

LA PIRATERIA DE MARCAS EN MEXICO*

David Rangel Medina

SUMARIO

1. La legislación mexicana sobre marcas
2. Legislación internacional: el Convenio de París
3. Otras disposiciones internacionales
4. La falsificación de marcas en México
5. El caso de la marca COCA-COLA
6. El caso de la marca SINGER
7. El caso CHANEL
8. La piratería de marcas en la actualidad
9. El caso GUERLAIN
10. El caso GUCCI

* Texto base de la conferencia sustentada el 9 de marzo de 1984, durante el coloquio sobre "LOS AVANCES TECNOLOGICOS Y EL DERECHO INTELECTUAL", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, por conducto de su División de Estudios de Posgrado, impartido en el Aula Magna "Jacinto Pallares", de la propia Facultad.

1. LA LEGISLACION MEXICANA SOBRE MARCAS

Puede afirmarse que desde la época colonial las marcas han sido objeto de protección legal en México, pues hay documentos que demuestran que aparte de satisfacer finalidades de control fiscal, de calidad y de seguridad, se usaron signos distintivos para los artículos de plata y para los libros⁽¹⁾.

A partir de la independencia política de nuestro país se encuentran disposiciones sobre marcas en el Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854, conocido como el "Código Lares".

En el Código Civil de 1870, al amparo de sus disposiciones específicamente relacionadas con los derechos de autor, era posible obtener el derecho exclusivo a la reproducción de marcas de fábrica, cuando las mismas tenían un carácter figurativo.

El Código Penal de 1871, también conocido como "Código de Martínez de Castro", consignaba el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales.

El libro IV del Código de Comercio de 1884 está dedicado a la propiedad mercantil, de la que forma parte el signo marcario, consignando disposiciones muy variadas que en su conjunto constituyen el documento legislativo más serio y más completo para proteger los signos distintivos, a través de reglas que a la fecha presente conservan su vigencia en la doctrina, en la jurisprudencia y en los textos legislativos.

Dicho código se reformó por la ley de 11 de diciembre de 1885 que creó el Registro de Comercio. Su artículo 3o. prevenía la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado los títulos de propiedad industrial. A propósito de las marcas, el documento por el que la Secretaría de Fomento concedía su propiedad al titular, sólo producía efectos legales desde la fecha de la inscripción de la marca en el citado registro. La lectura de los preceptos de esta Ley revela que desde hace una centuria se implantó en México el registro de marcas como medio para acreditar el derecho al uso exclusivo de las mismas.

El Código de Comercio que desde el 1o. de enero de 1890 está vigente en México, conservó el sistema ya mencionado en esa reforma.

La primera ley autónoma sobre esta materia es la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1o. de enero de 1890.

La segunda, también de carácter autónomo, es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903. Con algunas disposiciones complementarias dictadas durante la etapa revolucionaria, y otras relacio-

(1) David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, 1960, pág. 3 y sigs.

nadas con los problemas creados por la Primera Guerra Europea para el registro y conservación de los derechos sobre marcas, la Ley de 1903 tuvo plena vigencia durante 25 años.

Le siguió la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, la cual fue complementada con su Reglamento de 11 de diciembre de 1928. Esta ley fue objeto de adiciones y reformas a través de diversos decretos y circulares con normas complementarias.

A la Ley de 1928 siguió la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, que desde el punto de vista formal constituye el primer código de propiedad industrial mexicano, por cuanto que en el mismo texto legislativo se agruparon todas las disposiciones relativas no sólo a marcas sino también a las patentes, a los avisos comerciales, a los nombres comerciales y a la competencia desleal⁽²⁾.

Después de más de tres décadas de vigencia, la Ley de la Propiedad Industrial ha sido abrogada por la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, que se encuentra en vigor actualmente en nuestro país.

2. LEGISLACION INTERNACIONAL: EL CONVENIO DE PARIS

En el ámbito internacional, desde el año de 1903 México se adhirió al Convenio de París del 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial. El último texto de dicho instrumento internacional, reformado o "revisado" en Estocolmo en 1967, está vigente en nuestro país desde el año de 1976⁽³⁾.

Como su nombre lo indica, este convenio tiene por objeto las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. (inciso 2) del artículo 1).

Los preceptos que tienen que ver con las marcas, son los siguientes:

ARTICULO 6, que alude a las condiciones de registro y a la protección de la marca en diferentes países.

ARTICULO 6 BIS, que trata de las marcas notoriamente conocidas.

(2) Para una relación completa de las disposiciones legislativas mexicanas, comentarios a las mismas y un estudio de derecho comparado interno, véase también la obra y autor citados, pág. 21 a 59.

(3) Véase Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976.

ARTICULO 6 TER, que se refiere a la prohibición de registrar marcas consistentes en emblemas de los Estados y Organizaciones intergubernamentales.

ARTICULO 6 QUATER, que señala reglas para la cesión de la marca.

ARTICULO 6 QUINQUES, establece que las marcas registradas en un país, deben ser admitidas a registro en los demás países de la Unión, tal y como fueron registradas en el país de origen.

ARTICULO 6 SEPTIES, prevé la situación de los registros efectuados por el agente o el representante del dueño de una marca sin su autorización.

ARTICULO 7, conforme al cual la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede ser impedimento para el registro de la marca.

ARTICULO 7 BIS, por medio del cual se reconoce la protección de las marcas colectivas, y

ARTICULO 9, que establece el embargo de los productos importados que ostenten ilícitamente una marca⁽⁴⁾.

3. OTRAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES

Además del Convenio de París, existen otros tratados para facilitar la protección en materia de marcas, como los siguientes:

Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas, al que México estuvo adherido desde el 26 de julio de 1909; pero que fue denunciado por nota fechada el 10 de marzo de 1942. En la actualidad son 25 los Estados que forman parte de este Arreglo.

Tratado Relativo al Registro de Marcas, del 12 de junio de 1973, en el que se prevé la presentación de una solicitud internacional en las oficinas de la OMPI, en Ginebra, y del que México no forma parte. Se conoce con las siglas TRT, que corresponden al nombre en inglés Trademark Registra-

(4) Para el estudio de los antecedentes, interpretación y comentarios de cada uno de estos artículos, véase G. H. C. Bodenhausen, *Guide D'Application de la Convention de Paris Pour la Protection de la Propriété Industrielle*, Genève, 1969, Págs. 89 a 137.

tion Treaty. Al 1o. de marzo de 1982, sólo cinco Estados eran parte de este tratado, incluyendo a la Unión Soviética.

Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Al primero de marzo de 1982, eran parte en este arreglo 33 Estados, sin que México se cuente entre los mismos. La clasificación consiste en una lista de 34 clases para los productos y 8 para los servicios, así como en una lista alfabética de los productos y servicios que comprende más de 16,000 conceptos.

Acuerdo de Viena del 12 de junio de 1973, que establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas. A la fecha actual no ha entrado en vigor este acuerdo ya que sólo tres Estados han depositado sus instrumentos de ratificación. La clasificación está integrada por 29 categorías, 300 divisiones y 3,000 secciones en las que se han de clasificar los elementos figurativos de las marcas.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI— firmado en Estocolmo en 1967. En 1974 la OMPI adquirió el Estatuto de Organismo Especializado de las Naciones Unidas.

Sus objetivos son:

- a) fomentar la protección de la propiedad intelectual mediante la cooperación entre los Estados y
- b) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual.

México forma parte de este Convenio, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1975.

El número de Estados miembro de la OMPI o que son parte en los tratados que ella administra era de 118, para marzo de 1982⁽⁵⁾.

4. LA FALSIFICACION DE MARCAS EN MEXICO

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial se suspendió la fabricación de numerosas mercancías ajenas a la industria bélica, lo que ocasionó la escasez de los productos que antes de la guerra circulaban en los mercados de todo el mundo al amparo de marcas famosas.

Por lo que a México se refiere, la situación fue aprovechada por industriales y comerciantes poco escrupulosos que, a gran escala y a nivel nacional adoptaron dichas marcas para la venta de artículos elaborados en el país.

(5) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *OMPI. Informaciones Generales, Ginebra, 1982.*

A guisa de ejemplo pueden citarse algunos signos distintivos en la industria de los vinos y licores. No sería exagerado afirmar que pocos fabricantes resistieron el atractivo de incluir en su línea de producción bebidas alcohólicas bajo las marcas BENEDICTINE, MARTELL, HENNESY, FUNDADOR, BALLANTINE, RHUM NEGRITA, OLD TAYLOR, NOILLYT PRAT, GAUTIER FRERES y otras.

Algunas eran producidas en su totalidad, lo que constituía su falsificación. Otras fueron objeto de copia no tan servil, sino disfrazada y con elementos atenuantes de la identidad. Es decir, se trata de imitaciones de marcas legítimas, entre las que pueden recordarse las de la marca BENEDICTINE, por la adopción de las marcas BENEDICTIS, VERDADERO BENEDICTINE, LICOR DE CAPUCHINOS o LOS GRANDES FRAILES. Estas marcas eran colocadas, además en los envases muy parecidos a la botella también registrada como marca, utilizada para la venta del producto auténtico.

Por su parte, la marca COINTREAU fue imitada con las marcas COINDREAU, COUTRIUX, CONTROL, CONDRO, CUANTRO, etc.

Pero durante los últimos años se ha acrecentado la adopción ilegítima de marcas, sea mediante su registro, bien mediante el registro de marcas parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de las marcas famosas sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro. Analicemos algunos ejemplos.

5. EL CASO DE LA MARCA COCA COLA

Independientemente de la influencia que la guerra y la postguerra tuvieron para la proliferación de la piratería de marcas de propietarios extranjeros, por la misma época surgieron numerosas infracciones a la marca COCA COLA. Aquí, quien se ocupe del estudio sociológico de la conducta ilícita de los infractores de marca, podría encontrar nuevamente como elemento común la codicia de enriquecimiento a la sombra del prestigio de un bien inmaterial ajeno.

En la década de los cuarentas se inició una nueva era en la industria de los refrescos con la introducción y popularización de uno de sabor extraño pero que muy pronto fue de la aceptación de todo mundo: COCA COLA.

El inesperado éxito comercial de dicha bebida produjo el fenómeno de que casi todos los fabricantes de aguas gaseosas del país usurparan de algún modo los derechos conferidos por los registros de la marca COCA COLA y de la típica figura de la botella que contiene el refresco.

Bajo tres modalidades fue aprovechado el prestigio de las marcas:

- 1) Por el uso de la botella vacía o envase que era rellenado con un líquido de color similar al del auténtico refresco marca COCA COLA. Esta modalidad que fue la que implicó el mayor número de infracciones tipificó el delito de uso ilegal de marca previsto y sancionado por el artículo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hay abundante jurisprudencia administrativa y de la Suprema Corte señalando las características de esta infracción conocida también como “relleno de envases”.
- 2) Por el uso de botellas de forma muy similar a las originales de COCA COLA.
- 3) Por el empleo de marcas nominativas consistentes en palabras que por su fonética o grafismo tenían gran parecido con la denominación COCA COLA, como por ejemplo:
 - KOKA—KOLA MUNDET
 - COCO COLI
 - KIKO COLA
 - FOSFO COLA
 - INDO COLA
 - SODA—COCA
 - COCO—B—COLI
 - SODA COLA
 - ZIMBA COLA
 - KOLA KIST Y
 - ROYAL COLA

En el inicio de la acción persecutoria contra los usuarios de dichas marcas, la Oficina de Marcas por lo general negó la declaración de imitación, pero los tribunales judiciales revocaron tales resoluciones y las consideraron como imitaciones. En esta época todavía la Suprema Corte de Justicia conocía en última instancia tanto del juicio revocatorio federal previsto por la Ley de 1928, como del amparo en revisión que desde la Ley de 1942 era el único medio de impugnar las decisiones de la Oficina de Marcas.

Otras decisiones que no llegaron a ser sometidas al poder judicial y que por lo mismo quedaron firmes, son las que dictó la Oficina de Marcas decretando la imitación de la marca COCA—COLA por el empleo de las siguientes marcas para distinguir bebidas refrescantes.

- KOKOLA
- CHERRY COLA
- LEMON COLA
- SODA COLA ESQUER
- ZARZA COLA
- RUBI COLA
- TEHUA COLA

LERMA COLA
 PERI COLA
 RICA COLA
 SODA KOLA
 KOCA VITA

Después de los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes, se nulificaron los registros de estas otras marcas, también por considerarse imitaciones de la marca COCA—COLA:

TEHUA COLA
 ULTRA COLA
 RIVERCOLA
 PINO COLA
 YAQUI COLA
 LIME COLA
 COCAREX
 MEXICOLA
 NICHOL—KOLA
 KIST KOLA
 LARIN COLA
 SPARKOLA
 LARINCOLA⁽⁶⁾

6. EL CASO DE LA MARCA SINGER

Otro signo distintivo que también ha sido objeto de numerosas imitaciones es la marca SINGER, conocida originalmente para proteger máquinas de coser y sus accesorios. En la actualidad dicha marca se ha ampliado a otros productos del hogar.

La infracción se cometió por imitación al adoptarse marcas como SINEX, SENER, SIMEX, las cuales eran colocadas sobre lo que se llamaba la cabeza de la máquina. Para hacer más efectivo el engaño al público se rodeaba a dichas denominaciones de figuras y alegorías que eran copia de los emblemas también registrados como marcas por la compañía Singer.

Además, como en el uso ilegal de la marca COCA COLA consistente en vender refrescos mediante el relleno de los envases legítimos, en las máqui-

(6) Enrique Correa M., *La imitación de la marca COCA COLA en la Jurisprudencia Mexicana*, en "Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor en homenaje a Stephen P. Ladas" número especial 21-22 enero-diciembre 1973, de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, págs. 103 a 121.

nas de coser se produjo una maniobra similar que consistió en vender máquinas de muy diferentes marcas o sin ninguna, montadas sobre muebles o herrajes auténticos que traían grabada tanto la palabra SINGER como el emblema consistente en la figura de una lanzadera. Los muebles eran producidos a gran escala en Japón por la Compañía Singer de ese País y se exportaban a México, en donde eran vendidos por comerciantes que los utilizaban como base de las máquinas de coser que no procedían de la compañía Singer.

Del ensamble de la máquina con el mueble resultaba un solo producto en el que a primera vista destacaba la marca SINGER grabada en el mueble, configurándose así el delito de uso ilegal de la marca.

7. EL CASO CHANEL

Por sus características similares a las que se han mencionado, puede citarse la usurpación de que fue objeto la marca CHANEL tanto por el empleo de envases auténticos para ser rellenos, como por el empleo de etiquetas con la denominación CHANEL adheridas a pequeños frascos.

Especialmente en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana, Mexicali y Ensenada se presentó este tipo de infracciones: cada frasco llamado "dram" era vendido al precio de un dólar y desde luego su contenido era una falsificación también, ya que se trataba de agua de colonia corriente a la que se le agregaban unas cuantas gotas del auténtico perfume marca CHANEL, antes de tapar la botella. Debido a su diferente densidad quedaba flotando en la parte superior del líquido, de tal forma que cuando el comprador destapaba el frasco para percibir el olor, creía que era el del auténtico perfume marca CHANEL.

El mismo procedimiento se siguió con otras marcas de perfumería también muy conocidas, como WHITE SHOULDERS, SHALIMAR, etc.

8. LA PIRATERIA DE MARCAS EN LA ACTUALIDAD

La campaña en contra de imitadores y falsificadores de las marcas que antes se han mencionado como meros ejemplos, dio como resultado la depuración del mercado nacional de dichas infracciones.

Sin embargo, el prestigio de otras marcas ha provocado numerosas usurpaciones durante los últimos años. A la fecha actual la actividad de los "piratas" de marcas famosas no ha tenido límites, especialmente en la venta de prendas de vestir con las marcas

LACOSTE
JORDACHE

GUERLAIN
CACHAREL
SERGIO VALENTE
ADIDAS
MADAME ROCHAS
CALVIN KLEIN
OSCAR DE LA RENTA
GUCCI

y muchas más, que no proceden ni de los propietarios de tales marcas ni de quienes están legalmente autorizados para su empleo.

Otras marcas, como BALLY para distinguir calzado y como SONY para distinguir artículos electrónicos, también han sido usurpadas, provocando el ejercicio de acciones no sólo contra el uso ilícito de dichos signos distintivos, sino también acciones de nulidad de registros indebidamente obtenidos respecto de esas marcas.

Aquí se manifiesta en su plenitud el carácter internacional de este material, al estar en juego el cumplimiento o el desacato de las normas protectoras del Convenio de París.

Con el ánimo de cambiar la imagen que se tiene de nuestro país en el extranjero con motivo de estas escandalosas falsificaciones, las autoridades que tienen a su cargo la aplicación administrativa de la Ley de Invenciones y Marcas, han iniciado a instancia de parte o ex—oficio, procedimientos de nulidad de marcas mundialmente famosas ilegalmente registradas en México. También viene aplicando las sanciones administrativas contra los infractores. El Ministerio Público Federal, por su parte, igualmente coopera en forma eficaz en la persecución de estas infracciones, cuando constituyen delitos.

Algunos de esos procedimientos se apoyan en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en su primer inciso dispone:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción

de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”⁽⁷⁾.

9. EL CASO GUERLAIN

También se viene aplicando dicha disposición del tratado internacional al que México está adherido, para negar el registro de marcas notorias solicitado por quienes no son sus creadores. Un ejemplo que ilustra esta plausible actitud de la Dirección de Invecciones y Marcas, es la decisión por la que negó el registro de la marca GUERLAIN, solicitado para distinguir vestuario por una empresa mexicana, extraña a la verdadera propietaria de dicho signo distintivo. En esta resolución se sostuvo:

“Que no procede el registro como marca de la denominación GUERLAIN, en virtud de tratarse de una marca notoriamente conocida internacionalmente. Además nuestro país como miembro, signatario de la Unión, se ha comprometido a rehusar o invalidar el registro de una denominación que constituya igualdad con una marca notoriamente conocida, como lo es GUERLAIN.

Al aceptar por parte de esta Dirección el registro como marca de la citada denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el Artículo 91, fracción XXI de la Ley de la Materia en relación con el Artículo 6o. Bis del Convenio de París, en virtud de que como se dijo: México como país signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios y no crear confusiones de interés público, dentro de su Nación, por el compromiso contraído con los convenios internacionales. Asimismo, por lo que se refiere a la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de la Materia, existe un supuesto jurídico al caso concreto, ya que dicha fracción establece que no serán registrables como marca: “las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de París), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría, considere inconveniente registrar”. Frase última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección General, se registre o no una marca que se considere violatorio de disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Jurídicas adquiridas por nuestro País”⁽⁸⁾.

(7) *Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras*, 8a. Edición, Editorial Porrúa, S. A. México, 1983, pág. 140.

(8) Oficio No. 73843 de 11 de noviembre de 1981, dictado en el expediente 146321 de marca, mismo que quedó firme por no haberse combatido por la solicitante del registro negado.

10. EL CASO GUCCI

Lamentablemente, en reciente fallo judicial se ha dado una interpretación errónea a dicho mandamiento legal. Se trata de la marca GUCCI.

Una empresa mexicana solicitó su registro y la Oficina de Marcas lo negó por considerar que tal denominación es una marca notoria que debe protegerse como lo ordena el artículo 6 Bis. En el juicio de amparo promovido por la solicitante del registro, que ningún nexo guarda con la dueña original de la marca, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia concediendo el amparo, con apoyo en estas consideraciones:

“Nos es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca GUCCI, porque dicho convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no existe la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas en el país. No basta alegar dicha notoriedad, porque la ley nacional exige que se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la naturaleza”⁽⁹⁾.

Más a mi juicio es erróneo y peligroso dicho criterio por las siguientes razones:

1a. Aparte de que pueda tener o no la norma del tratado su equivalente en preceptos de la ley nacional, es un hecho que de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución Política constituyen la Ley Suprema de la República no sólo la propia constitución y leyes federales que de ella emanen, sino también los tratados internacionales celebrados por México y que estén vigentes por haberse satisfecho todas las formalidades que la misma constitución señala. Si el Convenio de París es un tratado vigente en México es indiscutible que la aplicación de sus preceptos corresponde lo mismo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la etapa administrativa del procedimiento de que se trate, que a la autoridades judiciales.

(9) Sentencia de 7 de diciembre de 1983 pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R. A. 38/83, Gucci de México, S. A. ACTO RECLAMADO: Resolución de 24 de febrero de 1982 que negó el registro de la marca GUCCI para distinguir calzado.

2a. La negativa o concesión de los registros marcarios, la nulidad de los mismos, las declaratorias de infracción de los derechos protegidos, la aplicación de sanciones administrativas por usurpación y todo lo que tenga que ver con el nacimiento, reconocimiento, conservación y protección de la propiedad Industrial, cabalmente está a cargo de una autoridad administrativa: Según el artículo 2 de la Ley de Invenciones y Marcas, sus disposiciones son de orden público y de interés social y *“su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio”*.

3a. La intervención de la autoridad judicial en la aplicación de esta ley no es directa, ni original, sino que se produce por vía de amparo para revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de aquella autoridad administrativa, precisamente dictados con motivo de la aplicación de las normas legales que rigen la propiedad industrial. De ahí que desconocerle competencia a la Oficina de Marcas para aplicar las reglas de propiedad industrial establecidas por el tratado internacional, es tanto como echar por la borda al tratado, pues, por una parte, nunca tendrá aplicación directa por los tribunales judiciales y, por otra, como “no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas” según la tesis que se comenta, tampoco sería acatado por esas autoridades administrativas.

4a. La legislación nacional sobre marcas y la legislación internacional sobre dichos signos distintivos contenida en el Convenio de París, constituyen, conjuntamente, el régimen legal mexicano en esta materia. Y una sana interpretación conduce a sostener que a falta de una disposición expresa en el tratado y en el texto legal doméstico, es también a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la que corresponde la aplicación de la ley internacional, la cual, según el artículo 133 constitucional, junto con la Constitución y las leyes del Congreso emanadas de ella, es la Ley Suprema de la nación.

5a. Obligatorio en México desde el año de 1903, hasta la fecha actual, el Convenio de París se ha venido aplicando en numerosas ocasiones, justamente por la Oficina de Marcas, única autoridad administrativa facultada por las leyes de 1903, de 1928, de 1942 y de 1975 para hacer efectiva la protección de la propiedad industrial en nuestro país. Y es también muy abundante la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados, en la que se examina la legalidad de la aplicación del tratado internacional al caso concreto concediendo o negando el amparo a los quejosos. Pero jamás se había puesto en duda o se había discutido la obligatoriedad de este tratado para las autoridades administrativas. El derecho de prioridad en las solicitudes de patentes; la caducidad de las mismas por fal-

ta de explotación; las licencias obligatorias; el reconocimiento de las marcas de servicio; la protección especial de las marcas notorias; el respeto al nombre comercial y la persecución de actos de competencia desleal, proclamados por el Convenio de París, han determinado la permanente aplicación de sus preceptos por la autoridad administrativa, independientemente de que tengan o no sus equivalentes en la doméstica. Ello es así, porque tanto la ley nacional como la ley internacional, obligatoria por estar vigente, forman en su conjunto el sistema legal mexicano de la propiedad industrial.

6a. Finalmente, es peligrosa la opinión sustentada en la sentencia del Tribunal Colegiado, porque a su amparo, podrían alentarse las actividades de quienes, con una tenacidad digna de mejor causa, pretenden beneficiarse con el prestigio mundial de las marcas famosas, desviando en su provecho y en perjuicio de sus legítimos propietarios y del público consumidor, una clientela formada con inversiones cuantiosas, tecnología propia, sistemas de distribución originales y, por encima de todo, fruto de la buena calidad de los productos, destinados a un público sin malicia y desprevenido para elegir entre lo auténtico y lo que lo defrauda.

Muchas gracias.

Ciudad Universitaria, a 9 de marzo de 1984.