

PECULIARIDADES DE LAS LICENCIAS DE USO DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

Sumario: 1. El régimen de licencias.—2. Naturaleza de la licencia de uso.—3. Clases de licencias.—4. Formalidades del contrato de licencia.—5. Supuestos de la licencia.—6. Posible contenido del contrato de licencia.—7. Inscripción de la licencia de uso y sus efectos.—8. Uso de la marca dada en licencia.—9. Relaciones entre el propietario y el usuario.—10. Cancelación de la inscripción.—11. Algunas conclusiones.—12. Disposiciones sobre licencias en la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial.—Idem en la Ley Británica de 1938.

El régimen de licencias.—Las licencias de uso de marcas son dispositivos de la mayor importancia en el moderno derecho de la propiedad industrial y en el intercambio comercial internacional. Por ellas se abren mercados nuevos a los manufactureros de otros países. Permiten al fabricante local producir, mediante la ayuda técnica y la experiencia del dueño de la marca, artículos que lo favorecen en la competencia mercantil. Superan los problemas de las barreras a la importación: Acreditan y dan a conocer la marca foránea en el mercado interno. En términos generales, puede afirmarse que a virtud de estos mecanismos se intensifican las operaciones comerciales transnacionales, se aumenta la circulación de productos en los mercados, y surgen mejores oportunidades para la industria local. Por ello se justifica un estudio analítico del juego legal de estas licencias, de donde puedan obtenerse algunas aplicaciones prácticas.

El sistema mexicano de licencias de marca aparece bien simple a la primera impresión, máxime cuando todavía no han surgido conflictos serios como resultado de su funcionamiento y la práctica ha sido breve, pero al examinarse cuidadosamente los diferentes aspectos implícitos se descubre que la sensación inicial es engañosa y que debajo de la aparente sencillez latén cuestiones bastante serias.

El sistema de licencias que establece la vigente Ley Mexicana de la Propiedad Industrial de 1943 se ha calcado de la ley inglesa de marcas de 1937, reformada en 1938.¹ Fue Inglaterra la primera nación que legislara en esta interesante materia. Es cierto que al efectuarse en 1934 la Conferencia de Revisión a la Convención de Unión de París para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial ya se habían adoptado algunas disposiciones para regular el empleo de una marca, hecho autorizadamente por otro, con base en una propuesta norteamericana,^{2 3} pero es incuestionable que el texto resultante era insatisfactorio. Por ello fue que el Comité de Propiedad Industrial de la Cámara Internacional de Comercio —organismo vigilante, al cual se debe bastante del progreso transnacional de la propiedad industrial— propuso, en su reunión de París, en 1939, substituir ese texto por disposiciones más adecuadas.⁴

Empero, las propuestas de la Cámara Internacional de Comercio adolecían también de visibles defectos, y por ello se ha intentado, desde entonces, modificar el texto del Convenio de París. Por ejemplo, en la Conferencia de Revisión de Lisboa, en 1958, se procuraron introducir nuevas reglas para el uso de la marca hecho por persona diferente del propietario y con permiso de éste, pero sin éxito alguno.⁵

1 British Trade Marks (Amendment) Act, 1937, art. 8, Trade Marks Act (13 de abril, 1938), sección 28 en KERLEY'S LAW OF TRADE MARKS, 7th Edition, London, 1951, pp. 747-749. Al final de este artículo aparecen los ordenamientos mexicano y británico sobre la materia, para una mejor comparación.

2 *Actes de la Conférence Réunie à Londres*, Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle, Berna, 1934, p. 34.

3 Artículo 5, C. (3) de la Convención de Unión de París, revisada en Londres, a la que México adhirió en 1955 (Diario Oficial, julio 18, 1955): "*El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, siempre que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público*".

4 *Propriété Industrielle*, Revue Mensuelle du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle, Berna, 1939, p. 97, p. 119.

5 Ver *Conferencia de Lisboa, Documentos preliminares*, Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Berna, 1957, pp. ix-3, así como *Conférence diplomatique de Lisbonne, Textes adoptés pour la Conférence*, Berna, 1958, p. 10; y LADAS, Stephen, *The Lisbon Conference*, en *TRADE MARK REPORTER*, november, 1958 pp. 1298-1300.

La licencia de uso de marcas, a pesar de sus evidentes ventajas para el tráfico comercial internacional, no ha sido bien aceptada en todas partes. La vieja escuela clásica francesa, por ejemplo, que se opone a la cesión de marcas, observa el sistema de licencias con recelo. Otros autores consideran que la licencia de marcas no viene a ser sino un mal trasunto de la licencia de patentes, más venerable y más desarrollada. Algunos, como MARTIN ACHARD, estiman inclusive que el término "licencia de uso" es inadecuado, porque el usuario no obtiene una "licencia".⁶

Empero, el apreciable desarrollo del régimen internacional de la propiedad industrial, manifiesto en las diferentes revisiones hechas al Convenio de París de 1883 (Bruselas, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958), ha permitido correlativamente que se extienda la función de las licencias de uso de marcas, y ha hecho que la institución reclame ya un tratamiento apropiado en las legislaciones de los Estados y en la Convención de París, ordenamientos que se han quedado atrás de esta evolución.

Naturaleza de la licencia de uso.—La determinación de la esencia propia del derecho sobre la marca en el sistema legal mexicano sigue siendo problema confuso y poco estudiado,⁷ y, por otra parte, la inmaterialidad de los derechos de este tipo hace difícil la cuestión de establecer el carácter legal de la licencia. No existe jurisprudencia nacional al respecto. La doctrina extranjera, por otra parte, ha sido poco explícita. Pero en vista de la creciente importancia económica de las licencias, y de las consecuencias jurídicas que de ellas se pueden derivar, resulta necesario intentar delimitar la real naturaleza del contrato por el cual se permite el uso de una marca a persona diferente del propietario.

El contrato de licencia es un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación. Ahora bien, ese contrato es oneroso. También es personal y no transferible, ya que se prohíbe la transmisión de la licencia a terceros (Ley de la Propiedad Industrial, artículo 167). Es evidente que no se trata de un derecho real, pues el hecho de ser registrable no le comunica esa virtud. Se trata visiblemente de un derecho relativo, oponible entre partes y, además, re-

6 MARTIN-ACHARD, Edmond. *La cession libre de la marque*, Genève, 1946, p. 50.

7 De este autor: *El sistema mexicano de propiedad industrial*, México, 1955, pp. 63-65.

vocable. Adicionalmente, se está en presencia de un contrato de tracto sucesivo.

Con vista de estos elementos, pudiera concluirse que el género más próximo del contrato de licencia es el arrendamiento de cosas muebles (código civil, artículos 2398 y 2459). Pero pese a las indiscutibles analogías, sería un arrendamiento *sui generis*, que guarda diferencias con esa figura familiar en cuanto que el bien no es tenido *in patiendo*, sino *in faciendo*, y por ello los autores no aceptan la similitud,⁸ pues el dueño no renuncia al derecho que le concede la marca, sino sólo al derecho de perseguir a quien la use sin su consentimiento. Por otra parte, a diferencia de la locación, en las licencias se goza de la misma cosa por dos o más personas.

La escuela alemana ha querido ver una gran semejanza entre el contrato de licencia de uso y el de sociedad,⁹ apoyándose en que el código Civil alemán (artículo 723) establece la resolución del contrato de sociedad por motivos graves, en tanto que en el resto de los contratos no se admite la rescisión sino por incumplimiento de la otra parte. Pero esto resulta débil fundamento, pues la colaboración entre el dueño de la marca y el usuario, por más amplia que fuera, no llega a crear una relación social, o a dar nacimiento a una persona diferente de cada una de ellas dos.

En ocasiones se ha querido identificar la licencia de uso con la cesión de la marca, indicándose que la licencia vendría a ser una "cesión limitada". Pero existen notables diferencias al comparar una y otra. En la transmisión de la marca, el titular se despoja por entero de su derecho de propietario, así como de la facultad de perseguir a tercero en caso de invasión de derechos. En la licencia, se conserva el derecho de explotar,¹⁰ así como el de perseguir infractores, el de renovar el registro de la marca, el de cancelarla voluntariamente, el de limitarla, cuando procede, en

8 ROUBIER, Paul, *Traité de la Propriété Industrielle*, París, 1954, tomo II, p. 285; POUILLET, Eugene, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 6^eème, Edition, París, 1915, N° 284 bis.

9 ROUBIER, *op. cit.*, p. 286; ISAY, H., *Fragen der gemeinsamen Ausbeutung von Erfindungen*, en *GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND UHREBERRECHT*, 1925, p. 172.

10 El pacto por el cual el dueño de la marca admitiera no explotar su derecho, sería contrario al auténtico principio del derecho de las marcas, y tendría el carácter de una verdadera cesión, sólo que encubierta. Este pacto vendría a constituir, además, fraude a la ley en los países en donde se prohíbe la cesión de marcas si no se cede el establecimiento además. Véase KOEHLER, *Warenzeichenrecht*, Mannheim, 1910, p. 153.

fin, el de dejarla perecer. A diferencia del usuario, el titular puede contestar demandas de nulidad de su marca, lo cual no ocurre cuando la ha cedido. Además, el cesionario puede retransmitir la marca, en tanto que el usuario está legal y expresamente impedido de transferir la licencia (Ley de la Propiedad Industrial, artículo 167). Por ello es absurda esta pretendida identificación.

En realidad, bien analizada, la licencia de uso de marcas no viene a ser sino un compromiso, reconocido y controlado por la ley, de no oponerse, mediante una suma de dinero, a que un tercero utilice la marca. La única diferencia entre el que otorga la licencia y el que la obtiene es que este último tiene un derecho relativo, en tanto que el titular tiene uno absoluto, oponible *erga omnes*, pero para ambos se trata de un derecho positivo de uso. No es, en síntesis, sino una renuncia onerosa a perseguir al tercero que usa la marca, y a cobrar los daños y perjuicios que se derivarían del uso no autorizado.¹¹

Clases de licencias.—Una primera categoría de licencias es la licencia *exclusiva* de uso. Por virtud de una licencia de éstas, el usuario será el único que se inscribirá, con exclusión de otros usuarios (L. P. I. artículo 164, II).

En cambio, la licencia *no exclusiva* deja abierta la posibilidad de autorizar otros usuarios. (L. P. I. artículo 164, II.)

Cualquiera de estas licencias puede abarcar todos los artículos que cubra la marca, o bien, limitarse sólo a algunos de ellos.

La licencia de uso puede darse con respecto a un territorio determinado. También puede ella ser indefinida, o limitada a cierto tiempo.

Formalidades del contrato de licencia.—Es obvio que la licencia debe constar en un contrato escrito. La naturaleza de este pacto es eminentemente mercantil (código de comercio, artículo 75), y por lo mismo, han de observarse las formalidades que exige el código de comercio. Si el titular de la marca reside en el extranjero, es menester consignar la fecha de la firma, y deberá contener certificación notarial sobre la capacidad del firmante y sobre la existencia de la sociedad, en su caso.

Esa certificación notarial tendrá que ser legalizada por funcionario consular mexicano, y la firma de éste habrá de ser autenticada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¹¹ Conformes, KOEHLER, *op. cit.*, p. 153; FALB, Fritz, *Die Übertragung der Fabrik und Handelsmarke Nach, Art. 11 M. Sch. G.* (Berna), 1943, p. 127. MARTIN-ACHARD, *op. cit.*, pp. 56-61.

Empero, si el firmante del contrato ya había aparecido antes como suscriptor del poder necesario para el registro de la marca, y ese poder, a su vez, lleva la cadena requerida de legalizaciones, ya no es menester acreditar de nuevo los extremos de certificación notarial y legalización, pues basta con hacer referencia, en el texto del contrato, del antecedente para que se tenga por cumplido el requisito.

Por lo que se refiere a la firma de la parte residente en México, ella puede ser autenticada ante dos testigos, si se trata de persona individual, o deberá autenticarse ante notario público o corredor público si se trata de compañía o sociedad (código de comercio, artículo 53, 63, 81, 82).

Por razones de conveniencia es aconsejable consignar el contrato de licencia por triplicado. Así, un tanto se utilizará para la inscripción y quedará un ejemplar para cada una de las partes. El ejemplar que irá a registrarse será el que lleve la certificación y legalización. Los otros, sólo en caso de controversia de la licencia al mandato para el abogado que irá a registrarla. De esa manera la solicitud irá suscrita por una sola persona como representante de ambas partes.

Supuestos de la licencia.—El presupuesto básico, naturalmente, lo constituye la existencia de una marca registrada, en plena vigencia, que además, esté produciendo todos sus efectos legales. Una marca caduca, o que esté atacada actualmente de nulidad, no podría válidamente darse en licencia.

Por lógica, y como resultado de la apropiada hermenéutica de las disposiciones legales relativas (artículos 160 a 167, Ley de la Propiedad Industrial), es menester que la marca que se licencia esté actualmente en uso en la República Mexicana, o por lo menos, que haya sido revalidada por falta de uso conforme al procedimiento dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 156, 170). Empero, conviene aclarar que en la práctica este requerimiento del uso no se viene exigiendo.

Otro supuesto consiste en la existencia de pactos que garanticen satisfactoriamente que los productos fabricados a virtud de la licencia no van a desmerecer de la calidad usual de las mercancías a las que se aplica la materia original (L. P. I., artículo 160, primer párrafo). No es clara la ley con respecto a qué clase de convenciones se refiere. Apparently, podrían realizarse de manera verbal, pero en tanto deben inscribirse las licencias la regla parece ser realizarlas por escrito. Tampoco expresa la ley si deben contenerse en el mismo contrato de licencia o en contrato por separado. En la práctica basta con incluir en el contrato de licencia o en la solicitud de inscripción la mención de que se

han realizado esos pactos, para que la autoridad haya tenido por cubierto este extremo.

Parece aconsejable incluir, bien en el contrato de licencia, bien en el otro pacto, o en la solicitud, alguna fórmula al respecto, tal como: "la usuaria se compromete en todo tiempo a que la calidad de los artículos por ella fabricados por virtud de la licencia sea equivalente a aquellos a los que se aplica la marca original", o bien "los artículos fabricados al amparo de esta licencia no serán inferiores a la calidad normal de los productos del titular de la marca", o alguna similar o parecida, pues de esa manera se logran tres objetos: a) cumplir con el requisito legal (L. P. I. artículo 164, II); b) quitar cualquier responsabilidad al propietario de la marca por la calidad deficiente; c) crear causas de rescisión del contrato de licencia. El texto de la ley es defectuoso, pues se habla de *según los mismos procedimientos y fórmulas técnicas*, y como fácilmente se comprende, puede llegarse a la misma o a superior calidad por procedimientos y fórmulas técnicas diferentes. El desideratum legal es que el comprador quede al abrigo de engaños, y se puede satisfacer de varias maneras.

Otro supuesto más del contrato de licencia es que además de la calidad intrínseca de los objetos fabricados, ellos deben ser equivalentes en su apariencia externa y en su naturaleza a los que han llevado la marca original (L. P. I., artículo 160, 2º párrafo). Naturalmente, debe existir una fábrica mexicana que pueda producir los artículos. Es decir, el supuesto legal está indicando que se trata de un pacto entre manufactureros.

Posible contenido del contrato de licencia.—En orden a cumplir los requerimientos legales mexicanos, así como para regular previsoramente las relaciones entre el titular y el usuario, el contrato debiera contener los elementos siguientes:

a) La mención de si la licencia irá a ser exclusiva o no exclusiva, la determinación del territorio concedido en licencia, y la estipulación de si se trata de una licencia indefinida, o limitada a cierto tiempo. Al mismo tiempo, la previsión de si el titular se reserva o no la explotación por sí en el país, y si conserva el derecho de importar mercancías suyas al territorio concesionado.

b) La vigilancia y el control que ejercerá el titular con respecto a la equivalencia de calidad de las mercancías. Para satisfacer ese extremo puede pactarse que el titular tendrá derecho a efectuar inspecciones en los locales del usuario, para cerciorarse si están cumpliéndose las con-

diciones impuestas. Asimismo, podría convenirse en que periódicamente se ministren muestras, o en que el titular designe personal para supervisar la fabricación.

La violación de este aspecto podría penarse con la rescisión automática del contrato, o con la pérdida de la exclusividad, en su caso.

c) La obligación del usuario de mantener la calidad de los artículos por él fabricados, de modo que no desmerezcan de los que se han venido produciendo habitualmente por el titular de la marca, así como el deber de sostener en todo tiempo la equivalencia en el aspecto externo y en la naturaleza de esas mercancías.

Puede preverse alguna sanción para el caso de que el usuario deje de cumplir con esta importante obligación.

d) La manera como debe usarse la marca dada en licencia, tanto sobre los artículos fabricados al amparo de la misma, como en la publicidad, literatura o anuncios que para ellos se haga. Para asegurar la observancia de este compromiso, puede establecerse control periódico, o suministro de muestras, así como una penalidad para el caso que el usuario no cumpla con las estipulaciones respectivas. (Véase, más adelante: *Uso de la marca dada en licencia.*)

e) De elemental prudencia resulta consignar las maneras de terminación del contrato de licencia.

Se ha de limitar la vigencia en el tiempo, ya que es aconsejable realizar contrato de licencia a tiempo indefinido. A veces conviene señalar un contrato con periodo de prueba, que se convierte después en contrato a tiempo fijo.

O bien podría sujetarse la vigencia a la condición de consumir tal o cual mercancía del titular de la marca, de manera que exista siempre causa para mantenerlo en vigor.

También puede preverse que el contrato termine por falta imputable al usuario, tal como empleo de leyendas indebidas.

f) El número de artículos que como mínimo deba fabricar el usuario, para tener derecho a seguir disfrutando de la licencia. A este respecto, pueden fijarse cantidades, sujetas a comprobación por medio de copias de facturas, reportes de ventas, etcétera, o por cualquier otro método idóneo.

g) El pago de prestaciones por la licencia que se concede, así como la periodicidad, en su caso, y la moneda en que se tenga que hacer. En ocasiones resulta conveniente mantener anticipos revolventes, que sirvan a la vez de garantía de cumplimiento. Asimismo, el señalamiento de a quién toca cubrir las cargas fiscales, así como la obtención de permisos

o autorizaciones gubernamentales para la venta de los artículos amparados por la marca dada en licencia.

h) La obligación que debe asumir el usuario y sus causahabientes de reconocer en todo tiempo la validez de la marca dada en licencia, y el pacto solemne de que él o sus cesionarios o causahabientes se comprometan a no intentar nunca la nulidad, cancelación o invalidez de la marca, así como la promesa de no intentar registrar marca alguna igual o parecida, que pudiera confluir con la del titular, aun cuando este compromiso parezca un tanto intrascendente si no va acompañado de una sanción.

i) La obligación de realizar la inscripción de la licencia ante las autoridades que correspondan, así como la obligación de cancelar la inscripción a la terminación del contrato, con la previsión de alguna pena para asegurar el cumplimiento.

j) Convendría estipular arbitraje para el caso de diferencias entre las partes. En ese caso, deberían incluirse el modo de designar árbitro, las normas de que éste se valdrá y el compromiso de estar y pasar por el laudo y aceptar la ejecución.

k) En ocasiones, es prudente insertar la disposición de que el usuario se comprometa a no vender artículos producidos por los competidores, o que puedan competir con los que ampara la marca dada en licencia, ni participar en sociedades competidoras.

l) Si como antes quedó señalado, es de lo más conveniente prever la manera de determinar el contrato de licencia, aún es más importante señalar con previsión el régimen subsecuente a dicha terminación, precisando con cuidado las obligaciones del usuario en ese periodo.

Así, por ejemplo, debe tomarse la previsión de impedir que al finar el contrato, el usuario siga aprovechando la marca. Por ello, lo usual es pactar algún sistema que permita determinar la cantidad de mercancías que existen y que ellas sean adquiridas por el titular de la marca para mayor certeza, así como la entrega de todos los marbetes, etiquetas, etcétera, que lleven la marca dada en licencia, ya que de esa manera se evita el uso por quien tuvo la licencia. El contrato especificará precios, etcétera. También debería preverse que el usuario, inmediatamente después de terminado el contrato, dará aviso de cancelación de la inscripción de la licencia a la Secretaría de Industria y Comercio, estableciéndose una garantía de cumplimiento.

Igualmente, no estaría de más considerar algún medio para establecer la manera de comunicar al usuario que el contrato ha terminado, y

en donde se fije con precisión la fecha en que esto ocurre. Por ejemplo, el aviso dado a través de notario. Ello tiene importancia, porque a partir de ese momento cierto cesa el consentimiento para el uso, y el beneficiario de la licencia se convierte desde entonces en usurpador.

Una previsión muy recomendable, benéfica para el propietario, es que se incluya en el convenio la autorización irrevocable al propietario para cancelar en cualquier tiempo, a nombre del usuario, el registro de la licencia. (Véase más abajo, *Cancelación de la inscripción*.) De esa manera se evitan posibles y complicadas controversias.

Ahora bien, puede observarse que un convenio que contenga todos estos elementos resulta bastante largo. Por ello la costumbre ha consagrado que se formulen dos contratos a la vez: el primero de ellos contendrá el régimen entre el usuario y el titular de la marca, y en él se insertarán todas aquellas circunstancias que las partes no desean dar a la publicidad, de naturaleza más bien confidencial, como el monto de las regalías, la naturaleza de la asistencia técnica, etcétera. El segundo pacto contendrá sólo elementalmente los datos que requiere la Ley de la Propiedad Industrial para la inscripción.

Inscripción de la licencia de uso, y sus efectos.—La inscripción del contrato de licencia debe hacerse ante la Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de la Propiedad Industrial, para que surta todas sus consecuencias.

Es menester formular una solicitud por duplicado, suscrita por el propietario de la marca y por el usuario autorizado, o por los apoderados respectivos. En esa solicitud se expresará el nombre, el domicilio y la ubicación del o de los establecimientos de la firma usuaria de la marca.

Deben indicarse en la misma solicitud las relaciones, comerciales o industriales, que existan entre el propietario y el usuario. (Artículo 164, II, L. P. I.) En la práctica se tiene por cumplido este requisito si en el contrato se expresan las leyendas que se han mencionado al hablar de los *Supuestos de la licencia*. Igual cosa debe decirse con respecto al requisito que se pide de "informes sobre el grado de vigilancia y control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca" (ibid), pues en el escrito de petición puede señalarse que el titular se asegurará de ello mediante inspecciones, etcétera.

En la promoción deberá consignarse también si se trata de una licencia exclusiva o no exclusiva, y el tiempo por el cual se concede.

Se tendrá que mencionar, asimismo, si la licencia se entiende concedida en relación a todos los productos que abarca la marca registra-

da, o sólo con respecto de alguno o algunos de ellos. Es menester igualmente indicar si el uso de la marca se concede en toda la República, o bien, en alguna circunscripción determinada (artículo 164, III, IV y V).

Habla la Ley de "los demás datos que prevenga el Reglamento". Hubo seguramente intención, de la misma manera que en esta parte de la Ley, de utilizar como base las normas reglamentarias británicas.¹² Pero se omitieron insertar en el Reglamento de esta Ley disposiciones para normar la presentación de solicitudes, y el resultado ha sido desagradable, porque el sistema de licencias se antoja obscuro y cojo. Por ello aparece como imperativo, que en cualquier reforma legislativa que de esta parte se acometa se corrijan estas notorias deficiencias. Empero, los "demás datos" pueden ser cualquier información aparte de los elementos anteriores, que se juzgue completen el expediente.

A la solicitud debe acompañarse un tanto del convenio de licencia, debidamente requisitado, así como el mandato, si no existiere antes en el expediente de la marca que se da en uso. Se han de cubrir los derechos que señala la Tarifa de Derechos de 8 de junio de 1954 (Capítulo IV, inciso G.)

Como antes se dijo, el sistema de licencias viene a ser una derogación del principio capital del derecho de las marcas que establece la necesaria conexidad entre la empresa y la marca. Por ello es que se concede a la Secretaría de Industria y Comercio (Artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial) en razón del orden público, discreción para cerciorarse de que el empleo de la marca hecho por otra persona no va a originar alguna posible confusión. Así, esa dependencia puede exigir seguridades en cuanto a que el uso que se irá a hacer va a ser controlado debidamente. Pueden asimismo requerir la presentación de marbetes o etiquetas, para señalar o determinar las leyendas que deben contenerse en ellas.

Una vez satisfecha la Secretaría, realiza la inscripción del usuario en el expediente de la marca, anotando esta circunstancia en la minuta del título que se conserva en el legajo, y girando oficio al interesado, comunicando haberse efectuado la inscripción. Se ordenará asimismo la publicación en "La Gaceta de la Propiedad Industrial" (L. P. I., Art. 239). Debiera darse aviso también al propietario de la marca, pero ello no está previsto en la Ley y no se acostumbra en la práctica.

¹² Cfr. Secciones 107, 108 del Reglamento de Marcas (Trade Mark Rules, 1938) de la Gran Bretaña, en KERLY, *op. cit.*, p. 793.

La Secretaría puede negarse a realizar la inscripción, si considera que no resulta conveniente al orden público. Por ejemplo, una marca redactada en lengua extranjera podría, si se da en licencia por un propietario extranjero a un fabricante mexicano, desvirtuar la prohibición de registrar palabras de idioma extranjero cuando la marca se aplique a artículos fabricados en México (L. P. I., art. 105, fracción XI). La negativa de la Secretaría puede ser impugnada a través del amparo. El empleo que se haga de la marca, por el usuario, si se ha negado la inscripción, puede hacerle incurrir en responsabilidad por inducir al público a confusión.

El efecto legal principal de la inscripción de la licencia, es que el uso de la marca, hecho por el usuario, equivale al empleo hecho por el propietario mismo.¹³ En estas circunstancias, el registro de la marca no puede ser atacado por falta de uso (art. 156, *a contrario sensu*; artículo 162, L. P. I.).

Otro efecto es que a partir de la inscripción el usuario puede, si está autorizado, tomar medidas legales para perseguir infractores. Otro más es que a partir de ese momento se perfecciona el régimen contractual entre el titular y el usuario. Finalmente, otra consecuencia resultante es que por virtud de la inscripción el usuario se entiende sometido

13 En el asunto relativo a la extinción por falta de uso de la marca N° 49092 Mac Gregor, la autoridad administrativa resolvió que el uso de la marca hecho por alguien que no era el usuario autorizado era un empleo que no cumplía las disposiciones legales impuestas. Se había alegado que el uso lo hacía una sociedad de la que formaba parte el titular de la marca. El interesado recurrió la resolución administrativa, y la Corte Suprema decretó finalmente que el hecho por tercero no autorizado legalmente era un uso válido. Sostuvo en la sentencia cuestiones tales como que la circunstancia de declararse la extinción por falta de uso era una sanción excesiva, que la aportación de una marca hecha por una persona a una sociedad equivalía a una autorización de uso y otras semejantes, menospreciando por completo el régimen de las licencias tal como está instituido en la Ley. Indudablemente esa sentencia constituye un apartamiento de todas las normas relativas, y dejó de observar además que el sistema entero de las marcas se funda en que la marca está siempre asociada a su propietario, y que sólo por motivos realmente excepcionales, como son las licencias, y tomándose en ello toda clase de precauciones para tutelar el interés del público consumidor y de otros competidores, puede tenerse a alguien como usuario legítimo de esa marca. En la sentencia se trata de hacer una inconvincente distinción entre "uso autorizado" y "uso registrado". Se olvida, asimismo, el principio capital de que una sociedad tiene una personalidad diferente de la de sus socios. (Véase la resolución en "Gaceta de la Propiedad Industrial", enero de 1961, pp. 38-41.)

a la autoridad administrativa para cualquier cuestión derivada del empleo de la marca.

Uso de la marca dada en licencia.—El uso debe hacerse de acuerdo con la ley mexicana. Ello significa primeramente que las mercancías fabricadas de acuerdo con el contrato de licencia deben ostentar, además de la marca, el nombre del usuario de la misma, indicándose el lugar en donde son fabricadas o producidas. Para cumplir con este último extremo, basta la mención de la población. (L. P. I., arts. 143, 160, segundo párrafo.)

La marca debe usarse, además, tal como ha sido registrada, sin que puedan modificarse ninguno de sus elementos constitutivos (L. P. I., artículo 140). Debe incluirse la leyenda "Marca Registrada" o su abreviatura "Marca Reg.", si la marca se registró después del 1º de enero de 1943, o "Marca Ind. Reg.", si ella fue registrada entre 1928 y 1942 (artículo 141, L. P. I.), pues la no inclusión de esta leyenda priva al propietario de la marca de acciones civiles y penales. Por ello resulta conveniente introducir en el contrato disposiciones que establezcan las condiciones de uso de la marca que debe observar el fabricante local, y las penas, incluyendo la rescisión, en caso de no observarse esas condiciones.

Es obligatorio emplear en las mercancías la leyenda "Hecho en México" o "Elaborado en México", según se trate de manufactura o de elaboración. Estas leyendas deberán ser claras y ostensibles, y si se omitieren, hacen incurrir al fabricante local en penas de multas y de prisión hasta un mes (artículo 145).

Empero, si la dimensión de las mercancías o de los objetos no se prestaren para insertar esas leyendas, ellas pueden incluirse en los envases, envolturas, empaques, etcétera, que contengan a los productos.

Debe prevenirse en el contrato que el usuario no emplee indicaciones o menciones indebidas o falsas indicaciones de procedencia, que puedan hacer incurrir en confusiones al consumidor, pues ello eventualmente podría traer la nulidad de la marca, atento a lo que dispone el artículo 200, fracción iv, de la Ley de la Propiedad Industrial, interpretado debidamente. Por otra parte, la utilización de menciones o indicaciones indebidas trae sanciones para el usuario (artículos 147, 148, 259 y 260 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Existen, en el derecho mexicano, disposiciones que establecen el uso obligatorio de marcas en artículos tales como medias de fibras "nylon",¹⁴ artículos de piel y de viaje, de plata, plateados y de alpaca, prendas de

¹⁴ Marca registrada.

vestir,¹⁵ y que establecen multas rigurosas para quienes incumplan esta obligación. Si la licencia se refiere a marcas que amparan mercancías de esta clase, conviene insertar disposiciones al respecto. Las menciones, entonces, que han de incluirse en el marbete de la marca, se han de referir al nombre del propietario de la fábrica, la indicación de si están o no registradas, el número de registro y el número del empadronamiento del impuesto sobre ingresos mercantiles (artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado el 31 de diciembre de 1953.—Diario Oficial, enero 6 de 1954).

Relaciones entre el propietario y el usuario.—El usuario debe dar al titular aviso inmediato de la fecha en que haya quedado inscrita la licencia, así como de cualquier circunstancia que pueda afectar la licencia, tal como modificaciones que imponga la autoridad, las leyendas que la autoridad administrativa haya aprobado, o requerido, en su caso, etcétera.

El usuario tiene que explotar la marca, esto es, no debe dejarla de usar, sino en circunstancias autorizadas por el propietario. El empleo de la marca debe hacerlo en los términos y circunstancias que la Ley establece, y de modo de que no resulte engaño al consumidor.

Las prestaciones convenidas deben ser oportunamente cubiertas por el beneficiario de la licencia, así como las condiciones pactadas en el contrato. Debe también avisar al titular cuando la marca esté siendo infringida por tercero o cuando exista alguna marca parecida en el mercado.

Al terminar el contrato, el usuario debe dejar de usar la marca dada en licencia, y si esta obligación resulta a su cargo, cancelar la inscripción dando noticia al titular de que ésta ha sido aceptada por la autoridad. Tiene obligación de devolver los marbetes, etiquetas, envolturas, clisés, etcétera, que se refieran a la marca. También, si así estuviere convenido, deberá devolver los artículos marcados que aún posea, o bien pagarlos al precio pactado.

El titular de la marca debe dar noticia oportuna al usuario de cualquier notificación, alteración o transmisión que sufra el registro de la marca. Deberá, asimismo, comunicarle cuando se hayan enderezado en contra del registro acciones de cancelación o de nulidad. De la misma manera, tiene que avisarle cuando inicie procedimientos contra infractores. En general, siendo el derecho del usuario un derecho derivado, es

¹⁵ Decretos de 10 de mayo de 1948, 22 de septiembre de 1952, 10 de octubre de 1952.

natural que interese a éste conocer de cualquier circunstancia que pueda influir sobre el registro de la marca que se da en licencia.

Si el titular registra una nueva marca que sea variante de la concedida al usuario, debe entenderse que el usuario tiene cierto derecho con respecto a la nueva marca.

En el evento de que el titular se haya reservado otorgar otras licencias, y las dé a terceros, es lógico que debe notificar al usuario de estas circunstancias, así como cuando esas licencias se cancelen.

Cancelación de la inscripción.—La inscripción de la autorización de uso puede ser cancelada en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Por la Secretaría de Industria y Comercio, de oficio, cuando el empleo de la marca concluya con el interés público (artículo 166, L. P. I.).

No existe previsión en la Ley sobre cómo debe hacerse la notificación, pero por analogía es de aplicarse el artículo 232 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que se girará comunicación al presunto afectado, indicándole sucintamente los motivos y fundamentos legales de la acción que se intente, a fin de que tenga oportunidad de hacer valer las consideraciones y presentar las pruebas dentro de un plazo razonable. La notificación debe hacerse a todos los interesados, o sea al propietario y a el o a los usuarios registrados.

También puede la Secretaría cancelar la inscripción por el motivo de haber descubierto que se proporcionaron datos inexactos en la solicitud de inscripción, los cuales condujeron a la concesión de la inscripción.

Por razón natural, si la marca se cancela en parte, bien por el propietario voluntariamente, bien por alguna razón legal, la inscripción puede cancelarse con respecto al producto o productos ya no protegidos por la marca.

Si la marca se nulifica, o incurre en caducidad, la inscripción queda automáticamente cancelada.

La resolución de cancelación que dicte la Secretaría es impugnabile a través del juicio constitucional de amparo.

b) Por el propietario de la marca (artículo 166, Ley de la Propiedad Industrial).

1) Si el propietario estuviese autorizado por el usuario en el contrato de licencia para efectuar la cancelación de la inscripción, bastará entonces con que ocurra por sí y a nombre del usuario, a pedir que se tache la inscripción. La Secretaría entonces girará los oficios a los interesados y publicará el dato en La Gaceta.

2) Si el usuario no utiliza la marca de la manera convenida en el contrato (inciso I, artículo 166). En este caso se está en presencia de una probable controversia, innecesaria si se hubiesen tomado providencias en la Ley para que la cancelación la efectuara el propietario, tal como lo establece el ordenamiento británico, de donde se tomó el sistema.

En este caso, la Secretaría de Industria y Comercio debe oír a la otra parte y pronunciar su resolución.

Si la resolución administrativa es en el sentido de declarar la cancelación, y luego se confirma, el uso que haga el titular de la licencia es un uso ilícito, y constituye por lo tanto infracción.

Si por el contrario, la autoridad administrativa decreta que no procede la cancelación, el empleo de la marca no constituye invasión de los derechos del propietario. De ahí que sea conveniente establecer en el contrato un régimen saludable de sanciones o multas cuando la marca se siga utilizando contra aviso cierto del propietario.

3) Cuando hayan cambiado las circunstancias desde la fecha de la inscripción de la licencia (artículo 166, inciso II, *in fine*). Cualquier cambio substancial de las circunstancias materiales incluidas en el contrato, como cuando cesa la posibilidad de producir los artículos a los que se deba aplicar la marca; la quiebra o la insolvencia del usuario; el cierre del negocio por falta de materia prima; la expropiación de la empresa, etcétera, etcétera.

c) Por el usuario autorizado (artículo 167, L. P. I.). Es curioso que la Ley establezca el derecho de cancelación para el usuario registrado y no para el propietario. Ello se debe a que el legislador mexicano no se cuidó de insertar la subsección 8 de la sección 28 de la Ley británica de Marcas.

Aunque el ordenamiento no lo dice, el oficio de la autoridad administrativa teniendo por buena la cancelación ha de dirigirse al solicitante y al propietario de la marca, por igual, si es que quiere cumplir las buenas normas de procedimiento.

Algunas conclusiones.—Aunque con ciertos defectos operacionales, el sistema mexicano de licencias de uso de marcas es, en principio, un mecanismo útil, conveniente, que permite incrementar las transacciones comerciales y ampliar el campo de la industria. Todavía no ha sido bien comprendido, y las disposiciones legales no satisfacen del todo. Pero el papel que desempeña para el desarrollo económico del país es importante, y por ello merece ser objeto de mejoras legislativas e institucionales.

LEY MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Enero 1º de 1943

Disposiciones sobre licencias

Artículo 160.—Cuando existan entre personas físicas o morales distintas, convenciones que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el empleo o uso simultáneo de la misma marca, a título de usuarios autorizados o registrados de la misma.

Los productos que se vendan en esas condiciones, deberán ser fabricados según los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equivalentes; además, esos productos deberán ostentar el nombre del usuario registrado de la marca, con la indicación del lugar en donde son fabricados o producidos.

Artículo 161.—En los términos de esta Sección, una persona diversa del propietario podrá ser inscrita en el registro a título de usuario de la marca, con relación a todos o a algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada, y con las condiciones o restricciones que se señalen. El empleo de una marca registrada por un usuario autorizado, se considerará como uso o empleo autorizado, siempre que se trate de un empleo o uso que se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

Artículo 162.—El uso autorizado de una marca se asimilará al efectuado por el propietario de la misma, para todos aquellos efectos para los cuales ese uso tenga importancia en virtud de esta Ley.

Artículo 163.—El usuario registrado de una marca podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma.

Artículo 164.—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 en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o informes necesarios y en el que se indicará:

I. El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

II. Las relaciones industriales o comerciales que existan entre el propietario 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.

III. Los productos con relación a los cuales se solicite el registro de uso autorizado de la marca.

IV. Las limitaciones o restricciones que se estipulen con relación a las características de los productos, al modo o al lugar del empleo o uso autorizado.

V. El tiempo o duración del uso autorizado de la marca, y los demás datos que prevenga el Reglamento.

Artículo 165.—Satisfechos los requisitos anteriores, si la Secretaría considera, después del examen de los documentos presentados, 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 susceptible 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.

Artículo 166.—La Secretaría de la Economía Nacional, de oficio o a petición de parte, y oyendo previamente a los interesados, podrá cancelar la inscripción de un usuario registrado de una marca, en los casos y por los motivos siguientes:

I. Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa de la autorizada, o de manera tal, que haya originado errores o confusiones entre el público.

II. Cuando el propietario o el usuario registrado hayan proporcionado datos inexactos o hayan omitido la exposición de hechos importantes en la solicitud de inscripción en el registro, o cuando las circunstancias hayan cambiado desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo.

Artículo 167.—Es intransmisible el derecho que adquiere el usuario registrado de una marca, y a solicitud de éste, la inscripción relativa será cancelada en cualquier tiempo.

BRITISH TRADE MARKS ACT, 1938

Sección 28

Disposiciones sobre licencias

1) Sujeto a las disposiciones de esta Sección, una persona diversa del propietario de una marca puede ser inscrita como usuario registrado con relación a todos o a algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada (siempre que no sea una marca de defensa) y con las condiciones o restricciones que se señalen.

El empleo de una marca por un usuario autorizado en relación a los productos con los que está relacionado por sus actividades comerciales y con respecto a los cuales la marca se encuentra registrada y él inscrito como usuario se considerará en esta Ley como "uso autorizado", siempre que el uso se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

2) El uso autorizado de una marca se asimilará al uso efectuado por el propietario de la misma, y se considerará que no es un uso efectuado por tercero,

para el efecto de la sección veintiséis de esta Ley y para cualquier otro propósito para el cual tal uso tenga importancia por virtud de esta Ley o por el derecho común.

3) Sujeto a convenio entre las partes, el usuario registrado de una marca podrá requerir al propietario de ella a tomar medidas para impedir la invasión de los derechos de ella, y si el propietario rehusa u omite hacerlo en un término de dos meses después de habersele solicitado, el usuario registrado podrá tomar a su propio nombre las medidas legales para perseguir la infracción como si fuera el propietario, convirtiendo al titular de la marca en demandado.

El titular así demandado no será responsable de ninguna costa legal, a menos que comparezca y tome parte en los procedimientos.

4) Cuando se solicite que una persona sea inscrita a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca deberán solicitarlo por escrito al Registrador, de la manera prescrita, y proporcionar una declaración estatutaria hecha por el propietario, y por cualquier persona debidamente autorizada por éste y aprobada por el Registrador, en la que se indicará:

a) Los particulares de la relación, propuesta o existente, entre el propietario y el usuario registrado que se propone, incluyendo informes del grado de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca por tales relaciones, y si se ha estipulado que el usuario registrado será el único que habrá de inscribirse o si habrá restricciones con respecto a solicitar ulteriormente el registro de otros usuarios.

b) Los productos con relación a los cuales se solicite el registro de uso autorizado de la marca.

c) Las limitaciones o restricciones que se estipulen con relación a las características de los productos, al modo o al lugar del empleo o uso autorizado, o con respecto a cualquier otra.

d) Si el uso autorizado lo será por cierto tiempo, o por tiempo indefinido, y si es por cierto tiempo, la duración de éste, así como cualesquier otro documento, prueba o información que requiera el Reglamento o el Registrador.

5) Satisfechos los requisitos anteriores, si el Registrador después de considerar la información que se suministra, considera que en todas las circunstancias el empleo, por la persona que se propone sea inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los productos señalados o en algunos de ellos, no resulta contrario al interés público, y sin perjuicio de las condiciones o restricciones que el Registrador juzgue convenientes, este funcionario podrá inscribir a la referida persona como usuario registrado de la marca, con respecto a las mercancías que él haya considerado, como se dispone en esta subsección.

6) El Registrador podrá rechazar una solicitud de inscripción hecha de acuerdo con las disposiciones anteriores si considera que si la concede puede facilitarse el comercio solapado de una marca registrada.

7) El Registrador podrá si para ello es requerido por un solicitante, tomar las medidas tendientes a cerciorarse que la información que de acuerdo con las disposiciones precedentes se le haya comunicado para el objeto de una solicitud de inscripción no sea revelada a sus competidores.

8) Sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 32 de esta Ley, la inscripción de una persona como usuario registrado:

a) Puede ser modificada por el Registrador con respecto a los productos con relación a los cuales tiene relación, o con respecto a cualesquier condición o restricción relacionada, si el propietario de la marca registrada con la cual guarda relación la inscripción lo solicita por escrito de la manera reglamentaria.

b) Puede ser cancelada por el Registrador si lo solicita por escrito en la forma reglamentaria el propietario, o el usuario registrado, o cualquier otro usuario registrado de la marca.

c) Puede ser cancelado por el Registrador si se solicita por escrito en la forma señalada por cualquier persona, o con base en los siguientes fundamentos:

i) cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa a la autorizada o de manera tal que haya originado o pueda originar errores o confusiones;

ii) cuando el propietario o el usuario registrado hayan proporcionado datos inexactos, o hayan omitido revelar hechos importantes en la solicitud de inscripción, o cuando las circunstancias hayan cambiado materialmente desde la fecha de la inscripción;

iii) cuando la inscripción no debiera haberse concedido por consideración a derechos adquiridos por el solicitante por virtud de un contrato en cuyo cumplimiento esté interesado.

9) El Reglamento dispondrá la manera de efectuar la notificación de la inscripción de una persona como usuario autorizado a cualquier otro usuario autorizado de la misma marca, y para la notificación de una solicitud de conformidad con la subsección que antecede al propietario y a cada usuario autorizado diferente del solicitante, así como para dar al solicitante de una petición de éstas, y a cualquier persona a quien se notifique esa petición y que intervengan en los procedimientos respectivos, oportunidad de ser oídos.

10) El Registrador puede en cualquier tiempo cancelar la inscripción de una persona como usuario autorizado de una marca con respecto a cualquier producto en relación al cual la marca ya no protege.

11) Cualquier resolución del Registrador de conformidad con las disposiciones precedentes, estará sujeta a apelación a los tribunales.

12) Ninguna disposición de esta sección conferirá al usuario registrado de una marca ningún derecho de transmitir o asignar el uso que adquiere.