



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

**CONTRATO DE AUTORIZACION
DE USO DE LA MARCA**

T E S I S

**Que para obtener el título de:
LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A :
ALEJANDRO FLORES GUILLEMIN**

México, D. F.

1971



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

A MIS PADRES Y A MIS MAESTROS:

Con gratitud y respeto.

I N D I C E

CONTRATO DE AUTORIZACION DE USO DE LA MARCA

PAG.

CAPITULO I

LA MARCA DENTRO DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1)	La Propiedad Industrial.....	1
2)	Concepto de la marca.....	5
3)	Naturaleza jurídica de la marca y del derecho al uso de la misma.....	10

CAPITULO II

TRANSMISION DE LOS DERECHOS AL USO DE LA MARCA

1)	Marcas Registradas.....	20
	a) Cesión.....	20
	b) Usucapión.....	31
	c) Licencia de uso.....	38
2)	Marcas no Registradas.....	39

CAPITULO III

EL CONTRATO DE AUTORIZACION DE USO DE LA MARCA

1)	Concepto.....	43
2)	Derechos y obligaciones que genera.....	46
3)	Modalidades.....	53
4)	Su clasificación.....	54
5)	Resolución.....	57
6)	Incumplimiento.....	59

PAG.

CAPITULO IV

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE AUTORIZACION DE
USO DE LA MARCA.

1) Doctrina y Derecho Comparado.....	67
2) Figuras Afines.....	76
3) Opinión Personal.....	83
 BIBLIOGRAFIA.....	 88

CAPITULO I

LA MARCA DENTRO DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Derecho entendido como el conjunto de normas reguladoras de la actividad social, sancionadas por el Estado, debe responder con eficacia a la problemática que cada momento histórico plantea al hombre, y por tal motivo debe ser dinámico.

Aunque las venerables instituciones jurídicas que el genio de los romanos legó a la posteridad siguen siendo fuente de inspiración para las legislaciones de muchos países, sin exceptuar el nuestro, a su lado han surgido nuevas instituciones que como en el caso de la propiedad industrial responden a la dinámica de la época presente.

La Revolución Industrial produjo hondas transformaciones económicas y sociales a las que el Derecho no podía ser ajeno. Las grandes factorías borraron del escenario histórico a los talleres medievales, y mientras el cielo de Europa en el siglo XVIII comenzaba a oscurecerse con el humo de las fábricas y el aire se llenaba con el ruido de una actividad febril, productores y comerciantes se enfrascaban en una sorda lucha para conquistar el mercado, se hizo entonces necesario construir los preceptos legales aptos para imponer el orden dentro de esa pugna. Así se delinearon los perfiles de una nueva institución jurídica: la propiedad industrial.

Al lado de los derechos absolutos oponibles por su

titular a todo el mundo- que se ejercen sobre las cosas materiales como pueden ser un predio o un automóvil, ha surgido una categoría de derechos también absolutos que se ejercen sobre bienes inmateriales como son las ideas; tal es el caso de los derechos de autor o derechos intelectuales.

"Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes: propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales o derechos intelectuales". ^{1/}

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial nos dice en su exposición de motivos que "con la denominación de -- propiedad industrial se distingue, como es sabido, una de -- las formas del derecho de autor y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del ingenio y que la propiedad artística, diferenciándose claramente de estas últimas en que tanto en los inventos industriales como en el caso de las marcas o de los avisos comerciales, la tarea del autor se circunscribe al campo económico en cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales".

La propiedad inmaterial se ha subdividido en propiedad intelectual y propiedad industrial.

En el campo de la propiedad intelectual se ubican las

^{1/} David RANGEL MEDINA, Tratado de Derecho Marcario, México 1960, Pág. 90.

obras del ingenio humano cuando tienen carácter artístico - filosófico o científico. Así, el autor de un libro, al incrementar el acervo de la cultura, adquiere un derecho de propiedad intelectual sobre su obra, es decir, sobre el conjunto de ideas que la constituyen.

"La obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo". 2/

"Por su parte la propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos y leyes que tienden a garantizar la suma de los derechos de la actividad industrial y comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial". 3/

Si bien el sistema de la libre empresa se caracteriza por la competencia que los comerciantes y productores se hacen entre sí para atraerse a la clientela, tal competencia debe efectuarse siguiendo ciertos cauces y respetando el principio fundamental de la lealtad para no degenerar en una pugna caótica.

El Estado, a través del Derecho Industrial, establece la necesaria regulación jurídica de la concurrencia económica.

2/ Georges MICHAELIDES NOVAROS, Le Droit Moral Del'auteur, Librairie de Arthur Rosseau, París 1935, Pág. 57.

3/ Paul ROUBIER, Le Droit de la Propriété Industrielle, - Librairie de Recueil Sirey S.A., París 1952, Pág. 1.

"A fin de servir a sus intereses económicos, el hombre inventa, crea o imagina diversas cosas; Inventa un aparato o un nuevo procedimiento de fabricación; crea un dibujo o - modelo nuevo; adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un signo comercial". 4/

De acuerdo con los objetos sobre los que recaen, los - derechos de la propiedad industrial son de dos clases:

- a) Creaciones nuevas,
- b) Signos distintivos.

Las creaciones nuevas son:

- 1) Patentes de invención
- 2) Patentes de mejoras
- 3) Modelos industriales
- 4) Modelos de utilidad
- 5) Dibujos o diseños industriales.

La propiedad industrial de las creaciones nuevas se -- traduce en un derecho que el Estado garantiza a su titular para emplearlas o explotarlas en forma exclusiva durante un tiempo limitado. A dicho derecho se le suele denominar de patente.

Al respecto el artículo 3o. de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la persona física que haya hecho - una invención del carácter descrito por dicha ley, o su - -

4/ David RANGEL MEDINA, op. cit., Pág. 102.

causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por otro.

Los signos distintos son:

- 1) Las marcas
- 2) Los emblemas
- 3) Los nombres comerciales
- 4) Los avisos comerciales

"Estos signos tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público". 5/

Los signos distintivos juegan un papel importante en la creación, atracción y conservación de la clientela.

2) CONCEPTO DE LA MARCA.

Desde épocas remotas los artesanos, los comerciantes y los productores se han valido de signos distintivos para diferenciar sus productos. "Así, en el arte de la cerámica - se encuentran rastros de las antiquísimas fábricas chinas y japonesas de cerámica". 6/

También en Roma y Grecia se marcaron estatuas, monedas y mercaderías.

5/ David RANGEL MEDINA, op. cit., Pág. 103.

6/ Agostino RAMELLA, Tratado de Propiedad Industrial, Editorial Reus S.A., Madrid 1913, Vol. I, Pág. 2.

Entre los pueblos que habitaron nuestro territorio -- antes de la llegada de los españoles, no se tienen noticias del empleo de marcas, aunque tampoco puede asegurarse que -- no las hayan conocido.

Durante la época colonial existieron diversos precep-- tos legales que obligaban a los plateros y orfebres a mar-- car las piezas producidas por ellos con una marca conocida y registrada ante el Escribano Público del Cabildo, si bien tales disposiciones tenían como fin primordial ejercer un -- efectivo control tributario.

En realidad, las legislaciones sobre marcas comenzaron a aparecer a lo largo del siglo XIX; en nuestro país entró en vigor en 1890 el primer cuerpo de leyes especialmente -- destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos.

La marca, aunque usada desde la antigüedad, no adqui-- rió sino en época reciente la relevante función económica -- que la ha hecho merecedora de una regulación específica.

Pensemos, por ejemplo, cuán innecesaria hubiese sido -- una legislación sobre marcas durante la Edad Media, cuando no existía una libre concurrencia de productores y comer-- ciantes en el mercado.

Los talleres artesanales producían artículos limitados en número y género, y ejercían un verdadero monopolio por -- zona, impidiendo dentro de su territorio el tráfico de pro-- ductos elaborados por otros talleres. Múltiples alcabalas obstaculizaban también el comercio interno y el comercio -- internacional era pobre y difícil por falta de medios de -- transporte rápidos y eficaces. JOHN M. FERGUSON nos describe la situación que prevalecía en aquel tiempo de la si--guiente manera:

"Al principio, el control de las ciudades lo ejercían los gremios comerciantes, y después, a partir de mediados del siglo XII, cada vez en mayor medida los gremios de artesanos. Al reanimarse el comercio se creó una clase mercantil distinta cuyos miembros se agruparon en todas las ciudades en gremios de comerciantes para defender sus intereses económicos y en los que al principio admitieron a los artesanos. Por regla general la meta propuesta era la vigilancia del comercio exterior de las ciudades hasta llegar casi a un monopolio. Los miembros de los gremios asumieron con frecuencia los puestos dirigentes del gobierno de la ciudad.

Al crecer la población y extensión de las ciudades, — los oficios fueron formando sus gremios, hasta superar en gran medida el dominio del gremio de los comerciantes. Los gremios que comprendían tanto a los maestros como a los oficiales y aprendices, emprendieron la reglamentación de todos los procesos industriales de la ciudad. Con el tiempo se promulgaron reglamentos que fijaban los precios y las condiciones de venta, regulaban los salarios, determinaban las horas de trabajo y las relaciones entre maestros y empleados y en los que se garantizaba la elaboración y calidad de los productos. Apenas si existía algo más de libertad e iniciativa individual, si es que había alguna, que en el campo. Los representantes de los gremios de artesanos reemplazaron a los mercaderes en los organismos gubernativos de la ciudad. Estos reforzaron las normas artesanales, implantaron barreras aduaneras contra otras ciudades y distritos rurales, y controlaron multitud de cuestiones relativas a los intereses de sus conciudadanos". 2/

Con el advenimiento del maquinismo, los antiguos talleres desaparecieron y la producción aumentó en volumen y dis

2/ John M. FERGUSON, Historia de la Economía, Fondo de Cultura Económica, México 1970, Pág. 34.

minuyó en costo. Veloces navíos de vapor comenzaron a surcar los mares y sobre la tierra se multiplicaron las vías férreas; así, el comercio cobró un auge inusitado.

Comerciantes y productores pudieron acudir libremente al mercado y se trabaron en azarosa competencia; los países más desarrollados se lanzaron a la conquista de los mercados constituidos por los países no industrializados.

De esta manera la marca se tornó indispensable para evitar confusiones entre los productos elaborados o expendidos por diversos competidores, y pronto se advirtió el poder de la marca como imán para atraer a los consumidores.

Es dentro de este marco de competencia económica donde la marca adquiere las funciones que habían de impulsar a los legisladores a efectuar su reglamentación y a los tratadistas a investigar su naturaleza jurídica; con lo que surge el derecho marcario.

Al definir a la marca, Joaquín RODRIGUEZ RODRIGUEZ dice: "La marca es la señal externa usada por un comerciante para distinguir productos por él elaborados, distribuidos o vendidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante puede a salvo de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel para colocar productos inferiores o no acreditados". 8/

Por su parte, César SEPULVEDA define a la marca diciendo que "es un signo para distinguir, el cual se usa para caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros de su misma especie". Añadiendo que --

8/ Joaquín RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1967, Tomo I, Pág. 425.

"la marca tiene por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal". 9/

La Ley de la Propiedad Industrial no contiene ninguna definición de la marca, pero el concepto que se deduce del texto de los diferentes artículos referentes a la misma, — es, más o menos el que señalan los autores antes mencionados.

En nuestro país cualquier medio material puede servir como marca, con tal que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos que se aplica o trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase (arts. 96 y 97 de la Ley).

Los principales medios materiales usados como marcas — son los siguientes: las letras, las palabras (existentes o no en el idioma; nombre de personas; de cosas reales o imaginarias), los dibujos, los envases y, en ocasiones, los so nidos.

La marca en el plano económico cumple varias funciones, siendo las principales de ellas las siguientes:

a) Función de distinción: esta función está ligada — a la esencia misma de la marca, por cuanto esta es por defi nición un signo que sirve para distinguir mercancías, evi— tando confusiones entre los consumidores.

b) Función de protección: en virtud de ella, la mar— ca protege a su titular contra la competencia desleal de —

9/ El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, México 1955, Pág. 63.

otros competidores y a la vez protege al público contra las imitaciones.

c) Función de garantía de calidad: la calidad de los productos es lo que el consumidor busca fundamentalmente, y la marca sirve para llevar al comprador hacia el producto de la calidad buscada.

d) Función de indicación de proveniencia: esta función fue considerada tiempo atrás como la más importante función de la marca. La marca de industria indica la empresa donde se elabora el producto y la marca de comercio, la empresa donde se expende.

3) NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA Y DEL DERECHO AL USO - DE LA MISMA.

Múltiples controversias se han suscitado entre los juristas en torno a la naturaleza jurídica de la marca. Por una parte, algunos autores eminentemente tradicionalistas - insisten en ubicar el derecho de marcas dentro de la clásica división romana de los derechos reales y los derechos personales; por otra parte, los juristas modernos lo incluyen en una categoría nueva, más a tono con sus características esenciales.

Las teorías basadas en la división clásica de los derechos tienen, en nuestra opinión, escasa relevancia y consideramos que ya han sido completamente superadas. Entre ellas podemos citar la teoría de LABORDE, quien en un artículo intitulado Introducción a l'étude de la Propriété Industrielle, publicado en la Revue Generale de la Propriété, - sostuvo que la propiedad intelectual es asimilable a la propiedad común, ya que ambas comparten los mismos caracteres esenciales, es decir, que tanto los derechos de la propie--

dad intelectual como los de la propiedad común son absolutos, directos y exclusivos. No obstante, este autor olvidó que casi todos los derechos reales tienen las características anotadas, sin que por ello se les pueda asimilar a la propiedad común.

También se llegó a pensar que los derechos relativos a la marca, a la obra literaria, al invento y otros afines, por cuanto implican un servicio para la sociedad, constituyen un derecho de crédito privilegiado para su titular.

RENDU, CALMELS y BLANC 10/, entre otros, afirmaron que el titular de la marca es propietario de la misma en virtud de ser también propietario de los artículos a los que se aplica, pero tales autores olvidaron que los artículos a los que se ostentan la marca están destinados a cambiar de propietario y que el derecho a la marca no se extingue cuando esto ocurre.

A pesar de las similitudes que el derecho de propiedad inmaterial pueda exhibir respecto a la propiedad común, sus evidentes diferencias exigen un profundo estudio para aclarar la naturaleza jurídica del derecho de marca.

El jurista belga EDMOND PICARD 11/, al advertir que los derechos de autor, los de marcas e inventos y otros semejantes, no podían incluirse en la división conocida de los derechos reales y personales, decidió que era necesario establecer una nueva categoría. Para ello comenzó por ana-

10/ Autores citados por Sonia MENDIETA, Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7 Pág. 140.

11/ Edmond PICARD, citado por Martín ACHARD, La Cession Libre de la Marque, Librairie de L'université, Paris 1946, Págs. 48-50.

lizar los elementos de todo derecho, los cuales son:

- 1) Objeto sobre el cual se ejerce
- 2) sujeto que lo ejerce
- 3) relación entre el sujeto y el objeto.

De estos tres elementos únicamente el objeto puede servir como base para clasificar los derechos; este objeto está constituido por las cosas del mundo material, las acciones posi-tivas o negativas de los hombres y esos productores de la -inteligencia humana o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas materiales ni dependen de la acción o inacción de los hombres, pero que, sin embargo, -tienen un valor patrimonial evidente. Y así, con base en -su objeto, los derechos se dividen en derechos reales, dere-chos personales y derechos intelectuales. Se podrá objetar, sin embargo, que el derecho a la marca no merece ser califi-cado como derecho intelectual por cuanto el esfuerzo creati-vo del autor es mínimo y puede inclusive llegar a ser un -trabajo de simple elección.

La teoría de PICARD es meritoria, pues establece en de-finitiva que los derechos de autor y el derecho a la marca no son derechos reales ni personales y exigen para sí una -nueva categoría, aunque esta teoría tiene el defecto de co-locar en una misma categoría derechos tan disímiles como el derecho de autor y el derecho a la marca.

La teoría de los derechos inmateriales tiene fuerte -arraigo entre los autores alemanes y en Joseph KOHLER 12/

12/ Las teorías de KOHLER acerca de los derechos inmat^{er}iales y de la naturaleza jurídica de la marca se encuentran expuestas en las siguientes obras: Dar Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884, y Warenzeichenrecht, -Manheim 1910.

encontró uno de sus más brillantes expositores. El pensamiento profundamente pragmático de KOHLER se podría resumir diciendo que la noción del derecho no es más que el sentimiento —en un estado de cultura dado— de la justa relación del individuo y la sociedad. Los derechos inmateriales no se protegen en atención al respeto que se debe a sus titulares, sino más bien por motivo de conveniencia social.

Conviene a la sociedad reconocer y proteger los derechos inmateriales; eso es todo.

La justificación de una institución jurídica no puede depender de la forma de su creación. Depende sobre todo de la acción de las fuerzas sociales que ponen en juego los —actos que luego constituyen el derecho.

Era socialmente conveniente que los derechos del autor, los del artista, los del titular de la marca o del nombre —comercial, o los derechos del inventor, fueran sancionados y respetados. Y por eso vemos que hasta hace unos pocos —años han aparecido legislaciones especiales al respecto.

El derecho es un fenómeno cultural con relación a un —lugar y momento dados. Y por lo tanto, a medida que la sociedad evoluciona, surgen nuevos derechos y se extinguen o modifican los ya existentes. Y así vemos como con miras al interés colectivo e individual se protegen al lado de los —derechos clásicos, los derechos industriales (patentes, modelos de utilidad, dibujos, etc.) por su valor social y —económico y los derechos artísticos y literarios por su valor económico y moral, todos incluidos bajo el concepto de derechos inmateriales.

Sin embargo, en el caso específico de la marca, KOHLER cree que es una manifestación de la personalidad de su titular.

Nosotros pensamos que la marca no es una manifestación de la personalidad de su titular y que en cambio es, como las patentes, un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre que el derecho protege porque el momento cultural dado exige que se le ampare en función del papel que juega en el proceso económico.

La teoría de KOHLER nos ilustra con claridad acerca de la dinámica social dentro de la cual se gestan los derechos; también explica con acierto los motivos por los cuales se protegen los derechos industriales. Empero, sus ideas acerca de la marca nos parecen inaceptables por los motivos que antes apuntamos.

Para RAMELLA (13) existen tres clases de derechos:

a) Los derechos patrimoniales, que se ejercen sobre cosas del mundo exterior.

b) Los derechos de familia, que se ejercen sobre personas distintas del titular.

c) Los derechos individuales, que se ejercen sobre las manifestaciones exteriores de la propia personalidad.

Los derechos individuales son, en realidad, derechos derivados del derecho de personalidad y emanación directa de ella. La personalidad es una, pero los bienes que emanan de ella, múltiples, y también lógicamente, son múltiples los medios de protección. Quedan incluidos entre ellos, bienes como el derecho a la salud, a la libertad, al

13/ Agostino RAMELLA, op. cit., vol. II, págs. 3-60.

honor, a la imagen, al nombre propio, al nombre comercial, a la marca, etc.

Mientras el nombre civil afecta a la persona en todas sus relaciones jurídicas y nombre comercial le afecta en sus relaciones comerciales limitadamente, la marca individualiza al productos o comerciante en cada uno de sus productor y le asegura la misma protección que el nombre.

La naturaleza jurídica del derecho de individualización se revela especialmente en que el derecho a la marca no es transmisible bajo ninguna forma, a no ser justamente con la transmisión del establecimiento a que se refiere la marca.

Nos parece correcto el enfoque de PAMELLA cuando estima que la salud, el honor, el nombre propio, la imagen, son bienes que emanan de la personalidad, pero no creemos que la marca también emane de la personalidad. La marca individualiza al producto y no al comerciante. Por otra parte, existen personas colectivas que son titulares de derechos sobre marcas y, en tal caso, mal se podría entender a la marca como emanción de la ficticia personalidad de tales personas colectivas. También es falso que la marca no se pueda transmitir con independencia del establecimiento, pues muchas legislaciones aceptan la libre transmisión de la marca.

El insigne profesor italiano FRANCESCO CARNELUTTI (14) nos presenta una de las más revolucionarias teorías acerca de la naturaleza jurídica del derecho de marcas; teoría que

14/ FRANCESCO CARNELUTTI, Usucapión de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México 1945, págs. 29-94.

podemos denominar de la propiedad inmaterial.

Como más adelante, al referirnos a la usucapión de la propiedad industrial, expondremos cabalmente esta teoría; nos limitaremos por el momento a decir que CARNELUTTI considera que existe un derecho de propiedad inmaterial que se ejerce sobre las ideas, entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente. Dentro de este derecho de propiedad inmaterial se incluyen los derechos sobre la patente y sobre las obras artísticas y literarias.

La marca, sin embargo, dice CARNELUTTI, no debe incluirse dentro de esta misma categoría, pues no es una idea sobre la que se ejerce un derecho de propiedad inmaterial. La confusión surge porque en la misma categoría se han incluido cosas tan diferentes como el bien y el interés. El bien es una porción individual del mundo exterior sobre la cual se puede ejercitar el goce del hombre para satisfacer una necesidad, y el interés es una posición favorable que permite el mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de goce. La marca no es un bien sino un interés (derecho a la identificación). Lo que sí es un bien es el aviamiento de la hacienda, entendido como energía acumulada de su autor. Y así como el derecho a la imagen, al honor y al nombre, hacen posible el goce del derecho de personalidad, y el derecho a la posesión y a la incolumidad de la cosa, hacen posible el goce del derecho de propiedad, el derecho a la marca, al secreto y a la reputación, facilitan el mejor disfrute del aviamiento de la hacienda. La marca no es un bien porque no satisface necesidad alguna, ni es una porción del mundo exterior sobre la cual pueda ejercitarse el goce del hombre. Es un interés porque es una posición favorable que permite el mejor disfrute de un bien en cuanto asegura la exclusividad de goce. Por tanto, donde no hay aviamiento no hay marca y sin aviamiento la marca no puede subsistir.

FERRARA (15) rebate la teoría de CARNELUTTI acerca de la marca y nos expone las siguientes ideas:

CARNELUTTI considera que la marca no es un bien porque la identificación no es un bien. Nadie cree que la identificación es un bien, sino que lo es el signo distintivo y — por ello hay que corregir el pensamiento de CARNELUTTI. Se podría decir que la marca es una entidad que se relaciona — con un bien para poder utilizarlo mejor, luego no es un — bien. Pero ni aún en dichos términos el pensamiento es co— rrecto, y ello es así porque CARNELUTTI olvida que no sola— mente hay una clase de bienes, aquellos que satisfacen las necesidades directamente, pues también tenemos los bienes — indirectos que de manera mediata satisfacen la necesidad — permitiéndonos obtener el bien directo, y los bienes instru— mentales que en si mismos no tienen utilidad pero que sir— ven para la mejor utilización de un bien. En fin, no es — correcta la premisa en que se basa CARNELUTTI, ya que por— que una entidad sirva para utilizar un bien no quiere decir esto que no sea un bien. He aquí el caso de las marcas, — que de por sí no satisfacen una necesidad, pero que en cam— bio sirven para el mejor uso del bien que es la hacienda.

Por otra parte, la teoría de CARNELUTTI, por tener bases falsas, obtiene consecuencias falsas también. No con— sidera que las marcas y otros signos distintivos tienen tu— tela legal independiente de la tutela de la hacienda, sino que es necesario que se ataque la hacienda para que el sig— no sea defendido. Sin embargo, la ley misma prueba lo con— trario, ya que concede a los signos distintivos tutela pro— pia e independiente de la tutela de la hacienda, tanto es —

15/ Francesco FERRARA, Teoría Jurídica de la Hacienda, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, págs. 177-179.

así que los signos distintivos son defendidos aunque la hacienda no corra peligro.

Aquellos que creen con CARNELUTTI que la marca es una manifestación del aviamiento, argumentan que la marca no es transferible sino con el establecimiento industrial o comercial, lo cual no es cierto de acuerdo con las legislaciones de muchos países, que permiten la libre transferencia de la marca independientemente de la hacienda a que se refiera.

La marca se puede considerar, pensamos nosotros, como un bien que forma parte de la hacienda, pero no tiene, como dice FERRERA, la función de distinguir la hacienda, pues tal función está reservada al nombre comercial. La marca caracteriza productos, y por tal motivo tiene cierta independencia que le permite ser transferida o utilizada por usuarios autorizados por el propietario de la misma.

En conclusión, podemos afirmar que la marca es un bien de naturaleza inmaterial. Dicho bien no lo forma cada signo distintivo concreto sino la idea que en el mismo se concretiza.

Una marca referida a una categoría de productos, constituye un bien, pero la misma marca, referida a una distinta categoría de productos, constituye un bien diferente. Por ejemplo, la marca Pegaso, usada por distinguir navajas de rasurar, constituye un bien, pero esa misma marca usada para distinguir automóviles, constituye otro bien.

Los bienes inmateriales protegidos por el derecho con temporáneo se pueden clasificar en: estético-intelectuales y económico-sociales. Los bienes estético-intelectuales son aquellos que como las obras de arte y las obras li

terarias de contenido científico, filosófico o cualquier otro, forman parte del acervo cultural de los pueblos. La protección legal que se otorga a estos bienes representa una tutela para dicho acervo y a la vez constituye un incentivo al esfuerzo creador de artistas y literatos. Los bienes económico-sociales, como las marcas, los inventos, los nombres comerciales y otros, se protegen en atención al papel que juegan en el proceso económico. La marca facilita a los consumidores la elección de los productos buscados y es, al mismo tiempo, un instrumento de competencia que sirve a comerciantes y productores.

La marca es un bien que siempre está ligado a una hacienda, pero no necesita para subsistir estar ligado siempre a la misma hacienda, y es, por tanto, transferible. El examen de las condiciones económicas de cada país, permitirá al legislador decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de permitir la transferencia de la marca independientemente de la hacienda a que se refiera, sin que existan razones de tipo doctrinario que lo impidan.

La sociedad - como dice KOHLER - a través del Estado, reconoce y protege los intereses que juzga conveniente proteger, en un momento histórico determinado. La marca, por las funciones que cumple en el juego económico, se ha hecho merecedora de una legislación especial. Así, el Estado, en los regímenes capitalistas, garantiza al titular de la marca un derecho de propiedad inmaterial sobre la misma, propiedad que se traduce en el derecho de usar la marca en forma exclusiva.

CAPITULO II

TRANSMISION DE LOS DERECHOS AL USO DE LA MARCA

1) MARCAS REGISTRADAS

a) Cesión.

La mayoría de los tratadistas, pese a lo inadecuado del término, acostumbran llamar cesión a la enajenación de los derechos sobre la marca. La autorización de uso de la marca o licencia, es considerada por algunos autores como -
POUILLET 1/ como una especie dentro del género cesión.

Etimológicamente la palabra cesión viene del Latín cessio, que significa la renuncia a alguna cosa, posesión, acción o derecho, que una persona hace a favor de otra.

El término cesión es inadecuado pues se presta a confusiones. Puede pensarse que existe algún paralelismo entre la cesión de la marca y la cesión de los derechos de crédito. El derecho sobre la marca es un derecho absoluto, según antes lo afirmamos, y no es correcto equipararlo con los derechos de crédito que son relativos.

Sin embargo, aunque lo correcto sería hablar de transmisión de los derechos sobre la marca, para no apartarnos de la tradición doctrinaria, utilizaremos el término cesión para referirnos lato sensu a cualquier acto que implique transmisión de derechos sobre la marca y stricto sensu, para hablar de la transmisión del derecho de propiedad sobre

1/ Eugene POUILLET, Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale, Libraries de la cour de cassation, Paris 1898, Pág. 137.

la marca.

Al referirse a la transmisión de los derechos sobre la marca, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo -- 172 dice: "Con las limitaciones que la ley previene, las -- marcas registradas pueden transmitirse o enajenarse por los medios y con las formalidades que establece la legislación civil, pero su transmisión no producirá efecto contra tercero entretanto no se registre en la Secretaría de Industria y Comercio".

Según se desprende del texto legal, las marcas regis-- tradas pueden transmitirse de manera semejante a como se -- transfieren los bienes materiales. Sin embargo, para cono-- cer las distintas posibilidades que ofrece la transmisión -- de los derechos sobre la marca es necesario recurrir a la -- doctrina.

Hildegart RONDON de SANSO 2/ nos ofrece la siguiente clasificación simplemente enumerativa de la cesión lato sen su:

1) - De acuerdo con su vinculación a la hacienda, la -- cesión puede ser: a) cesión libre, y b) cesión vinculada a la empresa.

En varios países como Alemania, Bélgica, EE.UU., Ita-- lia, Suiza y Bras l, no se admite la cesión desvinculada de la empresa.

2) - De acuerdo con la voluntariedad del acto, la ce-- sión puede ser: a) cesión voluntaria y b) cesión forzosa.

2/ Hildegart RONDON DE SANSO, La Cesión de la Marca, Re-- vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 5, Pág. 77.

La cesión forzosa puede revestir la forma de una adjudicación a consecuencia de un remate por prenda, hipoteca o fideicomiso y también la de una expropiación.

3) - En relación a la extensión de los derechos cedidos se debe distinguir entre la cesión de la propiedad (a la que denominamos cesión lato sensu) y la cesión del uso de la marca.

La cesión del derecho de propiedad sobre la marca puede ser una cesión total, esto es, aquella que se produce cuando el propietario enajena todos los derechos sobre la marca, y puede ser parcial, cuando se transmite la propiedad de la marca en forma limitada; tal limitación, dice la autora citada, puede ser espacial, o sea la cesión de la marca para un territorio determinado, o puede referirse dicho límite al uso de la marca por cierto tiempo, o para determinados productos exclusivamente.

Nosotros consideramos que la llamada cesión temporal en realidad una licencia de uso de la marca.

La cesión del uso de la marca se conoce en la doctrina como licencia de uso. Consiste en la transmisión del derecho de usar el signo distintivo sin que haya enajenación del derecho de propiedad sobre el mismo.

4) - En relación al momento en que se producen los efectos del acto, la cesión puede distinguirse en: a) cesión inter-vivos y b) cesión mortis causa.

5) - Formas especiales de cesión. El signo distintivo puede ser aportado a una sociedad, pudiendo ser dicho aporte en plena propiedad o ser el simple uso de la marca.

Nosotros pensamos que se puede distinguir la cesión que opera con la voluntad del cedente (cesión de la propie-

dad, total o parcial, o transmisión del uso) de aquella -- que opera sin que intervenga la voluntad del cedente como -- en los casos de adjudicación de la marca por remate, herencia, expropiación, etc. Dejando de lado la distinción entre cesión inter-vivos y cesión mortis causa, pues en realidad nadie cede sus bienes a sus herederos.

Entre las normas comunes a todos los tipos de cesión -- de derechos sobre marcas destaca la referente a la inscripción de la misma en los libros de registro.

En efecto, la marca es un bien mueble que debe ser registrado para obtener plena tutela jurídica, por lo que si bien es cierto que tanto el uso como la propiedad de la marca pueden transmitirse por el simple acuerdo de voluntades de las partes manifestado en el contrato, también lo es que la cesión ha de ser inscrita en los libros de registro para ser oponible a terceros. (Arts. 161 y 173 L.P.I.)

No puede el adquirente de la marca, por ejemplo, actuar contra terceros usurpadores antes de que haya efectuado el registro correspondiente. Por otra parte, el registro no produce efectos retroactivos. El fin del registro -- es constatar la transmisión de los derechos sobre la marca y llevarla al conocimiento del público, siendo indispensable su publicidad, de ahí que el registro tardío no le dé -- al adquirente el derecho de actuarl fundado en derechos -- anteriores al registro en vista de lo cual no será parte legítima de la acción intentada antes de esa fecha.

El cesionario con anterioridad al registro no podrá pedir a su nombre la renovación de la marca.

Otra consecuencia es la de que el cesionario no podrá antes del registro oponerse a la concesión del registro de marcas iguales o semejantes, en calidad de propietario, si-

no que deberá hacer valer sólo un interés legítimo como --
cualquier tercero que no haya sido afectado en un derecho --
subjetivo.

En relación a la disponibilidad de la marca por parte
de su titular, la cesión puede ser libre o condicionada a --
la transferencia de la empresa.

Como ya antes, al hablar de la naturaleza jurídica de
la marca, lo indicamos, se ha discutido acaloradamente en --
la doctrina si se puede o no transmitir la marca con inde--
pendencia de la empresa (cesión libre). Según nuestro cri--
terio no existe razón teórica alguna que pueda constituir --
un óbice para la libre transferencia de la marca.

Nuestra ley adopta el sistema de la cesión libre de --
las marcas registradas, pero en algunos países como Estados
Unidos, Bélgica, Italia, Suiza y Brasil, no se acepta la --
transmisión de los derechos sobre la marca cuando dicha --
transmisión no se efectúa conjuntamente con la empresa a la
que la marca se refiere. Otros países como Inglaterra, po--
seen un sistema intermedio, admitiendo que la cesión es li--
bre siempre y cuando no sea de naturaleza tal que pueda in--
ducir al público a error. 3/

Las razones que se esgrimen para justificar la oposi--
ción a que se transfiera la marca independientemente del --
establecimiento, pueden ser de carácter doctrinario o bien
basadas en consideraciones de orden práctico.

3/ Hildegart RONDON DE SANSD, op. cit., Pág. 88.

De acuerdo con la teoría de RAMELLA, por ejemplo, se considera el derecho a la marca como un derecho individual, y conforme a esta teoría, ni siquiera se puede concebir la transmisión de la marca vinculada a la empresa, pues se dice que la marca es un bien que emana de la personalidad y esta es absolutamente intransferible.

Entre los argumentos de orden práctico que se aducen contra la cesión libre debemos destacar aquellos que se basan en el examen de las funciones de la marca. Las principales funciones de la marca, como ya lo indicamos, son: la de propaganda, la de garantía de calidad, la de protección, la de distinción y la de indicación de procedencia. Durante algún tiempo se consideró (y así fue realmente en el pasado) que la principal función de la marca era la de indicación de procedencia y tal función resulta incompatible con la libre cesión de la marca, pero en la actualidad, la principal función que cumplen la mayoría de las marcas es la de distinción de los productos y esta de ninguna manera es un obstáculo para la libre cesión de las marcas. Únicamente cuando la función de indicación de procedencia constituye la razón fundamental de la existencia de la marca, como en el caso de las marcas colectivas, tal función se convierte en un impedimento para la libre cesión del signo distintivo.

Otro de los argumentos de orden práctico que se han enderizado contra la cesión libre de la marca, es el que se basa en la defensa de los consumidores, considerando que la cesión de la marca sin la empresa de la cual proceden los productos que ella distingue, sólo puede acarrear perjuicios a los consumidores. Se dice al respecto que la cesión de las marcas con el establecimiento fomenta la lealtad en las relaciones de concurrencia y al mismo tiempo con ella la ley protege a los consumidores para que no sean inducidos a error acerca de la procedencia de las mercancías. Se

piensa que el tráfico de las marcas separadas del establecimiento, además de impedir que cumplan su finalidad específica de distinguir determinado producto en relación a su calidad y a su origen, sería un instrumento de fraude. El consumidor de un producto tradicionalmente procedente de determinada empresa, desconociendo la cesión, continuará adquiriéndolo sin saber que tiene un origen distinto, con lo cual se le estará induciendo a engaño.

A favor de la libre transmisión de las marcas de fábrica, ya que las de comercio no indican origen, es conveniente recordar que en la práctica industrial contemporánea las marcas con frecuencia están a disposición, no de una empresa aislada, sino de un grupo de empresas o consorcio industrial. Por otra parte, es fácil advertir que el público lo que fundamentalmente interesa es la calidad de los productos y no su origen industrial. Dicha calidad puede variar aún cuando el producto sea elaborado por una misma empresa y las fluctuaciones en la calidad del producto repercuten sobre la demanda del mismo por parte de los consumidores. El problema consiste en establecer medidas controladoras de la calidad de los productos, lo cual es sumamente difícil.

También debe señalarse que en los países en que se prohíbe la libre cesión de la marca, el riesgo de fraudes al público no ha sido menor que en aquellos en que se permite, pues los empresarios buscan la manera de eludir tales prohibiciones. En Suiza, por ejemplo, se utiliza el sistema conocido como cesión en blanco (Leere Uebertragung), con el cual se encubre la cesión de los signos distintivos. Dicho sistema es el siguiente: el titular de la marca, ante los órganos competentes y en forma expresa, renuncia al registro de la misma, la cual se convierte en una res nullius, y el cesionario se apodera de ella registrándola a su nombre.

En los sistemas en que se permite la cesión de la marca desvinculada de la empresa, cuando sea de tal naturaleza que no pueda inducir al público a error, se presenta el problema de que el juez debe decidir discrecionalmente en cada caso si existe o no la posibilidad de inducir al público a error.

Finalmente, si se acepta como nosotros lo -- aceptamos, que el titular de la marca tiene sobre la misma un derecho de propiedad inmaterial que se -- traduce en el derecho de usar en forma exclusiva el signo -- distintivo y de perseguir terceros usurpadores, no existe -- inconveniente teórico alguno para aceptar que dicho titular pueda disponer libremente de la marca, enajenándola en la forma que crea conveniente, a título gratuito u oneroso, en todo o en parte, con o sin el establecimiento industrial o comercial. Pero por razones de orden práctico es conveniente en algunos casos imponer restricciones al libre tráfico de las marcas, "por ejemplo, las marcas llamadas generales, o sean las constituidas por el nombre o por la razón social, y que distinguen todos los productos que proceden de una -- empresa, no deben cederse sin que ese acto esté rodeado de las mayores garantías para que el público continúe obteniendo la misma calidad y la seguridad de una libre y provechosa competencia. O las marcas que autorizadamente contienen indicaciones de origen, que si se transmiten a empresas de otras localidades llevan al error y al indebido provecho".
4/

Nuestra ley únicamente prohíbe la cesión de alguna de las marcas que se hayan registrado ligadas, cuando no se --

4/ César SEPULVEDA, Op. Cit., Pág. 91.

transfieran a la misma persona todas las marcas objeto de -
liga (art. 175 L.P.I.).

Al referirnos a la clasificación de la cesión en rela-
ción a la extensión de los derechos cedidos, dijimos que la
cesión puede consistir en la transmisión del derecho de pro-
piedad sobre la marca o bien en la transmisión del mero de-
recho de uso de la marca (licencia de uso).

La enajenación de la propiedad de la marca puede ser -
total o parcial. La cesión total tiene entre los tratadistas
pocos adversarios, pues casi todos están de acuerdo en
que la marca es un bien patrimonial, susceptible de enajena-
ción. No existe, sin embargo, en la doctrina, unanimidad -
acerca del acto por medio del cual se realiza la cesión to-
tal de la marca. Algunos opinan que se trata de una compra-
venta que recae sobre bienes inmateriales, mientras otros -
piensan que se trata de un contrato con rasgos peculiares -
que lo hacen distinto de la compraventa.

Algunas legislaciones señalan expresamente que la ce-
sión de las marcas debe regirse por las mismas normas que -
rigen la cesión de los créditos, en cuanto sean compatibles
con su naturaleza. Nosotros creemos que las normas que ri-
gen la cesión de los créditos son totalmente incompatibles
con la transmisión de los derechos sobre la marca, pues es-
tos son de carácter absoluto mientras que los créditos son -
de carácter relativo.

Nuestra Ley, sin especificar de que clase es el contra-
to a través del cual se transmite la propiedad sobre la mar-
ca, nos remite a la legislación civil para que dicha trans-
misión se efectúe de acuerdo con los medios y las formalida-
des de aquella. Pero ya que la Ley, al referirse al titu-
lar de la marca lo llama propietario, se puede inferir que
la cesión total de las marcas registradas debe regirse por

las normas que rigen la compraventa de muebles.

En la cesión total el cedente transfiere al cesionario la totalidad de los derechos inherentes a su calidad de propietario (derecho de usar y gozar la cosa propia y derecho de perseguir terceros usurpadores).

Por lo que atañe a las relaciones entre las partes, la cesión de la propiedad de la marca no requiere formalidades especiales y está sujeta a las reglas de la legislación civil, pero para que surta efectos contra terceros deben cumplirse los requisitos relativos al registro del acto que — establece la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo que — toca a los preceptos de la legislación civil, deben seguir— en este caso los relativos a la compraventa de muebles. — "El contrato debe hacerse por escrito, ha de suscribirse — por el cedente y por el cesionario. Tiene que causarse el impuesto del timbre sobre la operación. Los contratantes — deben ser legalmente capaces y, en su caso, comprobarse debidamente las facultades de representación si se actúa por mandatario". 5/

El cesionario por efecto del contrato se subroga en to dos los derechos del cedente, por lo que las renovaciones — del registro hechas por este, se reputarán como hechas a su favor. El cedente a su vez se convierte en tercero y si — llegase a utilizar la marca sin el consentimiento del nuevo titular, incurrirá en las penas que la ley señala para los usurpadores.

El contrato de cesión total de la marca es de naturale za consensual y no se requiere para su perfeccionamiento de la tradición del objeto. La entrega del objeto no podría — recaer sobre un bien inmaterial como es la marca, pero en —

5/. César SEPULVEDA, op. cit., Pág. 91.

forma simbólica, aunque esto no es necesario, se podría -- entregar el título en que se consigna el registro de la misma.

Debido a que existe la posibilidad de que un tercero -- haya usado la marca con anterioridad al registro y logre la cancelación del mismo (art. 100 L.P.), el cedente deberá -- responder de este riesgo que tiene semejanza con la evicción.

La cesión parcial de la marca se da cuando esta se -- transmite para ser explotada únicamente en determinado lugar o bien por cierto tiempo o para ser aplicada exclusivamente a determinados artículos. Muchos autores, entre los que podemos citar a ALLART, POUILLET y BREUER MORENO, aceptan la cesión parcial de la marca.

Nosotros creemos que algunas figuras que se suelen considerar como cesiones parciales son en realidad licencias de uso; por ejemplo, la cesión de la marca para un territorio determinado o por un tiempo limitado; en tales casos, -- cuando el cesionario no tiene la posibilidad jurídica de -- retransmitir sus derechos sobre la marca, estamos en presencia de verdaderas licencias de uso.

En cuanto a la cesión de las marcas internacionales -- (a las que en nuestro país ya no se les reconoce tal carácter), en nuestra legislación se sigue la regla de que tales transmisiones deben registrarse en la Secretaría de Industria y Comercio, cumpliendo con los requisitos establecidos para la transmisión de las marcas nacionales (arts. 40 y 43 transitorios L.P.I.).

b) Usucapión.

El distinguido tratadista italiano Francesco CARNELUTTI, en su obra, Usucapión de la Propiedad Industrial 6/, nos ofrece la sugestiva hipótesis de que la usucapión pueda operar en el campo de la propiedad industrial.

Por usucapión se entiende la adquisición de un derecho de propiedad o de una servidumbre predial, por el transcurso del tiempo. A esta figura se le conoce también como prescripción adquisitiva.

CARNELUTTI estudió la posibilidad de que la usucapión funcione respecto de la propiedad industrial, a partir de un caso clínico que describe de la siguiente manera: "Entre una gran fábrica de automóviles y ciertos industriales que producen refacciones, se ha suscitado un pleito, porque estos pretenden y aquella niega, que las refacciones pueden ser vendidas refiriéndolas a las marcas y números de los vehículos a que sirven. Prescindiendo del fundamento de la pretensión y de la impugnación, una de las partes afirma que ha ejercitado de esta manera su comercio por más de diez años, con pleno conocimiento de la otra parte, la que siempre le ha dejado hacer; y opone la excepción de prescripción.

La contraparte replica que, cuando más, la prescripción transcurre para los actos lesivos particulares, y, por lo tanto, sólo puede hacerse valer para aquellos que han sido ejecutados antes de los diez últimos años. La parte alega a su vez, que no se trata de prescripción extintiva, si-

6/ Francesco CARNELUTTI, op. cit., Pág. 17-94.

no de usucapión; y la disputa se concreta a decidir si un derecho, como el que ella pretende, puede ser susceptible de usucapir".

CARNELUTTI inicia el examen de la cuestión señalando -- que por prescripción negativa se extinguen los derechos de crédito y todos los derechos fraccionarios de dominio; la propiedad y las servidumbres prediales continuas y aparentes, se adquieren a través de la prescripción adquisitiva.

Para que el non dominus llegue a adquirir por prescripción un derecho, es necesario no sólo que obre, sino que obre animus domini. Por parte del dominus, es necesaria a su vez, no sólo la simple inercia, sino también el animus non domini.

La Ley sólo admite la usucapión de la propiedad de bienes tangibles y de las servidumbres prediales. Y CARNELUTTI se pregunta: ¿Cómo se comporta frente a la usucapión la propiedad industrial?, ¿Es o no uno de aquellos derechos que se adquieren por prescripción? Preguntas que sólo es posible contestar, dice el autor, a través de un diagnóstico diferencial y comparativo de las dos propiedades.

El derecho de propiedad inmaterial es un derecho sobre las obras de la inteligencia. Dichas obras, como bienes inmateriales, son ideas entendidas como pensamiento desprendido de su fuente.

La propiedad inmaterial se divide en propiedad artística y propiedad industrial, distinción cuyo fundamento radica en una diferenciación cualitativa del bien que constituye el objeto de una y otra.

Según lo indicamos en el capítulo I, CARNELUTTI estima que la marca no es un bien sino un interés, porque no es una porción del mundo exterior sobre la cual se ejercita el goce del hombre, ni sirve para satisfacer necesidades. "No se come ni con la reputación ni con la identificación. "El bien inmaterial sobre el cual se ejerce el derecho de propiedad inmaterial es el aviamiento de la hacienda. Respecto a dicho aviamiento, el derecho a la marca y a la reputación son intereses, o sea posiciones favorables que permiten el mejor goce del bien.

Para aclarar mejor sus ideas en relación a la propiedad industrial, el autor expone su punto de vista respecto de la hacienda diciendo que es una universitas rerum, agregado no sólo de cosas sino también de personas. El personal está en la hacienda como cosas, no como personas, como objetos, y no como sujetos.

El derecho sobre la hacienda considerada como universitas rerum, que es el fundamento lógico de la ilicitud de los actos encaminados a afectar no a las partes singulares, sino al ligamento en el todo, tiene además, sin duda alguna, la función y la estructura de un derecho real, o cuando menos de un derecho absoluto, ya que pertenece al titular -- frente a cualquiera, y a cualquiera impone la obligación no sólo de hacer gozar, sino de no gozar el bien que es su objeto.

El dominus universitatis no es forzosamente dueño de todos los bienes que componen la hacienda.

La hacienda contiene la energía del autor (pensamiento) acumulada en ella como bien inmaterial al cual se denomina aviamiento.-- El derecho sobre la marca es un aspecto

del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

Por otra parte, dentro de los derechos absolutos y al lado de los derechos patrimoniales, sigue diciendo el jurista que nos ocupa, existe el derecho sobre la propia persona. Así, el interés en el nombre, en la imagen, en el honor, -- son simplemente intereses y no derechos en sí, siendo el -- derecho a la persona, el derecho subjetivo del cual constituyen el contenido. El derecho de propiedad industrial es en su contenido mucho más semejante al contenido del derecho de personalidad que al contenido del derecho de propiedad material. El derecho de propiedad inmaterial tiene por contenido el goce exclusivo de la idea; en el caso que nos ocupa, del aviamiento.

Y así, una vez que el autor considera haber aclarado -- que el aviamiento de la hacienda es un bien sobre el cual -- se ejerce un derecho absoluto, y que la propiedad indus- -- trial exhibe notables similitudes en su contenido respecto al derecho sobre la persona, se avoca a examinar las formas de adquisición de la propiedad, y expone las siguientes -- ideas:

Las formas clásicas de adquisición del dominio son dos: la occupatio y la specificatio. Ambas consisten en una modificación de la naturaleza. El objeto de la occupatio preexiste in rerum natura; la specificatio es creación de una res nova.

El derecho que da origen al derecho de propiedad inmaterial llega a su completa realización con un tercer género, el iter, el cual comienza con la occupatio y prosigue con -- la specificatio.

En el primer caso, la cosa preexiste tal cual es; en --

el segundo la cosa preexiste pero se transforma; en el tercero, no preexiste nada sino el hombre, quien por el hecho de que crea, es decir, acrecienta la masa de los bienes, se llama autor.

Cuando se escribe un libro, el manuscrito es objeto de una specificatio y, por lo mismo, de un derecho de propiedad que sobre él nace, aunque el papel no sea de quien lo escribió; pero el manuscrito no es la idea que en él se contiene y mientras sobre aquel se forma el derecho de propiedad, sobre este nace el derecho de autor (propiedad inmaterial).

A este tercer género de los modos originarios de adquirir la propiedad, le encaja justamente el nombre de creación. En tal sentido, es derecho de autor el derecho sobre el aviamiento. Así como el manuscrito no es más que el continente de la idea, el aviamiento es el contenido de la hacienda.

Después de establecer que el derecho de autor se adquiere originariamente a través de un modo especial que se podría llamar creación, CARNELUTTI se plantea la cuestión de la adquisición derivada de la propiedad industrial.

La sucesión de los derechos en general puede ser voluntaria o involuntaria. La sucesión involuntaria puede darse por herencia, expropiación y usucapión. Sólo del derecho de propiedad se tiene la sucesión verdadera y propia.

Por lo que concierne a la usucapión, se pregunta CARNELUTTI si el derecho de autor se comporta como un derecho sobre la persona o como un derecho de propiedad, y llega a la conclusión de que desde un punto de vista teleológico, no existe dificultad para que opere la usucapión respecto —

del derecho de autor; pero en el derecho de autor la su—
 ción no puede ser sino parcial, y por lo tanto constitutiva.
 Una parte del derecho de autor no se puede separar del au—
 tor; lo que se puede transmitir a otro es un IUS IN RE ALI—
 NA, del tipo del usufructo, del uso o de la habitación.

CARNELUTTI expone la original idea de que en derecho --
 industrial, como en derecho civil, para la reglamentación --
 de las relaciones entre hacienda y hacienda, se tengan rela—
 ciones análogas a aquellas que respecto de los inmuebles se
 denominan servidumbres. Así como entre fundo y fundo, nos
 dice el autor, entre hacienda y hacienda se establecen rela—
 ciones que se parecen como dos gotas de agua a las servidum
bres prediales y se les podría llamar servidumbres de ha--
 cienda.

La ley por su parte sólo acepta la prescripción adqui—
 sitiva respecto de la propiedad en su integridad y de las --
 servidumbres prediales, continuas y aparentes. Sin embargo,
 CARNELUTTI, a través de un sutil juego de conceptos, vislum—
 bra la posibilidad de que la usucapión funcione en el terre—
 no de la propiedad industrial, diciendo que ya que las ser—
 vidumbres prediales se pueden constituir mediante usucapión,
 ¿Por qué no debiera suceder lo mismo con las servidumbres --
 de hacienda?

Refiriéndose al caso clínico que motivó sus reflexio—
 nes, el autor supone que la fábrica de automóviles diría --
 que el fabricante de refacciones ha gozado de su aviamiento
 como un vecino habría gozado de un fundo si hubiese deriva—
 do agua de su fuente. ¿Por qué si este disfrute dura el --
 tiempo fijado por la ley sin que el dominus se oponga a --
 ello, la servidumbre es adquirida por el vecino, y en cam—
 bio no sucede así con el concurrente?

Para resolver este problema, dice CARNELUTTI, hay que

transportar los conceptos de apariencia y continuidad, del campo de las servidumbres prediales al de las servidumbres de hacienda.

"Si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda o de su catálogo, el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino; no es necesario más para que el público sea atraído hacia la hacienda, y así a manera de agua la clientela ajena sea desviada hacia su tienda!"

Y así finalmente, después de tan arduo ejercicio intelectual, llega CARNELUTTI a la conclusión de que es teóricamente posible que la usucapión opere en el campo de la propiedad industrial, cuando se trate de la constitución de una servidumbre de hacienda, continua y aparente, que dure el tiempo que la ley señala para la prescripción adquisitiva de las servidumbres prediales, sin que el dominus se oponga al goce del aviamiento de su hacienda por parte del non dominus.

Aunque no dejamos de reconocer el mérito de tan sugestiva teoría, no la aceptamos pues no creemos en la existencia del aviamiento como bien inmaterial tutelado por el derecho, tampoco podemos aceptar que este sea susceptible de ser disfrutado por un concurrente distinto del titular de la hacienda. En apoyo de lo anterior es conveniente recordar que ninguna legislación alude al aviamiento como bien tutelado. La marca y el nombre comercial, se protegen por razón del papel que juegan en el proceso económico; cada producto y cada establecimiento tienen características susceptibles de atraer a la clientela; la marca permite identificar al producto y el nombre comercial a la hacienda. Por tal motivo, tanto la marca como el nombre comercial tiene un determinado poder de atracción, que es susceptible de ser aprovechado de una manera indirecta por un concurrente

no titular de tales signos distintivos, como en el caso que describe CARNELUTTI, pero no creemos que se deba establecer un paralelismo entre tal caso y el de las servidumbres prediales. La usucapión de las servidumbres prediales se permite por razones de conveniencia social, y nosotros preguntamos: ¿Existen razones de conveniencia social para permitir que un concurrente llegue a adquirir el derecho de disfrutar del prestigio de la hacienda ajena? Creemos que no.

Por las razones aquí apuntadas, pensamos que la usucapión es una institución creada para funcionar dentro de la propiedad común y que no existe razón para que opere en el campo de la propiedad industrial.

c) Licencia de Uso.

La transmisión de los derechos sobre la marca puede — versar sobre el uso exclusivamente sin que se transfiera la propiedad de la misma. La doctrina conoce como licencia de uso a la transmisión del uso de la marca; nuestra ley la denomina autorización de uso.

En teoría, aunque la ley desconoce tal posibilidad, el otorgamiento de las licencias de uso puede ser voluntario o forzoso. Sería forzoso en el caso de que el Estado obligara al titular a otorgar una o más licencias de uso. El caso podría darse cuando el propietario de la marca dejase de explotarla o la explotase en forma insuficiente, y por tal motivo el Estado lo obligase a conceder autorización a un — tercero para explotar la marca, como ocurre respecto de las patentes.

El otorgamiento voluntario de la autorización de uso — de la marca se verifica a través de un contrato que por ser el tema de la presente tesis estudiaremos con detalle en --

los capítulos posteriores.

El contrato de autorización de uso de marcas sólo es -- posible, en nuestro derecho, tratándose de marcas regis-- -- tradas.

2) MARCAS NO REGISTRADAS.

La simple mención de las marcas no registradas sugie-- re una serie de importantes preguntas en torno a ellas: -- ¿Qué tutela legal tiene la marca no registrada? ¿Cómo nace el derecho sobre la marca, por el uso o por el registro? -- ¿Pueden o no transmitirse las marcas no registradas?

Nos dice César SEPULVEDA 7/ que el uso de las marcas no registradas, a las que llama marcas de uso, confiere a -- quien lo hace ciertos beneficios, bastante amplios. En pri-- mer lugar, si ese uso se ha venido realizando con una ante-- rioridad mayor de tres años a la fecha legal en que sea re-- gistrada por un tercero, el propietario de esta última no -- tendrá contra el primero que lo use, ninguna de las accio-- nes que la ley confiere a los dueños de registro marcarios; en segundo término, si la marca se ha venido usando con -- anterioridad --cualquiera que esta sea-- a la fecha de una -- marca registrada y no han transcurrido los tres años que pa-- ra la prescripción señala la ley en estos casos, y si ade-- más se comprueba haberla usado a lo largo de todo ese inter-- valo, la marca registrada primeramente es anulable y persis-- sistirá la segunda, si se presenta la solicitud con el cum-- plimiento de los requisitos normales.

2/ César SEPULVEDA, op. cit., Pág. 87.

También, aunque la ley no establece expresamente ninguna sanción contra los terceros usurpadores de las marcas no registradas, piensa el maestro SEPULVEDA, que el titular podría obtener alguna tutela jurídica contra los invasores de sus derechos, a través de las normas relativas a la competencia desleal.

Como vemos, en nuestro derecho el usuario de una marca no registrada, no se encuentra en el total desamparo, sino que tiene una tutela legal bastante amplia.

Al meditar sobre la transmisión de las marcas no registradas, se nos presenta el problema de la adquisición originaria del derecho sobre la marca. Tal problema puede plantearse de la siguiente manera: ¿El derecho de propiedad inmaterial sobre la marca se adquiere por el simple uso o por el registro?

En derecho marcario existen dos sistemas contrapuestos respecto a la adquisición originaria del derecho sobre la marca: el sistema en el cual el registro tiene un valor meramente declarativo, y el sistema en que el registro tiene un efecto constitutivo.

Dentro del sistema declarativo se considera que el derecho al signo nace desde el momento en que el mismo ha sido usado por primera vez por su titular. El derecho nace con el uso y el registro únicamente constata su existencia.

En el sistema constitutivo el derecho nace con el registro.

Si dos personas, dentro del sistema declarativo, solicitan a un tiempo el registro de una misma marca, se preferirá a aquella que demuestre haberla usado un tiempo mayor.

Los tratadistas han expuesto las ventajas y desventajas de ambos sistemas. La mayor desventaja que se le encuentra al sistema declarativo es la poca seguridad que ofrece al titular de la marca, ya que al obtener el registro de la misma no puede tener la certeza de que dicho signo no ha sido usado anteriormente por un tercero el cual puede eventualmente lograr la cancelación del registro.

El sistema constitutivo ofrece una mayor seguridad al respecto, pero se presta a que se lesionen los legítimos intereses de aquellos que con su esfuerzo acreditan una marca no registrada y están expuestos a que a través del registro se apodere de ella un tercero.

Del examen del primer párrafo del artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice: "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio", se infiere que el sistema que adopta nuestra legislación es el sistema constitutivo, pues el derecho exclusivo de uso se adquiere mediante el registro. Sin embargo, más adelante encontramos otras disposiciones al parecer contradictorias.

El artículo 99 establece que "el derecho al uso de la marca, obtenido mediante un registro, no producirá efecto contra el tercero que explotaba ya dicha marca en la República con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro", y el artículo 100 agrega que "cuando la persona que usaba ya la marca registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta Ley", (es decir, el registro es anulable). Pero tal contradicción es tan sólo aparente, pues el derecho de propie-

dad inmaterial sobre la marca se adquiere originariamente, dentro de nuestra legislación, a través del registro. El titular de una marca de uso adquiere por el mismo, no el de recho de propiedad inmaterial sobre la marca, pero sí otros derechos que tienden a evitar las injusticias que se derivarían de permitir a un tercero adjudicarse impunemente por medio del registro una marca acreditada por otro.

Con relación a la posibilidad de transmitir las marcas no registradas, es necesario señalar que ya que el uso no hace nacer el derecho de propiedad inmaterial sobre la marca, el titular de la marca de uso no puede transmitir un de recho del cual carece, pero puede en cambio transmitir el de derecho que se adquiere al usar una marca no registrada por más de tres años consecutivos. Al respecto, el artículo -- 179 de la Ley dice que "el derecho que se adquiere por el de uso de la marca a que se refiere el artículo 99, podrá ser transmitido a un tercero, pero serán requisitos indispensables para hacerlo valer por éste, que la transmisión del de recho adquirido por el uso se efectúe, precisamente, junto con el establecimiento con el cual el uso de la marca de de que se trate haya estado relacionado y que se compruebe legalmente la trasmisión ante la Secretaría de Industria y de Comercio".

CAPITULO III

EL CONTRATO DE AUTORIZACION DE USO DE LA MARCA

1) CONCEPTO.

Cuando la marca logra acreditarse ampliamente en el mercado se convierte en poderosa fuerza de atracción para el producto que distingue.

Si el productor que no quiere correr el riesgo de lanzar al mercado una marca desconocida solicita al propietario de una marca ya acreditada la autorización para explotar esta última, lo que realmente persigue es aprovecharse del poder de atracción que tiene la marca acreditada.

Por otra parte, en ocasiones el propietario de la marca no está en posibilidad de explotarla en un determinado territorio, o no puede explotarla tan intensamente como lo requiere la demanda del producto indetificado por medio de esta; en tales casos es evidente la conveniencia que para el titular de la marca representa el otorgamiento de licencias de uso.

Sin embargo, el irrestricto otorgamiento de licencias de uso de marcas podría dar origen a que los usuarios autorizados elaborasen mercancías de calidad diferente o inferior a la de aquellas que produce el propietario de la marca, con lo que se defraudaría a los consumidores. Por tal motivo, el legislador, tomando cartas en el asunto, ha hecho al contrato de autorización de uso de marcas, objeto de la específica reglamentación que más adelante veremos y que tiende fundamentalmente a proteger la intereses de los consumidores.

Nos dice la doctrina que un hecho jurídico es toda modificación del mundo exterior que tenga consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. La característica esencial de los actos jurídicos es que en ellos la voluntad del hombre se dirige a la obtención de las consecuencias de derecho propias del acto.

Los contratos son desde este punto de vista, actos jurídicos que consisten en un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones.

El derecho al uso de la marca, independientemente de la propiedad de la misma, se puede transmitir a través de un contrato de autorización de uso de la marca. En este contrato el propietario de la marca se obliga a permitir a otra persona (usuario autorizado) el uso de la marca, generalmente a cambio de una contraprestación de carácter pecuniario. Asimismo, el usuario autorizado se obliga a usar los mismos procedimientos y fórmulas técnicas en la fabricación de las mercancías, de tal manera que las producidas por el propietario de la marca y las que produce el usuario, sean equivalentes.

Por cuanto a la duración del contrato, las partes tienen libertad para fijarla, pero siempre debe tenerse en cuenta el plazo legal de diez años del registro de la marca (art. 132 L.P.I.), por lo que el permiso no podrá estipularse para un período mayor que el de vigencia legal del registro. David RANGEL MEDINA nos dice al respecto que "una fórmula práctica para que la voluntad de los contratantes no riña con tal situación, será estipular que la licencia de explotación de la marca tendrá una duración igual o paralela a la del registro, con lo cual se podrá considerar pro-

rrogada la licencia a medida que el registro de la marca — sea renovado cada década". 1/

La ley mexicana exige que la autorización de uso de la marca sea registrada. La solicitud del registro deben hacerla tanto el usuario autorizado como el propietario de la marca, y debe contener los datos, convenios, condiciones, — informes técnicos, medios de vigilancia, características de los productos, lugar de fabricación, duración del contrato y, en general la información necesaria para garantizar los intereses de los contratantes y de los consumidores (art. — 164 L.P.I.). La solicitud de registro de la autorización — debe presentarse ante la Secretaría de Industria y Comercio (Dirección de la Propiedad Industrial), y si dicha autori— dad considera, "después del examen de los documentos presen— tados, que el empleo por la persona que se solicita sea — inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los productos señalados, o a algunos de ellos, no es suscepti— ble de originar confusión entre el público, y sin perjuicio de las condiciones o restricciones que juzgue convenientes, inscribirá a la referida persona como usuario registrado de la marca". (art. 165 L.P.I.)

La misma autoridad está facultada para cancelar, de — oficio o a petición de parte, la inscripción de un usuario registrado de la marca, cuando el usuario haya usado la mar— ca de manera diversa a la autorizada, o de manera tal que — haya originado confusiones entre el público, o bien cuando el propietario o el usuario hayan proporcionado datos in— exactos, o hayan omitido la exposición de hechos importan— tes en la solicitud del registro, o cuando las circunstan—

1/ La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Me-
xicano, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artística, No. 4, Pág. 279.

cias hayan cambiado desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo (art. 166 L.P.I.).

Como se advierte, el legislador, en el caso que nos ocupa, se preocupó por salvaguardar los intereses del público, estableciendo una serie de medidas tendientes a evitar engaños a los consumidores. Creemos, sin embargo, que tales medidas no son en la práctica plenamente eficaces, pues los productores pueden explotar marcas ajenas aunque se les niegue el registro de la licencia correspondiente, corriendo los riesgos inherentes a tal falta de registro como son los que derivan de la falta de acción para perseguir imitadores, lo cual, en último análisis, puede no interesarles demasiado ya que lo que fundamentalmente buscan es aprovechar el poder de atracción de la marca ajena.

2) DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA.

El propietario de una marca registrada que otorga a través de un contrato una autorización para explotarla, tiene como fundamental obligación a su cargo de permitir al usuario autorizado el uso de dicha marca en los términos del contrato. Pero tiene, además, una serie de obligaciones colaterales. Si la autorización de uso se otorga en exclusiva, el propietario de la marca deberá abstenerse de otorgar otras licencias que recaigan sobre la misma marca. El usuario autorizado que convino con el propietario de la marca en que este último no otorgaría otras licencias de explotación sobre la misma marca, resultaría afectado en sus intereses si el propietario incumpliese su obligación concediendo otras licencias para explotar la marca en cuestión. En tales circunstancias, el usuario autorizado no podría obtener de la explotación de la marca los beneficios

que obtendría siendo el único productor o comerciante autorizado para usar la marca.

En relación con la licencia otorgada en exclusiva, el artículo 164 de la Ley establece que "para inscribir a una persona en el registro a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca deberán solicitarlo por escrito en duplicado, al que acompañarán los documentos o informes necesarios y en el que se indicará..... II.- Las relaciones industriales o comerciales que existan entre el productor y el usuario, suministrándose informes del grado de vigilancia o de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca; asimismo se expresará si las partes han estipulado que el usuario autorizado será el único que habrá de inscribirse, o si el propietario se reserva el derecho de solicitar ulteriormente el registro de otros usuarios de la marca".

Por su parte, el usuario autorizado deberá cubrir la cotraprestación convenida con el propietario, la cual consiste generalmente en el pago de una suma de dinero que puede ser una cantidad determinada por la totalidad de la operación, o bien, una cantidad fija periódicamente, también se puede convenir un porcentaje sobre los beneficios netos o sobre los ingresos en bruto, obtenidos por el usuario al explotar la marca.

Otra obligación a cargo del usuario autorizado es la de emplear los mismos procedimientos y fórmulas técnicas que el propietario emplea en la fabricación de las mercancías que ampara la marca, de tal manera que exista una equivalencia entre las mercancías que fabrica el usuario autorizado y las que elabora el propietario. Esta obligación del usuario es de máxima importancia en el contrato que nos ocu

pa, pues según lo hemos expresado, la marca identifica a un producto que tiene una serie de características por las que el público lo busca. Si el usuario autorizado elabora los productos amparados por la marca de una manera diversa a como lo hace el propietario, las cualidades propias de los mismos resultarán alteradas, con lo que se podría defraudar al consumidor; pero además, si la calidad de los artículos producidos por el usuario autorizado resulta inferior a la de los que proceden del propietario, el prestigio de la marca y su correspondiente poder de atracción resultarán dañados.

Como consecuencia de lo anterior y con las limitaciones que en el mismo contrato se señalen, el propietario tendrá derecho a ejercer todos aquellos actos de control y vigilancia que tiendan a asegurar el cumplimiento de la obligación del usuario de emplear los mismos procedimientos y fórmulas técnicas que él utiliza.

El usuario autorizado debe indicar en los artículos que ostenten la marca objeto de la autorización, el nombre del usuario autorizado y el lugar donde son fabricados. (art. 100 L.P.I.).

Nos dice David RANGEL MEDINA 2/ que "aún cuando la Ley no lo dice expresamente es de suponerse que el usuario autorizado de la marca tiene a su cargo cumplir con todas las exigencias que en materia de leyendas obligatorias establece la ley para los artículos que llevan marcas registradas o no, como son, por ejemplo, las indicaciones de que la marca está registrada, la leyenda Hecho en México, así como omitir el empleo de signos que pudieran inducir a error sobre la procedencia de los artículos a que se aplique la mar

2/ David Rangel MEDINA, op. cit. Pág. 282.

ca".

Sin embargo, al examinar el artículo 145 de la Ley vemos que la obligación de colocar la leyenda Hecho en México, es categórica con relación a todos los productos que se elaboran en el país.

El usuario autorizado no podrá otorgar a terceros la autorización para usar la marca, pues el derecho de uso que se adquiere a través de la licencia, es intransferible. -- (art. 167 L.P.I.).

El contrato deberá ser suscrito por escrito. Cuando se actúe por mandatario deberán acreditarse las facultades de representación.

Para que el contrato tenga validez frente a terceros ha de ser inscrito el usuario en el registro cumpliendo al efecto con los requisitos que la Ley establece, como son el de que el propietario y el usuario lo soliciten por escrito a la Secretaría de Industria y Comercio proporcionando los datos a que se refiere el artículo 164 de la Ley.

Unicamente cuando se haya hecho la inscripción de referencia, nacerá a favor del usuario autorizado el derecho de perseguir legalmente a quienes falsifiquen, imiten o hagan uso ilegal de la marca (art. 163 de la Ley).

Algunos autores como ALEXANDROV ^{3/} y POUILLET ^{4/} en Francia, hacen radicar la distinción entre la cesión parcial y la licencia de uso, en el hecho de que según dicen,

^{3/} Autor citado por Edmond ACHARD, op. cit. Pág. 94.

^{4/} Eugene POUILLET, Op. Cit. Pág. 137.

la licencia no hace nacer a favor del usuario el derecho de perseguir imitadores; en nuestro país tal distinción sería inoperante atendiendo a lo que establece el referido artículo 163 de la Ley.

El uso de la marca efectuado por el usuario autorizado y registrado de la marca se asimila al efectuado por el propietario para todos aquellos efectos en que tal uso tenga relevancia legal (art. 162 L.P.I.). "Del tal manera que no existirá caducidad por abandono si el propietario no la explota en el lapso que señala el artículo 204 de la Ley, debido al empleo que de ella se hace por el usuario. 5/ — "Pero si la licencia no se encuentra inscrita y el propietario no explota la marca en el lapso previsto por el artículo 204 de la Ley, si se producirá la caducidad por abandono.

Finalmente se nos presenta la cuestión de dilucidar si el otorgante de la licencia tiene la obligación de indemnizar al licenciatario en el caso de que la autoridad administrativa declare nulo el registro marcario correspondiente en los términos del artículo 200 de la Ley.

El aludido precepto legal dice a la letra lo siguiente:

"El registro de la marca es nulo:

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

II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal

5/ César SEPULVEDA, op. cit. Pág. 87.

que el que haga valer el derecho de uso, presente su solicitud en la Secretaría de Industria y Comercio, dentro de los tres años de publicado el primero en la "Gaceta de la Propiedad Industrial", y compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo, y haber principiado a usarla antes que el registrante primitivo;

III.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando la nación extranjera conceda a los mexicanos este mismo derecho;

IV.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial, o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que principió a usarse la marca;

V.- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría, de oficio o a petición de parte, declarará nulo el registro segundo, siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los tres años siguientes a la publicación en la "Gaceta" del segundo registro; de lo contrario éste quedará firme. La nulidad de las marcas registradas de mala fe podrá ser reclamada en cualquier tiempo".

Ahora bien, si la Secretaría de Industria y Comercio declara la nulidad del registro, la licencia no puede subsistir por falta de objeto. ¿Debe el propietario, en tal

caso, pagar daños y perjuicios al usuario autorizado?

César SEPULVEDA 6/ hablando de la cesión dice que si se transfiere una marca registrada que posteriormente un tercero reivindica para sí por tener mejor derecho, el cedente está obligado a responder de la evicción. Al parecer el autor se refiere al caso contemplado en la fracción II del artículo que hemos transcrito, o sea cuando un tercero que usaba la marca con antelación al registro de la misma por otra persona, logra la anulación del registro y la inscripción a su favor. En el apartado relativo a la resolución del contrato exponremos con detenimiento las razones que nos impulsan a considerar que tal caso no se puede asimilar a la evicción del derecho civil.

Pensamos que si la autoridad administrativa declara nulo el registro de la marca objeto de la licencia y ésta por tal motivo queda sin efecto, no habiendo en el contrato estipulación al respecto, el propietario no está obligado a indemnizar al licenciatarario cuando el registro se anule a consecuencia de que un tercero la haya usado con anterioridad pues no está obligado a conocer ese uso previo. Tampoco puede responder si el registro se anula a consecuencia de un error cometido por la autoridad registradora al conceder el registro de una marca que se confunda con otra. Pero cuando la anulación sea consecuencia de la contravención a las disposiciones legales, creemos que sí está obligado a responder frente al usuario autorizado.

6/ César SEPULVEDA, obra citada, Pág. 90.

3) MODALIDADES.

La licencia de uso de la marca puede revestir diversas modalidades; puede ser licencia con exclusiva, en la cual el licenciante se compromete a no otorgar nuevas licencias. La licencia con exclusiva tiene por objeto asegurar al usuario autorizado la totalidad de la clientela que consume los productos distinguidos por la marca objeto de la licencia. La licencia puede ser sin exclusiva, caso en el cual nada impide al propietario hacer nuevas concesiones a terceros.

La licencia puede otorgarse para cierto territorio exclusivamente. En la práctica mexicana es frecuente el caso de empresas extranjeras que autorizan a empresas nacionales a explotar marcas que les pertenecen, exclusivamente dentro del territorio nacional. A menudo se confunde este tipo de licencia con una cesión parcial para cierto territorio.

También puede otorgarse la licencia para una categoría de productos exclusivamente, entre las varias distinguidas por el mismo signo.

En teoría solamente, es posible la distinción entre la licencia voluntaria y la licencia obligatoria; la licencia obligatoria sería aquella en que el Estado obligara al propietario a concederla a un tercero aún contra la voluntad del titular. Tal caso se daría, a semejanza de lo que ocurre respecto de las patentes y los derechos de autor, cuando el propietario del signo distintivo no lo explota o lo hiciera de manera insuficiente. Si tratándose de las patentes o de los derechos de autor existen razones de interés general que justifican la licencia compulsiva, tales razones no prevalecen en el derecho marcario. Además, si el titular de la marca registrada no la explota por más de cinco

años consecutivos, el registro se extinguirá (art. 204 - - L.P.I.).

4) SU CLASIFICACION.

Son varios los criterios que se utilizan en la doctrina para clasificar a los contratos, pero sólo algunos de ellos tienen valor práctico.

Los contratos se suelen clasificar, desde un primer punto de vista, atendiendo a alguna característica esencial de los mismos, haciendo abstracción de sus relaciones con otros contratos, y desde un segundo punto de vista, se clasifican en función de las relaciones de los contratos entre sí.

Abordaremos la clasificación del contrato de autorización de uso de la marca utilizando en primer término el criterio que toma en consideración alguna característica esencial de los contratos.

Con base en el hecho de que existen contratos que engendran obligaciones a cargo de ambos contratantes, en tanto que hay otros que únicamente crean obligaciones a cargo de uno de los contratantes, los contratos se clasifican en BILATERALES o SINALAGMATICOS y UNILATERALES.

El contrato que nos ocupa, por cuanto origina obligaciones tanto para el propietario de la marca como para el usuario autorizado, es un contrato SINALAGMATICO.

Los provechos y las cargas que reporta un contrato pueden ser recíprocos o bien es posible que el contrato reporte a una de las partes, provechos exclusivamente, y a la

otra parte, únicamente gravámenes, por tal motivo hay contratos ONEROSOS y contratos GRATUITOS.

Aunque en teoría nada impide al propietario de la marca otorgar licencias de explotación a título gratuito, es sabido que en el mundo de las relaciones mercantiles los hombres actúan movidos por el afán de lucro, de tal manera que es lógico suponer que si una persona desea explotar una marca acreditada por otra, el titular de la marca exigirá a cambio de otorgar la autorización correspondiente, una contraprestación, generalmente de carácter pecuniario. De ahí que el contrato que nos ocupa sea usualmente ONEROSO.

Los contratos ONEROSOS se subdividen en CONMUTATIVOS y ALEATORIOS. Son conmutativos aquellos en los que el monto de las ganancias y de las cargas se puede determinar desde el momento de la celebración del contrato, y son aleatorios los contratos en los que al momento de perfeccionarse no se puede determinar el monto de las pérdidas o de las ganancias, pues esto depende de un acontecimiento incierto, que puede ser una condición, plazo incierto o un hecho pasado pero desconocido para los contratantes.

El contrato que estamos estudiando puede ser CONMUTATIVO o ALEATORIO, según lo decidan los contratantes. Es conmutativo cuando el usuario paga al otorgante una prestación fija y aleatorio cuando la forma de pago convenida consiste en un porcentaje de las ganancias obtenidas con la explotación de la marca, pues dichas ganancias son inciertas.

Desde el punto de vista de su perfeccionamiento los contratos pueden ser CONSENSUALES, REALES, FORMALES y SOLEMNES. Los contratos REALES se perfeccionan con la entrega de la cosa que constituye su objeto. El contrato de autorización de uso de la marca no podría ser un contrato REAL, pues recae sobre un bien inmaterial que no puede ser apre-

hendido físicamente. Tampoco requiere para su perfeccionamiento que se cumplan los requisitos propios de los contratos SOLEMNES; como ha de otorgarse por escrito, es un contrato FORMAL, el cual para que tenga plena eficacia frente a terceros debe inscribirse en el registro público correspondiente.

Cuando se trata de clasificar a los contratos atendiendo a sus relaciones con otros contratos, encontramos que existen contratos COMPLEJOS y contratos SIMPLES. Los contratos COMPLEJOS aquellos que implican prestaciones que corresponden a diversos tipos de contratos SIMPLES; se pueden considerar como una fusión de contratos. Un ejemplo de ellos es el que recae sobre el know how.

Aunque no se encuentra reglamentado por el derecho positivo mexicano, el contrato de know how, conocido también como contrato de asistencia técnica, es ampliamente utilizado en la práctica industrial. Este contrato complejo lleva implícitas, entre otras, las prestaciones típicas del contrato de autorización de uso de la marca. En el know how, una empresa autoriza a otra a explotar no solamente sus marcas, sino también sus patentes, secretos industriales, avisos comerciales, sistemas de mercadotecnia y fórmulas publicitarias. Es teóricamente un trasplante de tecnología. Por no existir en nuestro derecho una reglamentación específica de este contrato, se le deberán aplicar en lo concerniente a marcas, las normas que rigen la autorización de uso de la marca.

Por su parte, la licencia de explotación de la marca es un contrato SIMPLE.

5) RESOLUCION.

Entendemos por resolución la terminación del contrato, es decir, la cesación definitiva de sus efectos jurídicos. Al resolverse el contrato se extinguen los derechos y obligaciones que ha engendrado.

La Ley de la Propiedad Industrial no contiene preceptos que rijan la resolución del contrato de autorización de uso de la marca, por lo que las reglas de la legislación común deberán aplicarse en este caso de manera supletoria. Las normas relativas a la licencia de uso de la marca contenidas en la Ley están orientadas fundamentalmente a salvaguardar los intereses de los consumidores; las relaciones entre el propietario de la marca y el usuario autorizado se rigen por las normas del derecho común.

El contrato de autorización de uso de la marca se resuelve de una manera normal al cumplirse el plazo que para su terminación convinieron las partes, o cuando estas de común acuerdo deciden darlo por terminado anticipadamente. El incumplimiento da origen a la terminación anormal del contrato.

Existe en derecho marcario un caso que algunos autores han equiparado a la evicción; se trata de aquel en que un tercero que hubiera usado la marca con anterioridad a la fecha legal del registro, logra en los términos del artículo 100 de la Ley, la cancelación de dicho registro.

El artículo de referencia dispone que "cuando la persona que usaba la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará

sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta Ley. Por su parte, el artículo 200 establece que "el registro de la marca es nulo: II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que haga valer el derecho de uso, presente su solicitud de registro a la Secretaría de Industria y Comercio, dentro de los tres años de publicado el primero en la "Gaceta de la Propiedad Industrial", y compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo, y haber principiado a usarla antes que el registrante primitivo".

Cuando el registro de la marca objeto de la licencia es cancelado a consecuencia de la solicitud de registro hecha por quien haya usado la marca con anterioridad a la fecha del registro, la autorización de uso de la marca no puede subsistir y, por tanto, el contrato respectivo se resuelve.

César SUPULVEDA ^{7/} nos dice que "si se transfiere una marca registrada que posteriormente un derecho reivindicada para sí por tener mejor derecho, el cedente está obligado a responder de la evicción". Como se ve, el autor identifica el caso de cancelación del registro que hemos descrito, con la evicción del derecho común. Sin embargo, aunque existen evidentes analogías entre ambos casos, no creemos que exista una absoluta identidad.

El artículo 2119 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales define la evicción de la siguiente manera: "Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa -

^{7/} César SEPULVEDA, op. cit. Pág. 90.

fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que — cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la — adquisición".

En el sistema declarativo, la propiedad de la marca se adquiere a través del uso, y el registro únicamente tiene — la finalidad de constatar la existencia del derecho; por — tanto, dentro de este sistema es posible la hipótesis de la reivindicación de la marca por su legítimo propietario, que es quien la usó primero. Pero dentro del sistema constitu- — tivo, como es el nuestro, donde el registro engendra la pro- — piedad de la marca, quien usó primero la marca sin regis- — trarla no es propietario de la marca, aunque tenga algunos derechos reconocidos por la ley, y no puede, en estricto de — recho, reivindicarla. Por otra parte, el acto a través del cual la autoridad administrativa cancela un registro marca- — rio no debe confundirse con una sentencia que cause ejecuto- — ria, pues esta debe emanar de las autoridades judiciales — competentes. Por tales razones, no creemos que el caso que contempla el artículo 100 de la Ley, pueda equipararse a la evicción.

6) INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de las obligaciones puede o no, ser imputable al deudor. "Hay veces en que el incumplimiento — de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque este se ve impedido de cumplir a causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aún previéndolo, no ha podido evitar. A un — acontecimiento de esta naturaleza se le llama en Derecho ca so fortuito o fuerza mayor". 8/

1/ Manuel BORJA SORIANO, Teoría General de las Obligaciones, Editorial Porrúa, S.A., México 1960, Tomo II, Pág. 108.

"Los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden distribuirse en dos categorías. Unos tienen carácter de accidentes naturales, como las enfermedades, la muerte, el rayo, el granizo, la helada, las nevadas muy abundantes, las inundaciones, los temblores de tierra, etc. Otros constituyen hechos del hombre; citaremos la guerra, la invasión, el bombardeo, el bloqueo, los ataques de bandidos, los abusos de la fuerza, los robos... En esta segunda categoría entra el hecho del Príncipe. Se entiende por este término genérico todos los impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de la autoridad pública.... A título de ejemplos, indicaremos la supresión de una industria por un acto del poder superior.... el acto del Gobierno que prohíbe la exportación del trigo 9/.

Al respecto el Código Civil establece que "nadie está obligado al caso fortuito sino cuando haya dado causa o -- contribuido a él, cuando haya aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se la impone". (art. 2110 Código Civil).

Como un ejemplo de fuerza mayor que imposibilita al propietario de la marca a cumplir con su obligación de permitir la explotación de la misma al usuario autorizado, podemos mencionar el de la expropiación de la empresa por parte del Estado, conjuntamente con todas aquellas marcas que sirvan para distinguir los productos que elabora o expende.

El incumplimiento imputable al deudor puede dar origen a la rescisión del contrato. Tanto la ley como la doctrina aceptan que el pacto comisorio existe aunque no se le inclu

9/ BAUDRY LACANTINERIE et BARDE, citados por BORJA SORIANO, op. cit. Pág. 109.

ya expresamente en el contrato.

"Se llama pacto comisorio a la cláusula por la cual — las partes convienen en que el contrato quedará resuelto si una u otra no cumple con su obligación. El pacto comisorio no es sino una condición resolutoria de naturaleza particular". 10/

El artículo 1949 del Código Civil dice que "la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe".

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible".

Como la ejecución forzada es con frecuencia muy difícil o prácticamente imposible, lo que se acostumbra hacer es optar por la resolución del contrato con el resarcimiento de daños y perjuicios.

Si la parte que no ha cumplido su obligación pretende exigir a la otra el cumplimiento de su respectiva obligación, esta puede oponer la excepción non adimpleti contractus.

Para conocer las cuestiones que se susciten en relación al incumplimiento del contrato de autorización de uso de la marca, son competentes los tribunales del fuero común en materia civil. Por su parte, la Secretaría de Industria

10/ BAUDRY LACANTINERIE et BARDE citados por BORJA SORIANO, op. cit. Pág. 114.

y Comercio tiene facultad para cancelar, de oficio o a petición de parte, la inscripción del usuario registrado de una marca en los casos previstos por el artículo 166 de la Ley.

Es preciso examinar cada una de las obligaciones emanadas del contrato de autorización de uso de la marca, para saber cómo y cuándo su incumplimiento puede ser causa de la resolución del contrato.

La obligación fundamental del propietario de la marca es permitir al usuario autorizado la explotación de la misma en los términos del contrato. Creemos que es muy difícil que el propietario incumpla voluntariamente con esta obligación, ya que la marca es un bien inmaterial que no necesita ser entregado al usuario para que éste pueda usarla.

Si la licencia fue otorgada en exclusiva, es decir, — que el propietario de la marca se comprometió a no otorgar nuevas licencias respecto de la marca, y este último no cumple su obligación, consideramos que el usuario tendrá derecho a pedir la resolución del contrato o la nulidad de la otra licencia o el resarcimiento por daños y perjuicios, ya que sus intereses se pueden ver seriamente afectados a causa del incumplimiento por parte del propietario. La licencia con exclusiva representa la posibilidad de aprovechar — plenamente el poder de atracción de la marca sobre la que — recae, por lo que si el propietario otorga nuevas licencias en contravención de lo pactado con el usuario, no podrá el licenciatarario obtener las ventajas que esperaba de la explotación de la marca.

Si la licencia se otorgó, como es usual, a título oneroso, el usuario está obligado al pago de una contraprestación, generalmente de carácter pecuniario. Lo usual es que cuando el propietario de una marca otorga una licencia de uso, lo haga con el propósito de obtener un provecho material, por lo que tiene un interés de primer orden en que el

usuario le pague las cantidades fijas o los porcentajes con venidos, de una manera puntual. Por lo tanto, si el licen- ciatario no cumple esta obligación, el licencian- te tendrá, en los términos del citado artículo 1949 del Código Civil, derecho a optar entre el cumplimiento forzado y la resci- sión del contrato, con el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.

La obligación que tiene el licenciatario de usar los mis- mos procedimientos y fórmulas técnicas que emplea el pro- prietario de manera que los artículos elaborados por ambos ten- gan idénticas características, es importante por dos ra- zones: a) para que el público continúe obteniendo los pro- ductos de la calidad y con las características acostum- bradas. y b) para que el prestigio de la marca no sufra me- noscabo.

Los detractores de la cesión libre de la marca y de la licencia de uso, han argumentado que tales figuras se pres- tan a que se engañe al público acerca del origen de las mer- cancías y se le defraude vendiéndole artículos inferiores en cali- dad a los elaborados por el propietario de la marca. Sin embargo, si el usuario autorizado elabora productos si- guiendo los mismos procedimientos y fórmulas técnicas que el pro- prietario y ajustándose a las mismas normas de calidad, no existe peligro de que se vendan al público mercancías de inferior calidad o con características distintas a las de los productos originales. Pero si el usuario no cumple con esta obligación y produce mercancías que no sean equivalen- tes a las producidas por el propietario, además de que enga- ña al público, expone a la marca a sufrir un desprestigio le- sivo para los intereses de su propietario, por lo que este, tendrá, en tal caso, derecho a pedir la ejecución for- zada o la resolución del contrato.*

Las fórmulas técnicas y los procedimientos de fabrica-

ción constituyen, en ocasiones, secretos industriales que los empresarios tratan de preservar celosamente. Si el propietario de la marca se niega a proporcionar los informes técnicos que permitan al usuario elaborar mercancías equivalentes a las que produce el propietario, creemos que el primero tendrá derecho a pedir la rescisión del contrato.

El propietario de la marca tiene interés en que las mercancías procedentes del usuario tengan idénticas cualidades que las que él produce. Con el objeto de preservar dichas cualidades en forma efectiva, se suelen incluir en el contrato una serie de acuerdos acerca de las facultades que tendrá el propietario para supervisar la elaboración de los productos y el uso de la marca. De la mayor o menor complejidad que revista el proceso de elaboración de las mercancías dependerá la intensidad de la supervisión y el efectivo interés del propietario en ejercerla. Si el usuario autorizado se niega a permitir al propietario que efectúe la supervisión convenida, creemos que este tendrá derecho a pedir la rescisión del contrato con el objeto de evitar o prevenir la fabricación de productos cuya baja calidad dañe el prestigio de la marca.

El legislador ha querido que el propietario y el usuario autorizado, al solicitar la inscripción de este último a título de usuario registrado de la marca, proporcionen informes acerca del grado de vigilancia y control que el propietario ejercerá sobre el uso autorizado de la marca (art. 164 L.P.I.), no únicamente para proteger los intereses del propietario sino también para garantizar el interés de los consumidores.

El usuario autorizado está obligado a usar la marca únicamente en la forma convenida, por lo que estará usándola en forma indebida si la explota en un territorio distinto de aquel para el cual está autorizado su uso, o si la

aplica a una categoría de mercancías distinta de la convenida; también es indebido que el usuario altere las caracte-
rísticas de la marca. El uso indebido de la marca por parte del licenciataria da derecho al propietario de la marca a pedir la resolución del contrato, independientemente de las sanciones en que el usuario haya incurrido si es que invadió derechos ajenos.

La Secretaría de Industria y Comercio está facultada para cancelar la inscripción del usuario registrado de la marca cuando este la haya utilizado de manera diversa a la autorizada (art. 166, frac. I, L.P.I.).

El usuario autorizado y registrado de la marca tiene la peculiar obligación de explotar efectivamente la marca. A nuestro parecer este caso sólo se da con relación a los bienes inmateriales. La razón de que el usuario registrado de la marca esté obligado a explotarla efectivamente es la siguiente: El artículo 204 de la Ley dispone que el registro de una marca se extinguirá si se suspende la explotación de la misma por más de cinco años consecutivos. Por otra parte, según lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley, el uso de la marca efectuado por el usuario registrado se asimilará al efectuado por el propietario para todos aquellos efectos en que ese uso tenga relevancia legal. De tal manera que si el propietario de la marca deja de explotarla por más de cinco años consecutivos, pero en su lugar lo hace el usuario registrado, el correspondiente registro marcario no se extinguirá. De ahí la obligación del usuario registrado de explotar la marca de manera efectiva. El uso de la marca efectuado por el usuario autorizado pero no registrado de la marca, no se asimila, según se desprende del texto de la Ley, al efectuado por el propietario.

Los artículos producidos por el usuario autorizado deberán ostentar el nombre del usuario, con la indicación del lugar donde son fabricados (art. 160 de la Ley). También tendrá el usuario a su cargo cumplir con todas las obligaciones que en materia de leyendas obligatorias establece la ley para los artículos que llevan marcas registradas o no. Las obligaciones de este tipo no emanan del contrato y su incumplimiento hace al usuario acreedor a las sanciones que la misma ley fija pero no es causa de rescisión del mismo.

CAPITULO IV
NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE AUTORIZACION
DE USO DE LA MARCA

1) DOCTRINA Y DERECHO COMPARADO.

El estudio de la naturaleza jurídica del contrato de autorización de uso de la marca ha sido descuidado casi por completo en la doctrina. Por otra parte, las legislaciones de los países donde este contrato es admitido, se abstienen de pronunciarse en cualquier sentido cuando se trata de definir su naturaleza jurídica.

La mayoría de los autores especializados en derecho marcario parecen tener ideas bastante imprecisas acerca de la naturaleza jurídica del contrato que estamos estudiando. Varios tratadistas omitiendo, tal vez por comodidad, un examen profundo del asunto, afirman que la licencia de explotación de marcas es, en realidad, una cesión parcial de la marca, lo cual nos parece inaceptable por las razones que más adelante expondremos.

Martin ACHARD ^{1/} al tratar el asunto se expresa de la siguiente manera: "on doit considérer que la licence n'est autre chose qu'une cession limitée dans le temps."

MULLER ^{2/} afirma que la licencia implica la transmisión de una parte de la marca.

César SEPULVEDA ^{3/} también considera que "la licencia o permiso de uso debe considerarse como una cesión limitada".

^{1/} Edmond Martin ACHARD, obra citada, Pág. 55.

^{2/} Idem, Pág. 56.

^{3/} César SUPULVEDA, obra citada, Pág. 90.

Ahora bien, la expresión cesión parcial carece en sí de una connotación precisa. Hemos dicho que los actos que implican transmisión de derechos sobre la marca no deberían ser llamados cesiones, pues el término se presta a confusión con la cesión de créditos. Sin embargo, la palabra cesión es ampliamente usada en la doctrina y en el derecho positivo.

Partiendo de la idea de que la cesión de la marca es una compraventa de bienes inmateriales, la cesión parcial resultaría una especie de compraventa limitada a una parte de los derechos que el titular de la marca tiene sobre la misma.

Según lo expresamos con anterioridad, son varios los autores que aceptan la cesión parcial de la marca, entendiéndola como tal, tanto la de una parte de la marca como la que se efectúa por un tiempo limitado, la que recae sobre determinada zona geográfica y, finalmente, para ciertos productos con exclusión de otros también distinguidos por el mismo signo.

La opinión, ya citada, de Martín ACHARD, en el sentido de que debe considerarse a la licencia como una cesión limitada en el tiempo, nos parece incorrecta. Nosotros pensamos que, por el contrario, la cesión temporal es, en realidad, una licencia de uso. "Efectivamente, la cesión temporal no debe considerarse dentro de las formas de cesión en propiedad, sino como una de las formas de cesión de uso de la marca, y en consecuencia dentro de la licencia de uso".

4/

4/ Hildegart RONDON DE SANZO, La cesión de la marca, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 5, Pág. 83.

En la llamada cesión temporal, el cesionario no adquiere ciertos derechos típicos del propietario, como sería el de enajenar el signo distintivo, pues al cabo de cierto -- tiempo, el titular original (o sea, el verdadero propietario) readquiere sus plenos derechos sobre la marca. Es evidente, pues, que en el caso de la cesión temporal únicamente se transmite el derecho al uso de la marca.

Tampoco aquella licencia restringida a determinada zona geográfica podría considerarse como una cesión limitada en el espacio, pues el licenciatario, en este caso, no está legalmente facultado para enajenar el derecho que tiene para explotar la marca dentro de cierta circunscripción territorial.

En conclusión, debemos desechar la idea de que la licencia es una cesión parcial de la marca.

A primer golpe de vista, el contrato que nos ocupa podría parecer un arrendamiento que recae sobre bienes inmateriales. Las aparentes analogías que existen entre ambas figuras nos tientan a identificarlas, mas antes de ceder a la tentación debemos efectuar un detenido examen comparativo.

El Código Civil dice que "hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto". (art. 2398 CC.)

En relación con el precepto citado, el artículo 2400 -- del mismo ordenamiento dispone que son susceptibles de darse en arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales.

Francisco LOZANO NORIEGA, al analizar el contenido del artículo 2400, explica que "los bienes consumibles son aque

llos que se destruyen por el primer uso. Si el contrato de arrendamiento no produce la enajenación de la propiedad, si no que el arrendatario está obligado, a la terminación del contrato a restituir el bien en su individualidad, no podrá el arrendamiento versar sobre esas cosas consumibles. En - segundo lugar, la ley nos habla de bienes que prohíbe arrendar. Diversas leyes prohíben el arrendamiento de ciertos - bienes, por ejemplo: la parcela ejidal, el ejido, etc. En tercer lugar, no pueden arrendarse los derechos estrictamente personales; por ejemplo: el derecho real que tiene el - usuario, el que tiene el que disfruta el derecho real de habitación; son derechos personales estrictamente; aún cuando tienen el carácter de reales son personales desde el punto de vista de que están ligados a la persona de su titular, - este no puede transmitirlos a terceros". 5/

Del análisis que hemos transcrito, LOZANO NORIEGA - - extrae la siguiente conclusión: "excluyendo los bienes a - los que se refiere el artículo 2400, cualquier otro bien, - mueble o inmueble, corpóreo o incorpóreo, como es, por ejemplo, el derecho que se deriva de una patente, puede ser materia del contrato de arrendamiento porque la ley no lo - - prohíbe". 6/

Con base en tales razonamientos podríamos llegar a la conclusión de que ya que la ley no lo prohíbe, el derecho - a la marca puede ser también materia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, dada la peculiar naturaleza de los derechos de la propiedad inmaterial, no creemos que estos - puedan ser materia de un contrato de arrendamiento.

5/ Francisco LOZANO NORIEGA, Cuarto Curso de Derecho Ci--vil, obra editada por la Asociación Nacional del Notario Mexicano, México 1962, Pág. 114.

6/ IDEM, Pág. 115.

ASCARELLI 7/ critica la tesis que identifica la licencia con el arrendamiento, exponiendo las siguientes ideas:

Si la licencia fuera un arrendamiento, el licenciante (arrendador) debería entregar al licenciatarío (arrendatario) la cosa objeto del contrato, lo cual no es posible cuando se trata de bienes inmateriales. La consignación o entrega del bien implica su delimitación física y su localización en el espacio, caracteres estos que no se compaginan con las creaciones intelectuales. Por otra parte, en tal hipótesis el usuario autorizado se convertiría en titular de un derecho personal de goce frente al propietario. Si la licencia fuese un arrendamiento, el propietario de la marca no podría hacerlo al mismo tiempo que lo hace el usuario autorizado.

Nosotros nos adherimos a la opinión de ASCARELLI y pensamos que la naturaleza jurídica del contrato de autorización de uso de marcas no es la misma que la del contrato de arrendamiento.

La idea de que la licencia de explotación de marcas tenga la naturaleza jurídica de un usufructo no ha sido esbozada por los especialistas en derecho marcario, pero sí se ha opinado en este sentido con relación a la licencia de explotación de patentes.

En el caso de que la licencia de explotación de marcas fuese un usufructo, el usuario autorizado tendría un derecho real para usar y disfrutar la marca, y no únicamente un

7/ Tullio ASCARELLI, Teoría della Concorrenza e dei Beni Immateriali, Giuffré, Milano 1957, Pág. 509.

derecho personal frente al propietario, como en el caso del arrendamiento.

El usufructo es definido por el Código Civil como un derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos (art. 980, C.C.). El usufructo puede constituirse por la ley, por la voluntad del hombre o por prescripción (art. 981 C.C.). El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos, sean naturales, industriales o civiles (art. 990 C.C.).

Según se desprende del texto de la ley, el usufructuario tiene un derecho real para percibir todos los frutos que produce el bien materia del usufructo. El propietario, a su vez, conserva únicamente la nuda propiedad. En la licencia de uso de la marca, el propietario no conserva únicamente la nuda propiedad de la marca sino que también, salvo pacto en contrario, tiene derecho a explotar la misma por su cuenta e inclusive otorgar nuevas licencias.

Nosotros consideramos que la licencia de explotación de marcas o contrato de autorización de uso de la marca, por cuanto su refiere a bienes inmateriales sobre los que se ejercen derechos que no son ni reales ni personales, tiene una naturaleza jurídica distinta de los diferentes contratos de derecho común que versan sobre derechos reales o sobre derechos personales. Creemos, asimismo, que la naturaleza jurídica del contrato que nos ocupa es semejante a la de otras licencias de explotación de bienes inmateriales como son la patente o los derechos de autor. Dicha semejanza la estudiaremos en el siguiente inciso del presente capítulo.

Las legislaciones de los diversos países donde es admitida la licencia de uso de la marca por el derecho positivo, son omisas en cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica de dicho contrato.

La licencia, sin embargo, no es aceptada aún en todo el mundo. Las mismas razones que se enderezan en contra de la libre transferencia de la marca, se oponen a la licencia; se trata principalmente de aquellos razonamientos encaminados a la defensa de los consumidores que ya examiné en capítulos anteriores. Por tal motivo, la aceptación de la licencia ha sido paralela a la aceptación de la cesión libre. Recordemos que muchos autores consideran a la licencia como una forma de cesión de la marca.

A medida que tratadistas y legisladores cobran conciencia de que la función primordial de la marca consiste en distinguir productos en relación a las cualidades específicas de los mismos, la cesión libre va ganando terreno, y conjuntamente con ella, la licencia es aceptada en un número cada vez mayor de países.

De esta gradual aceptación de la cesión libre y de la licencia podemos percatarnos mejor a través de un somero examen de la legislación de varios países.

ALEMANIA.

En Alemania aún no se acepta la cesión libre, que encuentra entre los juristas como KOHLER fuertes oposiciones. La licencia tampoco es aceptada en este país.

a) La Ley del 12 de mayo de 1894 establecía en su artículo 7 que la marca no podía ser cedida sino junto con el establecimiento al cual pertenecía. La cesión de la marca sin la empresa era nula.

b) La Ley del 5 de mayo de 1939 repite en su artículo 8o. la prohibición de transferir la marca sin la empresa, pero permite que esta sea cedida con la parte de la empresa a la que pertenezca. Esta ley no contempla la posibilidad de la licencia.

BELGICA.

Según el artículo 7o. de la Ley Belga del 11 de abril de 1979, una marca no puede ser cedida sin el establecimiento que fabrica o expende los artículos por ella distinguidos.

Aunque en Bélgica no se admite la cesión libre de la marca, los delegados de este país al congreso que sobre propiedad industrial se celebró en Praga en el año de 1938, votaron, a título personal, una recomendación a favor de la cesión libre.

DINAMARCA.

En este país se admite la cesión libre y no existen prohibiciones para la licencia.

La ley danesa sobre protección de marcas de fábrica, del 7 de abril de 1936, establece en su artículo 8o. que el derecho sobre la marca puede ser cedido con o sin la empresa que emplea la marca.

FRANCIA.

En Francia se admiten tanto la cesión libre como la licencia.

Algunos autores franceses pretenden que la distinción entre la cesión parcial de la marca y la licencia de uso radica en el hecho de que el licenciatario, a diferencia del cesionario, no adquiere el derecho de perseguir usurpadores. En nuestro país tal distinción resultaría insostenible pues el licenciatario sí tiene derecho de perseguir usurpadores.

ITALIA.

En Italia, donde no hay cesión libre, la Corte de Apelación de Génova ha reafirmado últimamente, en sentencia de 1o. de junio de 1963, el criterio sostenido por la jurisprudencia en otras ocasiones, por el cual la exigencia legal de la cesión de la marca junto con la empresa o con una parte de la misma, se satisface también mediante la transferencia del derecho de fabricar en exclusiva el producto al cual se refiere la marca, según los procedimientos creados por el titular.

La licencia aún no ha obtenido reconocimiento legal en Italia.

INGLATERRA.

La cesión de la marca sin la empresa se admite condicionalmente en Inglaterra, cuando no se originen confusiones en el público, como sería el caso de que varias personas usaran la misma marca en Inglaterra para distinguir productos similares o idénticos; por tales motivos, se infiere que la licencia no se admite en este país.

EE. UU.

Aunque la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica no admite la cesión libre de la marca, debido a la intensa actividad industrial de este país, se conocen en la práctica no sólo la cesión libre y la licencia, sino que han aparecido nuevas figuras que llevan implícitos actos de transferencia de derechos sobre la marca, como es el caso del contrato de know how.

AMERICA LATINA.

Salvo algunas excepciones, como en el caso de Brasil, en los diferentes países de América Latina se admiten tanto la cesión libre cuanto la licencia. Aunque algunas legislaciones latinoamericanas, como la de Venezuela, son omisas - al respecto, tampoco contienen prohibiciones que impidan la libre transferencia de la marca o la autorización de uso de la misma.

2) FIGURAS AFINES.

La licencia de explotación de marcas exhibe notables - analogías respecto de otras licencias a través de las cuales se autoriza la explotación de bienes inmateriales, como las patentes o los derechos de autor.

Históricamente, la licencia de explotación de patentes precedió en el tiempo a la autorización de uso de la marca, y fue precisamente esta figura la que sirvió de inspiración y modelo a los tratadistas al estudiar la posibilidad de -- otorgamiento de licencias de uso de marcas.

Los derechos de la propiedad inmaterial, considerados como una categoría distinta de los derechos reales y de los derechos personales (PICARD los llama derechos intelectua-- les), tienen características que repercuten necesariamente en los contratos que versan sobre ellos.

Tutelados jurídicamente por motivos afines de conve-- niencia social, los bienes inmateriales cuentan con una re-- glamentación semejante en varios aspectos.

Entre los rasgos que ostentan en común los bienes inma

teriales señalaremos dos de suma importancia: a) su carácter intangible, b) el interés social en su efectiva explotación.

Aunque varios autores niegan a la marca la calidad de bien inmaterial, nosotros hemos expuesto en el curso de este trabajo las razones que nos impulsan a considerarla como un bien inmaterial.

La aprehensión física de los bienes inmateriales es imposible; por lo mismo, la tradición o entrega del objeto, en los contratos que se refieren a los mismos, es también imposible.

La naturaleza ideal de los bienes inmateriales impide que estos sean poseídos o usados de la misma manera que los bienes materiales.

Una consecuencia práctica de la peculiar naturaleza de los bienes referidos es la necesidad de su inscripción en un registro público a fin de que cuenten con una efectiva tutela legal. Es posible establecer una presunción de propiedad a favor del poseedor de un bien material, pero tal presunción resulta imposible respecto de los bienes inmateriales. En el derecho positivo existen disposiciones relativas al registro de casi todos los bienes inmateriales. Para subrayar la importancia del registro de los bienes que nos ocupan recordemos que en los sistemas constitutivos el registro engendra el derecho a la marca.

El llamado uso de los bienes inmateriales, es en realidad, una explotación de carácter mercantil o industrial. Las ideas pueden ser disfrutadas por varias personas a la vez. Lo que el Derecho protege es aquella explotación de los bienes inmateriales que se hace con propósito de lucro. Un uso de los bienes inmateriales que no tenga fines lucra-

tivos puede ser efectuado por los no titulares sin incurrir en sanciones. En apoyo del anterior aserto invocaremos el contenido de la fracción III del artículo 80. de la Ley de la Propiedad Industrial, concebido de la siguiente manera: "la patente no produce efecto alguno contra un tercero que con fines experimentales o de estudio, o con fines recreativos que no impliquen de manera alguna una explotación industrial o comercial, construya un objeto o realice un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado".

Existe un interés social en que los bienes inmaterial—les sean explotados de una manera efectiva; tal interés se refleja en las diversas sanciones que la ley impone a los —propietarios de bienes inmateriales que se abstienen de ex—plotarlos.

Hablando de las obligaciones del propietario de la pa—tente, Antonio CORREA 8/ dice que "una de las metas de la legislación sobre patentes es el fomento y progreso de la —industria, por lo que como consecuencia de tal objetivo económico, aún cuando el otorgamiento de la patente representa de una manera inmediata un privilegio en beneficio del titular, dicha concesión desde un punto de vista mediato obedece a la satisfacción de un interés general. De ahí que in—dependientemente de la limitación de temporalidad que se —fija a la patente a través del plazo de su vigencia, se im—ponga al concesionario la obligación de explotar el invento, señalándose como sanción por la no puesta en práctica de la patente, la caducidad del monopolio, a fin de que otros disfruten las ventajas que el invento pueda reportar. Se con—sidera que la concesión de un título que permaneciera esté—ril en manos del privilegiado, apartaría el derecho de pa—tente de uno de sus fines fundamentales cual es el de que —

1/ Antonio CORREA M., La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención, Revista Mexicana de la Propiedad — Industrial y Artística, No. 1, Pág. 16.

la sociedad disfrute de un bien que es esencial para el cre
cimiento de su prosperidad y su cultura.

En la ley mexicana la falta de explotación de una pa-
tente no origina la pérdida de los derechos del titular, pe-
ro como adopta el principio antes mencionado, atribuye dos
clases de consecuencias a la falta total de explotación in-
dustrial, a la explotación impropia o insuficiente, y a la
suspensión temporal de explotación. Por una parte reduce -
el plazo de vigencia del título y por la otra autoriza la -
concesión de licencias de explotación a favor de terceros -
con o sin el consentimiento del titular".

En derecho marcario existe la caducidad del registro -
como sanción cuando se deja de explotar la marca por más de
cinco años consecutivos.

La Ley General de Derechos de Autor en su artículo 62
establece que "es de utilidad pública la publicación de -
las obras literarias, científicas, filosóficas, didácticas
y en general toda obra intelectual o artística, necesarias
o convenientes para el adelanto, difusión o mejoramiento de
la ciencia, de la cultura o de la educación nacionales. -
"Por tales causas el Estado podrá declarar la limitación de
los derechos de autor, para permitir a terceros que hagan -
la publicación de las obras cuando no existan en cantidad -
suficiente o se vendan a un precio demasiado elevado".

Por otra parte, y como consecuencia tanto de las afini-
dades que los bienes inmateriales exhiben entre sí, como de
la similitud de motivos por los que se otorga protección ju-
rídica a los mismos, los derechos que recaen sobre ellos -
tienen varias características comunes, entre las que señala-
remos las siguientes: a) son absolutos, b) son de natu-
raleza patrimonial, c) su duración es limitada en el - -
tiempo.

Los llamados derechos intelectuales o de la propiedad inmaterial tienen un carácter absoluto, es decir, son oponibles por su titular a todo el mundo. Por tal motivo consideramos que de ningún modo pueden aplicarse las normas relativas a las obligaciones tratándose de tales derechos, pues están en abierta pugna con su naturaleza jurídica.

Otra característica que comparten los derechos sobre los bienes inmateriales es su naturaleza patrimonial. En efecto, tanto los derechos que recaen sobre los bienes estético-intelectuales como los que recaen sobre los bienes económico-sociales, forman parte del patrimonio de las personas, cosa que no ocurre con los bienes estrictamente personales como son el derecho al nombre, a la libertad, al honor, etc. Estos derechos son susceptibles de reportar a sus titulares ventajas materiales derivadas de la explotación de los bienes a que se refieren.

Si bien algunos autores piensan que los derechos de autor tienen una doble naturaleza, a la vez patrimonial y personal; nosotros nos adherimos a la tesis que sostiene que los derechos de autor son de naturaleza exclusivamente patrimonial. Joao de GAMA CERQUEIRA 9/ defiende la tesis de referencia argumentando de la siguiente manera: "Según nuestra teoría, debemos distinguir, de un lado, las facultades que corresponden al autor como persona; y de otro, las que le conciernen como autor. Estas facultades, realmente se distinguen y poseen naturaleza diversa. Las facultades que competen al autor como persona, constituyen intere-

9/ Joao de GAMA CERQUEIRA, El Derecho de Autor como Derecho de Naturaleza Patrimonial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, Pág. 58-59.

morales protegidos por el derecho y pueden, como veremos, — ser considerados como derechos de personalidad; se refieren inmediata y directamente a la persona del autor y sólo mediata e indirectamente a su obra, que no es objeto de ese derecho. Las facultades que corresponden al autor, en esta calidad, se incluyen en la categoría de los derechos patrimoniales y son las únicas que pueden, con propiedad, ser — consideradas y designadas como derechos de autor.

Concluyendo: el derecho de autor es un derecho privado puramente patrimonial, que tiene por objeto la propia — obra creada y consiste, esencialmente, en la facultad exclusiva de reproducirla y de disfrutar las ventajas económicas que de la misma puedan resultar. Al lado de ese derecho — que es propiamente el derecho de autor, e independientemente de él, subsiste su derecho moral, que designa el conjunto de los derechos especiales de la personalidad humana que acompañan a las manifestaciones de la personalidad humana — de carácter patrimonial y que no se confunden con los derechos personales propiamente dichos".

Las licencias de explotación de bienes inmateriales — son un instrumento de inapreciable valor desde el punto de vista económico, para lograr la mejor explotación de tales bienes, facilitando a su titular la obtención de las ventajas materiales que de su derecho pueden derivar.

El uso de los bienes inmateriales consiste, como ya lo hemos indicado, en una explotación industrial o comercial — de los mismos. Los derechos de la propiedad inmaterial — — consisten primordialmente en un derecho exclusivo de explotación industrial o comercialmente los bienes inmateriales que son su objeto, y son, en cierto modo, un monopolio. Con el objeto de armonizar los intereses particulares con el interés general, la ley suele fijar una duración limitada a di-

chos monopolios. Las patentes de invención y de mejoras — tienen un plazo de vigencia de quince años; las de dibujos y modelos industriales, de diez años. El efecto de la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial dura diez años. Los efectos del registro de un aviso comercial duran diez años y el registro no es renovable. Los derechos de autor para explotar la obra duran — tanto como la vida del autor y treinta años después de su — muerte.

Las características de los bienes inmateriales y de — los derechos que sobre los mismos recaen, según hemos dicho, repercuten de manera necesaria en los contratos que sirven para permitir la explotación de tales bienes a terceros no propietarios. Tanto las normas que regulan la propiedad — industrial como las que rigen la propiedad artística y literaria, se consideran como de derecho público, es decir, — que primordialmente tienden a la satisfacción de intereses generales. Por tal motivo, la libertad de los contratantes encuentra importantes restricciones en los contratos que — versan sobre derechos de la propiedad inmaterial.

Es en función del interés público que el Estado está — facultado para conceder licencias de explotación de patentes o de derechos de autor, aún contra la voluntad de los — respectivos titulares. Aunque varios autores especulan sobre la posibilidad de que las licencias forzosas funcionen en el campo del derecho marcario, nosotros consideramos que en el caso concreto de las marcas no prevalecen los mismos motivos de utilidad pública que existen en el caso de los — derechos de autor y de las patentes.

Consideramos que las licencias de explotación de bienes — inmateriales, entre las que se cuenta la licencia de explotación de la marca o contrato de autorización de uso de la marca, no encajan en ninguno de los casilleros que co—

corresponden a los diversos contratos típicos del derecho común, y por lo mismo, exigen una reglamentación específica.

Las licencias tienen por objeto autorizar a un tercero no propietario para que explote, comercial o industrialmente, un determinado bien inmaterial (dicha explotación, repetimos, no se puede equiparar con el uso de un bien material). El licenciataria, a la vez que adquiere el derecho de explotar el bien inmaterial objeto del contrato, contrae la obligación de explotarlo efectivamente.

Las licencias no pueden tener una duración mayor que la de los derechos a que se refieren, y, en ocasiones, para adquirir plena eficacia jurídica, deben ser inscritas en el registro público donde se encuentra registrado el derecho correspondiente; tal como ocurre en el caso del contrato de autorización de uso de la marca.

En conclusión: consideramos que el contrato de autorización de uso de la marca tiene una naturaleza jurídica -- afín a la de las diferentes licencias de explotación de -- bienes inmateriales y diferente de la de los diversos contratos del derecho común.

3) OPINION PERSONAL.

A simple vista pudiera parecer que la marca es un signo de escasa importancia; sin embargo, según lo hemos demostrado a lo largo de este trabajo, la marca juega un importante papel en los procesos económicos. No nos sería posible prescindir de la marca, pues es el medio que nos permite seleccionar los artículos que deseamos entre los varios de la misma categoría que se ofrecen en el mercado. La mar

ca es también un poderoso instrumento de competencia al ser vicio de productores y comerciantes.

En épocas pretéritas, la marca era la firma que el -- arte sano estampaba en sus productos, y su principal cometi do era el de indicar la procedencia de las mercaderías. Se pudo entonces pensar, con cierto fundamento, que la marca -- era, a semejanza del nombre propio, una emanación de la per sonalidad de su titular. Pero, en la actualidad, la fun-- ción primordial de la marca es la de distinguir productos -- en relación con sus cualidades específicas, las cuales cons tituyen la razón esencial por la que el público busca los -- productos.

Los argumentos que esgrimen los detractores de la ce-- sión libre de la marca y de la licencia de uso, carecen, a nuestro parecer, de una sólida base; ni es la marca una ema nación de la personalidad de su titular, ni se comete un -- grave atentado contra los intereses de los consumidores -- cuando se transfiere la marca sin la empresa o se autoriza a un tercero no propietario a explotarla.

El auge comercial característico de nuestra época, con la enorme variedad de relaciones mercantiles que le es inhe rente, ha hecho surgir nuevos tipos de contratos entre los industriales y entre los comerciantes. Las licencias de -- explotación de bienes inmateriales son contratos que surgie ron a la vida jurídica en fecha relativamente reciente. Es por eso que los estudios sobre los mismos son escasos.

La marca, como todos los bienes inmateriales, tiene un señalado valor patrimonial. Este valor patrimonial se ma nifiesta de manera preponderante a través de la explotación de la misma. En ocasiones, al titular de la marca le resul ta ventajoso enajenar los derechos que tiene sobre ella, o

bien permitir que un tercero la explote. Es por ello que — en la práctica industrial contemporánea es frecuente tanto la transmisión de la marca sin el establecimiento (cesión — libre), como la licencia de uso de la marca. En los países en donde se han erigido barreras legales para impedir la ce sión libre de la marca, se han ideado fórmulas para eludir tales barreras como es el caso de la leere uebertragung o — cesión en blanco a que aludimos en el capítulo II.

Creemos que el papel de los estudiosos del derecho no es sembrar de obstáculos el camino de las nuevas instituciones jurídicas, sino tratar de comprender los fenómenos so— ciales que son el crisol donde estas se gestan, y proponer fórmulas para que las nuevas instituciones alcancen en el — derecho positivo una reglamentación que les permita dar una eficaz satisfacción a los intereses sociales que las reclamaman.

El Estado garantiza a los titulares de los bienes inmateriales un derecho que tiene dos características esencia— les: es de carácter absoluto y de carácter patrimonial. — Los derechos relativos a los bienes inmateriales pertenecen a una nueva categoría que no encaja en la clásica división — romana de derechos reales y derechos personales. Hemos — — aceptado la denominación de propiedad inmaterial para refe— rirnos al conjunto de derechos que se ejercen sobre los bienes inmateriales, y consideramos que la marca es un bien de este tipo.

Las peculiaridades de los bienes inmateriales repercu— ten de manera inevitable sobre las instituciones jurídicas — de las que son objeto. Por eso la propiedad inmaterial tiene rasgos que la hacen diferente de la propiedad común.

Por su parte, la licencia de uso o contrato de autorización de uso de la marca, comparte una serie de rasgos comunes con otras licencias de explotación de bienes inmateriales como la licencia de explotación de patentes, y exhibe — marcadas diferencias respecto de los contratos de derecho — común a través de los cuales se autoriza a un tercero a — usar o gozar de un bien material.

El llamado uso de los bienes inmateriales es, en realidad, una explotación industrial o mercantil. Los bienes — inmateriales tienen una naturaleza ideal que les impide ser aprehendidos físicamente, por lo que la entrega de la cosa resulta imposible respecto de ellos. No pueden los bienes inmateriales ser poseídos como lo son los bienes tangibles y su registro se impone como una necesidad para determinar con precisión quien es el titular de los mismos. Por otra parte, los derechos que el Estado garantiza a los titulares de los bienes inmateriales suelen tener una duración limitada, y por lo mismo, las licencias que se otorgan para su — explotación, tienen necesariamente la misma limitación.

Creemos que no se debe ceder a la tentación de encasillar cada nuevo instituto jurídico dentro de los ya gastados moldes tradicionales sólo para evitar el esfuerzo que — un estudio acucioso impone.

Así como los derechos que se ejercen sobre los bienes inmateriales no encajan dentro de la división clásica de — los derechos, los contratos que se celebran en torno a estos derechos no se asimilan a los contratos del derecho común.

Existen con relación a los bienes inmateriales dos clases principales de contratos: a) los que implican la enajenación de los derechos sobre los bienes inmateriales, y — b) los que sirven para autorizar a terceras personas la —

explotación de dichos bienes (licencias). La licencia de explotación de marcas pertenece a esta última categoría.

Creemos que los referidos contratos ameritan una reglamentación específica (en el derecho positivo existe tal reglamentación en forma incompleta). Sin embargo, las lagunas que presenta la legislación positiva deben ser cubiertas de alguna manera, y por lo mismo, teniendo en consideración que existen algunas analogías tanto entre la enajenación de los bienes inmateriales y la compraventa, cuanto entre las licencias de explotación de los mismos bienes y el arrendamiento, pensamos que de manera supletoria y por analogía, se deben aplicar, cuando no sean incompatibles con su naturaleza, las normas que rigen la compraventa de muebles a los contratos que sirven para enajenar bienes inmateriales, y las que regulan el arrendamiento a las licencias de explotación (consecuentemente al contrato de autorización de uso de la marca).

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

- 1 - ACHARD EDMOND,
La Cession Libre de la Marque,
Librarie de l'université,
Paris 1946.
- 2 - ASCARELLI TULLIO,
Teoría de la Concorrenza e dei Beni Immateriali,
Giuffré, Milano 1957.
- 3 - BORJA SORIANO MANUEL,
Teoria General de las Obligaciones,
Editorial Porrúa, S.A.,
México, 1960.
- 4 - CARNELUTTI FRANCESCO,
Usucapión de la Propiedad Industrial,
Editorial Porrúa, S.A.,
México 1945.
- 5 - CORREA M. ANTONIO,
La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
No. 1.
- 6 - FERGUSON JOHN,
Historia de la Economía,
Fondo de Cultura Económica,
México 1960.
- 7 - FERRARA FRANCESCO,
Teoría Jurídica de la Hacienda,
Editorial Revista de Derecho Privado,
Madrid 1950.

- 8 - GAMA CERQUEIRA JOAO,
El Derecho de Autor como Derecho de Naturaleza Patri-
monial,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
No. 7.
- 9 - KOHLER JOSEPH,
Das Recht des Markenschutzes,
Würzburg 1884;
Warenzeichenrecht, Manheim 1910.
- 10 - LOZANO NORIEGA FRANCISCO,
Cuarto Curso de Derecho Civil,
México 1952.
- 11 - MENDIETA SONIA,
Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
No. 7.
- 12 - MICHAELIDES NOVAROS GEORGES,
Le Droit Moral de l'auteur,
Librairie de Arthur Rosseau, Paris 1935.
- 13 - RAMELLA AGOSTINO,
Tratado de Propiedad Industrial,
Editorial Reus, S.A.,
Madrid 1913.
- 14 - POUILLET EUGENE,
Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence ---
Déloyale,
Libraries de la cour de cassation,
Paris 1898.

- 15 - RANGEL MEDINA DAVID,
Tratado de Derecho Marcario,
México 1960;
La Licencia de Explotación de Marcas en Derecho Mexicano,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 4.
- 16 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN,
Curso de Derecho Mercantil,
Editorial Porrúa S.A.,
México 1967.
- 17 - RONDON DE SANSO HILDEGART,
La Cesión de la Marca,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 5.
- 18 - ROUBIER PAUL,
Le Droit de la Propriété Industrielle,
Librarie de Recueil Sirey S.A.,
Paris 1952.
- 19 - SEPULVEDA CESAR,
El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial,
México 1955.