. A quien venda, ofrezca en venta o ponga en circulación productos o servicios amparados por una marca igual o parecida en grado de confusión a otra registrada, con conocimiento de que existe la confusión.

IV. A quien use una marca como elemento de un nombre comercial o del nombre de una sociedad, cuando el nombre comercial o el de la sociedad están relacionados con esta

blecimientos que operen con los productos o servicios amparados con tal marca.

V. A quien registre como marca un nombre comercial o el de una sociedad, para amparar productos o servicios iguales o similares a aquellos que venda o preste el establecimiento comercial o la sociedad.

VI. A quien use un aviso comercial registrado, para anunciar los mismos o similares productos, servicios o establecimiento, que tal aviso ampara o para anunciar productos, servicios o establecimientos, que estén íntimamente relacionados con ellos.

VII. A quien use, un aviso comercial semejante en grado de confusión a otro ya registrado, para anunciar los mismos o similares productos, servicios o establecimientos que ampara éste.

VIII. A quien use como marca, un elemento que claramente constituya la porción distintiva de un aviso comercial registrado, cuando la marca se use en productos o servicios iguales o similares a los que ampara el aviso comercial registrado.

IX. A quien use, como aviso comercial una marca registrada para anunciar productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada.

X. A quien use, dentro del campo de la clientela efectiva, un nombre comercial que sea la reproducción total de otra que ya este siendo usada por un tercero, para ampa--

rar un establecimiento comercial o industrial del mismo o semejante giro.

XI. Aquien use, dentro del mismo campo de la clientela efectiva, un nombre comercial que sea semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento comercial o industrial del mismo o semejante giro.

No cometerá el delito quien use una marca, nombre comercial o aviso comercial que haya registrado, pero si el registro se anula y sigue usándolo un año después de la fecha de la anulación, se cometerá el delito.

COMPETENCIA DESLEAL

Capítulo III

Artículo 201, los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio y en la industria se reputan actos de competencia desleal.

Artículo 202, se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a quien en el ejercicio de actividades mercantiles o industriales

I. Cause o induzca al público a confusión, error o engaño en cuanto a la existencia de una relación o asociación entre él y un tercero o entre su establecimiento y el de un tercero.

II. Cause o induzca al público a confusión, error o engaño, haciendo suponer o creer, que fabrica sus productos - bajo normas, licencias o autorización de un tercero o que

preste sus servicios autorizado o con licencia o bajo las normas de un tercero.

III. Tienda a desacreditar los productos, los servicios, o el establecimiento de otro, mediante falsas pretensiones en el ejercicio del comercio.

IV. Realice propaganda por cualquier medio de confusión, tendiente a persuadir al público a adquirir sus productos o a utilizar sus servicios, atribuyendo a estos propiedades falsas o exagerando desmesuradamente sus cualidades.

(10)

h). INICIATIVA DE LA LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES Y EL USO DE LOS SIGNOS MARCARIOS.

El objeto de esta iniciativa es clarificar algunas dudas que existían en la Ley de Invenciones y Marcas, de tal suerte que se han protegido a través de modificar, - agregar o suprimir algunas modalidades que dicte el interés público; para el efecto se hace una presentación de dichos artículos, de como estaban y como han quedado a través de un cuadro comparativo.

i). LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Disposiciones Preliminares

Capítulo II

Ley del 29 de noviembre de 1975

Artículo I. Esta ley regula el otorgamiento de paten

10.- Anteproyecto de la Ley de Propiedad Industrial elaborado por la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C.

tes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos, dibujos industriales y marcas; las denominaciones de origen y los avisos comerciales y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que la misma otorga.

TITULO PRIMERO

Patentes de Invención

Capítulo I

Ley del 29 de Noviembre de 1975

Artículo 3. La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento.. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público.

En la ley vigente, se agrega lo siguiente al mismo artículo:

El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de esta ley.

Capítulo II

Solicitud y expedición de las patentes

En la ley del 20 de noviembre de 1975

Artículo 19, si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por esta ley y su reglamento se tendrá por no presentada, haciéndoselo saber al interesado.

En la ley vigente, al mismo artículo se agrega lo siguiente:

Por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de hasta treinta días para que la perfeccione y, de no hacerlo, se tendrá por no presentada, comunicándole esta resolución.

En la ley del 29 de noviembre de 1975

Artículo 30, en caso de que la Secretaría de Industria y Comercio niegue la patente, lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión.

En cambio en la resolución anterior procede el recurso de reconsideración administrativa, el cual deberá ser interpuesto por escrito ante la propia Secretaría. El recurso deberá interponerse dentro del mes siguiente al día en que se notifique la resolución.

Dicho recurso se substanciará en los términos del capítulo V del título séptimo de esta ley.

En la ley vigente, se modifica el último párrafo del mismo artículo y dice así :

Dicho recurso se substanciará en los términos del ca

pítulo IV del título décimo de esta ley.

En la ley del 29 de noviembre de 1935

Artículo 32, en casos excepcionales y por motivos justificados, la Secretaría de Industria y Comercio podrá conceder ampliaciones por una sola vez, de los plazos establecidos en los artículos 18, 21, 28, 29 y 31 de esta ley.

En la ley vigente este mismo artículo es modificado.

Artículo 32, la Secretaría de Industria y Comercio, por motivos justificados y cuando se le solicite antes de la expiración del plazo respectivo, por una sola vez podrá conceder ampliaciones del mismo y hasta por un término igual a los establecidos en los artículos 18, 21, 28, 29 y 31 de esta ley.

Capítulo III

Derechos que confiere la patente.

En la ley del 29 de noviembre de 1935,

Artículo 39, los derechos que confiere una patente se limitan solo a los actos efectuados con fines industriales o comerciales y no producirán efecto alguno.

En la ley vigente, este mismo artículo es modificado

Artículo 39, los derechos que confiere una patente no producirá efecto alguno.

Capítulo IV

Explotación de las Patentes

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 46, los derechos que confiere una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común. Para que surtan efectos contra terceros se requerirá el registro de la cesión o transmisión en la Dirección General de la Propiedad Industrial.

En la ley vigente este mismo artículo es modificado.

Artículo 50, en su último párrafo expresa lo siguiente:

En los casos de las fracciones III y IV, antes de conceder la licencia, se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insuficiente explotación para cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaría de Industria y Comercio le dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria, a fin de que en un plazo de dos meses presente un programa de fabricación, en condiciones por lo menos similares a los programas presentados por quien solicitó la licencia, y otorgue fianza para garantizar su cumplimiento.

En la ley vigente, a este artículo se le agrega lo siguiente :

La Secretaría de Industria y Comercio podrá conceder

por una sola vez y hasta por un término de otros dos meses, ampliación del plazo para presentar el programa de fabricación, si así lo solicita el interesado antes de la expiración del término concedido en primer lugar.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 51, el que solicite una licencia obligatoria deberá demostrar tener la capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

En la ley vigente este artículo es modificado.

Artículo 51, el que solicite una licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Capítulo VI

Nulidad y caducidad de las patentes.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 61, la declaración de nulidad de la patente en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación. La resolución administrativa se comunicará al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En la ley vigente, este artículo es modificado.

Artículo 61, la declaración de nulidad de la patente en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a peti -

ción de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés de la Federación, observando el procedimiento establecido en el título octavo de esta ley, la resolución administrativa se comunicará al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

TITULO SEGUNDO

De los certificados de Invención.

Capítulo Único.

En la ley del 20 de noviembre de 1975.

Artículo 67, los efectos del registro a que se refiere el artículo 65 durarán diez años a partir de la fecha de su otorgamiento.

Durante dicho plazo el titular del certificado de invención tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención, por un lapso no mayor de cinco años en cada caso y siempre dentro de la vigencia del registro.

En la ley vigente, este artículo es modificado.

Artículo 67, los efectos del registro a que se refiere el artículo 65 durarán diez años a partir de la fecha de su otorgamiento.

Durante dicho plazo el titular del certificado de invención tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención dentro de la vigencia del registro.

En la ley del 25 de noviembre de 1975.

En el último párrafo de este artículo se expresa lo siguiente;

Artículo 79, las resoluciones que dicte la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, serán recurribles en los términos de dicha ley.

En la ley vigente a este artículo se le agrega lo siguiente;

Artículo 79, las resoluciones que dicte la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán recurribles en los términos de dicha ley.

Serán aplicables a los derechos derivados de los certificados de invención los artículos 63 y 64 de esta ley.

TITULO TERCERO

Dibujos y Modelos Industriales.

En la ley del 25 de noviembre de 1975.

Artículo 81, serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. El registro concederá a su titular el derecho de su uso exclusivo por el término de cinco años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 81, serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. El registro concederá a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de cinco improrrogables, contados a partir de la fecha del registro

TITULO CUARTO

Signos Marcarios

Definiciones y materia de registro.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 87, para los efectos de esta ley se entiende por : Marca de producto, Marca de servicio, Denominación de origen, Nombre comercial.

En la ley vigente, este artículo se modifica.

Artículo 87, esta ley reconoce las marcas de productos y marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

Capítulo II

Marcas.

En la ley del 29 de noviembre de 1975,

En el artículo 91 fracción XII se expresa lo siguiente :

Artículo 91, no son registrables como marcas.

Fracción XII, los títulos de obras literarias, artísticas, científicas, salvo con el consentimiento de su titular.

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 91, no son registrables como marcas.

Fracción VII, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, ésta mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 91, no son registrables como marcas.

Fracción VIII, las palabras de lenguas vivas extranjeras y las correspondientes a su fonética, cuando la marca se solicita para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el País o en cualquier otro País de habla española, y las formadas por la unión de dos o mas términos de otro idioma.

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 91, no son registrables como marcas.

Fracción VIII, las palabras simples o compuestas de lenguas vivas o extranjeras y las construidas artificialmente de modo que su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

Capítulo IV

Uso de la Marca.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 116, la Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer, mediante declaratoria de carácter general, que los productos o servicios elaborados o prestados para un mismo fin, que sean substancialmente iguales, esto es que solo difieran en sus características accidentales, se amparen por una sola marca.

En la ley vigente este artículo se modifica

Artículo 116, la Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer, mediante declaratoria y oyendo previamente a su presunto afectado y a los organismos representativos de los sectores interesados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular que en uno y otro caso sean substancialmente iguales, esto es, que solo difieran en características accidentales.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 127, toda marca de origen extranjero o propiedad de una persona física o moral extranjera que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensibles.

La marca originariamente registrada en México, no po

drá consistir en palabras de lenguas vivas extranjeras y las correspondientes a su fonética o formadas por la unión de dos o más términos de lenguas vivas extranjeras.

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 127, toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensibles.

Será aplicable a la marca originariamente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción XIII, de esta ley.

Capítulo VI

Renovación del registro de marcas.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 140, la renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo e ininterrumpido. De no efectuar dicha comprobación, caducará el registro.

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 140, la renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado comprueba en forma fehacientemente su uso efectivo e ininterrumpido.

ciente su uso efectivo y continuo, es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

Capítulo VIII

Nulidad, extinción y cancelación del registro.

En la ley del 29 de noviembre de 1975.

Artículo 149, además de los casos de extinción establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro cuando la denominación que constituye la marca se convierta, por su uso, en denominación genérica para designar los productos que ella proteja.

En tal caso dicha denominación pasará al dominio público a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, la declaración correspondiente

En la ley vigente este artículo se modifica.

Artículo 149, además de los casos establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público la misma haya perdido su significación distintiva como medio de identificar el correlativo producto o servicio a

que se aplique.

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el título octavo de la presente ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente. (11)

J).- PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

El papel del abogado o agente en el desarrollo de la propiedad industrial.

Sin perjuicio de reconocer en todo su mérito el papel que han desempeñado los agentes y abogados de propiedad industrial en sus funciones, es preciso reavivar el empeño y la capacidad de los practicantes de nuestra profesión, con vista a su desarrollo todavía superable en el porvenir.

La primera cualidad del abogado debe ser su calidad moral, preciándose de la mayor probidad y procurando que el honor y la pureza de su modo de pensar sean siempre la regla de su conducta, pues solo así se ganará la estimación de los jueces y de los funcionarios administrativos así como la confianza pública. La función del agente de patentes consiste en dirigir la mente del cliente en la

11.- Soni, Mariano. Aspectos de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas y la Protección al Consumidor. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, 1979, pág. 116.

forma adecuada, lo que lleva a considerar que los preceptos de la ética profesional que norman la vida de las agrupaciones a que pertenece, deba ser escrupulosamente acatados.

Un abogado debe estar avezado e instruido en la ciencia y práctica del Derecho y la Jurisprudencia para poder conocer lo justo e injusto, para no exponerse a defender causas que no estén fundadas en equidad o justicia. De ahí la necesidad de que los practicantes del derecho de la propiedad industrial se cultiven, asistiendo a cursos de adiestramiento, seminarios y programas de actualización y de que se gestione de las propias organizaciones profesionales, de las agencias estudios y despachos privados, de las grandes empresas industriales y de las dependencias gubernamentales respectivas, el otorgamiento de becas para cursos de especialización en los centros docentes internacionales.

Reglamentación de la publicidad en México

La ley de invenciones y marcas del 30 de diciembre de 1975 y que esta en vigor en México desde el mes de febrero de 1976, considera como infracción administrativa la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal.

La misma ley de invenciones y marcas considera de una manera concreta como infracción administrativa intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los ser

vicios o el establecimiento de otro.

Aun cuando dichos preceptos legales no mencionan de un modo expreso la publicidad comparativa en cualquiera de sus formas, puede afirmarse que esa actividad podría quedar comprendida entre las infracciones administrativas que producen tanto la competencia desleal por actos contrarios a los buenos usos y costumbres mercantiles, como el intentar lograr el descrédito de los productos, de los servicios o del establecimiento de un competidor, cuando para ello se emplea algún medio publicitario.

Estas observaciones son aplicables a las reglas que la misma ley de invenciones y marcas consigna acerca del uso ilegal de las denominaciones de origen.

Ley de Invenciones y Marcas y protección al consumidor.

No existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna disposición que señale que el idioma español es el oficial en México. En otras disposiciones se señala que las promeciones ante las autoridades deben formularse en español.

Se ha pretendido a través de esta disposición, reproducida mas o menos de la anterior ley de la propiedad industrial, el "evitar" que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país.

Es necesario advertir que fué en la Cámara de Senado

res, dando se agregó la prohibición del registro como marcas, de las que "Por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras". Bajo este supuesto, podría negarse el registro de una nominación escrita en letras tipo gótico, o de denominaciones que pueden ser perfectamente castizas, pero coincidir con la fonética de una palabra de lengua viva extranjera, tal como "tu" y "yo", "Too", "Two", etc.

No se admite a registro como marca.

Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, o puedan originar cualquier confusión o error, en cuanto a la procedencia de los productos.

Leyendas Obligatorias.

En los productos de elaboración nacional, se debe indicar la ubicación de la fábrica donde se elaboran o producen, cuando los productos se fabriquen también en el extranjero, la ubicación de la fábrica debe ser la de México

Todos los productos de elaboración nacional, deberán ostentar la leyenda "Hecho en México", en forma clara y visible. Además los productos de exportación deberán ostentar la contraseña que estableció la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

La leyenda y contraseñas mencionadas deben aparecer en los productos, en las etiquetas, envases y empaques en el momento de entregarse al público o solo en los últimos

cuando el producto no se preste a ser marcado.

Cualquier indicación en productos nacionales, relativas a registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como tendiente a inducir al público en error y ameritará las sanciones respectivas.

Las leyendas de las marcas de productos nacionales, destinadas exclusivamente a la exportación, podrán redactarse en cualquier idioma, pero el uso de ellas dentro de México se hará incurrir al responsable en las sanciones que establece la ley de invenciones y marcas.

En los productos amparados por marcas dadas en licencia, se deberá indicar además, el nombre del licenciataria y el lugar de fabricación o producción. En estos casos, los productos que venda el licenciataria, deben ser de calidad, forma y naturaleza, equivalentes a los fabricados por el licenciante. (12)

Avisos Comerciales.

La ley de invenciones y marcas otorga protección a toda persona que, para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, use avisos que tengan señalada originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie.

Esta protección se otorga mediante un registro, que

concede a su titular el derecho exclusivo de uso e impedir el uso a terceros, de avisos iguales o semejantes que se confundan en conjunto.

Los avisos comerciales, que carecen de definición en la ley de invenciones y marcas, se rigen en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas en relación con las marcas.

Así pues, pensamos que puede negarse registro de avisos comerciales que queden comprendidos dentro de los impedimentos de registrabilidad, establecidos en materia de marcas por el artículo 91 de la ley de invenciones y marcas.

Algunas de las disposiciones comentadas en la ley de invenciones y marcas, tienen su correlación en la ley federal de protección al consumidor.

Así, los proveedores de bienes o servicios, tienen obligación de informar veraz y suficientemente al consumidor, prohibiéndose la publicidad, leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características o propiedades de los productos o servicios

Competencia desleal y propiedad inmaterial.

Objetivo:

De acuerdo con Gana Cerqueira la propiedad industrial constituye un sistema jurídico, un todo orgánico, subordinándose sus diferentes institutos a los mismos principios generales, siendo idénticos el fundamento y la naturaleza de estos derechos, como idéntica es la naturaleza de los

objetos sobre los cuales se ejercen. Dice además: " Los mismos principios rigen también, los derechos de la propiedad literaria, científica y artística, y ponerse el mismo fundamento y naturaleza, recayendo sobre objetos de naturaleza semejante se establece así, no solo la unidad de los institutos de la propiedad industrial entre si sino la unidad entre esta y la propiedad literaria, científica y artística, como partes integrantes de un sistema jurídico más amplio, el de la propiedad inmaterial.

Concluye Gama Cerqueira declarando que todo el edificio de la propiedad industrial y de la propiedad literaria científica y artística, descansa en el principio ético de represión de la competencia desleal, que constituye el fundamento y la razón de sus leyes.

El objetivo es localizar el lazo común entre la propiedad industrial, el derecho de autor de obra literaria, científica o artística, la competencia desleal y la teoría del establecimiento comercial, procurando demostrar que ese vínculo es un bien inmaterial e intelectual que tiene existencia jurídica independiente de la persona del inventor, del autor o del empresario; bien que este protegido por resultar del trabajo del hombre, por ser el fruto de su trabajo, no se trata aquí del trabajo asalariado objeto del derecho del trabajo, sino del trabajo libre y creador, no sometido a voluntad ajena.

Ya Alcides Darras, destaca como acto de competencia--

desleal el acto de mala fé destinado a producir confusión entre los productos de dos fabricantes o dos comerciantes.

Cesari Baldi : se refiere al comerciante que, sin violar expresa disposición de ley, perjudica el legítimo interés material o moral de otro.

G mayer, autor alemán, en su libro "La competencia desleal y la falsificación", es más genérico. Se entiende comúnmente bajo el rubro de competencia desleal una variedad infinita de actos que no se puedan consirerar legitimamente derivados del derecho de libre concurrencia.

Los autores ingleses y norteamericanos se refieren al empleo de medios de perfidia y deshonesta rivalidad en el campo comercial.

Allart intentó sistematizar, dividiendo los actos de competencia desleal entre :

- 1 .- Actos provocadores de confusión entre establecimientos
- 2 .- Actos provocadores de confusión entre mercaderías
- 3 .- Actos causantes del desvío de la clientela
- 4 .- Actos de competencia atentatorios a contratos realizados.

El artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París dispone :

" Los países contratantes estan obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal ".

" Constituye acto de competencia desleal todo acto de

competencia contraria a los usos honrados en materia industrial o comercial".

" En particular deberán prohibirse".

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2.- Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

En tanto que algunos centralizan la competencia desleal en simples actos de desvío de la clientela, otros la localizan en la confusión entre productos o establecimientos, y otros en el abuso del derecho, disminución del aviamiento, perjuicio del legítimo interés moral o material del competidor, rivalidad p^{er}fidia o deshonestas, etc.

Sin embargo, si la competencia desleal fuera un derecho ajeno, allí se establece el límite de la libre competencia. Es preciso definir cual es el derecho ajeno y no que tipos de actos que constituyan competencia desleal.

Será todo acto que viole tal derecho, lo que ciertamente es mas claro que hablar de prácticas honestas o deshonestas, que varían con los cambios de las costumbres. -

Lo que es protegido por el derecho no puede ser violado y nos parece exagerado centralizar tal objeto de la protección jurídica en la clientela, que esta constituida

de personas libres, que no son objeto de apropiación y, - muy por lo contrario, objeto directo de la libre competencia comercial.

Todo perfeccionamiento de productos, servicios, publicidad, tiene por fin adquirir clientela, ordinariamente la clientela "ajena". Esa lucha por la clientela es fuente de mejoramiento y de enriquecimiento de las naciones y redunda en beneficio de los consumidores.

Los actos de competencia desleal son, por tanto, los que lesionan derechos del autor, del inventor, del industrial, y del comerciante y pueden ser divididos en dos -- clases :

- a .- Derecho de la personalidad, como la honra, la reputación, el derecho a la propia imagen, al respeto de la vida privada, incluyendo, por extensión, como sujetos de derecho, a las personas jurídicas o colectivas
- b .- Derechos de propiedad inmaterial, es decir, derechos sobre los frutos del trabajo libre o de la naturaleza creadora, a saber, las invenciones, las obras artísticas, los modelos de fábrica, el propio establecimiento o hacienda en su aviamiento y los signos - por los cuales son identificados.

En el primer grupo, el propio autor, inventor, comerciante o industrial, persona física o jurídica, es sujeto y objeto de derecho, siendo actos lesivos a esos derechos

aquellos que perjudiquen su honra o reputación, tiendan a apropiarse de su imagen o la violación de aquello que les interior, sea publicada la obra que pretenda conservar inédita, sea violando el secreto industrial comercial.

Esas personas tienen en común el hecho de que por su trabajo producen obras de carácter individual e intelectual susceptibles de ser separadas de su persona, de ser cedidas, de circular en el mundo de los hombres y del comercio, teniendo una existencia real reconocida por el derecho. Tales obras son objeto de derecho exclusivo de su titular o propietario, a título originario o derivado, y los actos que afecten tal exclusividad son también actos de competencia desleal.

Esos actos de competencia desleal contienen un preeminente contenido económico, dado que atañen a derechos de carácter patrimonial, como la exclusividad sobre los inventos y modelos, sobre la obra artística, literaria o científica, sobre el título de estas mismas obras, sobre las marcas, sobre el título del establecimiento y su avigamiento. (13)

- 13.- Silveira, Newton. Competencia Desleal y Propiedad Inmaterial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, 1979, de la página 189 a la 194.

Capítulo III

La Confusión en Nuestra Ley Vigente

- a). En Patentes
- b). En Certificados de Invención
- c). En Dibujos y Modelos Industriales
- d). En Marcas
- e). En Avisos Comerciales
- f). En Nombres Comerciales
- g). En Denominaciones de Origen

a). En Patentes.

Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor, derechos de prioridad, patentes división de la solicitud.

I. Quien no hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los Países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros Países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

II. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada País de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre Países de la Unión.

III. Por depósito regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fué depositada en el País de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

IV. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás Países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la in-

vención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros antes del día de la primera solicitud que sirva de base al derecho de prioridad quedan reservados a los que dispongan la legislación interior de cada País de la Unión.

Los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud, el día del depósito no está comprendido en el plazo.

Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abra para recibir el depósito de la solicitud en el País donde la protección se reclama, el plazo será prorrogable hasta el primer día laborable que siga.

b.- En Certificados de Invención

Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los Países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

c.- Dibujos y Modelos Industriales

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos - en todos los Países de la Unión.

d.- Marcas.

Condiciones de registro, independencia de la prote - cción de la misma marca en diferentes Países.

Las condiciones de depósito y de registro de las mar - cas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada -- País de la Unión por su legislación nacional.

Sin embargo, una marca depositada por un nacional de - un País de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada -- por el motivo de que no haya sido depositada, registrada-- o renovada en el País de origen.

Una marca regularmente registrada en un País de la - Unión, será considerada como independiente de las marcas - registradas en los demás Países de la Unión con excepción en ello el País de origen.

Marcas Notoriamente Conocidas.

Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio si la legislación del País lo permite, bien a instancia de interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir - el uso de una marca de fábrica o de comercio que constitu - ya la producción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente

del País del registro o de uso estimare ser allí notoriamente conocido como ya siendo como marca de una persona -- que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada -- para productos idénticos o similares, ocurrirá lo mismo -- cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los Países de la Unión tienen la facultad de proveer un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé.

e.- Avisos Comerciales

Artículo 174, Toda persona que para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos haga uso de avisos que tengan señalada originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto. Esta clase de registro se registrará, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con

relación a las marcas.

Artículo 175, los efectos del registro de un aviso -- comercial durará diez años. Al terminar el plazo caerá de pleno derecho bajo el dominio público, y en consecuencia, no podrá volver a ser registrado como aviso.

Artículo 176.- para obtener el registro de un aviso - comercial se presentará a la Secretaría de Industria y Comercio una solicitud escrita, , por duplicado, incluyendo los datos y satisfaciendo los requisitos de forma que prevenga el reglamento de esta ley, así como los derechos fig cales que establezca la tarifa.

Artículo 177, Cuando un aviso comercial tenga por objeto anunciar productos deberán éstos especificarse en la solicitud de registro, y no podrán comprenderse en un mismo registro artículos que pertenezcan a dos o más clases - según la clasificación que establezca el reglamento.

Artículo 178, si el aviso comercial tiene por objeto - anunciar algún establecimiento o institución, sean éstos - de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento, y el registro no amparará en estos casos artículos o productos, aún cuando con ellos esté relacionado dicho establecimiento, sino simplemente a éste

f.- Nombres Comerciales

Artículo 179, el nombre comercial y el derecho a su -

uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

Artículo 180, quien este usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas la publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo.

Artículo 181, la solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría de Industria y Comercio previo pago de los derechos respectivos, acompañada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, quien deberá demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Artículo 182, recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de novedad a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o una marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudieran confundirse con la denominación o el giro de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial.

Artículo 183, no podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la ley de -- Leyes y Códigos de México.

Artículo 184, los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración.

La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del último semestre de cada periodo. De no solicitarse cesarán los efectos de la publicación.

Artículo 185, en la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Artículo 186, el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido.

Artículo 187, el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con la relación a las marcas.

Artículo 188, los actos, convenio o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial deberán, para surtir efectos, ser apró

bados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

g.- En Denominaciones de Origen.

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente arreglo, la denominación geográfica de un País de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

El País de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad, o bien aquel en el cual esté sita la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha deparado al producto su notoriedad.

La protección que la Ley de la Propiedad Industrial concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración de la Secretaría de Industria y Comercio. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 153, la declaración general de protección a un

denominación de origen, será hecha por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.. Para los efectos de este artículo - se considera que tienen interés jurídico;

I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción o producción o elaboración del o de los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen.

II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.

III. Las entidades o dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados.

Artículo 168, el usuario de una denominación de origen - esta obligado a utilizarla como aparece protegida en la declaración general. Se exceptúan las modificaciones que no alteren o afecten su identidad.

De no utilizarla en la forma establecida, procederá la revocación de la autorización.

Artículo 171, el registro de usuario de una denominación de origen termina por;

I. Nulidad en los siguientes casos;

a) Cuando se otorgue en contravención a lo dispuesto de esta ley.

b) Cuando se otorgue atendiendo a declaraciones o indicaciones falsas.

II. Caducidad cuando el registro no se renueve oportunamente

III. Extinción en los siguientes casos.

- a) Cuando el usuario registrado no utilice la denominación de origen dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se concedió la autorización.
- b). Cuando suspenda dicha utilización por más de un año consecutivo.

Artículo 172, las declaraciones administrativas en este capítulo, en relación a la terminación de la vigencia de la declaración general de protección a una denominación de origen o de registro de un usuario de la misma, se hará por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

Artículo 173, además de las publicaciones que en forma expresa están previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta de Invenciones y Marcas las declaraciones que haga y autorizaciones que conceda la Secretaría de Industria y Comercio, así como cualquier acto que modifique o dé por terminada la vigencia o efectos de los derechos concedidos en materia de denominaciones de origen. (14)

Capítulo IV

Precedentes.

- a).- Oficina de Marcas
- b).- Tribunales Colegiados
- c).- Suprema Corte

OFICINA DE MARCAS

Una de las características de la Oficina de Marcas es que permite establecer demandas a través de la Dirección de Invenciones, Marcas y Desarrollo tecnológico y en forma particular cuando se trata de alguna confusión, se trata desde luego de un procedimiento de declaración administrativa de existencia de la confusión a que se refiere el artículo 210 fracción X de la Ley de Invenciones y Marcas contra personas físicas o morales que por cualquier circunstancia esten utilizando la competencia desleal y de alguna manera causen confusión con el público, este tipo de procedimiento se realiza con el objeto de salvaguardar y proteger el buen prestigio que tienen las marcas debidamente registradas a través de registros marcarios y que de una manera legal tienen el derecho de usar tanto nombre como escudo en forma exclusiva.

PRECEDENTES:

Dirección General de la Propiedad Industrial.

Departamento de inconformidades

Jefatura.

El apoderado de Volkswagen de México, S.A.

Se instaura demanda de la Compañía Volkswagen de México contra talleres no autorizados para usar el nombre Volkswagen y el emblema de la misma marca, creando con ello una grave confusión en el público ya que éste, (el público), con-

sidera que dichos talleres estan conceccionados y que pueden responder en cualquier momento por el prestigio de la marca siendo todo lo contrario, es decir, no se cuenta ni con el respaldo ni con las garantias necesarias que la compaⁿia si proporciona.

En virtud de la presion que ejercen los apoderados de la Compaⁿia Volkswagen en contra de los talleres piratas, éstos, establecen un convenio en el cual se comprometen a no volver a usar el nombre Volkswagen ni el emblema de la misma marca y para el efecto si reinciden, estan obligados a pagar cierta cantidad de dinero en efectivo por cada dia que pase y no atiendan lo pactado, ante esta alternativa, los apoderados de la compaⁿia Volkswagen de México. S.A. se desisten de la demanda entablada contra los talleres piratas, quedando como constancia documentos que se suscribieron en la Secretaria de Industria y Comercio en Direccion de la Propiedad Industrial quedando como constancia estos precedentes (15)

TRIBUNALES COLEGIADOS

Patentes

Invenciones cuya novedad fué examinada de acuerdo con los artículos 75 y 76 de la Ley de la Propiedad Industrial para efecto de evitar confusión en el público consumidor.

- 15.- Gaceta de Invenciones y Marcas, Secretaria de Industria y Comercio, Direccion General de Invenciones y Marcas - 1976, México, D.F. Corresponde al mes de enero, pág. 325.

Examen extraordinario	Actor	Invento denominado
No. 3023	Pedro Garcés	Yema
	Villareal	

Resolución y precepto invocado

No es patentable de acuerdo con el artículo 6o. fracción VIII de la ley, por ser una yuxtaposición de invenciones conocidas.

Examen extraordinario No. 3550

Actor ; Señor Salvador Baz

Invento denominado ; Procedimiento mejorado para la preparación de un suplemento sólido para animales y producto resultante.

Resolución y precepto invocado.

Se le comunica que dicha invención carece de novedad y pertenece al dominio público en nuestro país.

Examen extraordinario No. 3634

Actor ; Sr. Salomón Rimstein

Invento denominado ; Procedimiento para producir cuadros litográficos, esculturas dibujos, pudiendo ser artísticos o no, impresos en blanco y negro para colocar la libre interpretación de las personas con pluma, bolígrafo crayones, lápices de colores, pinturas de agua o cualquier material

Resolución y precepto invocado

Se le comunica que ha sido patentado con anterioridad - en nuestro País y si la explotación del mismo invadiría derechos de terceros, esta secretaría estima que en los términos de los artículos 11 y 12 fracción IV carece de novedad y pertenece al dominio público de nuestro país.

Notificaciones y declaraciones administrativas sobre -- nulidad de patentes de invasión de los derechos.

Número de solución 29

Actor ; Productos Guy. S.A.

Demandado ; Sr. Pablo Villegas Santibañez

Resolución ;

Se declara administrativamente la nulidad de la patente 112640

Acto reclamado ;

Declaración administrativa de nulidad de la patente 112640

Negativas de otorgamiento de patentes fundadas en la -- ley de invenciones y marcas y su reglamento.

Actor ; Bristol Myers Company

Invento ; Composición cosmética

Acto reclamado ; Interpone reconsideración administrativa en contra de la negativa del otorgamiento de la patente con la que su representada pre -

tende amparar "Composición cosmética"

Resolución :

Se le manifiesta que no siendo la composición novedosa no es patentable de acuerdo con el artículo 60. fracción VIII de la Propiedad Industrial.

**Notificaciones y Declaraciones Administrativas
Nombres Comerciales, (Febrero de 1976)**

Resolución número 45

Actor : Climas de México, S.A.

Demandado : Climas y partes de México, S.A.

Acto reclamado : Declaración administrativa de confusión de establecimientos a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial del nombre comercial 14955 "Climas - México" por parte de esta última sociedad.

Resolución:

Se declara administrativamente la confusión de establecimientos a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la propiedad Industrial, del nombre comercial 14955 "Climas de México, S.A." por parte de Climas y Partes de México, S.A."

Resolución número 46

Actor : Compañía Dr. Scholl, S.A. de C.V.

Demandado : Juan José Ruiz Gómez

Acto reclamado: Declaración administrativa de la existencia de la confusión a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto del nombre comercial 13463 "Cfa Dr. Scholl, S.A. de C.V.

Resolución :

Se declara administrativamente la confusión de estable--

cimientos a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del Co. Juan José Ruiz Gómez.

Resolución número 61

Actor : Jorge Salles Cuervo. S. A.

Demandado : Tequilera S. A.

Acto Reclamado : declaración administrativa de imitación del nombre comercial 14805 "El Tequilero" por parte de esta última empresa.

Resolución :

Se declara administrativamente la imitación del nombre comercial 14805, por parte de Tequilera. S. A.

Resolución número 68

Actor : Hotelera Internacional S. A.

Demandado : Promotora Mexicana de Hoteles, S. A.

Acto Reclamado : declaración administrativa de imitación del nombre comercial 13200 "Palace Hotel" por parte de esta última.

Resolución : Se niega la declaración administrativa de imitación del nombre comercial número 13200 "Palace Hotel" por parte de Promotora Mexicana de Hoteles, S. A. (16)

16.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
1976 México, D.F. Corresponde al mes de julio pág. 731

Notificaciones y declaraciones administrativas sobre nul-
lidad de marcas registradas y de falsificación, imitación o-
uso ilegal de las mismas.

No. de Oficio

Expediente : Marca 149701

Asunto : Se niega la declaración ad-
ministrativa del registro
de la marca número 149701
Suavitel

México, D. F. a 12 de marzo de 1976

C. Lic. Bjorn Basilio Vadillo

Apoderado de Industrias Velvet de México, S. A.

Hamburgo Número 260

Ciudad.

Esta Secretaría, para resolver sobre la declaración ad-
ministrativa de nulidad del registro de la marca número --
149701 Suavitel, solicitada por usted, ha tomado en cuenta -
las constancias que obran en el expediente respectivo, de -
las que se desprenden los siguientes :

Antecedentes

I .- Por escrito de fecha 25 de marzo de 1975, compareció -
ante esta Secretaría, el C Lic. Bjorn Basilio Vadillo, como-
apoderado de Industrias Velvet de México, S. A., para solici-
tar la declaración administrativa de nulidad del registro de
la marca número 149701 Suavitel, propiedad de Colgate -- Pal

molive Compañy. Manifestó que su representada es titular de la marca número 101160 Suavelvet, de fecha legal 24 de agosto de 1959, que ampara un detergente de la clase A que dicho registro se encuentra vigente y produciendo todos los efectos legales correspondientes.

Agregó que en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de julio de 1960, puesta en circulación el 20 de abril de 1972, apareció publicado el registro 149701 de la marca suavitel, otorgado a Colgate / Palmolive Company: que el registro es de fecha legal del 9 de abril de 1969 y que ampara materiales detergentes y rasnantes para limpiar y pulimentar, artículos comprendidos en la clase 4 de la clasificación oficial a que se refiere el artículo 71 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; que su representada estima que el otorgamiento del registro 149701 como marca a la denominación suavitel, solo puede motivarse debido a un error en la práctica del examen de novedad realizado a dicha marca, toda vez que se emitió tomar en cuenta la existencia del registro anterior 101160 de la marca suavelvet de su propiedad, cuyos derechos debieron y deben considerarse infringidos, puesto que es indiscutible la semejanza que existe entre las denominaciones suavelvet y suavitel, semejanza que origina y da lugar a confusión entre las marcas ya que, según se dice, visual y fonéticamente consideradas son casi idénticas.

Señaló que basta comparar tales denominaciones en sus

respectivos conjuntos para corroborar que la marca suavitel de Colgate -- Palmolive Company, reproduce en su orden las 8 letras que forman la marca suavet propiedad de su representada, y que el hecho de modificar la terminación itel por la terminación elvet, no es suficiente para cambiar o distinguir la impresión visual que existe entre tales denominaciones, ni la similitud fonética entre las mismas, que además ambas marcas amparan productos comprendidos en la clase 4 de la clasificación Oficial de artículos que establece el artículo 71 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para terminar ofreció las pruebas que estimó pertinentes, señaló los preceptos legales que consideró aplicables y pidió se se declare administrativamente la nulidad que solicita.

II .- Mediante oficio número 37021 del 16 de abril de 1975, y con copia de la solicitud se emplazó a Colgate -- Palmolive Company, titular del registro de la marca número 140701 - suavitel, para que presentara las objeciones u observaciones que estimara pertinentes en un plazo que venció el 18 de agosto del mismo año.

III .- En escrito de fecha 18 de agosto de 1975 el C. Lic. Antonio Pascacio, en representación de Colgate--Palmolive -- Company, contestó la solicitud de referencia. Manifestó que ignora el punto primero de hechos de la demanda, por no ser propio, pero que lo niega con el propósito de fijar la carga

de la prueba; que el hecho segundo de la misma es cierto, -- que es falso el hecho tercero de la demanda, puesto que no -- existe ninguna semejanza que pueda causar confusión entre -- las denominaciones suavelvet y suavitel, que la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial, no citó como anterioridad la marca suavelvet durante el trámite de registro de la denominación suavitel propiedad de su representada, -- por no existir semejanza alguna entre las mencionadas marcas que la consideración de la actora en el sentido de que la -- marca suavitel, lesiona los derechos de industrial Velvet de México, S. A. es una simple opinión particular, que según dice, carece de importancia jurídica.

Para terminar negó la aplicación de los preceptos legales en que se fundó la demanda, objetó las pruebas ofrecidas por la actora y pidió se niegue la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca número 149701 suavitel.

Consideraciones.

Primera.- La competencia de esta Secretaría para resolver la presente controversia, se funda en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Segunda.- Estudiadas las marcas 101160 suavelvet propiedad de la actora y 149701 suavitel propiedad de la demandada claramente se advierte que entre las mismas no existe semejanza en grado de confusión, toda vez que si bien es cierto-

ambas marcas constan de tres sílabas solamente tienen igual la primera sílaba, siendo totalmente diferentes las dos sílabas restantes, por lo que gráficamente son diferentes y desde el punto de vista fonético basta la sola pronunciación de ambos signos distintivos para advertir su diferencia, puesto que las dos sílabas finales de las marcas que se estudian son diferentes, por lo que su pronunciación también es diferente, por tanto no se violaron al concederse el registro de la marca 149701 suavitel, las disposiciones legales contenidas en el artículo 105 fracción XIV, inciso b, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tampoco tienen aplicación al caso lo dispuesto por la fracción V del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues el registro de que se trata no fué concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación como lo establecía la fracción antes señalada, toda vez que con fecha 14 de mayo de 1969, se practicó el exámen de novedad de la solicitud a registro de la marca suavitel y por no haberse encontrado anterioridades que legalmente lo impidieran esta Secretaría concedió dicho registro.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 151, 193, 194, 197 y 202 de la Ley de Invenciones y Marcas, es de resolverse y se resuelve.

I.- Se niega la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca número 149701 suavitel que ampara artículos de la clase 4 de la clasificación oficial.

II.- Notifíquese esta resolución a las partes

III.- Publíquese en la Gaceta de Invenciones y Marcas

Atentamente

'Sufragio Efectivo no Reelección

El Secretario de Industria y Comercio (17)

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA :

Actúa a petición de personas físicas o morales como una consecuencia de un derecho no respetado, o con motivo de una resolución que se considere lesiona los derechos de un tercero; contra esa resolución, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el tercero perjudicado, interponen recurso - de revisión ante los tribunales colegiados, esto es con el - objeto de revocar resoluciones que se consideran fuera de todo ordenamiento legal.

En algunas ocasiones se interponen demanda, contesta---ción, resolución y amparo.

Se toma como ejemplo el caso de una demanda de la compa~~n~~ía Daimler-Benz Aktiengesellschaot contra Auto Servicio Ma~~n~~zarik;

17.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
Dirección General de Invenciones y Marcas, corresponde
al mes de marzo del año de 1976, págs. de la 479 a la 482

Se establezca la demanda por parte de la compañía Daimler-Benz ante servicio Mazarik por existir una competencia desleal y solicitando se declare la existencia de confusión; todo esto se realiza a través de la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Una vez que la Secretaría negó declaración de competencia desleal, en contra de auto servicio Mazarik, contra dicha resolución, la representación jurídica de la compañía Daimler-Benz promovieron demanda de amparo ante un Juez de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, en la sentencia que recayó al mencionado amparo fué en el sentido de que la justicia de la unión ampara y protege a Daimler-Benz A.C.

Contra esa resolución esa H Secretaría y el tercero por juzgado interpusieron recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a dicha revisión recayó sentencia en el sentido de que se declara la caducidad de la instancia y queda firme la sentencia recurrida.

En virtud de lo anterior se solicitó que en cumplimiento de las decisiones judiciales sea revocada la resolución que negó la declaración de competencia desleal, y por otra parte que se declare la existencia de confusión a que se refiere el artículo 262 de la Ley de la Propiedad Industrial, este artículo es equivalente del artículo 17 bis del Convenio de París.

En el amparo de revisión la segunda sala negó el amparo.

Para pronunciarse sentencia al expediente de que se trata, es decir, el número 9356/65.

Resultando

Primero : por escrito presentado por el representante legal de Daumler-Benz, promovió juicio de amparo ante el Juez segundo de Distrito del Distrito Federal en materia administrativa por los actos y contra las autoridades que a continuación se señalan : "Autoridades responsables: C. Secretario de Industria y Comercio; C. Subsecretario de Industria y Comercio y C. Director General de la Propiedad Industrial de dicha secretaría. Acto reclamado : resolución por la que se niega la declaración administrativa de confusión a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial de fecha 12 de agosto de 1964.

Segundo : el Juez de Distrito por sentencia de 30 de agosto de 1965, otorgó el amparo solicitado a la quejosa. **Inconformes :** Arturo Pérez tercer perjudicado y el Oficial Mayor de la Secretaría de Industria y Comercio y por ausencia de los C. C. Secretario y Subsecretario "A" y "B", interpusieron revisión que fué admitida. Por acuerdo del 12 de noviembre de 1965, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el tercer perjudicado sin que apareciera en el tomo relativo resolución alguna sobre el escrito presentado por la autoridad responsable.

Por acuerdo notificado el 5 de abril de 1966, se ordenó

que se turnara este expediente al C. Ministro Ponente, la Presidencia de la Sala mandó recibir el dato oficial relativo a la promoción a que se contrae el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo; y la oficialía de partes certificó que entre diversas promociones presentadas la última de ellas registrada con el número 106124, fué hecha el 28 de noviembre de 1967.

Considerando

Unico; como los actos reclamados proceden de autoridades administrativas y no se imputa la inconstitucionalidad de alguna ley, ni opera circunstancia alguna impeditiva de las previstas por los artículos 2o. y 74 fracción V, de la Ley de Amparo; y en atención a que entre el 2º de noviembre de 1967 fecha de la última promoción y el 25 de agosto de 1968 fecha de la certificación oficial, transcurrió el término de 180 días hábiles a que se refiere el segundo de los preceptos anteriormente citados, procede declarar la caducidad de esta instancia y que ha quedado firme la sentencia recurrida, de conformidad con la jurisprudencia de esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el informe rendido por su Presidente en el año de 1967 que aparece con el número 3 y que lleva por título "CADUCIDAD DECLARADA, QUEDA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107 fracción I de la Constitución General de la República, 91,-

193 y demás relativas de la Ley de Amparo, se resuelve :

Primero : se declara la caducidad de esta instancia

Segundo : queda firme la sentencia recurrida

Tercero : notifíquese con testimonio de esta resolución, --
vuelvan los autos al Juzgado de su origen y en su
oportunidad, archívese el toca.

Como se puede advertir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegió los bienes de la ciudadanía y desde luego cuando existen actividades equivocadas, como en este caso -- que se presenta, que exista la competencia desleal, se aplican los artículos inherentes de nuestra ley mexicana, y que son equivalentes del artículo 10 bis del Convenio de París.

(18)

18.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
Dirección General de Invenciones y Marcas
México, D.F., corresponde al mes de agosto del año de
1976, pág. 88.

Capítulo V

a). Procedimiento Administrativo b). Ante la Oficina de Mar
cas c). Ante los Juzgados de Distrito d). Ante los Tribuna
les Colegiados e). Sanciones.

Procedimiento Administrativo

I.- Requisitos para poder ejercitar el derecho contenido en una patente

II. Solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad e invasión de patente

III. Infracciones administrativas, sanciones

I. I. Requisitos para poder ejercitar el derecho contenido en una patente. Los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentados y el número de la patente.

Hay ocasiones en que los objetos no se prestan a ello por su propia naturaleza como sería como ejemplo el caso de unos lentes de contacto, sin embargo puede aparecer el dato en los envases o en paques de los productos.

El hecho de que no aparezca la indicación de estar patentado y el número de la patente, no afectará la invalidez de la patente, pero si privará al titular de las acciones que le concede esta ley.

II. I. Solicitud de declaración administrativa de nulidad caducidad e invasión de patente. Las patentes podrán nulificarse cuando por error, inadvertencia o carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto por

la Ley de Invencciones y Marcas.

De tal manera será nulificada la patente cuando la invención que ampara no es patentable de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Invencciones y Marcas o cuando la invención que ampara no tenga novedad o aplicación industrial, que ampare dos o mas invenciones que deban ser objeto de patentes independientes pero será nulidad parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

También podrá nulificarse cuando la descripción de la invención o las reivindicaciones que no se ajusten a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Invencciones y Marcas o bien, cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

Los efectos de la nulidad de una patente son que se retrotraerán a la fecha de la presentación de la solicitud respectiva, es decir, al momento mismo del nacimiento de la patente.

La declaración de nulidad de una patente se puede hacer administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a petición de parte o del Ministerio Público cuando tengan algún interés la Federación.

Al declarar el absciso en el que fueran otorgadas las patentes o cuando no se ha editado en el

plotación de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 48 y -
sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, la patente
caducará y caerá de pleno derecho bajo el dominio público.

El procedimiento administrativo de nulidad e invasión -
de patente son muy sencillas constan : demanda, contestación-
y resolución, procedimiento que se encuentra previsto por los
artículos 193, 194 y 197 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Formalmente se presenta una solicitud en la Dirección --
General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico sita-
en Salvador Alvarado No. 59 acompañado de documentos y cons--
tancias que funden la promoción y se enteran los derechos por
concepto de exámen de la solicitud que será de \$11,000 por ca
da asunto.

Posteriormente se gira un oficio al demandado para noti-
ficarle la solicitud y se le concede un plazo para que conteste
lo que a su derecho convenga no menor de quince ni mayor -
de treinta días hábiles.

Si hubiere contestación se emitirá un oficio acusando -
recibo y cerrando el procedimiento quedando el asunto para -
resolución. Posteriormente, previo estudio de los anteceden-
tes relativos, se dictará la resolución administrativa que --
proceda.

Finalmente se notificará la resolución al titular de la
patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

III. I.- Infracciones administrativas, sanciones. Las infra

aciones administrativas relacionadas con la patente son la infracción I del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, que es el hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fué nulificada se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de la caducidad, o, en su caso, de la fecha en que se haya quedado firme la resolución de nulidad.

Quien incurra en dicha hipótesis se le pueden aplicar las sanciones previstas en el artículo 225 de la Ley en estudio que puede ser multa hasta de \$ 100. 000 (cien mil pesos) o clausura temporal o definitiva del establecimiento o arresto.

El procedimiento administrativo es similar al de nulidad, caducidad e invasión, es decir, demanda, contestación y resolución.

La diferencia consiste en que la resolución administrativa de nulidad se declara extinguido un derecho y en el procedimiento administrativo de infracción se declara que existe una contravención a alguna disposición de la Ley de Invenciones y Marcas.

Una vez que se obtiene la declaración administrativa de infracción puede solicitarse la imposición al infractor de las sanciones previstas en el artículo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas, si esta continúa cometiendo la infracción, es decir, para que pueda imponerse una multa al infractor es necesario que exista previa esta la declaración administrativa

(19)

19.- Gaceta de Invenciones y Marcas, Secretaría de Industria y Comercio, 1976 México, D.F. corresponde al mes de diciembre, n.º. 105.

ante la Oficina de Marcas

Igualmente de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas es requisito de procedibilidad la existencia de la declaración administrativa de invasión de patente para que pueda solicitarse ante el Ministerio Público Federal el ejercicio de la acción penal.

La variedad que tendrá el procedimiento penal en estos juicios es que por tratarse de una pena alternativa, de hasta seis años de prisión y/o multa hasta por cien mil pesos, el acusado quedará sujeto a proceso y gozará durante el proceso de libertad.

Se considera que debería de eliminarse de la Ley de Invenciones y Marcas como requisito de procedibilidad la obtención por parte de la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Industria y Fomento Industrial de la declaración administrativa de invención de patente, puesto que con esto lo único que se logra es retardar la iniciación de la averiguación previa y el consecuente castigo al responsable. (20)

Ante los Juzgados de Distrito

En el supuesto de que se declare administrativamente el ilícito previsto en la fracción VII del artículo 211 de la

20.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
1976, México, D.F. corresponde al mes de octubre
pág. 110

Ley de Invenciones y Marcas (IIM), y ésta haya quedado definitiva ante declarada por la autoridad administrativa o -- bien por la autoridad judicial si hubiera sido impugnada en la vía de amparo, se citará oficio a la Procuraduría General de la República y ésta iniciará la averiguación previa correspondiente.

Se requerirá a la parte actora, quien se convertirá en denunciante, para que aporte todas las pruebas conducentes a acreditar el ilícito.

Posteriormente, se citará al acusado para que rinda su declaración y acto continuo, el Agente del Ministerio Público Federal consignará el acta a un Juez de Distrito en materia penal.

Siguiendo los trámites legales, el Juez de Distrito radicará el expediente y dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito que corresponda para que solicite la orden de comparecencia. (21)

Ante los Tribunales Colegiados

Ejecutada la comparecencia, se presentará al acusado -- para que rinda su declaración preparatoria y en el término de 72 horas se dictará auto de sujeción a proceso, continuándose con los trámites de dicho juicio hasta que se dicte sentencia.

- 21.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
México, D.F. corresponde al mes de mayo de 1976
pág. 132.

El sentenciado tiene derecho a impugnar la sentencia, - apelando la misma ante un Tribunal Unitario, y finalmente - si la sentencia dictada por el Tribunal Unitario le sigue - siendo desfavorable, recurrirá en amparo directo ante la Su prema Corte de Justicia de la Nación (22)

Como se podrá observar, el procedimiento administrativo que se tramita ante la Dirección General de Invenciones y - Marcas, resulta demasiado tardado; haciendo notar que entre el tiempo que transcurre el procedimiento administrativo y - el desahogo del juicio de amparo, en sus dos fases, ante un Juzgado de Distrito y su revisión ante un Tribunal Colegia- do se pueden pasar de cuatro a seis años independientemente del tiempo que se lleve la averiguación previa, juicio ante un Juez de Distrito en materia penal, apelación y amparo -- pueden pasar otros seis años lo que nos daría un total de - 12 años para que el afectado en sus derechos de propiedad - industrial pudiera iniciar el ejercicio de las acciones co- rrespondientes al pago de daños y perjuicios y la repara--- ción del daño según lo establece el artículo 214 de la Ley- de Invenciones y Marcas.

En vista de lo tardado de estos procedimientos ha --

22.- Gaceta de Invenciones y Marcas
Secretaría de Industria y Comercio
México, D.F. corresponde al mes de agosto de 1976,
pág. 52.

denuncatorio el derecho del titular de un nombre comercial - se propone que se suprima el procedimiento de declaración ad - ministrativa de un ilícito, y se deja que el Ministerio Pú - blico Federal en la averiguación previa, se allegue de todos los elementos de convicción, estableciéndose que la Dirección General de Inversiones y Marcas coadyuve con éste.

Sanciones

Se considera que la ley es bastante flexible para el infractor en virtud de que por una parte, la pena es alternati va, y por la otra, la pena es de dos a seis años de prisión - su término medio aritmético es de cuatro años, lo cual permi te al infractor gozar de libertad durante todos esos años y lo que es peor, continuar cometiendo la infracción en perju cio del titular de un nombre comercial.

También se deberá aumentar la penalidad y suprimirse la alternatividad de la pena a efecto de que el responsable por la comisión del delito de invasión de patente no pueda obte ner el beneficio de la libertad bajo fianza durante el proce so y se le pueda dictar auto de formal prisión si así se con sidera procedente.

C O N C L U S I O N E S

C O N C L U S I O N E S

- 1.- Por confusión, debemos entender la infracción administrativa, consistente en la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, - el comercio y servicios que impliquen competencia desleal, así como, efectuar actos que causen o induzcan - al público a error o engaño.
- 2.- El artículo 210 fracción X de la Ley de Invenciones y Marcas establece que la confusión puede darse por la - falicidad en la apreciación de la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de - un tercero.
- 3.- La confusión, también puede darse por suponer erroneamente que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.
- 4.- También puede darse la confusión respecto de servicios prestados o cuando se venden productos que ostentan -- una marca susceptible de confundirse sin que exista -- autorización, licencia o se haya fabricado bajo las -- normas de un tercero.
- 5.- Finalmente considero más completo el concepto que sobre competencia desleal contiene el artículo 10 Bis -- del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues considera que deberá prohibirse - cualquier acto que sea capaz de crear confusión por -- cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor o actos que desacrediten los mismos.

- 6.- También el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial obliga a los países de la Unión a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todo acto de competencia desleal.
- 7.- Considero que no es necesario solicitar la declaración administrativa de confusión como paso previo para solicitar la imposición de sanciones previstas en el artículo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas, sino que pueden solicitarse la aplicación de sanciones directamente.
- 8.- También considero que las sanciones administrativas deberían de aplicarse con mayor frecuencia a los infractores de los derechos marcarios y no aisladamente como ha venido ocurriendo hasta la fecha.
- 9.- También debería consignarse en la Ley de Invenciones y Marcas como sanción la pérdida de los objetos e instrumentos del delito en favor del titular de los derechos de propiedad industrial.
- 10.- Debe darse también apoyo a las autoridades de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, para que lleven a cabo las acciones que sean necesarias y con la frecuencia que el caso lo requiera para frenar la piratería en esta materia.
- 11.- Finalmente, si el Estado otorga derechos en materia de propiedad industrial, como son: marcas, patentes, etc., y cobra derechos por su protección: así como, por haber suscrito compromisos interna-

cionales, está obligado a dar una protección efectiva y notoria como hasta la fecha.

B I B L I O G R A F I A

B I B L I O G R A F I A

- 1.- Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Décima octava Edición. Madrid 1956, Talleres Tipográficos de la Editorial ESPASA-CALPE, S.A. pág. 347.
- 2.- Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. Tomo III.- México, 1964, pág. 443.
- 3.- Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Librería de la Sra. Vda. e Hijos de D. Antonio Calleja, Editores. Tomo I, 3a. Ed. Madrid, 1847, pág. 573.
- 4.- Frisch, Phillip y Mancabo Muriel, G.
La Competencia Desleal
Ed. Trillas
México, 1975.
- 5.- García Pelayo y Gross, Ramón Diccionario Larousse USUAL Editorial Larousse, pág. 169.
- 6.- Penrose, Edith
La Economía del Sistema Internacional de Patentes Siglo XXI
México, 1975.
- 7.- Rangel Medina, David
Tratado de Derecho Marcario
Editorial Libros de México, S.A. 1a. Ed.
México, 1960.
- 8.- Righi, Esteban y Cánovas Theriot, F.
El Sistema de Reacciones Penales de la Ley de Invenciones y Marcas. Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Acatlán-U.N.A.M.
- 9.- Saint Gal, Ives
Protection et Defense Des Marques de Fabrique et Concurrence Deloyale
J. Delmas et Cie
France, 1959.
- 10.- Sepúlveda, César
El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial
México, 1955.
- 11.- Witker, J. y otros
Antología de Estudios sobre Investigaciones Jurídicas
U. N. A. M.
México, 1978.

P U B L I C A C I O N E S

PUBLICACIONES

- 1.- Anteproyecto de la Ley de la Propiedad Industrial, elaborado por la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C.
- 2.- Díaz Bravo, Arturo
Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
Número 8, 1966.
- 3.- Exposición ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión del Proyecto de Ley de Invenciones y Marcas de fecha 23 de diciembre de 1975. Versión mimeográfica.
- 4.- Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Industrial.
- 5.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
Dirección General de Invenciones y Marcas,
1976, México, D.F., mes de enero.
- 6.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
1976, México, D.F., mes de marzo.
- 7.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
Dirección General de Invenciones y Marcas,
1976, México, D.F., mes de mayo.
- 8.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
Dirección General de Invenciones y Marcas,
1976, México, D.F., mes de julio.
- 9.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
1976, México, D.F., mes de agosto.
- 10.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
1976, México, D.F., mes de octubre.
- 11.- Gaceta de Invenciones y Marcas,
Secretaría de Industria y Comercio,
1976, México, D.F., mes de diciembre.
- 12.- Iniciativa de la Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios, circular número 19, 4 de diciembre de 1975.
- 13.- Proyecto de Reforma de la Ley de Invenciones y Marcas, elaborado por la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial (AMPI). Versión mimeográfica, 1978.

L E G I S L A C I O N

LEGISLACION:

- 1.- " Ley de Invenciones y Marcas" .
- 2.- " Ley de la Propiedad Industrial".
- 3.- " Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
- 4.- "Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial".