

PROTECCIÓN LEGAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

David Rangel Medina

Sumario: I. Introducción: 1. Elementos incorporales de la negociación; 2. La propiedad industrial; 3. Concepto de los signos distintivos; 4. Función y eficacia de los signos de la empresa. II. Sistema mexicano: 1. Signos reconocidos y ordenamientos que los regulan: A. Ordenamientos nacionales vigentes; B. Ordenamientos de carácter internacional vigentes en México. III. Estudio analítico de los signos distintivos conforme a su régimen legal: 1. Adquisición del derecho; 2. Duración del derecho; 3. Derechos del titular; 4. Obligaciones del titular; 5. Persecución de los infractores; 6. Modos de concluir la exclusividad; IV. Reflexiones finales.

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Elementos Incorporales de la Negociación

Los elementos que constituyen la negociación mercantil suelen dividirse en incorporales y corporales. Se mencionan entre los primeros: la clientela, el derecho al arrendamiento, la propiedad industrial y los derechos de autor. Los corporales son: los muebles y enseres, el dinero, las mercancías y las materias primas ¹.

I.2. La Propiedad Industrial

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyan las creaciones industriales nuevas, que se protegen por

¹ Mantilla Molina, Roberto, **Derecho Mercantil**, decimonovena edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979, p.101; Agustín Vicente y Gella, **Introducción al Derecho Mercantil Comparado**, segunda edición, reimpresión. Editora Nacional, México, 1970, p.191.

instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son:

- patentes de invención;
- certificados de autor de invención;
- registros de modelos industriales;
- registros de dibujos industriales;
- protección de las variedades vegetales;
- traspaso de los conocimientos técnicos.

Un segundo grupo de instituciones que componen la propiedad industrial es el de los signos distintivos, que con variantes no radicales de un país a otro², se conocen como:

- marcas;
- nombres comerciales;
- rótulos del establecimiento;
- muestra del establecimiento;
- denominaciones de origen;
- avisos comerciales.

En tercer término, se incluye como vinculada con la propiedad industrial, la represión de la competencia desleal.

I.3. Concepto de los Signos Distintivos

Por *marca* se entiende el signo empleado para distinguir los productos o servicios de un industrial o comerciante, de los productos y servicios de los demás competidores.

² Tal discrepancia se advierte tanto en la doctrina como en la legislación. Así, para algunos autores, estos signos son el nombre comercial, los rótulos, los emblemas y las marcas (Joaquín Garrigues, **Curso de Derecho Mercantil**, Editorial Porrúa, S.A., México, 1981, p.248); o están constituidos por el nombre comercial, la muestra y las marcas (Mantilla Molina, **ob.cit.** p.106). La Ley española de marcas de 10 de noviembre de 1988, puesta en vigor el presente año, regula como signos distintivos de la empresa la marca, el nombre comercial y el título del establecimiento.

El *nombre comercial* corresponde al signo distintivo utilizado para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

El *rótulo de establecimiento* es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial³.

La *muestra de establecimiento* es el término que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el Derecho mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884⁴. En la ley mexicana vigente en la actualidad, ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial⁵.

La *denominación de origen* es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.

³ Véanse: Garrigues, **ob.cit.** p.255, quien indica que el rótulo nominativo es el que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad, y que el rótulo emblemático es el que se forma con denominaciones de fantasía. Por su parte, Rodrigo Uria, (**Derecho Mercantil**, undécima edición, Madrid, 1976, p.63) dice que el rótulo es el nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento; que el registro de los rótulos se rige por las disposiciones establecidas para el nombre comercial y que el rótulo presenta, frente a las demás modalidades de la propiedad industrial, la especial característica de que el registro del mismo tiene efectos limitados al municipio donde esta ubicado el establecimiento. El mismo criterio sigue el artículo 82, párrafo 1 de la ley española ya citada.

⁴ Efectivamente, dentro del «Libro Cuarto. De la Propiedad Mercantil», varias disposiciones se destinan a la muestra, considerada como la designación material y exterior del establecimiento mercantil, por medio de un signo cualquiera, a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie. (artículo 1434).

⁵ No obstante, algunos autores sí consideran distintos y con características propias e independientes a estos signos, como Mantilla Molina, **ob.cit.**, p.111, y Jorge Barrera Graf, en su **Tratado de Derecho Mercantil**, Volumen Primero, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957.

El *aviso comercial*, por su parte, es el texto del anuncio publicitario, del *slogan* comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres medios comerciales identificadores ya mencionados.

En resumen: con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, rótulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con la denominación de origen se identifican productos procedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre sí con su propia marca; con el aviso comercial finalmente, se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

I.4. Función y Eficacia de los Signos de la Empresa

Es indispensable que cada empresa aparezca claramente individualizada en el mercado, gracias a unos signos que la distingan a ella, a sus establecimientos y a sus productos, de las restantes empresas competidoras, ya que la clientela sólo puede vincularse a una empresa determinada, si es posible distinguir a ésta, de todas las restantes empresas, por medio de sus signos distintivos.

Por eso, el Derecho no sólo califica de desleal la actuación competitiva que consiste en procurar confundir al público sobre la identidad de una empresa o de sus productos, para aprovechar así el prestigio conseguido por otros, sino que otorga al empresario un derecho exclusivo para el uso de los signos distintivos de la empresa ⁶.

De lo cual se concluye que los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen,

⁶ Garrigues, *ob.cit.*, p.248.

asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores, importancia que a todos los signos debe reconocerse desde el punto de vista jurídico y económico ⁷.

II. SISTEMA MEXICANO

II.1. Signos Reconocidos y Ordenamientos que los Regulan

En nuestro sistema jurídico, los componentes de la propiedad industrial expresamente reconocidos como signos identificadores son: la *marca*, el *nombre comercial*, la *denominación de origen* y el *aviso o anuncio comercial* cuya protección está regulada tanto por disposiciones legales nacionales como por instrumentos de carácter internacional.

A. Ordenamientos nacionales vigentes

a). Ley de invenciones y marcas del 30 de diciembre de 1975 ⁸, reformada en 1987 ⁹.

b) Reglamento de la Ley de invenciones y marcas de 24 de agosto de 1988 ¹⁰.

c) Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, de enero de 1982 ¹¹.

d) Reglamento de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología, y el uso y explotación de patentes y marcas, de 5 de enero de 1982 ¹².

e) Decreto de 22 de septiembre de 1952, por el que se declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje y otros que se fabriquen con piel en la República o se pongan a la venta en el territorio nacional ¹³.

⁷ Véase la exposición de motivos de la ley española de marcas.

⁸ Publicada en el **Diario Oficial de la Federación** de 10 de febrero de 1976.

⁹ Decreto publicado en el **DOF** de 16 de enero de 1987.

¹⁰ Publicado en el **DOF** de 30 de agosto de 1988.

¹¹ Publicada en el **DOF** de 11 de enero de 1982.

¹² Publicado en el **DOF** de 25 de noviembre de 1982.

¹³ Publicado en el **DOF** de 4 de octubre de 1952.

f) Decreto de 22 de septiembre de 1952 que declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboran en la República o que se pongan a la venta en ella¹⁴.

g) Decreto de 10 de mayo de 1949, por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las medias «nylon» y de otras fibras artificiales o sintéticas¹⁵.

h) Decreto de 10 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas en las prendas de vestir que se fabriquen en la República o se pongan a la venta en el propio territorio nacional¹⁶.

i) Declaración general de protección a la denominación de origen «Tequila»¹⁷.

B. Ordenamientos de carácter internacional vigentes en México

j) Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1907¹⁸.

k) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de octubre de 1958¹⁹.

l) Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional²⁰.

m) Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado el 26 de septiembre de 1981²¹.

n) Convenio que establece la Organización mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967²².

¹⁴ Publicado en el **DOF** de 29 de noviembre de 1952.

¹⁵ Publicado en el **DOF** de 24 de mayo de 1949.

¹⁶ Publicado en el **DOF** de 21 de octubre de 1952.

¹⁷ Publicada en el **DOF** de 13 de octubre de 1977.

¹⁸ Decreto de promulgación, publicado en el **DOF** de 27 de julio de 1976.

¹⁹ Decreto por el que se promulgó, publicado en el **DOF** de 11 de julio de 1964.

²⁰ Publicado en el **DOF** de 11 de julio de 1964.

²¹ Decreto de promulgación publicado en el **DOF** de 2 de agosto de 1985.

²² Decreto por el que se promulgó, publicado en el **DOF** del 8 de julio de 1975.

III. ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS CONFORME A SU RÉGIMEN LEGAL

A la vista de la legislación vigente antes listada, se presenta a continuación el estudio de cada uno de los signos distintivos desde las siguientes perspectivas:

- adquisición del derecho;
- duración del derecho;
- derechos del titular;
- obligaciones del titular;
- persecución de los infractores;
- modos de concluir la exclusividad.

III.1. Adquisición del Derecho

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma como su registro ²³. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (artículos 88, 89, 93 y 110 de la Ley de Invenciones y Marcas) ²⁴.

En cuanto al nombre comercial, la fuente originadora del derecho exclusivo es el uso del signo (artículo 179 LIM), siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos

²³ Aun cuando no concede el derecho de exclusividad, sí atribuye al uso consecuencias tales como dejar sin efectos una marca registrada, frente a quien ya la viniera explotando de buena fe (artículo 93, Ley de Invenciones y Marcas); y cuando se puede nulificar el registro de las marcas alegando un uso anterior en el país, con anterioridad a la fecha del registro, así como cuando se alega dicho uso anterior en el extranjero, si además del mejor uso existe el registro en el otro país (artículo 147, fracs. II y III).

²⁴ De ahí en adelante la Ley de Invenciones y Marcas será citada como LIM.

los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro ²⁵. Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** a fin de establecer una presunción de buena fe quien adopta el signo (artículos 180, 181, 182 y 183, LIM).

Por lo que respecta a la denominación de origen, su nacimiento ocurre con la declaración general de protección que debe ser hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico (artículos 152 al 159, LIM). Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, dicha Secretaría, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro correspondiente (artículo 163 LIM). Una característica de este signo distintivo es que su titularidad corresponde al gobierno de México (artículo 162 LIM), pero como signo que puede ser usado por los particulares sólo se consigue mediante una autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se satisfacen los requisitos respectivos. (artículos 164, 165 y 166 LIM).

Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse que no está incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el Convenio de París ²⁶. Fue incorporado por primera vez en México dentro de las normas protectoras de la propiedad industrial en la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903. El derecho de uso exclusivo de los textos publicitarios se adquiere mediante el registro (artículo 174 LIM).

²⁵ Algunas legislaciones establecen el registro del nombre comercial, como medio de su protección. Así el artículo 78, párrafo 1, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en vigor en España desde el 12 de mayo de 1989, dispone que el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico.

²⁶ Efectivamente, según el artículo 1, inciso 2) de este tratado internacional, la protección de la propiedad industrial tiene por objeto «las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal».

III.2. Duración del Derecho

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud (artículo 112 LIM). Este plazo es renovable de modo indefinido por períodos de cinco años, a condición de que se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca (artículos 139 y 140 LIM).

Los efectos de la publicación del nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La publicación podrá renovarse, como el registro de la marca, indefinidamente por períodos de cinco años (artículo 184 LIM).

En cuanto a los efectos del registro del aviso comercial, su duración está fijada en diez años, sin que puedan ser prorrogados (artículo 175 LIM).

Los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen durarán cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina de Marcas, pudiendo ser renovado dicho plazo por períodos de cinco años, a condición de que el interesado compruebe que continúa cumpliendo con las condiciones que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario (artículo 167 LIM).

III.3. Derechos del Titular

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

- derecho al uso exclusivo de la marca (artículos 88, 110 y 111 LIM);
- derecho de persecución a los infractores (artículos 210, fracs. II y III; 225; 211 fracs. IV, V y VIII y 212 LIM).

- derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios (artículo 214 LIM);
- derecho de obtener la expedición del requisito previo para la procedibilidad de las acciones (artículos 210 frac. II, 213 y 211 fracs. IV y V LIM);
- derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (artículo 147, fracs. I y VI y 151, LIM);
- derecho de transmisión total o sesión (artículo 141 LIM), así como para otorgar licencias (artículo 134 LIM);
- derecho de percibir regalías en caso de licencias obligatorias (artículo 132 LIM);
- derecho de renovar el registro (artículo 239 LIM);
- derecho de renunciar al registro mediante su cancelación (artículo 150 LIM);
- derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse renovado, o extinguida por falta de uso, o cancelada por renuncia (artículo 99 LIM);
- derecho de interponer recurso de revisión contra las sanciones administrativas relacionadas con el uso de leyendas engañosas (artículos 231 y 210 a), LIM), y con la omisión de leyendas obligatorias (artículos 231 y 210, frac; XII LIM);
- derecho de interponer recurso de consideración contra decisiones relacionadas con la transferencia de tecnología (artículo 13 de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas).

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso, sino que establece que, en lo que sean aplicables, se regirán por las reglas que se refieren a las marcas (artículo 187 LIM).

El derecho del titular de un registro de usuario de una denominación de origen, se traduce en la posibilidad de emplear lícitamente el nombre «Tequila» en sus productos (artículo 164 LIM). También el usuario autorizado para usar dicha denominación, puede transmitir el derecho de uso, a condición de que registre la transmisión en la

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y de que compruebe que el nuevo usuario cumple los requisitos establecidos para obtener el derecho a usar la denominación «Tequila» (artículo 169 LIM). Asimismo, el usuario de una denominación de origen podrá otorgar licencia de uso a quienes distribuyan o vendan sus productos (artículo 170 LIM).

Finalmente, las prerrogativas que derivan del registro de un aviso comercial, consisten en el derecho exclusivo de usarlo y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto (artículo 174 LIM). Además de esta expresa facultad, el dueño del registro goza de los derechos relativos a las marcas, en lo que sean aplicables (artículo 174 LIM).

III.4. Obligaciones del Titular

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

Las obligaciones de hacer, a su vez se subdividen en los siguientes grupos:

A. Las que atañen al uso de la marca:

1) La marca debe usarse tal como fue registrada. Su cumplimiento determina la extinción, previa declaratoria que se dicte al respecto (artículo 115 LIM).

2) Demostrar el uso de la marca dentro de los tres años de haberse expedido el registro, trayendo como consecuencia el incumplimiento de esta obligación la extinción de pleno derecho (artículo 117 LIM).

3) Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica. El desacato a esta

disposición produce la extinción del registro, previa declaratoria (artículo 149 LIM).

4) Comprobar el uso continuo de la marca para su renovación. Si no se cumple con esta obligación el registro caduca de pleno derecho (artículos 139 y 140 LIM).

B. La que tiene que ver con la prórroga de la vigencia:

5) Efectuar la renovación del registro cada cinco años; el no hacerlo producirá la caducidad de pleno derecho (artículos 139 y 148 LIM).

C. Leyendas obligatorias:

6) Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar la leyenda «marca registrada»; su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales (artículo 119 LIM).

7) Los productos de elaboración nacional deberán indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción de la fábrica o lugar de producción (artículo 120 LIM). El incumplimiento da lugar a la aplicación de una multa (artículo 210, frac. XII LIM).

8) Los productos nacionales en los que se utilicen marcas, deberán ostentar la leyenda «hecho en México» (artículo 121 LIM). Si se omite este requisito, se dará lugar a la aplicación de una multa (artículo 210, frac. XII LIM).

9) Los productos de exportación, además de dicha leyenda «hecho en México», deberán ostentar la contraseña ordenada por la Dirección General de Normas, conforme al Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1978. La misión de la leyenda y de la contraseña ameritará una multa (artículos 121, segundo párrafo, y 210, frac. XII LIM).

D. Formalidades registrales:

10) Inscripción de los contratos de uso en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (artículo 2º, a) de la LRTT). El incumplimiento de esa formalidad determina, por una parte, la nulidad del contrato (artículo 11 LRTT) y, por otra, una multa (artículo 19 LRTT).

11) Inscripción del usuario autorizado o licenciatarario en la Dirección de Desarrollo Tecnológico (antes de Invenciones y Marcas) (artículos 134 y 135 LIM). La falta de esta inscripción produce la extinción por no uso de la marca (artículo 136 LIM).

12) Inscripción de la cesión del registro en el Registro de Tecnología (artículo 2º, d), LRTT, artículo 141 LIM). El incumplimiento de esta disposición ocasiona lo siguiente: a) El acto no produce efectos (artículo 141 LIM); b) El acto es nulo (artículo 11 LRTT) y; c) Aplicación de una multa (artículo 19 LRTT).

13) Inscripción de las cesiones en la Dirección de Desarrollo Tecnológico (artículo 142 LIM). Su incumplimiento determina que el acto no produzca efectos contra terceros.

En cuanto a las obligaciones de no hacer, se trata de las siguientes:

14) No usar leyendas engañosas (artículos 123 y 124 LIM). Su incumplimiento da lugar a una multa (artículos 210, a), y 225 LIM).

15) No usar la marca cuando por razones de interés público, la Secretaría prohíba su uso (artículo 125, segundo párrafo). El incumplimiento se considera como infracción administrativa (artículo 210, a) y 225 LIM).

16) No especular ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los objetos marcados (artículo 150, segundo párrafo LIM). La consecuencia de no cumplir, determina la cancelación del registro.

Las obligaciones del dueño del nombre comercial son, en lo que sean aplicables, las establecidas con relación a las marcas (artículo 187 LIM), y de modo específico, deberán ser aprobados e inscritos en el Registro de Tecnología, los convenios relacionados con la concesión del uso de un nombre comercial (artículo 188 LIM).

Por lo que ve al titular del registro de usuario autorizado de una denominación de origen, sus obligaciones consisten en primer lugar, en utilizar la denominación tal como aparece protegida en la declaración general; de no utilizarla en esa forma, será revocada la autorización (artículo 168 LIM). En segundo lugar si el titular desea renovar el registro, deberá comprobar que continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos que fueron tomados en cuenta para otorgarle el registro de usuario (artículo 167 LIM).

III.5. Persecución de los Infractores

La violación del derecho de uso exclusivo de la marca, se reprime como delito o como infracción administrativa. Son delitos: usar una marca igual a otra legalmente registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, sin consentimiento de su titular (artículo 211, frac. IV LIM);

Ofrecer en venta los productos a que alude la citada fracción IV del artículo 211 LIM (artículo 211 frac. V LIM), poner en circulación los productos a que se refiere la misma fracción IV del artículo 211 LIM (artículo 211, frac. V LIM).

Para el ejercicio de la acción penal por los delitos que se mencionan, se requiere la previa declaración técnica de la Oficina de Marcas (artículo 213 LIM).

La penalidad por la comisión de estos delitos, consiste en prisión de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal (artículo 212 LIM).

Son infracciones administrativas en materia de marcas:

Usar una marca imitadora de otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que aquella, previa declaración de confusión por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 210, frac. II).

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, si dichos nombres están relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios amparados por la marca (artículo 210, frac. III, LIM).

La violación de los derechos del nombre comercial puede constituir delito, cuando se usa –dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva– un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro (artículo 211, frac. VII LIM).

Y puede considerarse como infracción administrativa usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento del mismo o similar giro (artículo 210, frac. IV LIM).

En el caso del delito, la pena consistirá en prisión de dos a seis años (artículo 212, segundo párrafo LIM).

III.6. Modos de Concluir la Exclusividad

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

- a) Extinción por uso de la marca de un modo diferente a como fue

registrada. Se requiere de una expresa declaración (artículo 115 LIM).

b) Extinción por no comprobar el uso de la marca dentro de los plazos requeridos. Opera de pleno derecho (artículo 117 LIM).

c) Extinción por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denominación genérica. Se requiere declaración (artículo 149 LIM).

d) Caducidad de pleno derecho por no acreditar el uso con la solicitud de renovación (artículos 139 y 140 LIM), así como al vencimiento del plazo legal sin que se promueva la renovación, (artículo 148 LIM).

e) Cancelación del registro por propia voluntad de su titular (artículo 150, primer párrafo LIM).

f) Cancelación cuando el titular del registro especule o haga uso indebido en el precio o calidad de los objetos amparados por la marca (artículo 150, párrafo segundo LIM).

g) Nulidad por alguno de los motivos previstos por la ley (artículo 147 LIM).

Otras restricciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, consisten en lo siguiente: la prohibición de usar marcas, de oficio o a petición de organismos interesados, en los casos de prácticas monopólicas previstos por la ley (artículo 125, segundo párrafo LIM), así como en el otorgamiento de licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, cuando están relacionadas con dichas prácticas monopólicas, y cuando una autoridad laboral o judicial lo solicite (artículo 132 LIM).

Las causas que originan la pérdida del derecho al uso del nombre comercial que protege la ley, se dan cuando deje de usarse dentro de

un año consecutivo, así como transcurrido un año después de que la empresa o el establecimiento que distingue haya desaparecido (artículo 186 LIM).

Los motivos que producen la pérdida del derecho a usar una denominación de origen, son: la revocación de la autorización por emplear la denominación de origen en forma diferente a como aparece protegida en la declaración general (artículo 168 LIM). También termina el registro de usuario de una denominación de origen por nulidad, por caducidad y por extinción (artículos 171 y 172 LIM).

Los efectos del registro del aviso comercial desaparecen al vencimiento del plazo de diez años para el que fue concedido, en cuyo caso el anuncio caerá de pleno derecho bajo el dominio público (artículo 175 LIM).

IV. REFLEXIONES FINALES

1º Los signos distintivos son componentes de la propiedad industrial que están estrechamente ligados a las actividades industriales, comerciales, agrícolas y de prestación de servicios.

2º Así como todo mundo, sin necesidad de estudios específicos sobre el particular, está familiarizado con las transacciones mercantiles de carácter financiero y elementales, como expedir cheques, letras de cambio y pagarés, o hacer uso de las tarjetas de crédito, de igual modo, quizás sin darnos cabal cuenta de ello, manejamos diariamente, en todas partes, otros títulos también de carácter mercantil, como son los que aluden a las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la literatura publicitaria.

3º Se ha pretendido conceder una importancia mayor a las marcas, quizá por tener sus raíces en el más remoto pasado o porque en volumen, es más intensa y fecunda la jurisprudencia, lo mismo que la

doctrina que se ocupa de este signo distintivo. Otros consideran que el signo de mayor relevancia es el nombre comercial, porque es en torno del nombre de la empresa, donde gira la actividad de la negociación, siendo secundaria y derivada de dicho nombre la existencia y utilidad de los demás signos. Pero en realidad, a la luz de la ciencia jurídica, los cuatro signos deben ser objeto de protección y esa protección, a su vez, ha de ser una realidad, ha de ser eficaz, a fin de que su función no resulte nugatoria en perjuicio no sólo de sus propietarios sino también y de manera preferente, de los consumidores y del inmenso público que forma la clase de consumidores y del inmenso público que forma la clase de consumidores en potencia a quien se bombardea en todo momento con el ofrecimiento de bienes y servicios.

4° La brevísima reseña de las notas comunes y diferencias de los cuatro signos, revela que en nuestro sistema legal prevalece su discriminación entre sí, en la deficiente, ambigua y pobre reglamentación del nombre comercial y del anuncio comercial. También es una implícita denuncia del contrasentido de una política gubernamental que por una parte aspira a la modernidad, y llama al inversionista extranjero, y por otra tolera la imposición de una larga cadena de requisitos, condiciones y exigencias para la adquisición, conservación y disfrute del derecho sobre las marcas. Puede fácilmente compararse la lista de prerrogativas del dueño de la marca con el extenso catálogo de sus obligaciones, para concluir que con tantas cargas y con las amenazas de la prohibición de usar marcas, de la restricción de usar una sola marca y de la posibilidad de aplicar las facultades discrecionales para otorgar licencias obligatorias de marcas, se conservan las bases más adecuadas e idóneas para alejar de nuestro país al más entusiasta de los inversionistas.

5° Se cree generalmente que todos los males de la sociedad se pueden aliviar mediante el dictado de leyes y reformas legislativas, lo cual es un error. Sin embargo, en el caso particular del derecho de la propiedad industrial, es urgente llevar a cabo una

revisión de la ley, pero sin espíritu demagógico, sino con miras a la sana protección de la actividad mercantil. Los países de más alto nivel económico y cultural, trátense de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Suecia o de la URSS, son ejemplo del exagerado celo que sus sistemas despliegan para que su progreso se apoye en un verdadero respeto de los derechos intelectuales. A la vista de algunas rectificaciones que en nuestro país se están produciendo, es deseable que se lleve a cabo una «*perestroika*» en el campo de la legislación de la propiedad industrial, para contrarrestar la herencia que nos legó la política inspirada en un tercermundismo ya superado.