

LAS MODIFICACIONES DE LISBOA AL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La conferencia diplomática reunida en Lisboa durante los días 6 a 31 de octubre de 1958 y en la cual han participado casi todos los países que forman la Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, y entre ellos México, ha revisado el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado en Bruselas en 14 de diciembre de 1900; en Washington en 2 de junio de 1911; en La Haya en 6 de noviembre de 1925 y en Londres en 2 de junio de 1934).

Dicha Conferencia ha revisado también el texto del Arreglo de Madrid referente a la represión de las falsas indicaciones de procedencia, de 14 de abril de 1891 (revisado en Washington en 2 de junio de 1934). El resultado de esta revisión ha sido, sin embargo, muy pequeño, pues se ha limitado a cambiar, en diferentes lugares del texto, la expresión “falsas indicaciones de procedencia” por “indicaciones de procedencia falsas o falaces”.

Por otra parte, varios de los países asistentes a la Conferencia (Cuba, España, Francia, República Popular de Hungría, Israel, Italia, Marruecos, Portugal y República Popular de Rumanía) han firmado un nuevo Arreglo para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

A continuación vamos a examinar las modificaciones y adiciones de que han sido objeto el Convenio de París.

Alcance de la protección de la propiedad industrial

El artículo 1º del Convenio determina, en su párrafo 2, el objeto de la protección de la propiedad industrial, es decir, patentes de inven-

ción, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen¹ así como la represión de la competencia ilícita.

Se ha modificado este párrafo añadiendo "las marcas de servicio", o sea que se amplía el alcance de la protección internacional a este moderno tipo de marca, adoptándose, como después veremos, un nuevo artículo que establece el principio de la protección de estas marcas.

Concepto de "depósito" nacional regular, a los efectos de prioridad

El artículo 4º del Convenio establece que el que haya hecho regularmente el depósito de una solicitud² de patente de invención, de un modelo de utilidad, de un dibujo o modelo industrial, de una marca de fábrica o de comercio, en uno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos que se determinan en el mismo artículo. Ahora bien, el párrafo 2 de la letra A de este artículo dice: "se reconoce como dando origen al derecho de prioridad a todo depósito que tenga valor de un depósito nacional regular".

El problema planteado por el texto es el de si se puede considerar como "regularmente hecho", a tales efectos de la reivindicación de la prioridad, el primer depósito de una solicitud de patente cuando, estando conforme en cuanto a las formalidades administrativas, su objeto no es patentable según la legislación del país del primer depósito. Un ejemplo sería el de una solicitud, en España, de una patente que tenga por objeto

1 Lamentamos que se haya mantenido esta redacción que considera como sinónimo los conceptos de *indicación de procedencia* y *denominación de origen*, cuando se trata de dos conceptos diferentes. Véanse nuestros trabajos *Las denominaciones de origen*, en "Revista de Derecho Mercantil", Madrid, N° 49, 1954, págs. 107 y ss; *Las indicaciones de procedencia en los productos*, en la misma revista, núm. 63, 1957, págs. 91 y ss; *Denominación de origen*, en "Nueva Enciclopedia Jurídica", Barcelona, t. vi, 1954, págs. 810 y ss; y *Les indications de provenance et les appellations d'origine*, en "La propriété industrielle", Berna, núm. de febrero de 1959.

La traducción mexicana del Convenio, texto de La Haya, dice "nombres de origen" en lugar de "denominaciones de origen" al traducir "appellations d'origine" (Texto promulgado por Decreto de 8 abril, 1930, "Diario Oficial" de 30 del mismo mes).

2 Corresponde a la presentación de la solicitud en la terminología mexicana (Cfr. el art. 14 de la Ley de propiedad industrial).

un producto, invención no patentable según el Derecho español, pero sí según el Derecho de otros países, como el de México.

Ahora bien, es evidente que en virtud del derecho de prioridad, el solicitante al presentar sus solicitudes en los otros países de la Unión, después de haber presentado la primera solicitud, debe encontrarse en la misma situación que si hubiera presentado (o depositado) la solicitud en el mismo momento en que se presentaba la primera solicitud en uno de los otros países de la Unión. Esto es una consecuencia de la ficción creada por el derecho de prioridad. La primera solicitud no tiene otro interés para las solicitudes subsiguientes que en tanto crea un derecho de prioridad. El contenido de la solicitud debe ser apreciado solamente según el Derecho del país de la solicitud subsiguiente y, lógicamente, debe ser indiferente la resolución que recaiga sobre la primera solicitud, en el otro país, según el otro Derecho nacional.

Con la finalidad de establecer de manera clara este principio en el Convenio, se ha añadido un párrafo 3 a la letra A del artículo 4, que dice:

“Por depósito nacional regular se debe comprender todo depósito que baste a establecer la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada en el país en causa, sea cual sea la suerte ulterior de esta solicitud.”

Resulta evidente que, según las últimas palabras de este párrafo, el derecho de prioridad adquirido por la presentación no solamente sobrevivirá a una denegación por parte de la administración, sino también al abandono o a la retirada de la solicitud por parte del solicitante.

Concepto de primera solicitud

Con referencia a la prioridad se planteaba otro problema, el del concepto de “primera solicitud”. Al ser retirada, abandonada o denegada una solicitud de patente de invención es evidente que no llegaba a crear derecho de prioridad, a los efectos de solicitudes. Por tanto, otra solicitud presentada posteriormente ¿podía o no podía considerarse como primera solicitud? El problema estaba en determinar si de la solicitud caducada podían derivarse derechos de prioridad.

El párrafo 2 de la letra C del artículo 4º dice: “estos plazos empezarán a correr en la fecha del depósito de la primera demanda”.

El problema ha sido resuelto añadiendo un párrafo 4 a la letra C de dicho artículo, que dice:

“Debe considerarse como primera solicitud cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud ulterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del anterior párrafo 2, depositada en el mismo país de la Unión, a condición que esta solicitud haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a la inspección pública y sin dejar subsistir derechos y que no haya todavía servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá ya servir más para la reivindicación del derecho de prioridad.”

Las condiciones que exige este texto son bien estrictas y creemos que impedirá la coexistencia de derechos de prioridad derivados de solicitudes distintas sobre un mismo objeto.

Obligación de indicar el número de la solicitud inicial

Todavía con referencia al derecho de prioridad, hay que señalar que al párrafo 5 de la letra D del mismo artículo 4 que decía “ulteriormente podrán ser pedidos otros justificantes” se le ha añadido:

“El que se prevalga de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas en el párrafo 2 más arriba.”

Prioridades múltiples y prioridades parciales

El párrafo letra F del artículo 4 del Convenio (Texto de Londres) dice: “ningún país de la Unión podrá rechazar una solicitud de patente por el motivo que contenga la reivindicación de prioridades múltiples, a condición que haya unidad de invención en el sentido de la ley del país”.

Este texto resolvía plenamente el problema de las prioridades múltiples, pero es evidente que no resolvía el de las prioridades parciales.

Por prioridad múltiple se entiende la prioridad derivada de varias solicitudes de patentes referentes al mismo objeto, presentadas en diferentes momentos y que, posteriormente, reunidas las varias solicitudes en una sola, se presenta en otro país de la Unión. La reivindicación de esta prioridad múltiple es a la que se refiere el transcrito párrafo F. Naturalmente, en tal caso de prioridad múltiple, el plazo del año debe contarse desde la presentación o depósito de la primera solicitud de las varias que han dado origen a la prioridad múltiple.

Por prioridad parcial se entiende la prioridad que se reivindica solamente para una parte del objeto de la patente de una ulterior solicitud.

Esto ocurre cuando en la ulterior solicitud se han añadido nuevos elementos al objeto descrito en la primera solicitud, o dicho de otra forma, cuando el objeto de la primera solicitud —que da origen al derecho de prioridad— es sólo una parte del objeto de la ulterior solicitud.

En el texto de Lisboa se ha dado solución a este problema y, además, se ha mejorado en cuanto a las prioridades múltiples, al señalarse que éstas pueden proceder incluso de países diferentes.

El nuevo texto del párrafo F del artículo 4 dice así:

“Ningún país de la Unión podrá rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el solicitante reivindique prioridades múltiples, incluso procedentes de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud reivindicando una o varias prioridades contenga uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad se reivindica, a condición, en los dos casos, que haya unidad de invención, en el sentido de la ley del país.”

“En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad se reivindica, el depósito de la solicitud ulterior da nacimiento a un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias.”

División de una solicitud en varias

El párrafo G del artículo 4, en su texto de Londres, dice:

“Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en un cierto número de solicitudes divisionarias conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si ha lugar, el beneficio del derecho de prioridad.”

En el texto de Lisboa se ha añadido otro párrafo, señalándose como párrafo 1 el que hemos transcrito y que era único. El párrafo 2 dice así:

“El solicitante podrá también, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando como fecha de cada solicitud divisionaria la fecha de la demanda inicial, y si ha lugar el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.”

Irrechazabilidad de la patente por restricciones o limitaciones del producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado.

Un nuevo artículo, el 4 *quater*, ha sido añadido, dice así:

“La concesión de una patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto pa-

tentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones en la legislación nacional.”

El alcance de este artículo no necesita ningún comentario. Baste decir que creemos que es una mayor protección de las invenciones en este tiempo de intervencionismo del Estado en la vida económica y que su alcance comprende también a los inventos relacionados con la energía atómica. Y, por otra parte, las posibilidades legales de industrialización o explotación industrial es algo independiente de la concesión de patentes de invención y de los derechos que tales patentes conceden a sus titulares.

Licencia obligatoria por falta de explotación de la patente

En el artículo 5º se han introducido diversas modificaciones referentes a la licencia obligatoria por falta de explotación del objeto de la patente.

En primer lugar, ha sido modificado el párrafo 2 de la letra A, en el que se establecía que “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar las medidas legislativas *necesarias* para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, la falta de explotación.”

Las “medidas legislativas necesarias” han sido reemplazadas por las “medidas legislativas *preveyendo la concesión de licencias obligatorias*”.

Por lo tanto, las medidas a tomar, que quedaban al arbitrio del legislador de cada país, ahora se han precisado, se han concretado. Las posibilidades de los legisladores nacionales son más estrechas y ha quedado retringida su libertad de acción. Esta modificación no tiene importancia en los países cuyo Derecho ya prevé la concesión de las licencias obligatorias, como es el de México. Contrariamente, tiene una gran importancia en los países en que “las medidas legislativas” que se habían previsto no eran precisamente la licencia obligatoria. Así, por ejemplo, el caso de España. La licencia obligatoria no se conoce en el Derecho español. En el sistema español, el titular de la patente puede dejarla caducar si no efectúa, por medio del Registro de la Propiedad Industrial, el ofrecimiento de explotación del objeto patentado, o sea de licencia, mientras que en el sistema de licencia obligatoria la patente no caduca por falta de explotación. En el sistema español es el titular de la patente quien ofrece la licencia, mientras que en el otro sistema, es un tercero quien puede solicitarla.

El párrafo 3 de la letra A del mismo artículo que decía “estas medidas no podrán prever la caducidad de la patente más que si la concesión de licencias obligatorias no bastara para prevenir estos abusos”, ha sido modificado suprimiendo “estas medidas” —consecuencia lógica de la modificación del párrafo anterior— y perfeccionando la redacción, de forma que ahora dice: “la caducidad de la patente no podrá ser prevista más que para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no haya bastado para prevenir estos abusos”. Y además, la segunda frase del párrafo 4 de la misma letra A se ha añadido al párrafo 3. Hace referencia a la acción anulatoria.

Las más importantes reformas en esta materia son las introducidas en el párrafo 4 de la letra A del mismo artículo 5º y que se refieren al plazo que da nacimiento al derecho a solicitar la licencia obligatoria; a la no exclusividad de esta licencia y a la transmisión de la licencia por el titular de la misma.

El plazo, que era de tres años a partir de la fecha de la concesión de la patente, ha sido modificado en la siguiente forma: “cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o tres años a partir de la concesión de la patente, debiendo ser aplicado el plazo que expire más tarde”.

Se trata, pues, de una ampliación del plazo para la puesta en práctica o sea la explotación, por parte del titular de la patente.

La parte totalmente nueva del párrafo que nos ocupa dice así:

“Tal licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá ser transmitida, ni siquiera bajo la forma de concesión de sublicencia, más que con la parte de la empresa o del fondo de comercio que explote esta licencia.”

O sea que una licencia obligatoria no podrá ser nunca exclusiva. Esto plantea unos problemas de fondo muy interesantes. Según nuestro criterio, que ya tenemos expuesto en nuestro *rapport* al V Congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado, en Bruselas 1958,³ la caducidad de una patente de invención por falta de explotación es una consecuencia lógica del destino de los inventos, que es pasar a ser de la comunidad pública humana, o como se dice en la terminología jurídica, a ser del dominio público, es decir, explotables por cualquiera. Ahora bien, la concesión de patentes se efectúa en virtud de la función de fomento que tiene el Estado, concediendo una exclusiva o monopolio de explotación del nuevo invento o que haga más interesante la nueva

³ *La licence obligatoire*, publicado en “Revista del Instituto de Derecho Comparado” de Barcelona, núm. 10, 1958, p. 243.

explotación precisamente por disfrutar de una exclusiva que permite proveer un mayor rendimiento del capital que se invierte. Si el titular de la patente, por las razones que sean,⁴ no explota la invención, la finalidad de fomento industrial no se cumple y entonces carece de sentido la concesión del monopolio y el invento debe ir a parar a su destino, que es el dominio público. Y veíamos en el sistema de licencia obligatoria una forma, o una fórmula, para sustraer al dominio público los inventos que teniendo un interés no eran explotados por el inventor o titular de la patente, muchas veces por falta de posibilidades de industrialización, financieras o técnicas, y cuya explotación podía tener interés para un tercero. Y todo ello aun con beneficio para el inventor, que tiene una remuneración por su invención en vez de la caducidad de su patente. Ahora bien, veíamos en juego la función de fomento del Estado precisamente al poderse conceder la licencia exclusiva que excitara el interés de capitalistas e industriales a emprender una nueva explotación. Si el invento carece de interés industrial nadie solicitará una licencia de explotación, pero si lo tiene, es más fácil que alguien solicite una licencia para emprender una explotación exclusiva, que el que emprenda la explotación en régimen de libre competencia después de haber pasado la invención al dominio público. Y todo ello nos hacía concluir que el sistema de licencia obligatoria era preferible al de caducidad de la patente por falta de explotación, por cuanto facilitaba el fomento industrial y al mismo tiempo recompensaba al inventor por su aportación a la comunidad.

Ahora bien, según el nuevo párrafo del Convenio Internacional, que ahora estamos examinando, cualquiera podrá explotar el invento si reclama la concesión de una licencia, puesto que ésta no puede ser exclusiva. Se crea, por decirlo así, una especie de "dominio público pagando". Evidentemente, se salva la patente puesto que no caduca por falta de explotación, o dicho de otra forma, se mantienen unos derechos del inventor, pero no sabemos si éste podría lograr mayores beneficios en un régimen que permitiera la concesión de licencias en exclusiva. Es lógico que el que pretenda una licencia que no es exclusiva no estará dispuesto a ofrecer al inventor condiciones tan ventajosas como si fuera en exclusividad, es decir, gozando plenamente del monopolio de explotación que comporta una patente. Parece, sin embargo, que esta novedad res-

4 Admitiendo, sin embargo, las justificaciones que comúnmente son aceptadas como causa de retraso o de imposibilidad temporal.

ponde exclusivamente al deseo de favorecer al inventor o al titular de la patente.

La otra novedad introducida es la de la intransmisibilidad de la licencia de explotación, a menos que sea con la empresa. Parece también responder a un deseo de favorecer al inventor o titular de la patente, al mismo tiempo que evitar que pueda beneficiarse el titular de la licencia.

Plazo de gracia para el pago de cuotas.

El artículo 5º bis del Convenio concedía un plazo de gracia mínimo de tres meses, para el pago de las cuotas previstas para el mantenimiento de la propiedad industrial (párrafo 1). Este plazo ha sido aumentado a seis meses.

Rehabilitación de patentes de invención por falta de pago de cuotas.

El artículo 5º bis en un segundo párrafo establecía que, “para las patentes de invención, los países miembros de la Unión se obligan, además, ya sea a alargar el plazo de gracia de seis meses, ya sea a prever la rehabilitación de la patente caducada por falta de pago de cuotas, quedando estas medidas sometidas a las condiciones previstas por la legislación interior”. La modificación que hemos señalado, en el apartado anterior, referente al párrafo 1 de este artículo 5º bis, dejaba sin razón de ser la opción contenida en el párrafo 2. Parecería lógico que se hubiera suprimido totalmente. Sin embargo se ha dejado, con la siguiente redacción: “Los países de la Unión tienen la facultad de prever el restablecimiento de las patentes de invención caducadas a consecuencia de falta de pago de tasas”.

Derechos del titular de una patente de procedimiento con referencia a productos introducidos en el territorio del Estado.

Un nuevo artículo 5 quater ha sido añadido al Convenio, que bastará transcribir, sin necesidad de comentario. Dice así:

“Cuando un producto se introduce en un país de la Unión donde existe una patente protegiendo un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con referencia al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le conceda, a base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en el propio país”.

Obligatoriedad de la protección de los dibujos y modelos.

En diversos artículos del Convenio, como el 1º, que enuncia la regla general del alcance de la protección de la propiedad industrial, y en los artículos 4, 11 y 12 en relación con otras formas de propiedad industrial, se habla de los dibujos y modelos industriales, como se habla también de los modelos de utilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que en todos los países de la Unión se esté obligado a otorgar una protección a tales dibujos y modelos, ni quiere decir tampoco que en todos los países de la Unión la legislación otorgue una protección a estas modalidades de propiedad industrial. Así vemos que los modelos de utilidad sólo existen en las legislaciones de Alemania, Brasil, China, España, Italia, Japón, Polonia y Portugal. En cuanto a dibujos y modelos industriales hay países de la Unión que carecen de legislación sobre la materia. En otros es difícil señalar los límites de la protección como propiedad industrial y como propiedad intelectual.

Se trataba de incorporar al Convenio la obligatoriedad de protección en todos los países de la Unión, la definición de los mismos, el concepto de novedad de la fijación de un plazo mínimo de protección.

La Conferencia sólo ha acordado la obligatoriedad y, así, se ha añadido otro nuevo artículo, el 5º *quinquies* con la siguiente redacción:

“Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión”.

El principio de la independencia de las marcas y la excepción de la protección de las marcas “tal cual”.

El artículo 6º del Convenio ha sido uno de los que ha planteado más problemas de interpretación, llevando, en numerosos casos, a una interpretación equivocada de su texto por parte de las administraciones y de los tribunales nacionales. Veamos, en síntesis, el problema.

En virtud de lo que establece el artículo 2, todos los ciudadanos de un país de la Unión pueden, en cualquier otro país de la Unión, registrar una marca en las mismas condiciones que un ciudadano del país. Es lo que se llama el principio de independencia.

El artículo 6º hacía referencia a un caso excepcional, el de la posibilidad de registro en los otros países de la Unión, de una marca (o para decirlo con mayor claridad, del signo constitutivo de una marca) registrada en el país de origen del titular de la marca. No existe una unidad, en las legislaciones nacionales, en cuanto a los signos que pue-

den constituir marca. Determinados signos que pueden constituir marca en un país (como la forma de envase) no la pueden en otros. Sucede entonces que un productor, al exportar sus productos se encontraba, en ciertos casos, que no podía proteger su marca, en muchos casos acreditada, en el país importador. El principio de la independencia de las marcas hacía imposible el registro de determinadas marcas en ciertos países. La solución a este problema fue crear una excepción al principio de la independencia: la de la protección de marcas extranjeras "tal cual", es decir "tal cual" están registradas y protegidas en el país de origen.

Y así, el artículo 6º establecía que "toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen estará admitida al depósito y protegida 'tal cual' en los otros países de la Unión". En el mismo artículo se determinan los motivos por los cuales, sin embargo, pueden ser rechazadas o invalidadas las marcas extranjeras cuya protección "tal cual" se solicita: 1º las que atacan los derechos adquiridos por terceros; 2º las que están desprovistas de todo carácter distintivo, que están formadas exclusivamente por signos descriptivos o que se han convertido en usuales; 3º las que son contrarias a la moral o al orden público.

O sea, que el alcance del artículo 6º se limita a la protección "tal cual" de los signos en cuanto se trata exclusivamente de la registrabilidad de la forma del signo mismo.

Para la obtención de esta protección, que representa un privilegio de los extranjeros de los países unionistas sobre los propios nacionales, es lógicamente necesario el previo registro en el país de origen. Y en la letra C del artículo 6º se define de manera concreta el concepto de "país de origen" para evitar que un nacional de un país pueda burlar su ley nacional, registrando previamente en otro país de la Unión un signo no registrable en su país y solicitando después la protección de marca extranjera "tal cual".

Ahora bien, si tenemos en cuenta, además, el principio de independencia establecido en el artículo 2º, este requisito del previo registro en el país de origen, lógicamente, sólo es exigible para los casos en que se solicita la protección de marcas "tal cual", pero no para los otros casos.

Todo este problema ha sido resuelto, por la Conferencia de Lisboa, trasladando a un nuevo artículo 6º *quinquies* el antiguo contenido del artículo 6º con algunas reformas, y redactando un artículo 6º que es-

tablece de manera concreta y terminante el repetido principio de independencia.

El nuevo texto del artículo 6º dice:

"1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

"2) Sin embargo, una marca depositada por un súbdito de un país de la Unión en uno cualquiera de los países de la Unión no podrá ser rechazada o invalidada por el motivo que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

"3) Una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los otros países de la Unión, comprendiendo el país de origen".

Y el nuevo artículo 6º *quinquies* reproduce el antiguo texto del artículo 6º con algunas modificaciones de ordenación y de redacción que mejoran el texto sin alterar el fondo, y de forma que los motivos de inadmisión de la marca "tal cual" revisten un carácter expresamente limitativo. Antes, el principio de la letra B decía: "Sin embargo, podrán ser rechazadas o invalidadas..." Ahora dice: "Las marcas de fábrica o de comercio, consideradas en este artículo, no podrán ser inadmitidas al registro o invalidadas más que en los casos siguientes..." En consecuencia, se ha juzgado necesario reservar la aplicación de las disposiciones del Convenio referentes a la competencia ilícita (o desleal, como dice el texto) bajo una forma general, que deja entera libertad de apreciación y de acción a los Estados. Se ha añadido a dicha letra B la frase siguiente: "Queda, sin embargo, reservada la aplicación del artículo 10 *bis*".

Además, se añade un nuevo párrafo (letra D) que establece que "nadie podrá beneficiar de las disposiciones del presente artículo si la marca de la cual reivindica la protección no está registrada en el país de origen", con lo cual se determina bien claramente la dependencia de la marca "tal cual", como una excepción del principio de independencia ahora expresamente establecido en el nuevo texto del artículo 6º, que hemos señalado.

La protección de las marcas notoriamente conocidas.

El artículo 6º *bis* establece una protección para las marcas extranjeras notoriamente conocidas, aunque no estén registradas en el país im-

portador, por lo cual, los países de la Unión se obligan a denegar o a invalidar el registro de una marca que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear una confusión, de una marca notoriamente conocida como la marca de una persona admitida a beneficiarse del Convenio. Ahora se ha añadido al texto de dicho artículo (párrafo 1) la obligación de prohibir el uso, además de denegar o invalidar el registro.

El párrafo 2 del artículo establecía un plazo de tres años para reclamar la anulación de la marca. Ahora se ha aumentado el plazo a cinco años, precisándose que se cuentan desde la fecha de registro. No se fija un plazo para que pueda reclamarse la prohibición del uso y se deja a los países de la Unión la facultad de prever un plazo.

Protección de los emblemas de las organizaciones internacionales. Banderas de los Estados.

El artículo 6º *ter*, referente a la protección de los emblemas de Estado y de los punzones oficiales de control y de garantía, ha sido modificado ampliando la protección a las armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales.

La otra modificación de este artículo es que dispensa de notificación previa para las banderas de los Estados.

Marcas de servicio.

Como ya hemos dicho, en el artículo 1º del Convenio se han añadido las marcas de servicio.

Por otra parte se ha creado un nuevo artículo 6 *sexies*, que dice: "Los países de la Unión se obligan a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas".

Desde hace algunos años diversos sectores de la vida industrial y comercial vienen reclamando la protección de las marcas de servicio con objeto de proteger los signos distintivos de los servicios que prestan. Las leyes de los Estados Unidos de América, de Filipinas y del Canadá protegen ya las marcas de servicio.

La incorporación de este nuevo concepto de marca al texto del Convenio ha sido un gran progreso para la marca de servicio, pues no

hay duda que ello contribuirá en gran manera a influir las leyes nacionales en el sentido de otorgar una protección a tales marcas o signos. Pero también hay que reconocer que la incorporación al texto internacional ha sido tímida, seguramente porque no había la posibilidad de ir más lejos. Es cierto que los países de la Unión se obligan a proteger las marcas de servicio, pero al mismo tiempo no se obligan a establecer un registro de las mismas. Parece "un quiero y no quiero". El establecer una protección de tales marcas, sin registro de las mismas, nos parece todavía una protección más amplia que con registro y, además, un trato más favorable que el concedido a las marcas de los productos. Pero no es aquí el lugar, dentro de los límites de este trabajo, de hacer un estudio de las marcas de servicio, que reservamos para otro momento.

Marcas registradas a nombre de un agente o representante del titular de la marca.

Se ha añadido un artículo 6º *septies* referente a este problema.

El problema es el siguiente: el registro, en un país, de una marca extranjera, por el agente o representante del productor extranjero o titular de la marca en su país. Este problema no es un problema creado por la doctrina ni los juristas, como su propia naturaleza muestra, sino un problema creado por la realidad de la misma vida comercial y que, por ello, ha venido interesando a diversos organismos representantes de los industriales y comerciantes. Es un problema cuyo planteamiento se debe a los casos frecuentes que se producen, como muestra la jurisprudencia de diversos países.

La solución dada en el nuevo artículo del Convenio es la siguiente:

"1) Si el agente o el representante de quien es el titular de una marca en un país de la Unión solicita, sin la autorización de este titular, el registro de esta marca en su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitando o a reclamar la nulidad o, si la ley del país lo permite, la transferencia en provecho suyo de dicho registro, a menos que este agente o representante justifique su actuación.

"2) El titular de la marca tendrá, bajo las reservas del anterior párrafo (1), el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

“3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo en el cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en este artículo”.

Sobre este problema y la solución dada al mismo tenemos que hacer las siguientes consideraciones:

a) *Sobre el problema mismo.*—Es cierto que se producen frecuentes casos de tal tipo en todos los países, ahora bien, estos casos no se producen porque el Derecho carezca de normas que permitan evitar tales hechos, sino porque los industriales víctimas de los mismos no hacen uso de los medios que el Derecho internacional y la organización internacional, así como los Derechos nacionales, ponen a su disposición. En efecto, una solución muy simple, para que los productores de un país que exportan sus productos al extranjero puedan evitar los repetidos hechos, está en el registro de su marca como marca internacional en el Registro internacional de Berna, de forma que la marca queda protegida en los países de la Unión para el registro internacional de las marcas de fábrica o de comercio. Y para los países a los cuales no alcance esta protección, mediante el registro de la marca en el país mismo.

b) *Fulnerabilidad de la solución.*—Los derechos que el nuevo artículo concede a los titulares de las marcas pueden ejercitarse cuando su marca ha sido registrada en otro país a nombre de su agente o representante. El agente o representante que de mala fe quiera registrar en su país la marca de su representado extranjero, por poco inteligente que sea, encontrará la manera de burlar el nuevo derecho del titular de la marca: hacerla registrar por un tercero que no sea el “agente o representante”. Ya tenemos al titular de la marca burlado.

c) *La solución completa.*—Esta sería la de conceder al titular de una marca en un país de la Unión el derecho de poder reivindicar la propiedad de la marca en los otros países cuando fuera registrada por un tercero, fuera o no su agente o representante. La legislación de diversos países permite esta reivindicación. Se trataría de establecer en el Derecho internacional unionista este principio. Pues no hay que olvidar, si atendemos a los hechos que se producen en la vida y que hay que completar para encontrar y dar las normas de Derecho, que si bien es cierto que se producen los hechos que han llevado a la Conferencia a crear este nuevo artículo, también es cierto que el mismo hecho de registrar a nombre propio una marca extranjera se puede producir y

se produce en casos en que el productor es exportador sin tener representante en un país, siendo sus productos comprados por uno o varios comerciantes importadores. El sujeto activo de la acción puede ser en tal caso el importador o uno de los importadores y, también, hipotéticamente, cualquier persona.

Las indicaciones de procedencia.

La Conferencia de Lisboa ha modificado, al fin, el absurdo texto del párrafo 1 del artículo 10, que ya desde un principio produjo críticas y protestas.⁵ En el anterior texto, las medidas para la represión de las falsas indicaciones de procedencia eran sólo de aplicación cuando la falsa indicación de procedencia iba acompañada de un nombre comercial ficticio o tomado con intención fraudulenta. Quedaba fuera del alcance del artículo 10 las falsas indicaciones de procedencia cuando en el producto figuraba también el nombre verdadero del fabricante y no era tomado con intención fraudulenta y cuando figuraba solamente la falsa indicación de procedencia sobre el producto. El absurdo era grande y la eficacia del artículo pequeña.⁶

El nuevo texto de Lisboa representa un progreso enorme en la materia. No sólo por la supresión de lo referente al nombre comercial, sino que, además, contempla la utilización directa o indirecta de las falsas indicaciones de procedencia y las falsas indicaciones en cuanto a la identidad del productor, fabricante o comerciante”.

Las sanciones establecidas en el artículo 9 son el decomiso al importarse el producto en uno de los países de la Unión (párrafo 1); el decomiso en el país en el cual se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto (párrafo 2); la prohibición de importación o el decomiso en el interior, en los países en que la legislación no admite el decomiso a la importación (párrafo 5); las acciones y medios que la ley del país permita en aquellos países que no admiten las sanciones señaladas anteriormente (párrafo 6).

Competencia ilícita.

El artículo 10 *bis* establece que los países de la Unión asegurarán a los súbditos de la Unión una protección efectiva contra la competencia

5 Véase el *Rapport* dirigido por M. J. PIAULT a la Cámara de Comercio de París sobre la utilidad de denunciar el Convenio, 1885.

6 Véase MASCAREÑAS, *Las indicaciones de procedencia en los productos*, loc. cit.

ilícita —o como dice el texto, desleal— (párrafo 1). Y da la siguiente definición en el párrafo 2:

“Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

Dentro de esta definición caben, naturalmente, todos los actos de competencia ilícita. Pero en el Convenio se quiso concretar más. Sin excluir la protección contra otros actos de competencia ilícita, quizás por la amplitud de la misma definición, se quiso asegurar que determinados actos fueran, en todo caso, en todos los países de la Unión, considerados como competencia ilícita. Y así, el párrafo 3 dice:

“Especialmente deberán ser prohibidos” y los apartados 1º y 2º de este párrafo se refieren a los actos de naturaleza a crear confusión con los establecimientos o los productos de un competidor y a los actos de falsas alegaciones para desacreditar a los competidores. Ahora la Conferencia de Lisboa ha añadido un número 3º al párrafo 3, que dice así:

“las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, es susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo o la cantidad de las mercancías”.

Lenguas de la Oficina Internacional y de las conferencias y reuniones.

El artículo 13, en su párrafo 2, decía: “La lengua oficial de la Oficina Internacional es la lengua francesa”. En el nuevo texto de Lisboa se establece que serán utilizadas las lenguas francesa e inglesa en las actividades propias de la Oficina, que se especifican, y en las conferencias y reuniones las lenguas francesa, inglesa y española.

Otra novedad, en materia de lenguas, es que el artículo 19 dispone que se establecerán traducciones oficiales del nuevo texto del Convenio en lenguas alemana, inglesa, española, italiana y portuguesa.

Instituciones de la Unión.

Se crea un Comité compuesto de representantes de todos los Estados miembros, investidos de poderes financieros, así como de una competencia consultiva más amplia.

El texto de un nuevo párrafo 5 del artículo 14 dice así:

“a) En el intervalo de las Conferencias diplomáticas de revisión, se reunirán cada tres años al efecto de establecer un *rapport* sobre los

gastos previsibles de la Oficina Internacional para cada período trienal a venir, y de conocer las cuestiones referentes a la salvaguarda y al desarrollo de la Unión.

“b) Además, podrán modificar, por decisión unánime, la cantidad máxima anual de los gastos de la Oficina Internacional, a condición de estar reunidas en calidad de Conferencias de Plenipotenciarios de todos los países de la Unión, por convocatoria del Gobierno de la Confederación suiza.

“c) Por otra parte, las Conferencias previstas en la letra a) anterior podrán ser convocadas entre las reuniones trienales por iniciativa, sea del Director de la Oficina Internacional, sea del Gobierno de la Confederación suiza”.

Nos parece evidente que la creación de este Comité y su funcionamiento puede contribuir en gran medida a una mayor agilidad en la vida de la Unión y de la Oficina Internacional y sus conferencias, puede ser un instrumento extraordinario para el desarrollo de los trabajos y de la colaboración internacional en la materia, con positivas mejoras en la protección de la propiedad industrial.

Entendemos, también, que la facultad que el último apartado atribuye al Director de la Oficina Internacional pone en manos del mismo un instrumento político que cabe esperar será útilmente aprovechado para el desarrollo de la Oficina y de la protección internacional de la propiedad industrial y el progreso de la unificación de la legislación en la materia.

Adaptación de las legislaciones nacionales.

Una importante modificación se ha introducido en el artículo 17 del Convenio. El nuevo texto dice:

“Todo país, parte en el presente Convenio, se obliga a adoptar, conforme a su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de este Convenio.

“Se entiende que en el momento del depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión, en nombre de un país, este país estará en medida, conforme a su legislación interior, de dar efecto a las disposiciones de este Convenio”.

En el texto anterior, los Estados de la Unión se obligaban, solamente, “a hacerlo en el más breve plazo posible”, lo que naturalmente no obligaba a nada.

Plazo para la firma.

Un nuevo párrafo 2 del artículo 19 dispone, que queda abierto a la firma de los países de la Unión hasta el 30 de abril de 1959.

C. E. MASCAREÑAS.
Director de Sección en el Instituto
de Derecho Comparado de Barcelona.