Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx www.derecho.unam.mx

LOS SIGNOS MARCARIOS EXTRANJEROS EN LA NUEVA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS

Por el licenciado Víctor Carlos García Moreno,
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
y por el licenciado Epigmenio Sánchez Rodríguez,

Introducción.

El día 10 de febrero de 1976 en el Diario Oficial se publicó la Ley de Invenciones y Marcas que abrogó a la Ley de Propiedad Industrial, de 1942. La nueva Ley entró en vigor, de acuerdo a su primer artículo transitorio, el día siguiente de su publicación, es decir, el día 11 de febrero de 1976.

La nueva Ley de Invenciones y Marcas regula los derechos de patente de invención; patente de mejora; certificado de inventor; registro de dibujo industrial; registro de modelo; registro de marca y de avisos comerciales y la protección del nombre comercial y las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

El objeto del presente ensayo es formular ciertas consideraciones acerca de los signos marcarios cuyos titulares sean extranjeros y su regulación en la nueva Ley de Invenciones y Marcas. Para un mejor enmarcamiento del tema, esbozamos, primeramente, las disposiciones relativas a las marcas del Convenio de París.

Importancia de las marcas

Es indudable que los países en vías de desarrollo han comprendido la enorme importancia de las patentes en el proceso de recepción de tecnología foránea; sin embargo, no puede decirse lo mismo de los signos marcarios, que han recibido nula o muy poca atención. Ello se debe, según Di Tella,[1] a que en una teoría del equilibrio general, existen profundos desa-

* Subdirector General de Invenciones y Marcas, SIC.

[1] Di Tella, Guido. *La manipulación de la demanda: el problema de las marcas en* Wionczek, Miguel S., *Comercio de tecnología y subdesarrollo económico,* México, Coordinación de Ciencias, UNAM, 1973. pp. 93-94.

cuerdos entre los economistas para caracterizar la teoría de la demanda, reino en el cual cae la marca.

Y es que en el problema de las marcas entran factores, tanto objetivos como de índole psicológica, tales como: gustos, preferencias, necesidades, propaganda, publicidad, patrones de consumo importados desde el extranjero, etcétera.

Bien puede afirmarse que parte del grado de dependencia de un país con respecto a otro se refleja en el gran número de productos que circulan en sus mercados amparados con marcas extranjeras o cuyo titular sea extranjero.

La marca tiene como objetivo diferenciar un producto de otro u otros de su misma clase. La marca tiende a eliminar los mapas de indiferencia existentes en los consumidores e inducirlos a preferir un producto sobre otros, se logra mediante la calidad intrínseca del producto mismo o a través de una hábil propaganda que tiende a manipular dicha demanda, entre otras formas.

Sin embargo, la cuestión fundamental de los países con una economía de desarrollo relativo es que cada día sus mercados están más y más inundados de productos protegidos con marcas cuyos titulares son las empresas transnacionales, estableciéndose un enorme grado de dependencia. Entonces, ¿qué política deben aceptar los países en desarrollo para fomentar sus marcas nacionales y, a la vez, desestimular el uso de las marcas extranjeras?

El problema puede y se debe atacar desde diversos ángulos que indudablemente rebasan el marco de una Ley de patentes y marcas. Sin embargo, está fuera de toda duda el enorme papel que puede llegar a jugar una ley sobre propiedad industrial al respecto.

Sobre el particular, DiTella sugiere dos alternativas: o se prohibe el uso de marcas extranjeras o se les imponen onerosos impuestos a quienes usen marcas extranjeras.[2] El redactor de la nueva Ley mexicana sobre la materia no atendió a ninguna de esas propuestas y optó por soluciones diferentes, mismas que estudiaremos adelante, destacando, por su importancia, la obligación legal de vincular las marcas extranjeras a las marcas mexicanas en lo relacionado a su uso.

Marco Legal Internacional de los Signos Marcarios

El punto legal de referencia, a nivel internacioial, es la Convención para la Protección de la Propiedad Industrial (llamada la Convención de París) que fue firmada en 1883, en París, y revisada, por última vez, en Estocolmo, en 1967. México es signatario de dicho instrumento internacional en la versión de la revisión hecha en Lisboa, en 1957, pero está en vías de depositar su instrumento de ratificación al Acta de Estocolmo.

[2] Di Tella, *op. cit.*, p. 109.

La Convención de París cubre aspectos diversos de los signos marcarios, tales como: las patentes, denominaciones de origen, competencia desleal, etc.

En relación a las marcas, la Convención de París contiene, entre otros, los siguientes principios:

Los efectos del registro de una marca se constriñen única y exclusivamente al territorio del país que lo concedió, por lo que no tendrá efectos extraterritoriales o internacionales.

Para que una marca se proteja en otros países, tendrá que hacerse el registro en los demás países en que se pretenda la protección.

La Convención de París establece el principio de absoluta asimilación entre nacionales y extranjeros, es decir, los países signatarios concederán a los extranjeros la misma protección que a los nacionales.

En relación al derecho de prioridad que establece que quien haya depositado una solicitud de marca en alguno de los países miembros de la Unión de París, gozará de un plazo de seis meses para hacer valer el mencionado derecho de prioridad.

Las condiciones para el depósito y registro de las marcas, las cuestiones relativas al examen, los plazos de duración de la protección, así como otras cuestiones se dejan a la competencia de la ley nacional.

Con lo anterior, creemos haber trazado muy someramente algunos principios marcarios internacionales.

Título Cuarto de la Ley de Invenciones y Marcas, Relativo a los Signos Marcarios

El artículo 87 reconoce la protección de las marcas de servicio y las marcas de productos. Por lo tanto, la marca debe entenderse como una señal o conjunto de señales que sirve para distinguir o caracterizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase. Su propósito es doble: proteger el producto de la concurrencia desleal y al consumidor, de la confusión. Sin embargo, la principal función económica de los signos marcarios está en el papel que juega en la comercialización de los bienes y servicios que protege.

Como se recordará, la Ley de Propiedad Industrial, de 1942, solamente reconocía las marcas de productos; en la nueva Ley se extiende la protección a los servicios y ello es así en virtud de que la Dirección General de la Propiedad Industrial (actualmente, de Invenciones y Marcas) había negado, en forma sistemática, los registros de marcas de servicio por no encontrarse prevista su protección en la Ley derogada; sin embargo, las personas que se sintieron afectadas por estas negativas, recurrieron al juicio constitucional de amparo, lo que trajo en consecuencia que algunos juzgados en Materia Administrativa, hayan resuelto que debería concederse protección a las marcas de servicio por lo que la Dirección se vio obligada a registrar los signos

marcarios. No conforme con dichos fallos, la Secretaría de Industria y Comercio interpuso, en todos los casos, el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados. El resultado fue que el Primer Tribunal Colegiado resolvió que no deberían ser registradas tales marcas, en tanto que el Segundo Tribunal falló en forma contraria. La Secretaría de Industria y Comercio denunció, ante la Suprema Corte de Justicia, las tesis contradictorias antes aludidas, por lo que el tribunal máximo se pronunció en el sentido de que efectivamente las marcas de servicio deberían ser objeto de registro. Es por esto que el nuevo ordenamiento amplió su protección a las marcas de servicio.

El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro y no por el simple uso. El registro de las marcas se transforma en obligatorio.

El artículo 91 establece las excepciones a lo que es posible registrar. Para que algo pueda ser susceptible de registro como marca es menester que sea distintivo, veraz, novedoso y lícito.

Del artículo 100 al 111 se establecen las bases para el trámite de registro de una marca, notándose una mayor claridad y más celeridad en el mismo.

Otra importante innovación es la contenida en el artículo 112 de la Ley en marras, ya que en el mismo se establecen que los efectos del registro de una marca tendrán una duración de cinco años, contados a partir de la fecha legal. Al respecto, cabe recordar que el plazo de vigencia ínsito en la Ley de 1942 era de 10 años. El plazo de cinco años será prorrogable indefinidamente por iguales términos, condicionado a que la marca se encuentre en explotación, por lo que el titular de un signo marcario deberá comprobar, a satisfacción, de la Secretaría de Industria y Comercio, el uso efectivo de su marca, cuando menos dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguida, de pleno derecho, el registro correspondiente. Se entiende, para los efectos de la Ley que se comenta, por uso efectivo, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio.

Las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, después de transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o extinción, según sea el caso. El plazo anterior no se aplicará al titular de la marca caduca o extinta, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo, según se establece en el artículo 99 de la Ley citada. Ello obedece al hecho de que no todos los comerciantes e industriales mexicanos tienen recursos suficientes para contratar un despacho especializado de abogados que se encargue de vigilar la urgencia de sus registros marcarios, lo que trae como consecuencia, que dichos titulares pierdan sus derechos y la marca que han acreditado, a través de una labor desarrollada en cierto tiempo,

no puedan usarlo, o que alguien quiera aprovecharse del prestigio de la marca y pretenda apropiarse de la misma, porque el titular no la renovó a tiempo o no demostró su explotación en los términos exigidos por la Ley. Empero, como se puede observar, el titular de la marca caduca tendrá, en todo tiempo, el derecho de volver a solicitarla.

La inclusión de los anteriores preceptos se debe a la pretensión del Gobierno mexicano de evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilicen y que tengan como propósito el impedir el libre comercio a través de marcas que nunca se han explotado. El nuevo ordenamiento ya no permite la renovación por no uso de la marca, antes denominado "renovación especial", toda vez que dicha figura había sido objeto de abuso por los titulares y la habían utilizado no como un medio distintivo, una de las funciones esenciales de toda marca, sino como una forma de bloqueo en el mercado. Sin embargo, y de acuerdo con el mismo artículo 117, si una persona tiene una marca registrada en varias clases, de productos o servicios, será suficiente con que demuestre el uso efectivo de la misma por lo menos en una de esas clases, para que sea renovada en las demás clases. Así, observamos que se concilia el doble propósito de la Ley: protección de los derechos del titular de la marca y, a la vez, protección al público consumidor.

Ejemplifiquemos lo anterior: se da el caso de empresas que gozan de cierto prestigio y que registran su marca en las 50 clases que establece el artículo 71 del Reglamento aún en vigor, pero que normalmente lo explotan, en forma efectiva, en los demás productos cuya especialidad tiene la empresa. Si el legislador no hubiera previsto la renovación de estas marcas, demostrando la efectiva explotación en una de las clases, cualquiera otra persona podría haberse aprovechado del prestigio de esa empresa para introducir sus artículos en el mercado nacional pues ante la impotencia de demostrar, el titular de la marca, la explotación en alguna de las clases mencionadas, ésta caducaría y cualquier persona podría, transcurrido el término, a que se refiere el artculo 99, registrar a su nombre dicha marca, aprovechándose de la reputación del industrial o empresa que la ha acreditado, provocándose, además, un fraude al consumidor que, al adquirir un determinado producto, considera que está respaldado por la misma empresa que ha acreditado su marca en el mercado.

En la práctica mexicana se han presentado algunos casos de ciertas empresas textiles que elaboran playeras con marcas de las cuales no son titulares. En la industria vidriera y en algunas otras ramas, también se han presentado casos semejantes.

Por ello, pensamos que si el legislador no hubiere previsto este tipo de renovación, el fraude al consumidor y el demérito a las empresas, se hubiera presentado en el momento que lo quisiera el imitador. Lo anterior es un tipo de competencia desleal, misma que estamos comprometidos a reprimir, de acuerdo con el Convenio de París.

En lo relativo a las leyendas obligatorias, también existen algunas in-

novaciones, ya que en la nueva ley se establece que los productos protegidos por una marca registrada deberán, según el numeral 117, ostentar la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg.", como lo establecía la Ley derogada, o simplemente las iniciales "M. R.", pero tratándose de marcas de servicio, dicha leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente. En la Ley de 1942 al no regularse las marcas de servicio, lo anterior no estaba reglamentado.

"En los productos de elaboración nacional deberá indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuando dichos productos se fabriquen también en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional" (art. 120). Se exige, además, que los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar, en forma clara y visible, la leyenda "Hecho en México" y su omisión ameritará las sanciones correspondientes (art. 121). Lo anterior es con el propósito de acreditar las marcas y productos mexicanos en los mercados internacionales.

El artículo 125 otorga amplias facultades al órgano administrativo correspondiente para declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. También por razones de interés público, y oyendo previamente a los representantes de los sectores interesados, la Secretaría de Industria y Comercio podrá prohibir el uso de marcas registradas o no en determinados productos de cualquier rama de la actividad económica.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación y los obligados por ella deberán acatar sus disposiciones en el plazo y conforme a las condiciones que en la misma declaratoria se señalen. Su incumplimiento será objeto de sanciones. Al respecto cabe recordar que la Ley derogada preveía el uso obligatorio de marca en determinados productos, mediando siempre el interés público, pero no su registro. El nuevo ordenamiento agrega la facultad otorgada a la Secretaría citada para que, por razones de interés público, prohiba el uso de marcas, registradas o no, en productos que han sido motivo de especulación en el mercado doméstico e internacional, para obligar así a los productores a que vendan, amparados bajo su nombre genérico, dichos productos, con lo que también se evitarán confusiones, se obtendrán ahorros en publicidad, fenómenos que se reflejarán, en forma benéfica, en el precio que pagarán los consumidores. Se ha dado el caso de que un mismo producto, que ha sido promovido a través de costosas campañas de publicidad, aumente su precio a costa, naturalmente, del consumidor, no existiendo razón alguna para que un mismo producto cueste más caro por ostentar una marca diferente a la de la empresa que gastó en publicidad.

Los artículos 127 y 128 han sido calificados de "cruciales" por la prensa internacional ya que establecen la obligación de vincular toda marca mexi-

cana. Es decir, toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o jurídica extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en el territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en el país.

La disposición es la respuesta que el legislador mexicano ha dado a ciertos problemas resentidos en esta materia.

Comúnmente, el empresario mexicano que utiliza una marca de origen extranjero, además de los altos costos asociados a su uso, mismos que le exige su titular extranjero, se le exigen erogaciones muy altas en publicidad a fin de comercializarla en nuestro mercado y que su equipo y sistemas de producción se ajusten a las calidades y normas de los productos extranjeros. En otras palabras, resulta demasiado oneroso para el empresario nacional el fortalecimiento de la marca extranjera, al introducir, al mercado nacional, un produnto nacional, hecho por obreros nacionales, con insumos nacionales compitiendo con empresarios nacionales con beneficio exclusivo para el titular extranjero. Esto trae como consecuencia ineludible una dependencia absoluta del empresario mexicano con respeto al titular extranjero. Además, si el empresario nacional se esfuerza y logra penetrar los mercados internacionales, todo será en beneficio del titular de la marca extranjera.[3]

Pero lo más grave de todo lo anterior es el caso en que un empresario nacional utiliza marcas extranjeras para la comercialización de sus productos. En un momento dado el titular de la marca extranjera le revoca la autorización de uso, o le exige pagos que no soportaría el empresario nacional usuario de la marca, quedando éste en una total y absoluta desprotección. Y aunque el empresario se lance a seguir produciendo con una marca suya aunque los artículos sean exactamente de la misma calidad, el consumidor no adquirirá esos productos con la misma confianza que lo hacía cuando portaban la marca extranjera.[4] Por lo tanto, ese empresario nacional tendrá que erogar grandes cantidades en promociones publicitarias para acreditar un producto que ya estaba acreditado, solamente que ahora circula con una marca distinta a la extranjera. Puede darse el caso extremo de la quiebra del empresario nacional.

Es por todo lo anterior que el nuevo ordenamiento marcario establece la obligación de que toda marca originalmente registrada en el extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, extranjera, caracterizada como tal en los términos de la Ley para promover la inversión extranjera, deberá vincularse con una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas, es decir, la extranjera y la nacional, deberán usarse en la misma forma ostensible. El deseo del legislador fue en el sentido de

[3] CAMPILLO SÁINZ, José. Secretario de Industria y Comercio. Comparecencia ante el Senado de la República Mexicana el día 23 de diciembre de 1975.
[4] *Ibidem.*

que se utilice, en la misma forma, la marca extranjera con la marca nacional. Consideramos que sería contrario a la ley, por constituir fraude, el uso de la marca extranjera con caracteres de grandes dimensiones y la marca mexicana en caracteres diminutos, casi imperceptibles a la vista. Desgraciadamente la Ley no aclara cuál de las dos marcas, la extranjera o la nacional, debe ir en primer término.

Se establece, además, que cuando se otorgue el uso de una marca a través de un contrato, la titularidad de la marca originariamente registrada en México debe pertenecer al licenciatario establecido en México.

Si el licenciatario fuera una subsidiaria de una empresa extranjera, la marca deberá registrarse en México, y en español, a nombre del licenciaciatario. En esta forma, la Ley que se analiza, otorga una cierta seguridad a los empresarios nacionales para cuando el titular extranjero decida rescindir el contrato de autorización de uso de marca. "Otra ventaja de la vinculación de marcas es que través del tiempo, cuando empiecen los consumidores a familiarizarse con las marcas unidas, se le dará confianza a la marca nacional y, probablemente, algún día se pueda prescindir de la marca extranjera." [5]

Es necesario aclarar que la vinculación de marcas cuenta con varios antecedentes en México, y prueba de ello es el caso conocido de la IEM-Westinhouse. Cuando la empresa extranjera empezó a introducir su línea de productos al mercado nacional, se le pidió que uniera a su marca (Westinghouse) las siglas de la empresa mexicana, IEM —Industria Eléctrica Mexicana—. Resultado de todo ello es que actualmente se ha divulgado tanto en el mercado nacional como en el internacional la unión de las marcas IEM-Westinghouse. Así las cosas, cuando la empresa Westinghouse decidió retirarse del mercado nacional, la empresa mexicana pudo continuar explotando la marca IEM sin detrimento económico y sin necesidad de sufragar costosas campañas de publicidad para dar a conocer la marca que con tanto esfuerzo logró prestigiar ante los mercados nacional e internacional.

La finalidad de la exigencia de vincular las marcas es proteger tanto a los empresarios nacionales como a la inversión extranjera, ya que deja en libertad a esta última para que en el momento en que así convenga a sus intereses, retire al empresario nacional la autorización de uso de su marca, sin que tenga problema alguno. Por otro lado, se protege al empresario nacional al fomentar que la marca que ha usado, vinculada a la marca extranjera, la dé a conocer por el mismo precio y los mismos medios que utilizó para dar a conocer la marca extranjera.

"Cuando se publicó la Ley de Transferencia de Tecnología, algunos funcionarios del Registro que aquella instituyó, sugirieron la conveniencia de que las marcas extranjeras se vincularan a las nacionales. Como la vinculación de marcas, en ese entonces, no era obligatoria, el resultado fue que los titulares extranjeros exigieron a los usuarios mexicanos la inclusión

[5] *Ibidem.*

en sus contratos sobre transferencia de tecnología, de una cláusula en el sentido de prohibir que las marcas extranjeras fueran vinculadas a marcas mexicanas. Como desgraciadamente la vía persuasiva y voluntaria fracasó, es por eso que el legislador decidió convertirla en una obligación de carácter legal".[6]

"Los artículos destinados a la exportación no verán afectados sus mercados ya que es obligación de todo producto elaborado en México, que lleve la leyenda "Hecho en México" pudiendo redactar sus leyendas en cualquier idioma".[7]

Otra novedad importante es la que autoriza a la Secretaría de Industria y Comercio para que, por causas de utilidad pública, otorgue licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, previa audiencia de las partes, mediante la fijación, además, de las regalías que le correspondan al titular de la marca. Algunos antecedentes habidos en México explican el por qué de la medida anterior. En algunas ocasiones el titular de la marca extranjera decidía revocar arbitrariamente la autorización de uso de su marca. La marca era vital para la continuación de la explotación de la empresa. Los obreros se llegaron a quedar sin trabajo y sin instrumentos legales para obligar a la empresa extranjera a ceder su marca. A través de esta nueva figura, las licencias obligatorias por causas de utilidad pública, se protege a los empresarios y trabajadores mexicanos y sin perjuicio alguno para el titular extranjero, ya que como no se trata de una expropiación, seguirá siendo el titular de la marca y tendrá derecho por consiguiente a recibir sus correspondientes regalías.

Esta posibilidad está prevista en el Convenio de París como una forma de limitar el abuso del derecho del titular de una marca.

Desde hace tiempo se había notado la falta de coordinación entre la Ley de Transferencia de Tecnología y la entonces Ley de Propiedad Industrial. Precisamente en la nueva Ley de Invenciones y Marcas se pretende colmar dicha laguna y existen varios casos en que un acto tiene que ser aprobado previamente por la Dirección de Transferencia de Tecnología.

Los actos, convenios o contratos que se celebren con motivo de la concesión del uso, oneroso o gratuito, de una marca registrada a una persona física o moral extranjera, deberán ser autorizados por la Dirección del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. En los casos de transmisión de registros marcarios, ésta no producirá efectos si no se inscribe, previamente, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y no surtirá efctos contra terceros si no se anota en la Dirección de Invenciones y Marcas.

El plazo inicial, cinco años, de duración de los efectos del registro de una marca, y de cada uno de los ulteriores, podrá renovarse haciéndose

[6] *Ibidem.*

[7] *Loc. cit.*

la solicitud dentro del último semestre de cada plazo de gracia de seis meses, condicionado al pago de recargos. Pero tendrá que comprobarse el uso efectivo e ininterrumpido de la marca. La comprobación del uso de una marca se podrá hacer de diversas formas, tales como: la adquisición en el mercado de productos protegidos por éstas a través de una persona o funcionario investido con fe pública o la presentación de facturas ante la Dirección de Invenciones y Marcas, que sean de fechas contínuas dentro de los lapsos que marque la Ley, o, inclusive, a través de una inspección que se solicite a la autoridad administrativa para que se verifique que los productos protegidos por las marcas, se encuentran en el mercado.

Una marca es nula cuando sea ilegal, presente anterioridades, sea semejante o se confunda con otra, sea falsa o inexacta, haya invasión con otra o exista mala fe. Las marcas que no sean renovadas se considerarán cáducas y se extinguirán cuando se conviertan en denominaciones genéricas (maicena, yougurt, etcétera).

Todo lo relativo a solicitudes de marcas podrá realizarse a través de mandatario. La carta poder se simplifica bastante aunque se otorgue en el extranjero. Sin embargo, al respecto se aplicarán los tratados internacionales suscritos por México. Los extranjeros deberán acreditar su legal estancia en el país si residen en él. Los extranjeros, personas físicas y morales, deberán señalar un domicilio dentro de la República para oír notificaciones.

Todos los actos relacionados con los signos marcarios están condicionados al pago de ciertos derechos contenidos en la tarifa correspondiente.

Las marcas otorgadas con base en la Ley de 1942 conservarán su vigencia durante el lapso para el que fueron concedidas, pero en lo demás se sujetarán a la Ley de 1976. Se conceden tres años para que los titulares de registros de marcas comprueben el uso efectivo de las mismas de acuerdo con los términos de la Ley de 1976. Para que las marcas extranjeras se vinculen a marcas nacionales, se dispone de un plazo de dos años a partir del 11 de febrero de 1976, fecha en que entró en vigor la Ley.

En relación a la prioridad referida a las marcas, el nuevo ordenamiento dispone que una marca cuyo registro se solicite en México dentro de los seis meses (plazo establecido por la Convención de París) de haber sido solicitada en uno o varios países extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer país extranjero, siempre que dicho país conceda a los mexicanos igual derecho. Para ser acreedor a este derecho, se deberá manifestar, en la solicitud misma, la fecha en que se hizo el depósito en el extranjero y, comprobar, dentro de los tres meses de haber solicitado el registro de la marca en México, que la solicitud fue presentada en el país de origen, dentro de los seis meses anteriores, por medio de copia certificada expedida por las autoridades competentes del país de que se trate y, ulteriormente, demostrar que se concedió el registro en dicho país. Todo lo anterior es sin perjuicio de lo que dispongan los tratados sobre la materia firmados y ratificados por México.

CONCLUSIONES

1. Para un país en proceso de desarrollo, las marcas extranjeras se convierten en uno de los indicadores inequívocos de su dependencia.

2. El problema de los signos marcarios es extremadamente complejo ya que intervienen factores tanto objetivos como de índole psicológico.

3. Las marcas caen dentro de la teoría de la demanda y son factor esencial en su manipulación.

4. Las marcas son signos distintos cuya función es diferenciar productos y servicios de otros de su misma clase o especie.

5. La publicidad es uno de los instrumentos para manipular la demanda a través de los signos marcarios.

6. Es un hecho objetivo que los mercados de los países en desarrollo están sobresaturados de bienes y servicios amparados con marcas de origen extranjero.

7. Una política legislativa marcaria para que sea sana, tendrá que partir de un ineludible y necesaria diferenciación entre los signos marcarios nacionales y los extranjeros, con el objeto de fomentar el uso de los primeros y desestimular a los segundos.

8. La Convención de París, en lo relativo a marcas, tendrá que ser revisada, a corto plazo, con el objeto de que se tomen en cuenta las necesidades de los países en proceso de desarrollo y, si es posible, establecer un tratamiento preferencial para los mismos.

9. La nueva Ley mexicana de Invenciones y Marcas reconoce la protección, tanto a las marcas de productos como a las marcas de servicios.

10. Las marcas juegan papel muy importante en la comercialización de bienes y servicios.

11. El derecho exclusivo de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro y no por el simple uso.

12. Un gran acierto de la actual Ley es haber reducido el plazo de protección marcaria a 5 años y, más importante aún, condicionar la vigencia del derecho y sus prórrogas a una verdadera explotación.

13. Con la exigencia de la efectiva explotación, se intenta eliminar las marcas con propósito meramente de bloqueo.

14. Un gran avance de la nueva legislación marcaria es el giro que se ha dado a las licencias obligatorias por razones de interés público.

15. El máximo acierto del ordenamiento comentado es la obligación legal de vincular toda marca extranjera con una marca mexicana. Al respecto, consideramos que el gobierno no debe ceder a las presiones desplegadas por las empresas transnacionales, a través de distintos medios, principalmente de la prensa internacional.

16. La obligación de "casar" las marcas foráneas con las de origen na-

cional, redituará en grandes y positivos beneficios para el país en un término no muy largo.

17. El gobierno mexicano no debe permitir que se eluda la obligación mencionada en los dos puntos anteriores, ni que se cometan fraudes al respecto.

18. La vinculación de las marcas era un imperativo que exigía nuestro desarrollo.

19. Era urgente la necesidad de coordinar la Ley de Transferencia de Tecnología con la Ley de Invenciones y Marcas.

20. En relación al privilegio de prioridad, la Ley se adecúa perfectamente a las prescripciones de la Convención de París, de la cual México es signatario.

21. Una vez más reiteramos nuestro deseo en el sentido de que la nueva Ley de Invenciones y Marcas, especialmente en lo que se refiere a signos marcarios, se convierta en un verdadero instrumento del desarrollo integral de México.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE TRABAJO

Bibliografía y material de trabajo

Colombia. *Decreto No. 410: Código de Comercio: de la Propiedad Industrial, arts. 534-618.* Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional de Provisiones, ediciones INALPRO, 1971, p. 37-57.

Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Decisión 85: Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial:* XIII Período de sesiones extraordinario, 27 de mayo-5 de junio de 1974. Lima, Perú.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Texto oficial español. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969.

Di Tella, Guido. *La manipulación de la demanda: el problema de las marcas.* En Wionczek, Miguel S., *Comercio de Tecnología y subdesarrollo económico,* México, Coordinación de Ciencias, UNAM. 1973, pp. 93-113.

García Moreno, Víctor Carlos. "Breve análisis del Código brasileño sobre propiedad industrial". *Revista de la Facultad de Derecho de México,* UNAM, Tomo XXIV, núm. 95-96, julio-septiembre de 1974. p. 565-579.

García Moreno, Víctor Carlos. *El capítulo de Patentes en la nueva Ley de* Invenciones y marcas. *Conferencia pronunciada en Monterrey, N. L.,* el 26 de marzo de 1976, en el Casino de Monterrey. Próxima a publicarse.

García Moreno, Víctor Carlos. "Comentarios a la nueva Ley mexicana de invenciones y marcas. Inédito. Para ser publicado en la *Revista de la Facultad de Derecho de México,* UNAM. 28 p.

México, Grupo de Trabajo sobre Marcas, Memorándum: *Fundamentos conceptuales para sostener la conveniencia de reformar la Ley de la propiedad industrial*

en lo relativo a marcas. Preparado por Jaime Alvarez Soberanis, Mauricio de María y Campos, Fernando Fajnzylber y Alejandro Nadal Egea. 1975, México, D. F., 6 p.

México. Grupo de Trabajo sobre Marcas. *Memorándum.* Preparado por Alejandro Nadal Egea, en 1975. México, D. F. 4 p.

México. Grupo de Trabajo sobre Marcas. *Memorándum.* Preparado por Víctor Carlos García Moreno. 1975. México, D. F.

México. Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

México. Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial del 10 de febrero de 1976. p. 7-26.

México. Presidencia de la República. *Iniciativa de Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios.* México, D. F. 1975.

México. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

LOBO, Thomaz Thedim. *A empresa e a marca.* Inédito. Brasil, 1974. 39 p.

O'BRIEN, Peter. *Algunos comentarios sobre marcas comerciales.* Documento de trabajo. Inédito. Ginebra, octubre de 174, 3p.

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). *"Ley Tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo."* Ginebra, 1967, 122 p.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Observaciones de la OMPI al proyecto de Ley sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda de la República de Honduras". Ginebra, marzo de 1974. 6p.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Epigmenio. *Los signos marcarios en la nueva Ley de Invenciones y marcas.* Conferencia pronunciada en Monterrey, N. L. el 26 de marzo de 1976, en el Casino Monterrey. Próxima a publicarse.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Epigmenio. *Los signos marcarios en la nueva Ley de invenciones y marcas.* En "Excélsior", 17 de febrero de 1976. México, D. F. p. 7A.

SEPÚLVEDA, César. *Ensayo desconcertante: nueva Ley de invenciones y marcas.* En "Excélsior", 17 de febrero de 1976. México, D. F. p. 7A.

El Sol de México. "La nueva Ley de invenciones y marcas no tiene efecto retroactivo: Campillo". México, D. F. 21 de abril de 1976. pp. 1 y 4.

WIONCZEK, Miguel S. *Nueva Ley de la Propiedad Industrial: mecanismo de defensa.* En "Excélsior", 23 de febrero de 1976. México, D. F. p. 6A.