

## LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN MERCANTIL MEXICANA

(Pasado — Presente — Futuro)

David RANGEL MEDINA

**SUMARIO:** I. *Preámbulo*, 1. *La propiedad industrial*, 2. *Propiedad industrial y competencia desleal*. II. *La propiedad industrial en los códigos mercantiles mexicanos*; 1. *Ordenanzas de Bilbao*, 2. *Código de comercio de México de 16 de mayo de 1854*, 3. *Código de comercio de 1884*, 4. *Código de comercio de 1889*, 5. *Los proyectos de Código de Comercio*. III. *Legislación autónoma*. *Evolución histórica*; 1. *Creaciones industriales*, 2. *Signos distintivos*. IV. *Normatividad vigente*; 1. *Legislación nacional*, 2. *Legislación internacional*. V. *Problemas y perspectivas del futuro para el derecho mexicano de propiedad industrial*.

### I. PREÁMBULO

Este ensayo es una aportación a los actos conmemorativos del centenario del Código de comercio de 1889, y su elaboración obedece al propósito de mostrar una visión del pasado, del presente y de las perspectivas futuras de la reglamentación jurídica mexicana de la propiedad industrial.

Aun cuando son ampliamente conocidos los componentes de la propiedad industrial que constituyen el objeto de tal investigación, vale la pena no sólo enunciarlos sino recordar, así sea en una apurada síntesis, la relación que guardan entre sí, señalando su diferencia específica, así como su género próximo.

#### 1. *La propiedad industrial*

Contemplada al lado de los derechos de autor como una rama de la propiedad intelectual, la propiedad industrial se considera como el conjunto de normas reguladoras de dos grupos de instituciones: las creaciones nuevas o creaciones industriales, por una parte, y los signos distintivos, por la otra. A las primeras pertenecen las inven-

ciones y los diseños industriales; a los segundos corresponden las marcas, los nombres comerciales, los anuncios comerciales y las denominaciones de origen. La represión de los actos de competencia desleal también se incluye como objeto de este tipo especial de propiedad.

Los instrumentos para proteger la propiedad de las nuevas ideas para la industria, son las patentes, los certificados de autor de invención y el registro de los dibujos y modelos industriales. Los que se brindan para asegurar la exclusividad de uso de elementos diferenciadores de mercancías, servicios y establecimientos, son los registros de las marcas y de los anuncios, la publicación de los nombres comerciales y la declaración general de protección de las denominaciones de origen.

Sin embargo, el campo de la propiedad industrial se ha ido ensanchando, ya sea por extender de un modo directo sus normas o principios a nuevos objetos como el *know-how*, las variedades vegetales, los cultivos microbiológicos, los programas de computación y la informática, bien sea a través de su estrecha vinculación con otros ordenamientos que en el mundo moderno controlan nuevas relaciones entre los particulares, el estado y la comunidad. De esta índole son, para sólo citar algunas, las leyes que regulan el traspaso de la tecnología; las que atañen a los monopolios y a las prácticas comerciales restrictivas; las que controlan las inversiones y actividades de las empresas multinacionales, así como las que se expiden para la defensa del consumidor. Es un hecho evidente, y existe la obligación insoslayable de reconocerlo, que en nuestro tiempo ha surgido un nuevo derecho social y económico, un derecho del desarrollo, del que la propiedad industrial viene a ser un simple elemento, una mera fase de un todo, de un complejo que es ese moderno derecho, cuyos demás componentes se entrelazan al de propiedad industrial.<sup>1</sup>

Mas con todo y esa evolución, la propiedad industrial todavía puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial. También vale decir aún, que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a

<sup>1</sup> Rangel Medina, David, "El papel del abogado en el desarrollo de la propiedad industrial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XVII, enero-diciembre 1979, núms. 33-34, pp. 14 y 15.

todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo.

Las citadas prerrogativas también son llamadas “derechos privativos” y “derechos exclusivos”.<sup>2</sup>

## 2. *Propiedad industrial y competencia desleal*

Según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, los actos de competencia desleal son aquellos que son contrarios a las prácticas honradas; comprenden las indicaciones o aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza, las características, la idoneidad para sus fines, etcétera, de los productos de que se trate, los que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden desacreditar tales productos o actividades (véase el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).<sup>3</sup>

Partiendo de tal criterio, la noción de la competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de propiedad industrial. La noción está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial y a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que la regulan.<sup>4</sup>

Para entender claramente el concepto de competencia desleal hay que considerar que la libertad de comercio es un principio tradicional de liberalismo económico y del sistema capitalista, consagrado entre nosotros en el artículo 5o. constitucional, conforme al cual a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con tal de que sean lícitos, condición esta última que significa que la actividad del sujeto

<sup>2</sup> P. Ladas, Stephen, *The International Protection of Industrial Property*, Harvard University Press, Cambridge, 1930, p. 4; Roubier, Paul, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, París, Librairie du Recueil Sirey, S. A., 1952, t. I, p. 1.

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial*, Documento WG/IPAG/11/2, 1 de abril de 1982, preparado por la Oficina Internacional, p. 17.

<sup>4</sup> Rangel Ortiz, Horacio, “Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de competencia desleal”, *Revista Mexicana de Justicia*, México, núm. 4, vol. II, octubre-diciembre 1984, p. 287.

ha de ser lícita, o lo que es lo mismo, no prohibida por las leyes ni por las buenas costumbres. También la Constitución en su artículo 28 permite restricciones a dicha libertad.<sup>5</sup>

Entre las disposiciones normativas de esa índole están las que se contienen en una diversidad de leyes como el Código penal, la Ley federal de protección al consumidor, las que reglamentan la publicidad a través del Reglamento de anuncios del Distrito Federal, las de la Ley federal de radio y televisión, etcétera. Hay que agregar las restricciones convencionales, basadas también en un postulado que aún rige en nuestro sistema, el de la autonomía de la voluntad, a cuya virtud se pueden imponer en los contratos cláusulas restrictivas a la libertad de comercio o de industria, siempre que no impliquen abuso de derecho, violación de leyes prohibitivas o de interés público, o de los principios generales del orden jurídico.<sup>6</sup>

En cuanto a la acción de competencia desleal puede decirse que es solamente la sanción de un deber, y que su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores. Esta acción ha sido admitida por la jurisprudencia francesa como una consecuencia natural del artículo 1382 del Código civil, conforme al cual todo acto del hombre que cause a otro un daño, obliga al que lo produce, a repararlo.<sup>7</sup> Para que la libertad no degeneren en libertinaje es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que, con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela; y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor, o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son

<sup>5</sup> En este sentido lo afirma Barrera Graf, Jorge, "Libre concurrencia, competencia desleal y monopolios", *Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio*, México, UNAM, t. I, p. 51.

<sup>6</sup> Barrera Graf, *op. cit.*, *supra*, pp. 52 y 53, quien cita otras leyes que también establecen prohibiciones de concurrencia como la Ley de vías generales de comunicación, la Ley general de sociedades mercantiles, la Ley de monopolios reglamentaria del artículo 28 constitucional, la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

<sup>7</sup> El artículo 1919 del Código civil para el Distrito y territorios federales, contiene disposición similar. "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima".

dos ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre. Acción de responsabilidad en la que aún no aparece una noción de verdaderos derechos exclusivos o privativos.<sup>8</sup>

Por consiguiente, la protección de los distintos elementos que componen el derecho de propiedad industrial, tratése de las creaciones industriales como las patentes de invención, los certificados de inventor y los diseños industriales, o bien de los signos distintivos como las marcas, los anuncios comerciales, el nombre comercial y las denominaciones de origen, atiende a un complejo grupo de intereses: los del creador, del industrial, del comerciante y del prestador de servicios por una parte, y el de los consumidores, por la otra.

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad, las cuales obedecen primordialmente, a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades.

Todos sabemos que los artículos patentados, que los productos que ostentan marcas registradas y que la denominación de los establecimientos o la indicación de procedencia de servicios y de mercancías, constituyen por sí mismos sendos vehículos de difusión y de publicidad para que el consumidor, ya sea que por mimetismo o por convicción, se incline por cierto y determinado establecimiento en donde obtendrá también ciertos y determinados artículos o servicios.

Debido a esa trascendental misión que desempeñan los institutos de la propiedad industrial, los mismos no deben aprovecharse como

<sup>8</sup> Roubier, *op. cit.*, *supra*, p. 12. Entre los autores extranjeros que también separan la acción de competencia desleal de la que corresponde por violación de un derecho exclusivo o privativo, pueden citarse: Franceschelli, Remo, R. Plaisant y J. Lassier, *Droit Européen de la concurrence*, París, Editions J. Delmas et Cie., 1966; Leonardos, Thomas, "A concorrência Desleal no Código Penal Brasileiro, *Jornal do Commercio*, Río de Janeiro, 1941; Mosco, Luigi, *La concorrenza sleale*, Napoli, Casa Editrice Dott, Eugenio Sovene, 1956; Pinner's *World Unfair Competition Law, an Encyclopedia*, 2a. ed., Alphen aan de Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1978, 4 vols.; Plaisant, Robert, "La acción de competencia desleal en el derecho francés", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XVI, enero-diciembre de 1978, núms. 31-32, pp. 91-96; Scheggi, Roberto, *Concorrenza trusts — crisi — Diritto industriale e d'Autore*, Nápoles, Casa Editrice Dott, Eugenio Jovene, 1954; Schricker, Gerhard, *La répression de la concurrence déloyale dans les états membres de la CEE*, tomo II/1, Bélgica, Luxemburgo, París, Dalloz, 1974; Sordelli, Luigi, *La concorrenza sleale*, Milán, Dott, A. Giuffré-Editore, 1955.

medios para hacer un uso indebido de signos, indicaciones y leyendas susceptibles de engañar a los consumidores.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los provean y sancionen, se cometen actos que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos emparentados con la propiedad industrial, entonces podrá acudir a las reglas generales de la competencia desleal.<sup>9</sup>

## II. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS CÓDIGOS MERCANTILES MEXICANOS

### 1. Ordenanzas de Bilbao

El nombre completo de estas Ordenanzas, consideradas como el primer código Mercantil que ha existido en México,<sup>10</sup> es el de *Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Concentración de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao, aprobadas y confirmadas por D. Felipe V en 2 de diciembre de 1757 y D. Fernando en 27 de junio de 1814*.<sup>11</sup>

Al verificarse la independencia de México siguió vigente este código,<sup>12</sup> que en el capítulo IX “De los mercaderes, libros que han de tener y con qué formalidad” dispone que en el libro mayor ha de tenerlo el *rótulo* del nombre y apellido del mercader (número III) y que en el libro de cargazones se sentarán las mercancías *con sus marcas* (número IV) y que también los corredores estarán obliga-

<sup>9</sup> En la doctrina mexicana, en términos generales, se da a la propiedad industrial el marco donde tiene especial aplicación la competencia desleal. Como ejemplos: Araujo Llanes, Elia, *Teoría y práctica de la competencia desleal en nuestro sistema jurídico*, México, 1984; Díaz Bravo, Arturo, “Aspectos prácticos de la competencia desleal”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año IV, enero-junio de 1966, núm. 7, pp. 25-34 y núm. 8, pp. 279-286; Frisch Philipp, Walter, y Gerardo Mancebo Muriel, *La competencia desleal*, México, Editorial Trillas, 1975; Soni Fernández, Mariano, “Competencia desleal”, en *ASIFI, X Congreso*, tomo 1, 1988, pp. 233-241; Vignette López, Jorge, “La competencia ilícita”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XIII, enero-diciembre de 1975, núms. 25-26, pp. 243-256.

<sup>10</sup> Pallares, Jacinto, *Derecho mercantil mexicano*, tomo I, 1891, p. 260 (edición facsimilar de la UNAM, 1987).

<sup>11</sup> En el Seminario de derecho mercantil de nuestra Facultad se conservan dos ejemplares, uno de la edición publicada en 1854 por la Librería de Garnier Hermanos de París, y otro editado también en París en 1869 por la Librería de Rosa y Bouret.

<sup>12</sup> Pallares, Jacinto, *op. cit.*, *supra*. También Rocha Díaz, Salvador, *Lineamientos generales del anteproyecto de Código de comercio de 1987*, p. 5.

dos a tener un libro donde asienten mercaderías, sus precios y *marcas* (capítulo XV, número V); a los fallidos o quebrados se les hará inventario de las mercaderías *con sus marcas*, peso, piezas (capítulo XVII, número IX); no se podrán entregar a acreedores en caso de embargo los efectos, aún con el cotejo de las *marcas* (capítulo XVII, número X); para evitar dudas y diferencias se ordena que los acreedores justifiquen tener las mercancías en casa del fallido *con sus marcas* (XXVII), mencionándose también en las ordenanzas XXXV, XLIV del mismo capítulo las marcas de las mercaderías, así como en el capítulo XX, números XXII, XXIII y XXIV, XXXIX, XLV, LIII y LIV, relacionados con las atribuciones del capitán de navío.<sup>13</sup>

Estas Ordenanzas estuvieron en vigor hasta el 16 de mayo de 1854, fecha de expedición del código que se examina en las páginas siguientes. Sin embargo, la Ley Juárez de 23 de noviembre de 1955 (artículos 12 y 14) derogó toda la legislación expedida desde enero de 1853 sobre administración de justicia y las Ordenanzas de Bilbao volvieron a ser el Código mercantil mexicano,<sup>14</sup> subsistiendo con este carácter hasta la promulgación del Código mercantil de 20 de abril de 1884.

## 2. Código de comercio de México de 16 de mayo de 1854

Éste, que es nuestro primer Código nacional de comercio y obra de Teodosio Lares, ministro de Antonio López de Santa-Anna en su último gobierno, en ninguno de sus capítulos reglamenta siquiera sea en lo general, las instituciones de propiedad industrial.<sup>15</sup> Sin em-

<sup>13</sup> Véase Quirós, José María, *Guía de negociantes. Compendio de la legislación mercantil de España e Indias*, México, UNAM, 1986, escrita en 1810, su autor, secretario del Real Consulado y Cuerpo de Comercio de la ciudad de Veracruz, en la dedicatoria ofrece “esta pequeña obra que reúne cuantas materias pueden tener conexión con el giro terrestre y marítimo de España e Indias, con sujeción al contexto literal de nuestras leyes y ordenanzas mercantiles” (p. 101). Así en su codificación incluye como fuentes fundamentales la *Recopilación de las leyes de los Reinos de las Indias*, la *Nueva Recopilación de Castilla* y las *Ordenanzas de Bilbao*, de las que reproduce lo que ya hemos mencionado en materia de marcas, pp. 134, 135, 171, 172, 204, 217, 237, 239, 241 y 243.

<sup>14</sup> Pallares, Jacinto, *op. cit.*, *supra*, p. 261.

<sup>15</sup> *Código de comercio de México*, México, Imprenta de José Mariano Lara, Calle de la Palma núm. 4, 1854. Su texto comienza con este encabezado:

“Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública”, S.A.S. el general presidente se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

“Antonio López de Santa-Anna, General de división, Benemérito de la Patria, Gran maestre de la Nacional y distinguida Orden de Guadalupe, Caballero Gran

bargo, hace referencia a las marcas de las mercaderías; es decir, es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo. Así por ejemplo, el comisionista no puede alterar las *marcas* de los efectos que hubiere comprado o vendido por cuenta ajena, sin autorización del propietario (artículo 125), ni puede tener efectos (mercancías) de una misma especie pertenecientes a distintos dueños bajo una misma *marca*, sin distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente (artículo 137). Y entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento que pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el porteador de ellas, se enumera la “designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y *de las marcas* o signos exteriores de los bultos en que se contengan” (artículo 189). Entre los deberes que se fijan al capitán, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales llamado de cargamentos deberían “asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la *marca*” (artículo 500). También debía llevar un asiento formal de las mercancías que entregara “con sus *marcas* y números” (artículo 525). En el conocimiento que mutuamente deberían entregarse el cargador y el capitán, debería expresarse la “calidad, cantidad, número de bultos y *marcas* de las mercaderías” (artículo 609). Finalmente, el contrato de seguro marítimo debía contener las *marcas* y número de los fardos si los tuvieran” (artículo 638).<sup>16</sup>

Este Código tuvo vigencia hasta el 22 de noviembre de 1855, fecha en que fue pospuesto a las anticuadas Ordenanzas de Bilbao que, como ya se dijo, fueron revividas, quedando vigentes hasta la promulgación del segundo código mercantil mexicano.<sup>17</sup>

Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III, y Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar el siguiente Código de Comercio de México.”

Dividido en cinco libros: cada uno en títulos, éstos en secciones. Son 1091 artículos. No trae transitorios ni dice algo de las ordenanzas.

<sup>16</sup> Consúltase *Manual de derecho mercantil mexicano, o sea el Código de comercio de México* (puesto en forma de diccionario. Con breves notas, adiciones y aclaraciones para facilitar su inteligencia, por el licenciado José J. Tornel y Mendivil), México, Imprenta de Vicente Segura Argüelles, Calle de Cadena núm. 10, 1854.

<sup>17</sup> Rocha Díaz, *op. cit.*

### 3. Código de comercio de 1884<sup>18</sup>

El libro cuarto del Código de comercio de 15 de abril de 1884, que comenzó a regir en toda la República el 20 de julio del mismo año, dedica el libro cuarto a la propiedad mercantil, distribuyendo en el título primero las disposiciones generales, en el título segundo la reglamentación de las marcas de fábrica, en el título tercero lo referente a los nombres mercantiles y el título cuarto a las muestras. Las reglas sobre términos para formular reclamaciones contra los usurpadores y las de la prescripción de las acciones respectivas están contenidas en el título quinto. Como dato interesante a la vez que curioso, incluye en la propiedad mercantil los títulos de periódicos y de publicaciones que hoy las leyes autorales consideran como objetos de protección por el derecho de autor.<sup>19</sup>

*Patentes:* Las más importantes disposiciones sobre patentes son:

Cuando el derecho exclusivo a un descubrimiento o un privilegio de invención, sea el objeto de la sociedad y caducare, la compañía deberá disolverse” (artículo 462). Las acciones que se dan al que ha obtenido un privilegio de industria, hecho un descubrimiento o dado una idea cuya explotación sea el objeto de la sociedad, dan derecho a la división del capital y al reparto de los dividendos (artículo 541). La acción por falsificación de objetos por los cuales se haya otorgado un privilegio exclusivo prescribe en tres años (artículo 1013). La ley reconoce la propiedad de los privilegios concedidos en forma debida (artículo 1404). Nadie puede usar el nombre del inventor de un privilegio mientras éste goce de él (artículo 1431).

<sup>18</sup> *Código de comercio de los Estados Unidos Mexicanos* (expedido en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por Decreto de 15 de diciembre de 1883), México, Tipografía de Gonzalo A. Esteva, Segunda Calle de la Pila Seca, número 4, 1884. En su encabezado dice:

“Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, Sección Primera, El Presidente Constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: Manuel González, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: «Que en uso de las autorizaciones concedidas al Ejecutivo de la Unión por decreto de 15 de diciembre del año próximo pasado de 1883, he tenido a bien expedir el siguiente Código de comercio de los Estados Unidos Mexicanos». Título preliminar...”

<sup>19</sup> Artículo 1447. Los títulos de periódicos, publicaciones, empresas de diversiones públicas, de loterías y otras semejantes, son una propiedad mercantil que nadie puede usurpar. Artículo 1448. En el caso de usurpación, el propietario puede obligar al usurpador a que haga el cambio debido, y a que pague los daños y perjuicios que hubiere causado. Artículo 1449. Ambas acciones deberán intentarse precisamente en los ocho días posteriores a la usurpación y sólo tienen lugar cuando ésta se haya verificado en la misma localidad.

*Marcas:* En cuanto a marcas, destaca lo siguiente: Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas (artículo 1419); mas para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y ésta *concederá la propiedad* si la misma marca no se usa ya por otra personas, o no es de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (artículo 1422) de cuya disposición se deduce el sistema constitutivo o atributivo de la propiedad sobre la marca, establecido por este Código; del mismo precepto legal resulta la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaria. Considera que hay usurpación de marcas cuando se usa una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea porque las palabras más importantes de una marca se repiten en la otra, o porque la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o, en fin, porque consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión (artículo 1441). A estas reglas que mantienen su vigencia en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación actuales, el Código agrega otras relativas a la sanción y oportunidad en el ejercicio de las acciones civiles y penales. Además de las penas señaladas por el Código penal de 1871, la falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios (artículo 143), y con el rubro de “Términos para reclamar la propiedad mercantil” fija el de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación para la acción civil (artículo 1442) y el de dos meses para entablar la acción penal (artículo 1444). Impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía (artículo 1420) pero en cuanto a la marca misma su uso es facultativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (artículo 1418).

Escasa como es la reglamentación que en este estatuto recibió el derecho sobre marcas, no se oculta sin embargo, que por los principios que contienen sus disposiciones, éstas bien pueden calificarse como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho.

*Nombre comercial:* Las principales normas establecen: El nombre de un comerciante o fabricante forma parte de su propiedad mercantil, y por lo tanto no puede ser usurpado por otra persona (artículo 1424). Para que el nombre constituya propiedad, es necesario que se use entero para que no puedan confundirlo con otros

(artículo 1425). En las sociedades mercantiles el nombre es su razón social (artículo 1426). Nadie puede usar el nombre o razón ajenos, ni en sus documentos ni en sus mercancías (artículo 1427). El nombre es propiedad personal del comerciante, por lo tanto, no pasa con su negocio a tercera persona, la cual solamente podrá usar agregando *sucesor* o *sucesores* (artículo 1429). Si otro comerciante del mismo nombre estableciere igual giro, tendrá obligación de usar su segundo apellido u otro distintivo para evitar confusiones (artículo 1430). El comerciante que use su nombre, no necesita hacer el depósito establecido para las marcas (artículo 1432). La usurpación del nombre produce la acción civil de daños y perjuicios, independientemente de la pena respectiva (artículo 1433).

*La muestra:* Esta institución de la propiedad industrial no adoptada por las más recientes leyes mexicanas, es tratada con verdadero acierto y amplitud en este código mexicano, según podrá advertirse del texto que sigue: muestra de establecimiento mercantil es su designación material y exterior por medio de una inscripción o signo cualquiera, que tiene por objeto distinguirlo de otros de la misma especie (artículo 1434). La muestra es propiedad mercantil del establecimiento a que pertenece (artículo 1435). Cada cual es libre de usar en su establecimiento la muestra que escoja, con tal de que no sea igual a la que tenga ya otro establecimiento en la misma localidad, o de tal manera semejante que dé lugar al fraude (artículo 1436). La usurpación de la muestra que se componga del nombre del comerciante o de la razón social del establecimiento, es fraudulenta y producirá pena, además de la acción civil de daños y perjuicios (artículo 1438), pero la usurpación de cualquiera otra muestra no producirá pena, sino la obligación de quitar esa muestra (artículo 1439).

*Términos para ejercitar acciones:* El término para reclamar las acciones civiles que procedan de usurpación de nombres, marcas o muestras, será el de un año (artículo 1442); el del ejercicio de la acción penal por usurpación de nombre, será el de tres meses (artículo 1443), por usurpación de marca, de dos meses (artículo 1444), y por usurpación de muestra, será de un mes y no podrá ejercitarse sin que preceda conciliación, cesando la acción penal si el demandado conviene en este acto en mudar su muestra (artículo 1445).

Dicho código, así lo parece, fue obra de una sola persona: el licenciado Manuel Inda,<sup>20</sup> fue derogado en la parte de registro mercantil que se estableció por decreto de 11 de diciembre de 1885.

#### 4. *Código de comercio de 1889*<sup>21</sup>

Tras la efímera vida del Código de 1884, en el año de 1889 se promulgó el actual Código de comercio mexicano, vigente desde el 1o. de enero de 1980. No obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes (artículo 4o. transitorio), este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica (artículo 21, fracción XIII), estableciéndose asimismo como sanción por la falta del registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero (artículo 26).<sup>22</sup>

#### 5. *Los proyectos de Código de comercio*

Durante su larga vigencia el Código de comercio de 1889 ha sido revisado para sus reformas, y con tal motivo se han elaborado diversos anteproyectos y proyectos de un nuevo código, entre los que pueden mencionarse: el publicado en 1929, algunos de cuyos artículos se refieren a las marcas; el preparado en 1943 por la Comisión de Leyes de la Secretaría de Economía, con carácter de anteproyecto del libro primero del Código de comercio; el preparado por la misma Comisión de 1947 como proyecto del libro segundo, denominado "De los límites de la actividad mercantil y de la competencia desleal", que contiene disposiciones referentes a la propiedad industrial. Las observaciones al mismo por parte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, dieron lugar a un verdadero proyecto de dicha Confederación respecto de los

<sup>20</sup> Pallares, Jacinto, *op. cit.*, *supra*, p. 262.

<sup>21</sup> *Código de comercio de los Estados Unidos Mexicanos*, México, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1889. Su promulgación dice:

"Secretaría de Estado y del despacho de Justicia e Instrucción Pública. El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 4 de junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente Código de comercio".

<sup>22</sup> Para comentarios de estas disposiciones véase Lozano, Antonio de J., *Código de comercio de los Estados Unidos Mexicanos*, México, Librería Madrileña de Juan Buxó, 1899, t. I, pp. 34 a 42. También puede consultarse Pallares, Jacinto, *op. cit.*, pp. 943 y 944.

libros segundo y tercero del Código de comercio; para 1952 se publicó otro proyecto con cambios respecto al primitivo texto propuesto en 1947.<sup>23</sup>

La Comisión de Comercio de la LI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1979-1981) elaboró una iniciativa de Ley federal de comercio en la que se pretendió volver a incorporar al Código las materias que le habían sido segregadas, pero quedó dicha iniciativa en los archivos, ya que la tendencia a la unificación total de las normas de derecho mercantil privado se ha abandonado.<sup>24</sup> También existe el anteproyecto de Código de comercio de 1987, que no contiene la reglamentación de la propiedad industrial porque responde a la concepción moderna de este tipo de ordenamientos, consistente en presentar un cuerpo de normas sistamáticas sobre los principios o instituciones fundamentales del derecho mercantil que no requieren legislación especial.<sup>25</sup>

### III. LEGISLACIÓN AUTÓNOMA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

#### 1. Creaciones industriales

##### A. Patentes de invención

a) *Ley de 1820*. El primer texto legislativo de carácter especial para reglamentar el derecho de patentes en México es el contenido en el *Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria*. Reconoce un derecho de propiedad al inventor (artículo 1o.), a condición de que el que invente, perfeccione, mejore o introduzca algún ramo de industria, presente la solicitud correspondiente ante el Ayuntamiento de su domicilio (artículo 3o.); el documento que acredita el privilegio es un certificado de invención, con vigencia de siete y cinco años que podrían extenderse hasta quince, especificándose la materia respecto de dichos certificados según fuesen de invención de mejora o introducción, pero no sobre modelos (artículo 18); se establece el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a quien

<sup>23</sup> Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*, México, Editorial Libros de México, S. A., 1960, cap. V, "Las marcas en los proyectos de Código de comercio", pp. 71-86.

<sup>24</sup> Rocha Díaz, Salvador, *op. cit.*, pp. 13 a 16.

<sup>25</sup> *Id.*, p. 16.

turbe el uso exclusivo de la propiedad (artículo 20), señalándose las penas a ser impuestas por el tribunal a los actores o reos (artículo 22); se establece la obligación de explotar la invención antes de pasar dos años desde la fecha en que fue recogido el certificado (artículo 24).

b) *Ley de 1832*. Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, con su simple denominación está denotando las diversas categorías o modalidades que reviste el sujeto titular del privilegio.

Esta ley es la primera que se expidió después de consumada la independencia de México. Habiendo seguido sustancialmente los principios de la anterior, señala las condiciones para que por conducto del secretario de Relaciones se expida al inventor o perfeccionador una patente (artículo 5o.); se fija en diez años la vigencia de las patentes de invención y en seis las de mejora (artículo 7o.); pudiendo el inventor solicitar una patente respecto de un Estado y no para todo el país (artículo 9o.); el privilegio es susceptible de ampliarse por mayor tiempo previa autorización del Congreso (artículo 13); la disputa sobre la propiedad del invento se decide por las leyes comunes (artículos 15); se ordena la publicación de la *Gaceta*, así como la creación de un local para que estén las patentes a disposición del público (artículo 17).

c) *Ley de Patentes de 1890*. El decreto de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegios estaba compuesto de nueve capítulos y 46 artículos, que esencialmente disponía: Todo inventor mexicano o extranjero tiene derecho a la explotación exclusiva de sus inventos mediante la obtención de una patente de invención o de perfeccionamiento (artículo 1o.); señala lo que es susceptible de privilegio (artículo 2o.), lo que determina la pérdida de la novedad del invento (artículo 3o.), señalando lo que no puede ser objeto de patente (artículo 4o.), concediéndose ésta sin examen previo de la novedad ni de la utilidad; la concesión de la patente es sólo respecto de una invención (artículo 6o.), reconoce el principio de territorialidad de la patente (artículo 7o.), las patentes se otorgaban por veinte años (artículo 13), que podían prorrogarse por cinco años (artículo 14), declara que las patentes son expropiables por causa de utilidad pública (artículo 15). El capítulo II se refiere al procedimiento y trámite de la solicitud de patente, adoptando el sistema de oposición mediante la publicación de la solicitud en el *Diario Oficial* por dos meses de diez en diez días (artículo 19), la falta de avenimiento entre las partes implicaba la remisión del asunto a la autoridad ju-

dicial para que dictaminase en definitiva sobre el caso (artículos 23 y 24); la expedición de la patente sólo podía invalidarse por la autoridad judicial mediante su nulidad (artículo 25); la patente, llevando a su calce la firma del presidente de la República, constituía el título de propiedad del privilegio (artículo 27). Impone la obligación de marcar los productos patentados expresando el número y la fecha de la patente (artículo 30); la falta de explotación del invento patentado (artículo 233) provoca la caducidad de la patente (artículo 37); la propiedad de la patente podía ser transmitida (artículo 41); no preveía expresamente las sanciones por usurpación, sino que todo lo concerniente a la falsificación de las patentes quedaba sujeto a las prescripciones del Código penal del Distrito Federal (artículo 42); deroga la ley de 7 de mayo de 1832 y todas las demás disposiciones que se hubieren dictado sobre la materia (artículo 46).

d) *Ley de 1903*. La Ley de patentes de invención de 25 de agosto de 1903 sólo se refiere a dicho concepto, sin mencionar ya las patentes que mejora, de perfeccionamiento, de descubrimiento y de introducción. En cambio establece la clasificación de las patentes de invención, patentes por modelos industriales y patentes por dibujos industriales, designación que también fue adoptada por la Ley de patentes de invención de 20 de junio de 1928, que incluía además las patentes de perfeccionamiento.<sup>26</sup>

e) *Ley de la propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942*. Esta ley que entró en vigor el 1.º de enero de 1943, conserva el criterio de distinguir las patentes en patentes de invención, patentes de mejoras y patentes de modelo o dibujo industrial. Desde el punto de vista de su estructura formal y de contenido, es un verdadero código de la propiedad industrial, ya que sus preceptos regularon todas las instituciones componentes de dicha propiedad.

## B. Diseños industriales

a) *Ley de 1820*. Este ordenamiento excluyó expresamente a los diseños industriales estableciendo en su artículo 18: “Los certificados de invención, mejora e introducción, no pueden recaer ni sobre

<sup>26</sup> El material para la elaboración de este resumen histórico de la legislación sobre creaciones industriales nuevas se basa en los textos reproducidos por Torre, Juan de la, *Legislación de patentes y marcas*, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1903, t. III.

las formas ni sobre las proporciones diferentes al objeto, ni sobre los adornos de cualquier género que sean.”

b) *Ley de 1832*. Fue omisa en proteger los diseños industriales; sin embargo, el 12 de julio de 1852 se expidió el “Reglamento para la mejor observancia de la Ley de 7 de mayo de 1832”, el cual ya comenzó a referirse a los modelos y dibujos como objetos de creación del inventor que ameritan y son objeto de protección de la patente.

c) *Ley de 1980*. Este ordenamiento constituyó un retroceso, legalmente hablando, en la protección a los diseños industriales, pues para nada los mencionó en la enumeración que hacía en el artículo 2o., sobre lo que era susceptible del privilegio de patente.

d) *Ley de 1903*. Es el primer ordenamiento de nuestro país que garantizó expresamente protección a los diseños industriales, amparándolos con una patente. Destinaba el capítulo XVI a “patentes por modelos o dibujos industriales”, y su reglamentación específica aparecía en los artículos 102 al 107, además de que se mencionaban en los artículos 118, 119 y 120, así como en el artículo 31 del Reglamento. Concedía una vigencia de 5 o 10 años a los diseños industriales, a elección del solicitante (artículo 104).

e) *Ley de patentes de invención de 1928*. La protección otorgada a los diseños industriales no sufrió modificación ni adelanto alguno respecto de la anterior de 1903, pues no obstante el transcurso de 25 años, el legislador sólo dividió el artículo 102 antes mencionado, para plasmarlo en el artículo 2o. de la nueva ley, destinando la fracción V a los modelos, y la fracción VI para los dibujos industriales.

f) *Ley de la propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942*. Siguió el mismo sistema que la de 1928 en cuanto a la protección concedida a los diseños industriales, y transcribió el contenido de las fracciones V y VI del artículo 2o. de la ley anterior, en su artículo 4o., fracciones V y VI; asimismo, continuó otorgando una vigencia de 10 años reducibles a 7 a las patentes de modelo o de dibujo industrial en los artículos 42 y 53.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Para una monografía muy completa sobre la historia de los dibujos y modelos industriales y su protección nacional e internacional, véase Rangel Ortiz, David, *Protección del diseño industrial en el derecho mexicano*, México, 1978; así como Guieffre, Pierre, y François Guieffre, *Traité des Dessins et des Modèles*, Librairies Techniques, París, 1974.

## 2. Signos distintivos

### A. Marcas

a) *Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889.*<sup>28</sup> Bajo la presidencia de Porfirio Díaz se promulgó la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. Este cuerpo legislativo, que entró en vigor el 1o. de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de comercio y del Código penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos modelos legislativos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos códigos.

En los diecinueve artículos que integran esta ley se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general. Así, se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (artículo 3o.).

Notas características que este sistema de protección a las marcas presenta, son las siguientes: sólo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (artículo 8o.).

La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos (artículo 9o.).

La declaración de referencia se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podrá presentar oposición al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición, el registro sólo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial decida en favor de quien está el mejor derecho (artículo 10).

<sup>28</sup> Pallares, Jacinto, *Legislación federal complementaria del derecho civil mexicano*, México, Tipografía Artística de Ramón F. Riveroll, 1897. Se publica íntegro el texto de esta Ley en las páginas 349, 350, 351 y 352.

Las marcas no se transmiten sino con el establecimiento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no está sujeta a ninguna formalidad especial y se verificará conforme a las reglas del derecho común (artículo 11).

La duración de la propiedad de las marcas es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado (artículo 12).

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales; pero se requiere instancia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad judicial (artículo 14).

Aun cuando el nombre oficial de esta ley es el de marcas “de fábrica”, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o al comerciante, a mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial.

Esta ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus albores. En el curso de su vigencia fueron destacándose problemas no previstos, que invitaron a los estudiosos a reflexionar sobre su revisión. “La ley que hoy rige es deficiente y, ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, según el credo científico del juez sentenciador y según sea la escuela de la que él se afilie. No solamente dicha ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y el que lo considera como atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpación.”<sup>29</sup>

b) *Ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903.*<sup>30</sup> Define la marca diciendo que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca (artículo 1).

Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas (artículo

<sup>29</sup> Vega, Fernando, “Proyecto de Ley de marcas de fábrica y de comercio”, *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, México, julio-diciembre 1901, pp. 59 a 95.

<sup>30</sup> *Diario Oficial*, 2 de septiembre de 1903.