

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**



**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ARAGON**

2-40

LA PIRATERIA DE MARCAS EN MEXICO Y LOS INTENTOS POR COMBATIRLA "

**TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO
DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA EL SR.**

OMAR LUGO ANDERE



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Der-480

" LA PIRATERIA DE MARCAS EN MEXICO Y LOS INTENTOS POR COMBATIRLA "

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

E.N.E.P. "ARAGON"

CARRERA DERECHO

ALUMNO OMAR LUGO ANDERE

CUENTA No. 7621280-2

ASESOR LIC. OSCAR A. REYEZ ARMENDARIZ

G R A C I A S

PORQUE LA MANO QUE EXTENDISTE
FUE EL APOYO PARA LLEGAR A ES
TA META EN MI CAMINO.

C A P I T U L A D O

I. INTRODUCCION

II. CAPITULO I "LAS MARCAS"

- a) Historia en México
- b) Definición
- c) Clasificación en Bienes y Servicios
- d) Criterios de registrabilidad
- e) La publicidad y sus efectos

III. CAPITULO II "LA PIRATERIA"

- a) Concepto
- b) Surgimiento en las marcas
- c) Necesidades de su regulación

IV. CAPITULO III "EL CONVENIO DE PARIS"

- a) Necesidades de su creación
- b) Repercusión en la piratería de marcas
- c) Vigencia de sus disposiciones jurídicas

V. CAPITULO IV "LA PIRATERIA DE MARCAS EN LA ACTUALIDAD"

- a) Principales industrias afectadas
- b) Casos prácticos de piratería
- c) Declaración de Piratería
- d) Criterios de la Dirección General de Invenciones y Marcas

VI. CONCLUSIONES

I N T R O D U C C I O N

Normalmente, todos podemos alcanzar a comprender lo que el término "Piratería" significa. Sin embargo, lo que el presente trabajo pretende, es ir más allá de éste e intentar darle un fundamento lo suficiente amplio y comprensible, capaz de soportar algún sometimiento a debate.

Responderemos a interrogantes tales como:

¿Qué es en realidad la Piratería?

¿Cuáles son las causas de su existencia todavía vigente hasta nuestros días, así como las de su surgimiento?

¿Por qué la entendemos como algo fuera del márgen legal y por ende como algo que debe ser aniquilado?

En base a lo anterior y como podrá observarse, no nos referiremos simple y llanamente a la Piratería como tal, sino directamente a dicha actividad y a la aplicación que de la misma se hace en la comercialización de las marcas, además de analizar su repercusión en México y las actitudes y posturas que al respecto se toman en nuestro ámbito legal.

Así pues, dando paso a nuestras inquietudes, reviviremos el surgimiento de las marcas, destacaremos las disposiciones jurídicas que las han regulado desde su nacimiento hasta nuestros días, en donde los conceptos cada vez más simples establecen un eficaz control sobre las mismas y en especial sobre la forma de su manejo y registro.

Las marcas son propiedades que al igual que las demás forman parte de los actos de comercio, dentro de los cuales siempre se ha dado la competencia tanto lícita como ilícita; y como al parecer lo que más nos llama la atención es aquello que está prohibido, nos adentraremos directamente en el mundo comercial de los actos ilícitos, donde desde hace varios siglos surgieron "Los Piratas", que aunque si bien su proceder no era el mismo por el que se otorga dicha denominación a ciertas personas, los resultados son idénticos; es decir, la obstaculización del comercio en detrimento de los demás y obteniendo beneficios propios.

Siendo que la "Piratería de Marcas" no es un concepto nacional -- sino también internacional, encontraremos que las disposiciones jurídicas dictadas en este ámbito, han llegado a ser tan importantes que las nacionales de los Estados contienen soportes casi idénticos a ellas. Así, encontraremos que "El Convenio de París", es la más completa de dichas disposiciones; por eso, analizaremos profundamente su contenido, para saber de qué manera ha combatido los actos de piratería.

Por último, particularizaremos nuestro estudio para analizar la situación que actualmente se presenta en nuestro país, conociendo la forma en que nuestras autoridades han enfrentado la deslealtad entre los comerciantes competidores y en especial sobre los piratas marcos.

C A P I T U L O I

"LAS MARCAS"

- a).- Historia en México. b).- Definición.
c).- Clasificación en Bienes y Servicios d).- Criterios de Registrabilidad.
e).- La Publicidad y sus efectos.
a).- HISTORIA EN MEXICO.

"La investigación de la Historia del Derecho tiene como resultado inmediato establecer la evolución de las instituciones jurídicas y dar a conocer lo que la experiencia ha enseñado." (1)

En el Derecho Marcario como en las demás ramas del Derecho, la anterior expresión no es la excepción, ya que es a través de la investigación histórica como esta parte del Derecho ha llegado hasta el lugar en el que actualmente se encuentra, porque el Derecho no nace repentinamente, sino que nace con la sociedad y con ella sufre transformaciones, - por eso el Derecho de hoy, es la evolución del Derecho de ayer.

En México, podemos presentar una reseña histórica del Derecho Marcario dividida en tres grandes fases a saber:

I.- Reglamentación anterior a la Ley de 1889.

- - - - -

(1) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, 1ª. Edición, México 1960. p.3.

II.- Legislación específica sobre marcas de 1889 a 1942.

III.- Legislación vigente.

Los cambios que ha originado la dinámica evolución de las marcas y su regulación no son tajantes, por lo cual las fases citadas se encuentran relacionados estrechamente una con otra, no obstante es necesario hacer notar dichos cambios, introduciéndonos con esto a un análisis más pormenorizado de cada una de ellas.

I.- Reglamentación anterior a la Ley de 1889.

Debido a la amplitud de la fase que nos ocupa, para fines de una mejor comprensión, la dividiremos en tres períodos que son:

a).- Derecho Precortesiano.

b).- Derecho Colonial, y

c).- Derecho del México Independiente.

La anterior división no es caprichosa, sino que obedece al devenir histórico de la sociedad mexicana, dándose a su vez, con los cambios sociales transformaciones en la evolución de las marcas y su reglamentación.

a).- El Derecho Precortesiano. "La marca se origina históricamente para identificar el origen de los productos, es decir, la persona misma del fabricante o productor, o sea que aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia." (2)

En el período histórico que nos ocupa no existen disposiciones legales en materia de marcas, pero esto no quiere decir que las marcas propiamente dichas no hayan existido; ya que las investigaciones arqueológicas han podido descubrir los rasgos distintivos de los diversos instrumentos utilizados por los pueblos autóctonos y como atinadamente señala Francis C. Browne, "El origen y funciones de la marca están profundamente arraigados en la historia. Todos ustedes conocen la función de los símbolos heráldicos que indicaban la filiación y el origen de una familia en particular. Los escudos de varios clanes de Escocia e Irlanda, cumplían una función semejante. Cuando se llega al aspecto comercial de las cosas, tenemos los sellos o señales de los artesanos que indicaban su membresía en cierto gremio y últimamente tenemos los símbolos que indicaban que un producto se origina en una determinada empresa comercial." (3)

En el período que se estudia, las marcas existentes no tenían respaldo legal que las protegiera, no obstante, la falsificación de las medidas era severamente castigada con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de las mismas.

b).- Derecho Colonial.- Durante la colonia en nuestro

- (2) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, Edición, México, D.F., Marzo de 1979. p. 61.
- (3) Alvarez Soberanis, Jaime. op. cit. p. 62.

país los españoles se empeñaron en mantener un control estricto respecto del Comercio y de la Industria, siendo éstos los factores más importantes en la creación de las marcas éstas eran pocas, ya que además los actos de comercio en este período sólo se daban en transacciones casi domésticas que no exigían la sanción de principios jurídicos complejos. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no existieran marcas ni regulación sobre las mismas, sólo que sus funciones eran muy restringidas en comparación con las que actualmente desempeñan.

Lo más relevante en marcas durante este tiempo, se dá bajo el estricto control y supervisión de las Ordenanzas Reales, que se enfocaban principalmente a la comercialización del oro y la plata, dichas ordenanzas promovían además la explotación de las minas para la extracción de los metales preciosos citados, tratando de satisfacer así la demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requerían tanto el clero como el Imperio Español.

Merecen especial mención debido al parentesco cercano que guardan con la finalidad que actualmente se les asigna a las marcas, los ordenamientos siguientes:

- "Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la Platería, por el Marquez de Cadereyta el 20 de de Octubre de 1638".
- "Cédula Real del 10. de Octubre de 1733".
- "Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746".
- "Ordenanzas de ensayadores dadas en México el 7 de Julio de 1783

por el Lic. Joseph Antonio Lince González, confirmadas por Real Orden - del 30 de Diciembre del mismo año, por el Virrey Matías de Gálvez."

Las disposiciones anteriores, trataban de establecer un estricto-control sobre el uso de las marcas en los objetos de plata y oro con la principal finalidad de evitar que se dieran actos fraudulentos en los - que se evadiera el pago del Diezmo. Las pretenciones de dichos ordena- mientos, se encontraban enfocadas al uso de las marcas en los objetos - de plata y oro, siendo que esos objetos deberían de contar con tres mar- cas que son:

- La marca o remache del quinto comprobando el pago de los impues- tos.

- La marca del ensayador para indicar la ley del metal, y

- La marca del artífice junto con su nombre para evitar fraudes.

Cabe destacar también, que no sólo se daban este tipo de marcas,- en la época que se analiza, sino que existían otras como lo son las mar- cas de fuego en los libros, que eran utilizadas primordialmente por las corporaciones monásticas y de educación; teniendo como principal objeti- vo el de dar a conocer la procedencia de los libros en las bibliotecas. Estas marcas, constituyen un antecedente importante del concepto de mar- cas para impresiones y publicaciones, por lo cual son un antecedente in- meditato del concepto de la función marcaria.

c).- Derecho del México Independiente. El México Inde- pendiente acarrió la escasez de normas jurídicas protectoras de las ins-

tituciones marcarias que se venía dando en el México Colonial, encontrándose sólo normas aisladas promulgadas en diversos ordenamientos jurídicos. Esta situación prevaleció hasta la última década del siglo XIX y es en el año de 1889 que se da en México el primer cuerpo de disposiciones jurídicas destinadas especialmente a regular el derecho sobre las marcas en sus diferentes aspectos.

Lo más relevante respecto de los derechos sobre las marcas se da en los siguientes ordenamientos legales de este lapso:

- Código de Comercio de 16 de Mayo de 1854. Este ordenamiento no regula expresa ni individualmente los derechos sobre las marcas, pero implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas, las menciona como control obligatorio principalmente en lo que se refiere al cargamento y comercio marítimos.

- Código Civil de 8 de Diciembre de 1870. Este cuerpo de leyes, tiene primordial importancia, ya que en el título octavo del mismo se reglamentaba en forma completa las variadas instituciones de lo que ahora conocemos como derechos de autor y las contemplaba divididas en tres ramas; propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad artística. Dentro de esta última parte, se producían situaciones curiosas, ya que en la misma se consideraba como dueño a quien hiciera una obra de su propio peculio, por lo que los fabricantes podían adoptar como marca un diseño y ser declarados dueños del mismo, previa presentación de la solicitud respectiva.

Merece especial mención este Código, porque contenía reglas detalladas para declarar la falsificación de marcas, así como las penas de la misma.

- Código Penal 1871. Dentro del título genérico de la falsedad, - reglamentó entre otras, la falsificación de las marcas, pero es necesario precisar, que no se refiere a las marcas que actualmente conocemos; sino que se refiere a las utilizadas para asignar la garantía de la ley del oro y la plata o de las que se utilizan para indicar el peso y la medida en los objetos.

Sancionó también en conceptos muy generales, la falsificación tanto de las marcas industriales como de las comerciales y las sanciones - se imponían a los que falsificaban las marcas, así como a los que las - comercializaban a sabiendas de que eran falsas.

- Código de Comercio de 15 de Abril de 1884. Primer ordenamiento legislativo que dedica un capítulo especial a la Propiedad Mercantil, - sus disposiciones reconocen a dicha propiedad como un valor propio e independiente del valor de los inmuebles, muebles, títulos y acciones de las negociaciones; además, enmarca privilegios importantes para los establecimientos comerciales, invenciones, nombres comerciales, muestras, títulos de obras y marcas.

Este ordenamiento, atribuye la propiedad de las marcas a los fabricantes o comerciantes, pero esa propiedad se otorgaba mediante el depósito de la marca ante la Secretaría de Fomento, que la concedía si di

cha marca no se usaba ya por otra persona o si no era de tal manera semejante a otra, esto para evitar que se defraudaran intereses ajenos.

Atribuyen al Estado una facultad discrecional para determinar la falsificación o usurpación de las marcas, estableciendo además las sanciones para tales actos, señalando también cuales eran las acciones que en contra de los mismos se podían ejercitar y el término para hacerlas valer.

- Ley de 11 de Diciembre de 1885. Lo más destacado de este ordenamiento es la creación del Registro de Comercio, señalando a los comerciantes la obligación de matricularse, constrañéndolos también a inscribir en las hojas de registro los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica. Dicho registro, constituye el antecedente más remoto de la actual manera de registrar las marcas.

- Código de Comercio de 1889. Lo más importante es el hecho de que este Código conservó la obligación de inscribir en el registro de comercio, los títulos de las marcas de fábrica, no obstante, el haber derogado las leyes mercantiles preexistentes; imponiendo como sanción por la falta del mismo el que no surtieran efectos en contra de terceros.

II.- Legislación específica sobre marcas de 1889 a 1942.

Fué en el año de 1889 cuando a las marcas se les dió la importancia debida, naciendo desde ese año la Legislación específica sobre las mismas, por lo que a partir de ese momento se puede señalar en particu-

lar su reglamentación, destacando en ella lo más importante.

- Ley de marcas de fábrica de 18 de Noviembre de 1889; destaca - por ser la primera que se refiere de manera especial a las marcas, esta ba integrada por 19 artículos que contenían disposiciones importantes - que garantizaban tanto los intereses del productor como el interés gene ral. Dentro de su articulado, introduce las primeras restricciones pa ra el registro de las marcas así como para la adquisición de la propie dad y la pérdida o nulidad de las mismas.

El nombre de Ley de Marcas de Fábrica no implica que este ordena miento no reglamentara también las marcas comerciales, sino que regula ba indistintamente a unas y otras.

- Decreto de 30 de Junio de 1896; sus disposiciones se encaminan - principalmente a controlar el depósito de marcas de apariencia extranje ra ante la Secretaría de Hacienda y en las aduanas, las obligaciones - que señala son primordialmente para los fabricantes establecidos den tro de la zona de vigilancia.

- Decreto de 8 de Febrero de 1897; obligaba a los industriales - que dieran apariencia extranjera a sus marcas o diseños a depositar pa ra su registro dichas marcas tanto en la Secretaría de Fomento como en la de Hacienda, para que ésta última remitiera un ejemplar a las adua nas para que los industriales no pagaran tributo sobre la importación - de dichas marcas. Para este segundo depósito ante la Secretaría de Ha cienda debían manifestarse además, el motivo por el cual se le había -

dado apariencia extranjera a la marca, consignando también el por qué del depósito y su aceptación. Las marcas no depositadas, quedaban sujetas a las ordenanzas de aduanas aún teniendo apariencia extranjera.

- Decreto de 11 de Marzo de 1897; se concreta a conceder un nuevo plazo para el depósito de las marcas de apariencia extranjera, posteriormente el 15 de Junio del mismo año, el gobierno mediante rectificación de esa fecha, explica como debe entenderse la apariencia extranjera.

- Decreto de 17 de Diciembre de 1897; previene que cualquier propietario de marca, nacional o extranjero y con residencia dentro o fuera del país, podrá adquirir el derecho exclusivo de una marca en la República previo el cumplimiento de los trámites de Ley, derogando así la disposición contraria contenida en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

- Decreto de 28 de Marzo de 1903; establece las bases conforme a las cuales, se autorizaba al Ejecutivo para legislar en materia de marcas, destacando la supresión de los exámenes previos y de novedad, la agilización de las solicitudes, la petición de sanción especial para los delitos contra la propiedad industrial, regulando también la transmisión de la propiedad sobre las marcas y requiriendo que fueran publicadas con claridad en un periódico.

- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903; primera ley en dar una definición concreta a las marcas, adicionalmente a esto, incorpora el hecho de que el registro de las marcas, -

por primera vez se haría en una oficina de registro especial para ello, prohíbe el registro de signos como marcas si éstos no eran lo suficientemente distintivos, o si eran contrarios a la moral o a las buenas costumbres, restringiendo también el registro como marcas de armas, escudos y emblemas nacionales. Se introduce un sistema de cesión libre de marcas registradas como si se tratara de otro derecho, siendo obligatorio el registro de transmisión. Obligaba a los comerciantes o fabricantes a indicar en sus productos que las marcas eran registradas. Establece dos tipos de nulidad de marca, una absoluta cuando se contravenían las leyes, y otra relativa, cuando la marca había sido registrada anteriormente; estableciendo la acción de nulidad correspondiente. Mención especial merece la circunstancia de que los particulares podían promover ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México la revocación de las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas contra las que no estuvieran de acuerdo. Finalmente reglamentó los nombres comerciales y los avisos comerciales.

- Disposiciones dictadas durante la Revolución de 1910-1917; durante el período de la Revolución Mexicana, las marcas también se vieron afectadas con los constantes cambios que se debían. Primeramente se vieron afectadas siendo declarados nulos los certificados obtenidos durante el período comprendido entre el 19 de Febrero de 1913 y el 29 de Agosto de 1914, obligando a los favorecidos por dichos registros a realizar nuevos trámites ordenados por acuerdo de la Dirección de Patentes

y Marcas del 12 de Septiembre de 1914 y aclarando posteriormente mediante acuerdo de la Secretaría de Fomento del 5 de Noviembre de 1914. De manera implementaria de las disposiciones contenidas en los acuerdos anteriores se dan también el de 14 de Septiembre de 1915 dictado por Don Venustiano Carranza, el de 25 de Noviembre de 1915 dado por la Dirección de Patentes y Marcas y el de 19 de Septiembre de 1917 dictado por el Secretario de Fomento.

- Acuerdo de 6 de Septiembre de 1919; reglamenta el uso de la Cruz Roja sobre el fondo blanco, prohibiendo su uso de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Convención de Ginebra del 22 de Agosto de 1864, promulgada el 2 de Agosto de 1907. Destaca la determinación en el sentido de darle validez a las marcas así registradas hasta la expiración de su plazo.

- Ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Junio de 1928. (4); introduce un sistema atributivo-declarativo para la adquisición de las marcas; faculta al Estado para determinar cuando se hace obligatorio el uso de una marca y para qué productos; se estableció el exámen de novedad como requisito para el registro de las marcas, consigna también las causales de nulidad de las marcas. El Reglamento de la

(4) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Julio de 1928, por la Secretaría de Gobernación.

Ley retrocitada (5), se dió el 11 de Diciembre del mismo año y el Procedimiento Reglamentario surgió como complemento de los cuerpos legales - citados el 6 de Julio de 1931.

Las leyes retroinvocadas tuvieron vigencia hasta el año de 1942,- teniendo reformas superficiales mediante varios Decretos, como lo son : el del 2 de Enero de 1935 (6), que adiciona la ley de 1928 en cuanto a las sanciones penales, circular de 12 de Marzo de 1942 (7), sobre la explotación de las marcas y el Decreto de 8 de Septiembre de 1942 (8), - obliga a los comerciantes e industriales que utilizan marcas no registradas a incluir en sus productos la leyenda "Hecho en México".

III.- Legislación Vigente.

Para los fines de este estudio, consideraremos como legislación vigente aquella que aún en la actualidad tiene repercusión, aquella en la que sus disposiciones jurídicas llegan a tener cierto valor en nuestros días; así, encontramos que actualmente en la esfera jurídica del Derecho Marcario se dan disposiciones que nacieron desde el año de 1942 y encontramos desde entonces los siguientes cuerpos de leyes de la materia:

- Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (9); se caracterizaba -
- - - - -

(5) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de Diciembre de 1928, por la Secretaría de Gobernación.

(6) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de Enero de 1935, por la Secretaría de Gobernación.

(7) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de Marzo de 1942, por la Secretaría de Gobernación.

por contener todas las disposiciones en materia de invenciones, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Como puede apreciarse la ley anterior contiene disposiciones de - varias materias, nosotros circunscribiremos nuestro análisis sólo en lo que se refiere a las marcas, encontrando que lo más notable de este -- cuerpo legal es, en materia de Marcas Registrables lo relativo a cuáles son susceptibles de registro y cuáles no, estableciendo prohibiciones - para el registro de ciertos signos o denominaciones (artículo 105); en materia de Registro, reduce la duración de su vigencia a 10 años (artículo 132); también regula la extinción y la caducidad de los registros, establece sanciones para quienes no acatan las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México" para los productos - de fabricación nacional aún cuando no ostenten marcas registradas (artículo 261), prevee asimismo la Transmisión de marcas, evitando la multiplicidad de propietarios de una misma marca o de marcas semejantes (artículos 176 a 182).

Aunado al surgimiento de esta Ley, se da el del Reglamento de la misma (10), este Reglamento contiene en su título II todo lo relativo a las marcas (solicitudes de registro, clasificación de mercancías, uso -

- - - - -
- (8) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de Septiembre de 1942, por la Secretaría de Gobernación.
 - (9) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de Diciembre de 1942, por la Secretaría de Gobernación.
 - (10) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de Diciembre de 1942, por la Secretaría de Gobernación.

de las marcas y transmisión de los derechos sobre ellas).

- Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (11); este ley actualmente - en vigor en su título cuarto contiene las disposiciones relativas a las marcas, su registro, vigencia, uso, renovación, transmisión, nulidad, - extinción y cancelación. Abrogó a la anterior ley y cabe destacar que - le otorga validez a los registros otorgados con base en la Ley de la - Propiedad Industrial, concediendo un término perentorio de tres años pa - ra que los titulares de los registros de marcas demuestren el uso efec - tivo de las mismas ante la Secretaría de Industria y Comercio y de - - acuerdo con lo que ella establece, sancionando la omisión de dicha obli - gación con la extinción de pleno derecho de los registros otorgados.

Para ilustrar el presente trabajo, haremos mención a la forma en - que actualmente se lleva a cabo el registro de las marcas, siendo la - siguiente:

Para obtener el Registro de una marca deberá presentarse una soli - citud por duplicado ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad del soli - citante, la ubicación del establecimiento o del principal si tiene va - rios, así como la declaración de la fecha en que principió a usarse la -

(11) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de Febrero - de 1976, por la Secretaría de Gobernación.

marca. Se expresará también la denominación de la marca en su caso y - la ubicación precisa de la fábrica o establecimiento, indicando el País, la entidad, población, calle y número correspondiente, nombre del apoderado (en su caso) y domicilio para recibir notificaciones. Cuando lo - requiera la Secretaría, deberá además acreditarse a satisfacción de ésta, la existencia de la fábrica.

A la solicitud se anexarán también los siguientes documentos: una descripción de la marca por triplicado, en la cual se mencionará el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, ubicación de la fábrica- o establecimiento y productos o servicios para los cuales se solicita - la marca. Dicha descripción se hará en papel blanco fuerte en tres tantos, tamaño carta, sin membrete alguno, debidamente firmados, escritos- con tinta obscura a doble espacio, por un solo lado del papel, conser-- vando un márgen a la izquierda, de cuatro centímetros aproximadamente;-- doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca, no mayo-- res de diez ni menores de cuatro centímetros; doce ejemplares de los -- marbetes y etiquetas de la marca, cuando éstas sean a colores en la forma en que vaya a usarse. Enseguida de la descripción de la marca y con el epígrafe reservas, se mencionará lo que el solicitante considera -- esencialmente como su marca y los elementos de que se compone. Las re-- servas determinarán el alcance de la protección legal y deberán ir firmadas por el interesado.

Cuando la marca sea en colores, se podrá reservar la convinación -

de éstos, siempre y cuando le den un aspecto distintivo. Si la marca - contiene leyendas o figuras no reservables conforme a la Ley, se deberá hacer la exclusión expresa de dichas leyendas o figuras en el capítulo de reservas, al hacer mención del conjunto de la misma. En la solicitud de registro, así como en la descripción, deberán especificarse los artículos, productos o servicios que protegerá, de acuerdo con la clasificación oficial, la cual analizaremos en el desarrollo de este trabajo. No podrán comprenderse en una misma solicitud artículos o servicios que pertenezcan a clases distintas.

Los derechos que se causen por concepto de marca (solicitud), deberán enterarse (pagarse) al presentar la solicitud, ya que no se dará trámite a ningún asunto si no se cubren los derechos de acuerdo con la tarifa respectiva.

Al recibirse la solicitud se procederá a efectuar el examen de ésta, así como el de los documentos exhibidos con el fin de verificar si se reúnen los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. En caso de que no sea así, se le hará saber al solicitante para que en un plazo máximo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considerará abandonada la solicitud. Si aún después de hacer las modificaciones, no cumpliera debidamente con los requisitos solicitados, se tendrá por abandonada la solicitud de registro.

Una vez satisfechos los requisitos legales, se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si afecta o no derechos

adquiridos. En caso de que se encuentre otra marca igual o semejante - ya registrada o en su trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante para que un plazo no menor de quince ni mayor de cuarenta y cinco días manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado no contesta en ese plazo, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la fecha legal.

Ya concluido el examen descrito anteriormente y satisfechos los requisitos legales, se requerirá al solicitante el pago de los derechos - para el registro de la marca y la expedición del título correspondiente.

Los efectos del registro de una marca tienen una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal, es decir a partir de la fecha en que - fué presentada la solicitud y podrá solicitarse su renovación dentro -- del último semestre en el que venza el plazo, previo el pago de los derechos correspondientes, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios entre los cuales se encuentra la comprobación del uso - efectivo de la marca, misma que deberá tramitarse a los tres años de haber sido otorgada.

b).- DEFINICION.

El concepto sobre las marcas surge con ellas en la historia, definiéndolas en un principio como los rasgos distintivos que indicaban la procedencia de productos. En la actualidad, existen definiciones sobre las marcas dadas dentro de la legislación y por la doctrina.

Por lo que respecta a las definiciones legales, en el devenir de las marcas destacan las siguientes:

"Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial" (Ley de Marcas de Fábrica de 1889). La anterior es la primera definición legal que existe respecto de las marcas y por lo mismo la consideramos como trascendental, ya que da la pauta a las precedentes para dar definiciones más completas y entendibles.

"Marca 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" (Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903), como podrá apreciarse esta definición es más explícita que la anterior, particularizando la peculiaridad en las marcas.

Dentro de las definiciones legales, la más completa es la contenida en los artículos 96 y 97 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, de los cuales el primero señala: "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar su procedencia, usando su marca-

por sí sola o agregándola a la del industrial o agricultor que los produjo." Y el segundo: "Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase ..."

Acorde con la definición dada anteriormente, la actual Ley de Innovaciones y Marcas en sus artículos 87 y 90, conceptualiza a las marcas innovando la diferencia entre marcas de productos y marcas de servicios. Estos artículos textualmente establecen lo siguiente:

"Art. 87.- Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie."

"Art. 90.- Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma clase o especie.

II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que

se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que explóten."

Doctrinalmente las marcas han sido definidas desde diversos puntos de vista, al respecto encontramos la división dada por David Rangel Medina, quien nos dice: "La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; de aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas, y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". (12)

Ahora bien, dentro de la primera corriente de la división anteriormente dada encontramos la definición que nos da E. Pouillet, quien nos señala: "La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de la mercancía sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante". (13)

Dentro del segundo grupo encontramos la definición dada por Da Gama Cequeira, quien dice que la marca es: "Todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o seme

(12) Rangel Medina, David. op. cit. p. 154.

(13) Rangel Medina, David. op. cit. p. 154.

jantes de origen diverso." (14).

En el tercer grupo de definiciones se reúnen las ideas sobresalientes de los grupos anteriores, dentro de este grupo podemos encuadrar la definición dada por el maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez, quien nos dice que la marca es: "La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". El mismo autor resume el concepto anterior diciendo "... es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca es un signo de origen." (15)

Por último, encontramos que en el cuarto grupo se considera a la marca como un medio creado para conservar la clientela, el concepto que al respecto se creó forma parte de una corriente que pudieramos identificar como clásica y surge dentro de las doctrinas italianas, destacando como la más completa la definición dada por Tullio Ascarelli quien -

- - - - -

(14) Rangel Medina, David. op. cit. p. 155-156.

(15) Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, 12a. Edición, México 1976. p. 425.

en relación con la marca dice: "La marca sirve para individualizar el producto, también constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda terminada, atrayendo y conservando clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar cubierto el peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos." (16)

Por otra parte, actualmente las marcas son concebidas desde puntos de vista más objetivos, en donde son consideradas como meros instrumentos en el comercio, contando además con un respaldo legal dado por el Estado. Así, encontramos que a las marcas se les atribuye una función meramente económica destacando la idea que al respecto tiene el Lic. Jaime Alvarez S., cuando expresa: "Nosotros concebimos a la marca como un instrumento en el proceso de comercialización de los bienes o servicios que produce el sistema económico ...", agregando que "... los resultados de su utilización dependen de los objetivos que se imprimen al instrumento, por quien lo maneja." (17)

(16) Rangel Medina, David . op. cit. p. 157.
(17) Alvarez Soberanis, Jaime op. cit. p. 53.

De las múltiples definiciones dadas, debemos destacar que a las marcas se les han atribuido varias funciones, como son la de distinción de protección, garantía de calidad, publicidad y la de indicador de proveniencia, por lo que la definición ideal sobre las mismas sería la que agrupara todas las funciones descritas, agregando que son un bien jurídicamente tutelado por el Estado.

En lo particular, nosotros concebimos a las marcas como: "Cualquier palabra o signo distintivo usado para identificar productos o servicios, diferenciándolos de otros de su misma especie, evitando así la confusión entre el público consumidor y la distinción de los productos o comerciantes de los mismos."

c).- CLASIFICACION EN BIENES Y SERVICIOS.

Las marcas desde que surgieron han sido clasificadas por los tratadistas desde diversos puntos de vista, así, por ejemplo encontramos que las clasificaciones más importantes son las siguientes:

a) Nominativas, Figurativas y Mixtas.

Las nominativas, son las que se componen de una o varias palabras exclusivamente.

Las figurativas, consisten esencialmente en figuras o dibujos característicos, fundan todas sus características en el sentido de la vista.

Las mixtas, son las que se forman conjugando las características de las marcas nominativas con las de las figurativas, son marcas en las

que se combinan las figuras y las denominaciones.

b) Defensivas, de Reserva, Ligadas y Colectivas.

Las defensivas, son marcas utilizadas complementariamente para proteger a otras principales, impidiendo que sean usadas por terceros - marcas semejantes.

De reserva, son marcas registradas para ser utilizadas eventualmente, son marcas atractivas al consumidor y tienen una finalidad primordialmente publicitaria.

Ligadas, son marcas que pertenecen a un mismo propietario y se utilizan para proteger iguales o similares productos.

Colectivas, son utilizadas para indicar especialmente que las mercancías han sido fabricadas por un grupo de personas o en una localidad.

c) Industriales y Comerciales.

Industriales, son las que utilizan los productos para identificar sus mercancías.

Comerciales, son las utilizadas por lo que las venden, al añadir sus propias marcas a las utilizadas por los fabricantes.

Además de las anteriores clasificaciones, las marcas también han sido divididas en registrables, no registrables, de agricultura, individuales, etc. A nosotros, en particular nos interesa la clasificación legal de las mismas; es decir, la que se realizó oficialmente. Al respecto, encontramos la clasificación de marcas dividida en marcas de bienes y marcas de servicios. Esta clasificación la encontramos en el --

Art. 56 del Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas. (18) Mismo -
que a la letra dice:

"Art. 56.- En la solicitud de registro de marca, así como en la -
descripción deberán especificarse los artículos, productos o servicios-
que protegerá, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Artículos o Productos y Servicios

1. Materias primas o parcialmente preparadas.
2. Receptáculos.
3. Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras-
de bolsillo.
4. Abrasivos raspantes y materiales para pulir.
5. Pegamentos.
6. Productos químicos con exclusión de medicinas, preparaciones,-
farmacéuticas, cosméticos y productos de perfumería.
7. Cordelería y cables no metálicos.
8. Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco).
9. Cerillos, explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipos re-
lacionados con esta clase.
10. Abonos y fertilizantes.

(18) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Febrero -
de 1981, por la Secretaría de Gobernación.

11. Tintas y objetos entintadores.
12. Materiales de construcción.
13. Ferretería, plomería y conecciones para vapor.
14. Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
15. Aceites y grasas no alimenticios.
16. Pinturas y materiales para pintores.
17. Productos del tabaco.
18. Animales vivos y sus alimentos.
19. Vehículos (exceptuando sus motores).
20. Linoleos y telas enceradas.
21. Aparatos eléctricos, máquinas y sus partes.
22. Juegos, juguetes y artículos de deportes.
23. Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
24. Aparatos y máquinas para lavar.
25. Cerraduras y cajas fuertes.
26. Aparatos científicos y de medición, náuticos, geodésicos, fot
gráficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de ba
lizamiento, de control, de salvamiento y de enseñanza y papel
y película sensibilizada.
27. Relojes de todas clases.
28. Joyería y vajillas de metal fino.
29. Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
30. Loza, trastos de cerámica y porcelana.

31. Filtros y refrigeradores.
32. Muebles y tapicería.
33. Vidrios y cristalería.
34. Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo - los eléctricos).
35. Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.
36. Instrumentos musicales y sus partes.
37. Papel y artículos de escritorio.
38. Impresiones y publicaciones.
39. Vestuario (excluyendo calzado).
40. Artículos de fantasía, avíos y mercería.
41. Bastones, sombrillas y paraguas.
42. Tejidos de punto, malla y telas.
43. Hilos y estambres.
44. Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios.
45. Bebidas sin alcohol.
46. Alimentos y sus ingredientes.
47. Vinos de mesa.
48. Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
49. Licores alcohólicas.
50. Jabones y detergentes no medicinales.
51. Medicinas y preparaciones no farmacéuticas.

52. Cosméticos y productos de perfumería.
53. Toda clase de calzado.
54. Apósitos, vendas, gasa y algodón.
55. Artículos no clasificados.
56. Servicios prestados cuya finalidad principal sea la ayuda en la administración y/o explotación de una empresa comercial o industrial. Se comprende al asesoramiento prestado por profesionales y se excluyen los servicios médicos.
57. Servicios de comunicación al público por todos los medios de difusión, así como los de comunicación entre personas por medio de mensajes, en forma oral o visual y los servicios de publicidad incluyendo los de promoción de productos o servicios a través de catálogos, visitas domiciliarias, demostraciones o en cualquier forma que motive al público al conocimiento de los mismos.
58. Servicios prestados en asuntos financieros bancarios y otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguros.
59. Servicios prestados por obras de construcción comprendiendo el alquiler de herramienta, equipo o maquinaria para tal fin y se excluyen los servicios prestados por profesionales.
60. Servicios prestados para la reparación y mantenimiento de toda clase de maquinaria y equipo.

61. Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos (empaque y entrega de mercancías), así como lo relativo a almacenaje o depósito de mercancías.
62. Servicios prestados por medio de la transformación de sustancias o artículos en nuevos productos o artículos semi elaborados, en relación con la industria química, eléctrica, electrónica, del vestuario, textil, mecánica y otras. Debe limitarse el registro al área industrial con la cual están relacionados los servicios de transformación.
 - a) Química.
 - b) Eléctrica.
 - c) Del vestuario y textil.
 - d) Mecánica.
63. Los servicios relacionados con la difusión de conocimiento y cultura.
64. Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento-deportes, diversión o recreo de los individuos.
65. Servicios de agencias de viaje.
66. Servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida, por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo por medio de restaurantes, centros noc

centros, cantinas y bares.

67. Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales, tales como salones de belleza, peluquería, estética personal.
68. Servicios de alquiler de toda clase de bienes, muebles o inmuebles no considerados en alguna clase anterior.
69. Servicios médicos y de diagnóstico.
70. Servicios funerarios y de crematorios.
71. Servicios de limpieza de vestuario y en general toda clase de textiles.
72. Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles.
73. Servicios de fumigación y fertilización agrícola, así como el exterminio de plagas.
74. Servicio de revelado de película y papel, ampliaciones y en general servicios fotográficos.
75. Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

La ampliación de la anterior clasificación será complementada con el catálogo de bienes y servicios que se publicará en la Gaceta de Invencciones y Marcas, el cual podrá ser modificado a juicio de la Secretaría para adecuarlo a los requerimientos nacionales e internacionales de información en esta materia."

Como podrá observarse, la anterior clasificación no se refiere exactamente a las marcas propiamente dichas, sino que se refiere a los artículos que deberán amparar las marcas y para tal efecto los divide -

como se ha visto en Bienes y Servicios, encuadrando dentro de ellos todos los posibles artículos susceptibles de comercio. Sin embargo, ésta es la clasificación Oficial de Marcas y en la que actualmente encuadran todas las marcas que se utilizan.

d).- CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD.

El título de este apartado no es el exactamente adecuado, pero se adoptó con el objeto de dar una idea del contenido y a fin de sintetizar su intención.

Su objetivo es aclarar el alcance de las diversas causas por las cuales se niegan, o se han negado en el pasado, registros marcarios, mediante resoluciones que han sido impugnadas en la vía judicial, dándoles una interpretación congruente con el espíritu y la letra de la Ley.

Nos proponemos analizar diversas fracciones del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas (19), precepto que señala los casos en que una marca no debe ser admitida a registro.

Debe destacarse que, hasta donde se puede apreciar de un análisis de nuestra Ley, ésta se inspiró en cuatro instrumentos básicamente: la Ley de la Propiedad Industrial de México, del 31 de Diciembre de 1942, la Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competen

(19) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero - 1976, por la Secretaría de Gobernación.

cia Desleal, para los Países en Desarrollo, preparada por las Oficinas-Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, de 1967; la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino; y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Se piensa que en muchísimas disposiciones de nuestra Ley en vigor, esta mezcla no fué afortunada, pues se incluyen normas, que si bien pueden ser adecuadas para otros países, no lo son para México.

Independientemente de lo anterior, sí resulta ahora importante conocer los motivos e interpretaciones que se les han dado a los instrumentos extranjeros, para poder entenderlos y aplicarlos congruentemente en México.

Así tenemos que en principio, el artículo 87 de la Ley de la Materia, señala que pueden constituir una marca, aquellas que distingan a los artículos, productos o servicios a que se apliquen de otras marcas de su misma especie o clase.

Este constituye el principio de singularización de una marca, que se ha reconocido en la doctrina, como las tres funciones fundamentales de la marca:

a) Indicar su origen, relacionando el producto o servicio con su productor o prestador, y reservándole a éste su uso exclusivo.

b) Individualizar el producto o servicio, en comparación con otros iguales o semejantes.

c) Permitir al público elegir con base en los dos principios ante

riores, evitando se confunda entre productos y servicios prestados por competidores.

Es común que este principio se malentienda y se piense que la marca debe ser "original", en el sentido de que sea un vocablo inventado. Esto no es cierto, ya que puede constituir marcas, cualquier palabra de nuestro idioma, con las salvedades a que más adelante nos referiremos.

A continuación procederemos a analizar las prohibiciones por las cuales no se admite a registro una marca, conforme al artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

- I. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, aún cuando estén en idioma extranjero.

Esta prohibición es frecuentemente mal interpretada por el particular; ya que se piensa que las palabras de uso común o los nombres propios no son registrables, lo cual es falso. La prohibición está sólo dirigida a tales términos, cuando se pretenda amparar con ellos precisamente los artículos o servicios de que se trate. Por ejemplo, la palabra "ORO", no se admitiría a registro para amparar artículos de joyería, pues lógicamente será absurdo e injusto que sólo una persona registrara tal marca y por lo tanto impidiera que las demás personas emplearan el término para referirse a artículos hechos de ese metal. Sin embargo, "ORO" sí sería registrable para amparar vestuario, alimentos, etc.

- II. Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trata de amparar.

Sobre este aspecto, ha habido muy pocos antecedentes de interpretación de la actual Ley de Invenciones y Marcas que nos ayuden a precisar su alcance. Sin embargo, aunque tiene un antecedente en la anterior Ley de la Propiedad Industrial, adquiere un nuevo sentido a la luz del artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas, que establece que el registro de una marca se extinguirá cuando su titular haya tolerado o provocado que su marca se transforme en denominación genérica de los productos o servicios y por tal uso generalizado haya perdido su significación distintiva como medio de indentificación del producto o del servicio.

Debido a que no contamos con índices adecuados, no podemos asegurar que en México hayan sido registrados como marcas, términos que actualmente usamos como designaciones usuales o genéricas, pero que originalmente fueron marcas registradas, tales como ping pong, sarteneta, yoyo, termos, yoghurt, pullman, etc.

- III. Los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, y en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

Los envases no pueden constituir una marca para amparar artículos de la misma clase, o sea la de receptáculos, pero si el envase tiene -

características peculiares y propias, sí puede registrarse para amparar artículos de otra clase, situación que comunmente se presenta cuando se registran envases para amparar artículos cosméticos o de tocador y en el caso de alimentos y bebidas.

IV. La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

El objeto de esta limitación es el impedir la apropiación de una marca que consista en las formas impuestas por la naturaleza al producto o servicio, pues así como se indicó a propósito de los envases, éstos pueden constituir una marca, más no lo podrían ser en base a esta fracción, si su característica fuera que se permitiere un llenado más rápido. En este sentido la marca debe ser una forma distinta, que no dependa y sea separable de la naturaleza de los productos o servicios y de su función industrial.

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca incluyendo aquéllas que puedan servir para designar la especie, calidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de servicios.

Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

Una de las fracciones que más problemas causa es la que vamos a

analizar, debido a su interpretación y aplicación.

Algunas de las negativas de registro de marcas se han dictado por estimar que designan el destino de los productos, y se han dado casos, - que si no fueran trágicos porque han hecho que el solicitante pierda - tiempo y gaste dinero en impugnar las negativas ante los tribunales federales, que son verdaderamente chuscos y creo que vale la pena referir algunos de ellos.

Así, por ejemplo se negó el registro de la marca "PLAYBOY" para amparar aparatos científicos y de medición, en especial anteojos para el sol, al estimar que describía el destino de los anteojos porque eran - para un "niño bonito". A pesar de que el solicitante no estuvo de - acuerdo con la traducción de la marca, propuso una limitación de productos para que la marca se aplicara solamente para amparar anteojos para ancianos, hombres, mujeres y jóvenes feos, pero a pesar de esto, el registro se negó y fué necesario proceder al juicio de amparo, que en última instancia resolvió sobre la registrabilidad de la marca.

Debe destacarse que el alcance correcto que se le debe dar a esta fracción, es de aquellas denominaciones que exclusivamente describan -- las características de los productos, por ejemplo. "sabroso" para un - alimento, "veloz" para un vehículo, etc., pero deben ser admisibles si sólo hacen una alusión o evocación a una particularidad de los productos de que se trate o a combinaciones de elementos.

Esta fracción en estudio, también se ha aplicado al negar el regis

tro de marcas por estimar que son descriptivas de los productos o de su calidad.

Es frecuente la errónea aplicación de la prohibición, cuando se niega el registro de marcas evocativas o sugestivas, pero que no son descriptivas.

Conforme al Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, describir significa delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella y mientras no se incurra en tal limitación, una denominación es registrable, como marca.

Así los tribunales han resuelto sobre la registrabilidad de marcas como "BLINDADA" para llantas, "TAMAÑO REGIO" para cigarros, "BUBBLE YUM" para chicle, "AGRADO" para desodorantes ambientales, "KOMODINI" para calzado, etc.

Por otro lado, respecto a la descripción de calidad, se ha resuelto sobre la registrabilidad de marcas tales como "EXTRA" para detergentes, "FAMOSA" para envases de lámina, "CONTROL" para cables de la conducción eléctrica.

VI. Las letras aisladas, los números y colores aislados a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que den un carácter distintivo.

Se aplica esta prohibición, pues si se permitiera el registro aislado de una letra o un color, se crearían problemas con cualquier otra marca que incluyera esta letra o color.

Se estima que el problema relativo a la prohibición de registrar - los números aislados, fué un uso de lenguaje poco afortunado por parte del legislador.

En realidad, siguiendo el mismo espíritu, a lo que la prohibición debió referirse fué al registro de números dígitos aislados, pues un número, o sea la combinación de dos o más dígitos, sí debería ser registrable.

VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas y otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

Debe señalarse, que si bien es cierto que estos elementos son registrables cuando se cuenta con la autorización, respecto de las fracciones VII y VIII, no se contempla la misma posibilidad respecto de las fracciones IX y X, lo que se piensa es una omisión y que tales marcas se deberían registrar si se cuenta con la respectiva autorización de la autoridad u organización competente.

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

El objeto es proteger la indebida apropiación de estos elementos por un tercero. Debe señalarse sin embargo, que en la redacción de esta fracción, también fué poco afortunado el legislador, al no señalar el grado de parentesco preciso, hasta el cual es necesario obtener el consentimiento, dejando al criterio subjetivo de la autoridad el determinar, qué es lo que debe considerarse como el grado más próximo.

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

Sobre esta fracción, debe tomarse en cuenta que conforme a las disposiciones vigentes en México, en materia de Derechos de Autor, sólo de

terminadas instituciones requieren el registro como constitutivo de derecho, tales como los personajes ficticios o simbólicos, los nombres o seudónimos de personas, los títulos de publicaciones periódicas y las características gráficas originales de periódicos, revistas, películas o publicaciones semejantes, y no así el resto de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual en la práctica constituye un problema, ya que puede ser que exista una obra que no requiera registro, y que alguien trate de registrarle como marca, lo cual podría suceder, ya que no habría forma de detectar oficialmente la existencia del Derecho de Autor.

XIII. Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

La prohibición contenida en esta fracción es definitivamente una de las que causa tanto un trato discriminatorio, como a la vez unos alcances subjetivos de aplicación infinitos.

Así, tenemos que haciendo un pequeño esfuerzo de imaginación, existen palabras españolas o de raíces netamente nahuatlécas, que por su grafismo o fonética parecen voces extranjeras.

Por ejemplo, XOCHIMILCO podría haber sido "construida artificialmente

mente", ya que corresponde a palabras del inglés. En efecto, XOCH=SUCH, MILC=MILK y CO=abreviatura de "Company". Igualmente, el nombre de Jaime que no es derivado de Apóstol Santiago, sino de JAI=SI en japonés y -- ME=ME o MI en inglés.

Pero podría también ser el caso de una denominación escrita en caracteres góticos y que por su grafismo podría parecer voz extranjera, - ya que tales caracteres son los de tipo anguloso y propio, usados en la escritura en Alemania desde el siglo XIV.

Pero, señalaba al principio, que también esta disposición implica un trato discriminatorio para los mexicanos en relación con los extranjeros que tienen sus fábricas o establecimientos en países que no son - de habla española.

Es un fenómeno conocido mundialmente, no propio de México, el que llamamos "malinchismo". Tan es así, que es una práctica común que los fabricantes de perfumes, de cualquier nacionalidad, usen marcas que tengan una cierta apariencia francesa. También es el caso de fabricantes de vestuario y calzado que le buscan dar a sus marcas apariencia francesa o italiana.

Si bien es cierto que esta disposición podría entenderse dirigida a proteger al consumidor de un engaño, en cuanto al origen o procedencia de los artículos, se piensa que tal fin puede alcanzarse por otros medios, como puede ser un correcto y estricto etiquetado, que claramente señale el lugar de fabricación de los productos.

Pero en cambio, podemos tener el caso de un solicitante de marca, - por ejemplo brasileño, que sí puede registrar marcas en cualquier idioma que desee, sin la limitación que hemos venido discutiendo.

XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como - los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los pro ductos.

XV. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracteri- cen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, - cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consen- timiento del propietario.

XVI. Los mapas; sin embargo, podrán usarse como elementos de las - marcas, si corresponden al país de origen o lugar o proceden- cia de los productos o servicios que aquellas distinguen.

Estas limitaciones, como otras que hemos analizado, también tien- den a evitar error en el público, en cuanto al origen de los productos- amparados por la marca.

Sin embargo, deben distinguirse los casos en que efectivamente la prohibición está justificada y cuando no lo está.

A nadie le escaparía que registrar las marcas "TURCO" para ciga- rros, "ESCOCES" para licores alcohólicos, "TEHUACAN" para bebidas no --

alcohólicas, etc., podría inducir al público a error en cuanto a la procedencia de los productos amparados por tales marcas; pero no debería aplicarse tal limitación a las mismas denominaciones antes señaladas, - si se aplican para amparar juguetes, vehículos o productos de otra naturaleza con los cuales la denominación geográfica o los gentilicios no tendrían ninguna relación.

XVII. Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada - y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento de éste.

XVIII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente - aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XIX. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Sobre las fracciones anteriores, debemos señalar que recogen el objetivo primordial de la marca, esto es, el distinguir los productos o servicios amparados por una marca, de otras de su misma o semejante especie o clase, fabricados o prestados por un competidor.

No es sin embargo fácil en muchas ocasiones, el establecer si una marca es o no confundible con otra registrada con anterioridad, ni con la intención de un competidor que trate de producir confusión.

Así parecería a simple vista, que las marcas "ARROW" y "ARPON" no son confundibles, pero, si se les examina con un poco de detenimiento - veremos que tienen elementos, que a mi juicio, las harían confundibles.

Ambas denominaciones tienen el mismo número de letras y coinciden en igual número de vocales o consonantes, dispuestas en el mismo orden y cadencia.

Ideológicamente, flecha y arpón, también están relacionados como instrumentos de caza y la representación gráfica de estos instrumentos también es semejante.

Si aunado a lo anterior, un buen diseñador gráfico, realiza una labor cosmética, es muy probable que la semejanza sea más palpable.

Pensemos por un momento en la marca "Coca-Cola" y en ciertas prendas de vestir, donde aparecía una frase escatológica, representada en los mismos colores y tipo de letra que la marca mencionada y veremos -- hasta donde puede llegar a causar confusión.

XX. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse.

XXI. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales, o por razones de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio considere inconveniente registrar.

Pensamos que esta fracción constituye una repetición o reiteración de prohibiciones comprendidas en otras fracciones, razón por la cual no vale la pena examinarla en detalle.

XXII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres al orden público y aquello que tienda a ridicularizar ideas o personas.

XXIII. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables. También se estima que estas limitaciones son una reiteración.

Si ya hemos visto que el solicitante de una marca, cuya fábrica o establecimiento está ubicado en un país de habla española, no puede registrar marcas en otros idiomas, vemos que carece de razón la prohibición, tomando en cuenta que un solicitante extranjero, tampoco podría registrar marcas en lengua extranjera que queden comprendidas en cualesquiera de las fracciones del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Podemos concluir señalando que, al elegir una marca, se debe analizar previamente al ser usada, a fin de que a la luz de las prohibiciones comentadas, no se incurriera en una violación de la Ley de Invenciones y Marcas que impidiera su registro a la vez que también la autori--

dad encargada de aplicar la Ley, establezca criterios y orientaciones - al personal examinador para que tome en cuenta los criterios establecidos por los tribunales federales y evitar la objeción o negativa de registros de marcas en forma incongruente o desapegada de tales criterios.



e).- LA PUBLICIDAD Y SUS EFECTOS

Como destacamos en el punto relativo a las definiciones, las marcas cumplen varias funciones a las que nosotros agregamos la publicitaria, misma que nace con las marcas por ser éstas de naturaleza pública precisamente a que son símbolos que auxilian al público consumidor a conocer e identificar los productos de su preferencia.

Al referirnos a la función publicitaria de las marcas debemos mencionar ésta en razón de ser las marcas algo que no es privado; es decir las marcas son símbolos creados para el público, encaminados precisamente a dar a conocer al consumidor ciertos artículos para introducirse como los de su preferencia.

Mención especial merece lo señalado por David Rangel cuando nos dice: "Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de clientela". Agregando poste

riamente que: "Ciertamente que el valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a varias condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la consistente en su uso o explotación." (20)

También podemos decir que la atracción de clientela opera en forma directa debido al conocimiento que tiene el público de los productos. - Además, la marca sirve para publicitar los productos que las llevan, ya que si la marca no distingue y publicita los productos no podrá promover la venta de los mismos.

La función publicitaria que hemos destacado en las marcas, acarrea consigo varios efectos que podríamos dividir en dos grupos que serán:

a) Los efectos deseados

b) Los efectos no deseados.

c) Los efectos deseados, son vistos positivamente por el productor o comerciante al publicitar sus productos, ya que esta publicidad produce un mayor consumo de determinados productos, impactando al consumidor en la medida que el propietario de la marca desea al publicitar la misma.

Al analizar la publicidad de marcas en cuanto a los efectos deseados

(20) Rangel Medina, David. op. cit. p. 179.

dos se da la finalidad misma de la publicidad, es decir se produce un incremento en la comercialización de los productos y una invasión del mercado por los mismos, obteniendo que éstos sean preferidos por el público consumidor.

b).- Los efectos no deseados, son las situaciones que se dan con la sola publicidad de las marcas, y que no son los pretendidos.

La publicidad de las marcas y sus atributos proporcionan al competidor datos esenciales del por qué una determinada marca es preferida por el consumidor, lo que trae como consecuencia que ahora traten de atribuir a sus productos las mismas cualidades de los productos preferidos. Además, en ocasiones se llega al extremo de utilizar marcas de tal manera semejante a las más conocidas, produciendo en el público consumidor confusión, infringiendo así las reglas de una cabal competencia.

Cuando un productor o comerciante de bienes o servicios siente encontrarse en desventaja, trata de crear confusión entre los consumidores comerciando sus artículos, atribuyéndoles cualidades falsas o incluso imitando los productos y las marcas de otros comerciantes que gozan de prestigio. Así encontramos que la publicidad no sólo otorga beneficios, sino que además también, acarrea perjuicios; ya que al crear prestigio a determinadas marcas ocasiona que las mismas traten de ser imitadas por los competidores.

Señalaremos ahora el importante concepto que al respecto tiene Lisa Block de Behar cuando nos dice: "Como toda idolatría la veneración-

al objeto de publicidad propicia sentimientos de admiración incondicional. Pero hay más: implica la aspiración a la posesión, la necesidad de lograr la propiedad entendida como cifra de felicidad o salvación -- del hombre." (21)

Joaquín Garrigues también analiza a la publicidad y respecto de ella nos indica "La publicidad constituye hoy el instrumento predilecto de la competencia mercantil. Los competidores se valen de la prensa, de la radio, de la televisión, de las circulares, de los anuncios en la vía pública, de mil modos y maneras que sean aptos para atraer la atención de los consumidores sobre los productos que fabrica el industrial o vende el comerciante. Podríamos decir que casi todos los procedimientos que la lucha por el cliente ha imaginado se ponen en práctica a través de la publicidad." (22)

- (21) Block de Behar, Lisa. El lenguaje de la publicidad, Editorial -- Siglo XX, México 1973, p. 15
- (22) Garrigues y Díaz Canabate, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil-- Editorial Porrúa, México 1979, 6a. Edición. p. 246

C A P I T U L O II

"LA PIRATERIA"

- a).- Concepto
- b).- Surgimiento en las marcas.
- c).- Necesidades de su regulación.
- a).- CONCEPTO.

La piratería puede ser estudiada desde distintos puntos de vista; encontramos así, que los primeros conceptos que se formaron sobre este término fueron enfocados tratando de definir las acciones de los piratas (+), que aunque originalmente surgieron en actos de saqueo en el mar, el concepto sobre los piratas evolucionó y se empezó a designar -- así a todos los sujetos crueles y despiadados que no se compadecen de los trabajos de otros.

La piratería que originalmente surge con los actos de fechorías de los piratas en el mar, se amplía aún más y se empieza a definir también como piratería el hecho de sustraer aeronaves con una finalidad política o de lucro. De esta manera el término se comienza a generalizar y se define como piratería el robo o destrucción de los bienes de otro.

Nosotros, partiremos del término general ya definido como pirate--

(+) Pirata.- Facineroso que se dedica al saqueo de los buques que sorprende en altamar, dificultando el comercio.

ría y lo particularizaremos enfocándolo principalmente a las marcas. A continuación analizaremos los distintos conceptos de la piratería, pero enfocándolos directamente en el tema que nos ocupa.

Antes de iniciar con nuestro análisis, cabe destacarse que también enfocaremos a la piratería estudiándola desde el punto de vista de la -competencia y entenderemos que es una competencia desleal o ilícita.

Ahora bien, la piratería también es concebida como la usurpación -de derechos creados mediante la imitación de las marcas o con la producción de artículos similares a los de otros productores con una marca si milar que produzca confusión entre los consumidores.

En relación con el concepto vertido anteriormente, podemos señalar lo que al respecto menciona Lisa Block cuando al hablar de sinónimos -nos dice: "Un caso singular de sinonimia se presenta cuando las marcas diferentes de productos de la misma especie quedan relacionados semánti camente.

Se procura asimilar de esta manera un producto semejante o idéntico pero fabricado por distintas empresas, por medio de afinidades en la nomenclatura que si bien no constituyen una sinonimia cabal, se dan como una superposición parcial de significados que hacen referencia a las distintas especies del mismo género.

Con el afán de sacar partido de glorias ajenas, ocurre que se esta blece una asociación semántica con la marca del objeto ya impuesto co-mercialmente dentro de la colectividad." (1)

Como podrá observarse, la anterior es una clara definición de lo - que nosotros entendemos como la piratería de marcas, análisis que parte de la imitación de artículos o de marcas.

La piratería, se da no sólo con la imitación de artículos y marcas, sino con la invasión de las mismas y también constituyen actos de piratería los encaminados a denigrar o desvirtuar las cualidades de determinados artículos pertenecientes al competidor, partiendo de esta base la piratería es constitutiva de una competencia desleal o ilícita.

Por competencia desleal debemos entender todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

La competencia, ha sido motivo de estudio por parte de los legisladores, encontrando su base en nuestra Carta Magna, ya que de sus artículos 5o. y 28o., se desprende la existencia de la misma, al permitir el primero de ellos que las personas se dediquen a la profesión, oficio, - industria o comercio que les acomoden, siempre y cuando sean lícitos. Reforzando este criterio, el segundo precepto señalado prohíbe el establecimiento de los monopolios y de los estancos. Asimismo, el primer artículo invocado, ya establece la limitante de que dicho ejercicio sea lícito y sanciona además este ejercicio con la posibilidad de ser veda-

(1) Block de Behar, Lisa. op. cit. p. 70

do si el mismo ataca los derechos de terceros.

En razón de lo expuesto, podemos formarnos un concepto legal de lo que se entendería por competencia desleal o ilícita y sería, el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio cuando con dicho -- ejercicio se ataquen los derechos de terceros. Este, sería para nosotros un concepto legal de piratería, porque si bien es cierto que legalmente no se ha descrito la misma, también lo es el hecho de que un base a un razonamiento lógico-jurídico encontraremos bases legales para definirla.

Por su parte la doctrina, sí nos dá una definición exacta de competencia desleal; por ejemplo, Georges Ripert nos dice: "La desviación de la clientela puede ser realizada denigrando al competidor, es decir, atacándole en su honorabilidad, su solvencia, su habilidad, sus cualidades personales o sus opiniones políticas, puede incluso resultar del hecho de denigrar los productos fabricados o vendidos." (2)

El profesor Robert Plaisant, de la Facultad de Derecho en Le Mans, Francia, analiza la competencia desleal en base a cuatro elementos que son:

"- La confusión.

- - - - -

(2) Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Editorial Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires 1954, p. 313

- El descrédito.
- La desorganización interna de la empresa rival.
- La desorganización del mercado." (3)

Respecto de la confusión nos dice que consiste en usar el rótulo - o la denominación que pertenezca a otro, para desviar la clientela, asi mismo, consiste en la imitación de la publicidad o del acontecimiento o la substitución de mercancías efectuada por el competidor.

Denigrar, consiste en criticar, concierne al honor y a la reputa-- ción de los individuos en general y no interviene casi nada en materia-- comercial. La denigración puede ser directa, si éste puede ser identi-- ficado.

La desorganización del mercado, se refiere las más de las veces a vulgares engaños, muy burdos, de los que asombra que puedan ser cometi-- dos, encuadrando también dentro de este elemento la publicidad engañosa.

En resumen, podríamos conformar una definición completa de lo que para nosotros significa la piratería y la definiríamos como: " Los ac-- tos realizados por un competidor valiéndose de engaños, imitación y des crédito encaminados a obtener un beneficio porpio consiguiendo haerse de la clientela del competidor o usurpando sus derechos."

(3) Plaisan, Robert. La acción de competencia desleal en el Derecho -- Francés, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. - No. 31-32, México 1978, Editorial Libros de México, p. 91

Reforzando nuestra definición señalaremos el concepto de desleal - que menciona Joaquín Garrigues, cuando nos dice " ... se define como - desleal la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre - bienes o servicios, la que tienda a producir el descrédito de los compe - tidores o de los productos de los mismos, y genéricamente, la que sea - contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles." (4)

Aunque la piratería no ha sido exactamente definida bajo esta deno - minación, no cabe duda que los tratadistas estudiados en las diversas - definiciones vertidas, nos dan acepciones técnicas de lo que en el len - guaje común se ha dado por denominar como la piratería.

b).- SURGIMIENTO EN LAS MARCAS.

La piratería como señalamos en el punto que antecede, surge como - tal propia de los piratas en el Golfo Pérsico, es en esta porción del - globo terráqueo donde surgieron tales facinerosos, ya que atacaban a - los buques que navegaban en este lugar, dificultando el comercio que se realizaba entre los pueblos antiguos.

La piratería como tal, también fué ejercitada por los bárbaros, - los vikingos y más tarde por los árabes. Con el descubrimiento de Amé - rica se incrementó el pillaje y con tal fin pronto se organizaron gran -

(4) Garrigues, Joaquín. op. cit. p. 246.

des grupos, como los filibusteros, que llegaron incluso a combatir con las flotas de Francia, Inglaterra y España.

Sin embargo, como ya vimos el concepto o más bien la designación de pirata se extendió y se generalizó, lo mismo que la utilización del término piratería. Ahora nos corresponde apartarnos de la generalidad del término y enfocarlo meramente al aspecto comercial y principalmente en lo que se refiere a las marcas.

La piratería de marcas surgió en la historia con las propias marcas, si nos remontamos al estudio histórico realizado en el capítulo anterior respecto de las marcas, encontramos que en el Derecho Precortesiano se castigaba la falsificación de las medidas con la pena de muerte, siendo que en este período los únicos artículos marcados y distinguidos eran las medidas, por lo que la falsificación de las mismas en esta época constituía un acto de piratería con el que se configura una violación a los principios sociales y en contra de los gobernantes, por esta razón los infractores eran castigados con la pena de muerte.

Como hemos dicho y en virtud de la generalización que hicimos respecto del concepto de piratería, la imitación de marcas constituye un acto de piratería, razón por la cual la falsificación de las mismas también lo es.

Es a partir de este momento histórico cuando empezamos a tomar conocimiento de la piratería en marcas; aunque, con el transcurso del tiempo, las huellas de los actos de piratería de marcas son más frescas

por lo que ya en la época colonial se daban actos fraudulentos con el comercio de la plata. Si bien en esta época la plata debía ser marcada en su totalidad, el fraude consistía esencialmente en omitir imprimir la marca del labrador en la plata, consiguiendo con esto evadir el pago del quinto real, hecho que también era sancionado.

En el mismo período histórico, se daban otro tipo de marcas, como lo eran las marcas de fuego en la piel que servía de forro para los libros, estas marcas eran fácilmente imitadas, aunque tal imitación no tenía sentido, ya que dichas marcas servían tan sólo para identificar los libros pertenecientes a ciertas bibliotecas y su finalidad era evitar que los libros fueran motivo de robo, ya que con dichas marcas eran fácilmente identificables.

Más notoriamente, podemos encontrar en nuestro país actos de piratería de marcas en la etapa del México Independiente. Así, el Código Civil de 1870, que es el primer código mexicano propiamente dicho, consistía de cuatro libros y en el título octavo del mismo bajo el rubro de "Del Trabajo", contemplaba en forma brillante y clara todas las disposiciones relativas a lo que actualmente se conoce como Derechos de Autor, dentro de este título, se regulaba como consecuencia lo referente a las marcas.

Lo anterior obra legal, creó archivos de los que se ha desprendido que existía protección a los interesados en obtener una marca de fábrica, garantizando la propiedad artística de los signos o grabados. Asi--

mismo, debido a la existencia de archivos, también era posible detectar fácilmente cuando las marcas eran falsificadas, imponiendo también severas sanciones a los falsificadores, para lo cual brindaba la debida intervención al Ministerio de Instrucción Pública.

Avanzando en el tiempo, brincaremos ahora a estudiar cómo contempla la legislación actual la piratería; o sea, la falsificación de marcas o los hechos contrarios a la propia Ley de Invencciones y Marcas (5). Este ordenamiento, contempla dos situaciones; por un lado las infracciones y por el otro los delitos.

El artículo 210 de dicha ley contempla la primera de ellas y a la letra nos dice:

Son infracciones administrativas:

"a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven.

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

- - - - -

(5) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976, por la Secretaría de Gobernación.

I. El hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fué nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.

II. Usar una marca parecida, en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios - que los protegidos por la registrada.

III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

IV. Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela - efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

V. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, - indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

VI. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.

VII. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del artículo 91 de esta ley.

IX. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente.

a) La Existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero."

Como podrá observarse, el artículo que se estudia define como infracciones lo que nosotros dimos en llamar la piratería, ya que todas las infracciones previstas, presuponen perjuicios a terceros y confusión al público consumidor.

Ahora bien, el artículo 211 de dicho ordenamiento encuadra los delitos diciéndonos:

"Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un -- certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismo o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquéllos a que se contrae la fracción II del Artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevee; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial, o totalmente ésta.

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela --

efectiva, un nombre comercial igual a otro ya que esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro."

Si analizamos, ambos preceptos tienen estrecha relación, ya que el último de los artículos citados sanciona como delitos lo que el anterior encuadra como infracciones. Además, como corolario a estos artículos encontramos la pena de los mismos en el artículo 212 que señala:

"Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo anterior."

Para concluir, podemos señalar, que es tan notoria la existencia y evolución de la piratería de marcas que actualmente la propia ley la incluye y la sanciona.

c).- NECESIDADES DE SU REGULACION.

La piratería desde su nacionamiento, ha sido desde el punto de vista que se le analice o se le estudie, un mal nocivo para la paz y la tranquilidad social, ya sea que se trate del concepto general sobre la misma, o sobre el concepto particular motivo de nuestro estudio.

Desde siempre, la piratería ha tenido que ver con la actividad comercial, por lo mismo y debido a la evolución social y comercial, la misma se ve combatida por todos aquellos que de una manera lícita se dedican a realizar actos de comercio.

En la actualidad y no sólo en el comercio, también se ha dado en -

llamar a la piratería como competencia desleal, mismo término que nosotros utilizamos y definimos en el primer punto de este capítulo. Particularizando respecto de la piratería y la competencia desleal, podemos decir, siendo el primero un término utilizado en el lenguaje común y el segundo un término técnico utilizado por los autores en sus estudios.

Ahora bien, la primera de las necesidades para regular la piratería, es la regulación de la competencia y para regular la competencia es indispensable combatir la piratería; el mismo criterio sobre el punto que se estudia es sostenido por Walter Frisck y Gerardo Mancebo al señalar: "La impugnación de la competencia desleal y la protección de la libertad de competencia integran el concepto mayor del derecho sobre la competencia". Esclareciendo la idea vertida al agregar "Por impugnación de la competencia desleal se tiende a eliminar la aplicación de medios ilícitos desleales en la actividad competitiva, mientras que a través del principio de la libertad de competencia se protege el derecho del particular para que pueda desarrollar actividades competitivas sin restricciones, impedimentos o trabas del estado o de particulares..". Asimismo, señalan el motivo por el cual es necesaria dicha regulación y nos dice: "La dinámica creciente del ámbito económico de nuestro país, exige que los juristas contribuyan con exposiciones teóricas y con propuestas legales que se adapten a nuestra vida jurídica, en el campo de la competencia.

Cualquier país que alcance cierto nivel económico requerirá una re

glamentación adecuada en materia de libertad y de lealtad de competencia. El aumento de empresarios provoca el aumento inevitable de la competencia. Esta situación se refleja ostensiblemente en un país que disponga de una reglamentación general contra la competencia desleal." (6)

Podemos decir, que la creación de normas encaminadas a la eliminación de la piratería en materia de marcas, tendría como finalidad la protección de los competidores mismos e indirectamente, la del público-consumidor. Por otra parte, se hace necesario eliminar la piratería ya que con la supresión de la misma, se protegen en general los actos del comercio lícito, infundiendo confianza y seguridad a las personas que se dedican a esta actividad; hecho que además, redundaría en la protección del público en general, obteniendo con esto un bienestar social.

Cabe destacar, que las necesidades y los fines de la regulación de la piratería son cambiantes y dependen en cierta medida, del grado de afectación o perjuicio que en el momento estén causando y también en forma directa depende a quien se esté perjudicando con tan reprochable actitud, aunque siempre la finalidad será obtener un beneficio social, ya que puede afectarse al estado o a los particulares, pero ambos entes

(6) Frisch Philip, Walter y Mancebo Muriel, Gerardo. La competencia desleal. Editorial Trillas, México 1975, p. 9.

son elementos de la sociedad. La necesidad de su extinción será en -- virtud de la misma razón expuesta, el bienestar social; la tendencia - común (estado y particulares), es prohibir el uso de medios reprocha--- bles en los actos de la competencia.

Consideramos, que es vital controlar los actos de piratería, por-- que los mismos se dan en contravención de las buenas costumbres y gene-- ralmente violan también leyes de carácter general, dentro de las cuales, se ven afectadas en gran medida las disposiciones jurídicas de la pro-- pia Constitución Federal.

Debe considerarse que la piratería de marcas, es una actividad a - la que sólo se dedican personas que buscan obtener su propio beneficio- a costa de los demás, sin importarles el esfuerzo que hayan realizado - para hacerse de un prestigio, ni el sacrificio que dichas personas han- realizado invirtiendo tiempo, dinero y trabajo, ya que esto es algo que tiene que ser respetado.

Los actos de piratería, no sólo obstaculizan el comercio y afectan a terceros, sino que son actos conscientes que van en detrimento de la- finalidad de las propias marcas, ya que mediante las imitaciones que se realizan se crea confusión en los datos que se brindan al consumidor - con las marcas; es decir, los consumidores que tienen cierta predilec-- ción por determinadas marcas de productos o servicios y llegan a adqui- rir una imitación con menor calidad o menores cualidades, pierden la - confianza y la predilección que tenían en esa marca.

Independientemente de los conceptos vertidos, podemos decir que la piratería de marcas no es indispensable para nadie, porque existe una variedad infinita de signos que pueden ser utilizados, además el extenso vocabulario de nuestro idioma es inagotable; por otra parte, quien compite imitando marcas, no actúa con honestidad y las ganancias que obtenga son ilícitas debido a que la falsificación y la imitación de marcas son por naturaleza pertenecientes a la materia penal.

Podemos concluir estas reflexiones, enmarcando la necesidad que existe de la creación de normas, que de alguna manera sean especiales para combatir la piratería de marcas, ya que no es suficiente con los principios generales ya creados y aunque en el espíritu de la ley marcaria, se cuente con normas generales encaminados a sancionar la imitación de marcas y la comercialización de las mismas, éstas no son suficientes para controlar tales actos. Acorde con lo expresado, David Rangel en un estudio realizado acerca de la imitación de marcas nos dice: " ... la filosofía de la ley marcaria, su interpretación para resolver todo conflicto originado por el choque de la marca espuria con la legítima, deberá hacerse de manera que en tal colisión de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad en la interpretación legal, significa tanto como abrir las puertas a la piratería de marcas y propiciar la habilidad y subterfugio de quienes la practican." (7)

Refuerza nuestros deseos, lo expuesto por el maestro Arturo Díaz - Bravo, cuando nos dice al analizar la situación jurídica de la competencia desleal lo siguiente: "Admitida por el estado liberal la competencia como un fenómeno de consecuencias (almenos en teoría) necesariamente benéficas, y por lo mismo, digna de estímulo con las salvedades antes consignadas, hay necesidad de poner coto a todas aquellas conductas encaminadas a desvirtuar su propósito equilibrador. Los medios para conseguirlo son, necesariamente, de dos órdenes: legales y jurisdiccionales." Explicando respecto de las jurisdiccionales lo siguiente: "Entendemos por medios jurisdiccionales de represión de la competencia desleal, las actividades de los órganos judiciales y administrativos tendientes, en casos concretos, a impedir la para lo futuro, a forzar su desaparición, cuando ya se ha presentado, o a determinar el castigo que debe imponerse a sus autores." Y agrega "En cambio, son medios legales de represión, todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de observancia general, esto es, normas abstractas, cuyo propósito es compeler a todos los competidores a actuar en un plan de lealtad." (8)

(7) Rangel Medina, David. Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 8. Editorial Libros de México.p.

(8) Díaz Bravo, Arturo. Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal. - Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 7. -- p. 32,33.

C A P I T U L O I I I

"EL CONVENIO DE PARIS"

- a). Necesidades de su creación. b).- Repercusión en la
piratería de marcas. c).- Vigencia de sus disposiciones jurídicas.
- a).- NECESIDADES DE SU CREACION.

"La naturaleza del comercio internacional, acentuada en estos últi-
mos tiempos, el intercambio de mercancías que supone y la producción en
masa con destino a mercados internacionales, han hecho necesario el es-
tablecimiento de una legislación internacional de marcas para proteger-
a los usuarios más allá de los límites territoriales del país en que se
reconoció la marca y para evitar las complicadas dilaciones que supon-
dría un procedimiento total de reconocimiento de marca en cada uno de -
los países a los que pudieran llegar las mercancías caracterizadas por
ellas. Así, en la Convención de París de 20 de marzo de 1883, revisada
en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de
1911 y en la Haya el 6 de noviembre de 1925, y en el Arreglo de Madrid,
de 14 de abril de 1891, que ha sido revisado en los mismos lugares y fe-
chas que la Convención de París antes citada, se han establecido una se-
rie de normas especiales que, en esencia, consisten: 1) En conceder a -
los extranjeros el mismo trato que a los nacionales; 2) En el reconoci-
miento de algunos principios básicos en materia de marcas; 3) En la fi-
jación de un plazo para obtener el registro de marcas de cualquiera de-

los Estados adherentes, después de haberlo obtenido en alguno de ellos, y 4) En la creación de una oficina internacional para el registro de -- marcas con los mismos efectos que tendría el registro en las oficinas - nacionales respectivas." (1)

Inicialmente en 1883 participaron en su creación 11 Estados, sin - embargo, al momento del depósito de los documentos de ratificación en - el mes de junio de 1884, este número se incrementó siendo ya 14 Estados los miembros. Según datos de 1975, se han adherido a esta Unión 82 Es- tados que se obligaron a acatar sus disposiciones, cabe destacar que el convenio original ha sufrido varias revisiones, entre las que sobresa- len las mencionadas por el Lic. Joaquín Rodríguez, citado en el párrafo anterior y posteriormente las realizadas el 2 de junio de 1934 en Lon- dres, la del 31 de octubre de 1958 en Lisboa y la última el 14 de julio de 1967 en Estocolmo.

El acuerdo que se estudia se creó como medio de protección a nivel internacional para la propiedad industrial, incluyendo disposiciones - relativas a las marcas comerciales y de fábrica.

En virtud de ser las marcas, el medio idóneo para conocer los pro- ductos y en razón de que las mismas no sólo se dan en el ámbito nacio--

- - - - -

(1) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. Tomo I, Editorial Porrúa, México 1978, p. 426

nal de cada país, sino que se propagan mundialmente, fué necesario brindarle a dichas marcas cierta protección a nivel internacional, por lo que fué suscrito en la capital francesa el 20 de marzo de 1885 el Arreglo Parisino, que vino a satisfacer esta inquietud.

Varios autores coinciden en que el Convenio de París cumple con la finalidad de proteger y regular la aplicación de las marcas en el ámbito internacional. Además, de que igualmente compaginan sus ideas respecto a la necesidad de crear un pacto internacional con la intención de controlar el derecho sobre las marcas a nivel mundial.

La anterior acoeveración respecto de la creación de el arreglo internacional citado, es aceptada también por Hildegarth Rondón, profesora de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, quien señala: "El Convenio de París es un tratado que se destina a la protección de la propiedad industrial, entendiendo como tal las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y la represión rígida de la competencia desleal, por lo cual su protección está dirigida a los derechos exclusivos de explotación concedidos a través de las marcas y las patentes y a sancionar civilmente los actos de competencia contrarios a los usos honestos de la industria y del comercio." (2)

(2) Rondón de Sansó, Hildegarth. La Adhesión de Venezuela al Convenio de París. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 7. p. 160.

Como podrá apreciarse, el Convenio de París, no sólo surge por la necesidad de regular la aplicación de las marcas, sino que también se creó por la necesidad de controlar la competencia desleal en el comercio internacional, ya que hasta antes de su creación, las marcas sólo eran protegidas a nivel nacional y este ordenamiento previene la realización de actos desleales en el ámbito internacional.

La situación que atravesaba el mundo en el momento de la creación del pacto internacional que se estudia, influyó de manera directa para que dicho Convenio no sólo tratara de proteger la propiedad industrial sino que se requirió además que coadyudara con el impulso de la misma; esta idea, es sostenida también por el Lic. Jaime Alvarez S. al expresar: " ... el objetivo primordial del Convenio se hizo consistir en otorgar una amplia protección a los derechos del inventor y esto favoreció a los países tecnológicamente más avanzados.

El fundamento ideológico de la postura "proteccionista" y defensiva de los derechos del inventor, es la ingenua convicción en la bondad del desarrollo industrial per se, y consecuentemente en el deber que la concesión de monopolios a través de las patentes promueve la actividad inventiva básica y aplicada." (3)

- - - - -

(3) Alvarez Sberanis, Jaime. op. cit. p. 42.

Es innegable que la marca asegura la estabilidad de las corrientes comerciales y contribuya a intensificarla, merced a la creciente demanda de mercancías que se provoca de acuerdo con el nombre de que goza. Por tanto, salta a la vista la importancia que tienen las marcas especialmente en el comercio internacional, en cuya actividad desempeñan en cierto modo un papel regulador que todos les reconocen. En el derecho a las marcas, las formalidades necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a muy variadas exigencias que frecuentemente cambian de una legislación a otra, por eso se ha procurado la unificación de tales legislaciones.

Con anterioridad a la creación del Convenio de París, los tratados de comercio contenían algunas disposiciones relativas a la protección internacional de las marcas. Sin embargo, eran superficiales, reducidos y a menudo se contenían en un sólo artículo, careciendo de uniformidad.

En general, podemos afirmar que la conformación de la unión vino a regular las transacciones comerciales a nivel internacional, protegiendo sobre todo lo referente a la propiedad industrial y enfatizando dicha función protectora en lo concerniente a las marcas comerciales y de fábrica. Su creación, fué necesaria tratando de lograr la estabilidad de las acciones del comercio internacional protegiendo a las marcas de los productos que se comercializaban, ya que estas marcas al no tener que las protegiera o las respaldara en el país al que se introdu-

ción los productos, eran fácil presa de las imitaciones, por lo que dichas marcas perdían la fuerza comercial que habían logrado, debido a que las únicas marcas protegidas eran las nacionales de los países, quedando las que se comercializaban internacionalmente desprotegidas y a merced de los piratas.

Debido a lo anterior, los comerciantes sintieron la necesidad de dar a sus marcas validez legal más allá del ámbito territorial de su propia nación, éste fue un punto primordial en la creación de tal Convenio, porque con el mismo se dió protección legal a la propiedad industrial en todos los países que se integraron a dicha disposición.

Acorde con las anteriores ideas y en relación con las patentes de invención, Jaime Alvarez esboza en forma clara el razonamiento siguiente: "Una vez que se estableció la protección a nivel nacional, pronto se percataron los industriales y comerciantes, de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de patentes, es decir, de aquellas surgidas como consecuencia de la gran diversidad legislativa y esto condujo a promover la internacionalización del sistema.

El tratado de París pretende responder a esos afanes. Su propósito es muy claro: Proteger las invenciones para que no fueran objeto de piratería internacional." (4)

- - - - -

(4) Alvarez Sberanis, Jaime. op. cit. p. 41.

La creación del documento multicitado vino a satisfacer las necesidades internacionales requeridas para la protección de la propiedad industrial, regulando las transacciones comerciales y estableciendo la igualdad en la aplicación del derecho marcario. El maestro César Sepúlveda, convencido del valor de este ordenamiento indica "Es este Convenio uno de los modelos más antiguos de organización internacional en la esfera administrativa. Además, es un instrumento admirable y de gran practicidad, que ha mostrado sus bondades continuamente, a lo largo de más de tres cuartos de siglo. Tiene el mérito de haber fomentado la uniformidad de las disposiciones de propiedad industrial, y sin imponer gravámenes legales a los Estados que lo han ratificado, ha permitido un intercambio beneficioso con los signos y derechos de propiedad industrial, de país a país, influyendo bastante en el progreso de esta rama del derecho en cada nación miembro y en el mundo." (5)

Fué así como la integración de este dispositivo vino a dar validez a las marcas internacionalmente, rompiendo los estrictos límites de las legislaciones nacionales y las barreras de los derechos privados, incrementando la circulación de las mercancías toda vez que las marcas con que se acompañan las mismas encontraban la protección legal necesaria.

- - - - -

(5) Sepúlveda, César. Nuevas Sendas para la Propiedad Industrial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 8. p. 328.

b) REPERCUSION EN LA PIRATERIA DE MARCAS.

Para entender la manera en que el Convenio de París repercute en la piratería de las marcas, es necesario hacer un análisis específico sobre las disposiciones que el mismo contiene respecto de ellas y destacar los principios generales que regula.

En principio, su artículo primero nos señala la constitución de una unión para protección de la propiedad industrial y el párrafo segundo del mismo, incluye dentro de dicho concepto a las marcas, tanto de comercio como de fábrica y de servicios. Como se aprecia, esta norma señala la finalidad general del Convenio, destacándola como la protección de la propiedad industrial; siendo la piratería, un acto que se produce en perjuicio de la propiedad industrial, el convenio la ataca directamente, ya que se creó precisamente como medida de protección. Ratifica lo anterior el artículo 6 quinquies en su apartado A-I al señalar que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es, en los demás países de la Unión.

Las marcas de servicio son tuteladas por su artículo 6 sexies, aun que sólo obliga a los miembros de la Unión a protegerlas y no a registrarlas.

Puede verse, además la clara tendencia de sus disposiciones para evitar que se cometan actos de piratería ya sea mediante la reproducción o la imitación de las marcas que puedan crear confusión. Por ejemplo

plo, el apartado 1 del artículo 6 bis contempla directamente la protección de las marcas notoriamente conocidas y previene a los países de la Unión para que se comprometan a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya una reproducción, imitación o traducción de una marca que la autoridad competente del país del registro haya estimado que es allí notoriamente conocida.

Importante es también, lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo, toda vez que éste permite que para reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé no exista término. Lo anterior, es con el fin de proteger al primer titular de la marca, ya que el mismo no verá coartado su derecho de solicitar la anulación de la marca de mala fé porque haya transcurrido un término sin que tal vez durante el transcurso del mismo éste se hubiera percatado de la existencia de una marca idéntica a la suya.

Asimismo, importante es también, el contenido total de sus artículos 6 y 7, porque los mismos se enfocan directamente a las marcas en todos sus aspectos. Destacando por su naturaleza combativa en contra de la piratería el contenido del apartado septies parte uno del primero de los artículos señalados, en virtud de que el mismo contempla la posibilidad de anular la marca registrada por un representante sin autorización del titular.

El contenido de la hipótesis invocada lo explica el maestro Sepúl-

veda expresando: "Se introduce la sana regla, para evitar la "pirate-
ría" de marcas, de que el propietario de una marca pueda oponerse o can-
celar en su caso el registro de ella por un agente o representante, he-
cho a nombre de éste sin la autorización del titular, o bien, puede -
hacerse ceder la marca así registrada, si la ley del lugar lo permite,-
y, en todo caso, oponerse al empleo de esa marca por dicho agente (artí-
culo 6 septies)." (6)

El convenio que se estudia, como medio de protección que es para -
las marcas a nivel internacional, no podía carecer de las disposiciones
que así lo previnieran, de tal suerte que encontramos en su artículo 6-
quinquies la obligación para los países signatarios de proteger las mar-
cas registradas en un país de la Unión, amparando también las caracte-
rísticas de las mismas tal y como hayan sido registradas en el primero-
de los países.

El apartado B del mismo artículo que se comenta, establece limitan-
tes a los países miembros del tratado para rehusar el registro de una -
marca concedida en razón del ejercicio del derecho de prioridad, así -
como para invalidar la inscripción de dicha marca por haber sido otorga-
da violando lo establecido en los casos en que debe ser rechazada.

- - - - -

(6) Sepúlveda, César. Nuevas Sendas para la Propiedad Industrial y Ar-
tística, Revista Mexicana No. 8, Editorial Libros de México, México
1966. p. 330

El control establecido por el pacto de París en lo referente a las marcas en los países que se adhirió al mismo, impide que éstas sean pirateadas, porque con motivo de esta protección tales actos son sancionados, lo que acarrea que las personas que pretendan utilizar marcas de mala fé no logren conseguir el registro de las mismas.

Los países de la Unión, también deben proteger las marcas de los otros países miembros, cuando éstas sean utilizadas ilícitamente, siendo importadas a algunos de esos países, procediendo al embargo de las mercancías que las contengan, pero siempre y cuando dichas marcas se encuentren amparadas legalmente en el país al que tratan de introducir. Esta es la idea de que se contempla el artículo nueve del arreglo internacional que se analiza, además reglamenta también la manera en que deberá realizarse dicho embargo de acuerdo con las limitantes legales de cada país que lo ejecutará.

Si nos situamos en el período histórico en que fué creado el Convenio de París y considerando que en esa época los conceptos de Piratería y Competencia Desleal eran diferentes, encontramos que el Convenio no regulaba expresamente los actos de Piratería, sin embargo en la actualidad cuando los términos mencionados se equiparan, encontramos que dicho Convenio sí regula los actos de Piratería ya que reglamenta de manera general a la Competencia Desleal según lo establecido en el artículo diez bis del mismo.

De manera general podemos decir, que el Convenio de París trata de

eliminar de manera tajante la Piratería de las marcas, obligando para tal efecto a los países miembros a contar con los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente cualquier acto de Competencia Desleal.

Así pues, se aprecia que el Convenio crea entre los países miembros derechos y obligaciones encaminadas a controlar la Piratería de las marcas, con lo que su influencia es considerable para evitar que las marcas se utilicen fraudulentamente en detrimento del pueblo, El Convenio que se estudia no sólo ha influido para controlar la piratería de las marcas, sino que también obliga a los países a tener un control más estricto respecto de las mismas y sus disposiciones no sirven nada más en el ámbito puramente internacional, ya que son utilizadas de manera supletoria en las legislaciones locales.

c).- VIGENCIA DE SUS DISPOSICIONES JURIDICAS.

"Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio fué redactado en una Conferencia Diplomática de París el año de 1880, firmado en un Protocolo final adicional, por 11 Estados (Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza) en una Conferencia similar el año de 1883 y ratificado por esos Estados en 1884. Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos de ratificación el 17 de Julio de 1884." (7)

(7) Bodenhausen, G.H.C. Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Editorial Comercial y Artes Gráficas, S.A., Barcelona, España 1969. p. 9

Así fué como se inició la vigencia del Convenio; a la fecha, sus normas legales se han mantenido, siendo perfeccionadas poco a poco, tal como lo analizamos en los incisos anteriores del presente capítulo, ya que dicho pacto ha sufrido diversas modificaciones que han ameritado la revisión de los países que se adhirieron al mismo desde su creación.

El acuerdo nació con la reunión inicial de 11 países, los que en ese momento firmaron y ratificaron este Convenio, sin embargo, aunque sólo 11 países participaron inicialmente en su redacción, en el momento de la ratificación se unieron a ellos tres más: Ecuador, Reino Unido y Túnez.

La adopción y aplicación del Convenio por los países que inicialmente formaron parte en su creación, se fué fortaleciendo con el transcurso del tiempo y poco después, varios países más se integraron a la unión, dándole con esto una mayor proyección en el ámbito internacional por lo que sus normas cada vez eran aplicadas en más países y su finalidad poco a poco fué tomando sentido ya que los objetivos por los que se creó empezaron a tener resultados favorables.

Las ventajas que ofrecía el Convenio hicieron que cada vez más países se adhirieran a él, en la actualidad el número de países que se han integrado es considerable y la prontitud con que esta cifra se incrementó refleja claramente la importancia de dicho ordenamiento.

El cuadro que enseguida enmarcaremos, nos dará una imagen más clara de la importancia del Convenio. En el que se contendrá tanto a los -

Estados miembros, como la fecha de entrada en vigor de la adhesión a la Unión, así como la última acta que obliga al Estado y fecha en que la ratificación o la adhesión a esa acta ha entrado en vigor. (Ver cuadro anexo).

El dispositivo legal que se analiza contiene 30 artículos, los cuales han sufrido diversas modificaciones, mismas que se deben a las propias necesidades de la evolución, ya que como hemos destacado la vida económica de los hombres no es estática, sino por el contrario, constantemente sufre modificaciones, por lo que debido a ellas también es necesario transformar y adecuar las disposiciones jurídicas que la regularán, ya que de no ser así dichas normas dejarían lagunas, que en un momento determinado harían que fueran obsoletas.

Como todas las leyes, el Convenio de París también ha sufrido modificaciones que corresponden a un momento histórico determinado, provocando con esto que las hipótesis que plantea se encuentren enfocadas a la solución de problemas de actualidad, consiguiendo con esto ser un dispositivo legal aplicable en todo momento. Entre las múltiples modificaciones que ha sufrido, encontramos que la última fue la que se dio el 14 de julio de 1967, durante una convención celebrada en Estocolmo, Suecia; en la que intervinieron 80 Estados que formaban parte de la Unión, con posterioridad a la misma sólo dos países se han integrado a la Unión.

No obstante el proceso dinámico de actualización del Tratado, hay-

países que consideran que éste sólo obstaculiza el proceso de desarrollo tecnológico de los países industrialmente avanzados, tal es el caso del grupo Andino, que ha recomendado a sus miembros que no se adhieran a la Unión, la razón de dicha propuesta se basa en que el Tratado no contiene reformas substanciales que permitan que los países plenamente desarrollados encuentren en él una verdadera protección legal.

Puede que sean convincentes las razones expuestas por el grupo Andino, pero lo cierto es que el Convenio de París, ha mantenido su vigencia desde 1884 hasta nuestros días, haciéndose cada vez más importante, provocando además que muchos países contemplan dentro de sus objetivos una pronta adhesión al Convenio.

La vigencia de esta disposición, se debe en gran parte a su principal aportación, que es la protección internacional de la Propiedad Industrial, ya que es bien sabido que las leyes son normas destinadas a regir un determinado territorio, por lo cual su ámbito de aplicación es tá limitado en el espacio. Las leyes nacionales que establecen la protección de las marcas estipulan la concesión de un derecho de exclusividad que solamente puede regir, dado el carácter especial de dichas normas, en el territorio para el que fueron creadas. De allí que si el propietario de una marca desea estar protegido en varios países, tenga que hacer una solicitud de registro en cada uno de los países donde aspire a realizar su actividad.

La protección internacional que brinda el Convenio, no intenta --

hacer que el registro en un país determinado produzca sus efectos en los demás países adherentes, pero sí intenta garantizar mediante sus propias bases que una marca registrada pueda serlo también en los otros - Estados que forman parte de la Unión.

ESTADOS MIEMBROS	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA ADHESION A LA UNION.	ULTIMA ACTA QUE OBLIGA AL EDO. Y FECHA EN QUE LA RATIFICACION O LA - ADHESION A ESA ACTA HA ENTRADO EN VIGOR.
Alemania (República Federal).	1 mayo 1903	Lisboa: 4 enero 1962
Alto Volta	19 nov. 1963	Lisboa: 19 nov. 1963
Argelia	1 marzo 1966	Lisboa: 1 marzo 1966
Argentina	10 feb. 1967	Lisboa: 10 feb. 1967
Australia	10 oct. 1925	Londres: 2 junio 1958
Austria	1 enero 1909	Londres: 19 agost. 1947
Bélgica	7 julio 1884	Lisboa: 21 agost. 1965
Brasil	7 julio 1884	La Haya 26 oct. 1929
Bulgaria	13 junio 1921	Lisboa: 28 marzo 1966
Camerún	10 mayo 1964	Lisboa: 10 mayo 1964
Canadá	12 junio 1925	Londres: 30 julio 1951
Ceilán	29 dic. 1952	Londres: 29 dic. 1952
Congo (Brazzaville)	2 sept. 1963	Lisboa: 2 sept. 1963
Costa de Marfil	23 oct. 1963	Lisboa: 23 oct. 1963
Cuba	17 nov. 1904	Lisboa: 17 feb. 1963
Chad	19 nov. 1963	Lisboa: 19 nov. 1963
Checoslovaquia	5 oct. 1919	Lisboa: 4 enero 1962
Chipre	17 enero 1966	Lisboa: 17 enero 1966
Dahomey	10 enero 1967	Lisboa: 10 enero 1967
Dinamarca	1 oct. 1894	Londres: 1 agost. 1938

ESTADOS MIEMBROS	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA ADHESION A LA UNION.		ULTIMA ACTA QUE OBLIGA AL EDO. Y FECHA EN QUE LA RATIFICACION O LA - ADHESION A ESA ACTA HA ENTRADO EN VIGOR.
España	7 julio	1884	Londres: 2 marzo 1956
Estados Unidos de América	30 mayo	1887	Lisboa: 4 enero 1962
Filipinas	27 sept.	1965	Lisboa: 27 sept. 1965
Francia	7 julio	1884	Lisboa: 4 enero 1962
Gabón	29 feb.	1964	Lisboa: 28 feb. 1964
Grecia	2 oct.	1924	Londres: 27 nov. 1953
Haití	1 julio	1958	Lisboa: 4 enero 1962
Hungría	1 enero	1909	Lisboa: 23 marzo 1967
Indonesia	24 dic.	1950	Londres: 24 dic. 1950
Irán	16 dic.	1959	Lisboa: 4 enero 1962
Irlanda	4 dic.	1925	Lisboa: 9 junio 1967
Islandia	5 mayo	1962	Londres: 5 mayo 1962
Israel	24 marzo	1950	Lisboa: 18 julio 1966
Italia	7 julio	1884	Londres: 15 julio 1955
Japón	15 julio	1899	Lisboa: 21 Agost. 1965
Kenia	14 junio	1965	Lisboa: 14 junio 1965
Laos	19 nov.	1963	Lisboa: 19 nov. 1963
Líbano	1 sept.	1924	Londres: 30 sept. 1947
Liechtenstein	14 julio	1933	Londres: 28 enero 1951
Luxemburgo	30 junio	1922	Londres: 30 dic. 1945
Madagascar	21 dic.	1963	Lisboa: 21 dic. 1963

ESTADOS MIEMBROS	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA ADHESION A LA UNION.	ULTIMA ACTA QUE OBLIGA AL EDO. Y FECHA EN QUE LA RATIFICACION O LA - ADHESION A ESA ACTA HA ENTRADO EN VIGOR.
Malawi	6 julio 1964	Lisboa: 6 julio 1964
Malta	20 oct. 1967	Lisboa: 20 oct. 1967
Marruecos	30 julio 1917	Lisboa: 15 mayo 1967
Mauritania	11 abril 1965	Lisboa: 11 abril 1965
México	7 sept. 1903	Lisboa: 1 mayo 1964
Mónaco	29 abril 1956	Lisboa: 4 enero 1962
Níger	5 julio 1964	Lisboa: 5 julio 1964
Nigeria	2 sept. 1963	Lisboa: 2 sept. 1963
Noruega	1 julio 1885	Lisboa: 10 mayo 1964
Nueva Zelanda	29 julio 1931	Londres: 14 julio 1946
Países Bajos	7 julio 1884	Londres: 5 agost. 1948
Polonia	10 nov. 1919	La Haya: 22 nov. 1931
Portugal	7 julio 1884	Londres: 7 nov. 1949
Reino Unido de Gran Bretaña ...	7 julio 1884	Lisboa: 4 enero 1962
República Arabe Siria	1 sept. 1924	Londres: 30 sept. 1947
República Arabe Unida	1 julio 1951	Londres: 1 julio 1951
República Centroatr- fricana	19 nov. 1963	Lisboa: 19 nov. 1963
Rep. Dominicana ...	11 junio 1890	La Haya: 6 abril 1951
Rhodesia	6 abril 1965	Lisboa: 6 abril 1965

ESTADOS MIEMBROS	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA ADHESION A LA UNION,	ULTIMA ACTA QUE OBLIGA AL EDO. Y FECHA EN QUE LA RATIFICACION O LA - ADHESION A ESA ACTA HA ENTRADO EN VIGOR.
Rumania	6 oct. 1929	Lisboa: 19 nov. 1963
San Marino	4 marzo 1960	Londres: 4 marzo 1960
Santa Sede	29 sept. 1960	Londres: 29 sept. 1960
Senegal	21 dic. 1963	Lisboa: 21 dic. 1963
Sudáfrica	1 dic. 1947	Lisboa: 17 abril 1965
Suecia	1 julio 1885	Londres: 1 julio 1953
Suiza	7 julio 1884	Lisboa: 17 feb. 1963
Tanzania	16 junio 1963	Lisboa: 16 junio 1963
Togo	10 sept. 1967	Lisboa: 10 sept. 1967
Trinidad y Tobago..	1 agos. 1964	Lisboa: 1 agos. 1964
Túnez	7 julio 1884	Londres: 4 oct. 1942
Turquía	10 oct. 1925	Londres: 27 junio 1957
Uganda	14 junio 1965	Lisboa: 14 junio 1965
Unión de la Repúbli ca Socialista, Soviéticas	1 julio 1965	Lisboa: 1 julio 1965
Uruguay	18 marzo 1967	Lisboa: 18 marzo 1967
Viet-Nam	8 dic. 1956	Londres: 8 dic. 1956
Yugoslavia	26 feb. 1921	Lisboa: 11 abril 1965
Zambia	6 abril 1965	Lisboa: 6 abril 1965
----- Total: 79 Estados -----		

C A P I T U L O I V

"LA PIRATERIA DE MARCAS EN LA ACTUALIDAD"

- a).- Principales industrias afectadas. b).- Casos prácticos de piratería. c).- Declaración de Piratería.
d).- Criterios de la Dirección de Invenciones y Marcas.

a).- PRINCIPALES INDUSTRIAS AFECTADAS.

Como señalamos en el inciso c) del capítulo primero, las marcas es tán clasificados en dos grandes ramas, las que amparan bienes y las que protegen servicios, atendiendo a dicha clasificación, señalaremos cu- les son las industrias que se ven más afectadas por la piratería de mar- cas, tanto por lo que se refiere a bienes como a servicios.

Las marcas que amparan bienes, están comprendidas de la clase uno- a la cincuenta y cinco, pero esto no quiere decir que aquella persona - que se dedique solamente a la produccción de bienes de determinada cla- se tenga que registrar su marca sólo para ese tipo de bienes, sino que podrá registrarla en una o varias clases, incluyendo las de servicios.

En la piratería de marcas, influyen varios aspectos para que una - persona a sabiendas de la existencia de una marca debidamente registra- da, actúe en forma ilícita en detrimento de otra, dentro de los cuales- podemos considerar a la fuerza comercial de la marca, la posible recla- mación que realice el titular de la misma y la política comercial que - sigue el titular, además de los posibles y prontos beneficios económi-- cos que se puedan obtener con la imitación de la marca.

Un punto importante también para tomar la determinación de piratear una marca, lo es sin duda la menor o mayor facilidad de imitar una marca o la posible creación de una tan semejante que logre la confusión que se desea en los consumidores obteniendo con esto un beneficio ilícito.

En general, podemos decir que todos los propietarios de marcas se ven afectados, aunque ciertas marcas, o más bien ciertas ramas del comercio se ven más afectadas que otras. Sin embargo, sería difícil determinar que rama de la industria se ve afectada en mayor proporción por la piratería de marcas que las demás. Lo que sí es notorio es que en la industria del vestido es donde se presentan en mayor proporción los conflictos sobre la utilización de marcas ajenas o con motivo de la imitación de las mismas.

En efecto, debido al sinnúmero de fabricante que existen en la rama del vestido, los pequeños fabricantes tratan de aprovecharse de las marcas de renombre en esta industria, por lo que realizan actos contrarios a los buenos usos, a la moral y al derecho, ya que son afectos a identificar a sus productos con marcas que no les pertenecen y no conforme con eso, buscan la manera de registrar una marca similar a aquella que goza de gran prestigio para así poseer una marca que les pertenezca, aunque entre ella y la de gran renombre sería tal que el público consumidor no lograría diferenciar una de la otra sino bajo un examen detallado de éstas.

Dentro de esta misma industria, podemos decir que las marcas más -
comunmente pirateadas, son aquéllas que sólo se componen de una denomi-
nación que normalmente corresponderá al nombre del diseñador o propie-
tario de la marca, ya que con sólo substituir una letra la marca ya es
distinta, sin embargo la primera impresión que causa es de ser la misma.

Para el problema que se analiza, podemos plantear varias alternati-
vas de solución, dentro de las cuales la primera de ellas corresponde--
ría a la propia Dirección de Invenciones y Marcas, ya que es a ella a -
quien le corresponde en primera instancia otorgar o negar el registro -
de una marca; así pues, la primer solución sería que la dependencia men-
cionada actuara más concienzudamente al analizar las posibilidades y la
procedencia del registro de las marcas, negándolo en aquellos casos en-
los que previa la realización profunda de una análisis de los antece--
dentes de marcas registradas, determinara que la que se presentó para -
su registro tiene tal similitud con otra ya registrada que si se otorga
ra el registro, la propia autoridad estaría contribuyendo y facilitando
el camino de la piratería.

Además y respecto de aquellas marcas que se componen de una simple
denominación, la propia ley señala que no basta con que la marca que se
pretende registrar cuente con una ortografía caprichosa, sino que es ne-
cesario que la misma no tenga semejanza con otra ya registrada.

Otra solución podría ser, que la Dirección de Marcas facilitara a
los interesados los libros en los que se lleva el control de las marcas

que se encuentran registradas, ya que esto les permitiría conocer si la marca que pretenden registrar no lo está ya por otra persona.

Utopica, pero planteable, podría ser la solución que se basa en - apelar al buen criterio y a la honestidad de los comerciantes o productores y prestadores de servicio, ya que recurren a una competencia desleal con un fin de lucro y como consecuencia de la impotencia, porque - además abusan de su claidad de "Desconocidos" para ilegalmente y en perjuicio de terceros obtener beneficios manteniéndose en el anonimato para sustraerse de la ley y evadiendo la imposición de posibles sanciones consecuencia de su reprochable conducta.

Otra situación que es muy común encontrar, se da cuando el propietario de cierto comercio opta por denominarlo con una marca famosa, que corresponda a los artículos que él comercialice, con lo que logrará que la gente lo diferencie de otros comercios y logrará también el hacerse de clientela.

Otra industria notoriamente afectada con la piratería de marcas es la de joyería, la razón es la misma que la destacada por la industria - del vestuario, siendo que además en ambas industrias, no existe un control sobre la producción, por otra parte la invasión masiva del mercado con productos que ostentan marcas que gozan de cierto prestigio, propicia los actos de competencia desleales de los demás.

Las marcas de los productos alimenticios no quedan exentas de las - conductas de los piratas, ya que también en esta industria las imitacio

son frecuentes, además, como podrá observarse las industrias que se ven afectadas en mayor proporción son aquéllas que sobresalen por sobre las demás en lo referente a producción, ya que es lógico que las industrias más importantes comercialmente y con mayor fuerza de consumo sean las - que se ven más afectadas.

Asimismo, en lo que se refiere a cosméticos; otro de los artículos en los que es frecuente encontrar la piratería de marcas, dicha circunstancia se debe al gran auge que ha tenido esta industria en los últimos tiempos.

De acuerdo a información obtenida en el Departamento Contencioso - de la Dirección de Invenciones y Marcas, las industrias mencionadas son las más afectadas con la competencia desleal, siendo la proporción de - las reclamaciones al respecto la siguiente:

INDUSTRIA	PORCENTAJE
Alimentos	12%
Calzado	20%
Cosméticos	5%
Joyería	8%
Vestuario	45%
Diversos	10%

Por lo que se refiere a las marcas de servicios, comprendidos de - la clase 56 a la 75 de la clasificación oficial, éstas se ven afectadas en menor proporción que las de bienes.

Dentro de las marcas de servicios se encuentra como una de las más afectadas la de Restaurantes, en la que la piratería también es frecuente.

También es destacada la proporción en que se ven afectados los servicios de publicidad, que además no sólo son constituidos de marcas, sino que también son los medios por los que se dan a conocer al público - consumidor, jugando un papel muy importante en ese sentido.

Del análisis anterior, se desprende que la tendencia de la competencia desleal se enfoca primordialmente a las marcas que protegen bienes, dejando en segundo término a las que protegen servicios.

b).- CASOS PRACTICOS DE PIRATERIA.

Antes de ver concretamente algunos casos de piratería, analizaremos el enfoque jurídico que contempla la actual Ley de Invenciones y -- Marcas de lo que nosotros hemos dado en llamar "La Piratería de Marcas".

El título décimo de la Ley de Invenciones y Marcas (1) titulado - Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos, contiene las disposiciones jurídicas referentes al tema que se estudia y encontramos que su Capítulo I.- Infracciones en el Artículo 210 a la letra dice:

"Art. 210.- Son infracciones administrativas:

- - - - -

(1) Publicado en Diario Oficial de 10 de Febrero de 1976, por la Secretaría de Gobernación.

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven.

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

II.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

III.- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

V.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, caducado o extinguido, se incurrirá, en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

IX.- Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos o los servicios o el establecimiento de otro.

X.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a). La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b). Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

c). Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

El mismo título décimo del dispositivo legal invocado, establece también qué hechos son constitutivos de delitos en especial, el artículo 211 señala:

Art. 211.- Son delitos:

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevee; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio.

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos-

por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

La ley contempla además, la posibilidad de decretar la nulidad de una marca cuando se ha otorgado su registro en contravención a la propia ley, o cuando su otorgamiento afecta o invade los derechos de un tercero que es poseedor de una marca que ha venido utilizando con anterioridad al registro de la otra.

Como se observará, nuestra actual legislación contempla ya la competencia desleal, factor sumamente importante en el desarrollo económico de los países, tal y como lo expone el maestro Arturo Díaz Bravo, cuando nos dice:

"Heredera de una gloriosa tradición, la moderna economía liberal se debete hoy día en los vaivenes de las crisis de producción. En orden al mejoramiento del nivel económico de la población, los estados proveen al dictado de medidas que, dentro del no siempre amplio cauce de la legalidad, contribuyan al desenvolvimiento económico, y con ello, a paliar o prevenir los daños que las legendarias vacas flacas de la infraproducción pueden causar a la economía y, en general, a las instituciones sociales.

Es, por ello explicable que uno de los puntos totales de la problemática económica haya sido, desde el primer momento, el aspecto de la competencia en la producción y distribución de los satisfactores; e igualmente, que las pugnas estado-productor, estado-comerciante y aún -

productor-comerciante, se agudicen en forma gradual y cada vez más intensa; el inexorable y acelerado aumento de la población, las crecientes y cambiantes necesidades humanas y a los menos en las economías llamas capitalistas, el choque frontal de intereses entre productores y consumidores son fuerzas que, en razón directa, compelen el estado a tomar medidas que, por una parte, tiendan a conjurar el peligro de inflaciones o deflaciones, y por otra, propicien una mejor distribución de la riqueza." (2)

Se menciona a la competencia, ya que en el presente estudio vimos que la competencia desleal y la piratería son conceptos equiparables, - siendo precisamente que la piratería nace siempre de la competencia, debido a que la capacidad de unas zonas es mayor que la de otras.

A continuación ejemplificaremos la piratería con algunos casos en los que se ha decretado la nulidad de determinadas marcas.

La Suprema Corte de Justicia resolvió decretar la nulidad de la -- marca "Providencia", consistente en la denominación mencionada acompañada de la figura de un pavo-real, por considerar que la misma invadía a la marca "Pavo", la fundamentación para decretar dicha nulidad se basó en que entre ambas marcas se daba una marcada semejanza, ya que en las-

(2) Díaz Bravo, Arturo. Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7 - - p. 25-26.

dos se encontraba la figura de una pavo, aunque de diferente especie y con diferentes actitudes, considerando además que la simple denominación providencia carece de significado, porque era notoriamente insuficiente para contrarrestar la semejanza.

Por otra parte, también tomó en consideración el hecho de que la atención de los consumidores se ve atraída hacia la parte figurativa de la marca y debido a que las figuras de los pavos eran la parte principal, el público consumidor se serviría primordialmente de ese elemento para identificar al producto.

En caso similar al anterior, la Secretaría de la Economía Nacional en un juicio subjetivo, decretó la negativa del registro de la marca -- "La Lira" para amparar cuerdas armónicas, por considerar que la marca -- inducía a error al público consumidor en lo que se refiere a la procedencia de los artículos, ya que anterior a ésta existía otra registrada consistente en la figura de una lira y era utilizada para amparar los -- mismos artículos.

La Dirección de Propiedad Industrial nulificó el registro de la -- marca "El Venado", porque la misma era similar a otra sin denominación -- consistente en la figura de un venado, en razón de que la misma podía -- provocar confusión en el público consumidor al adquirir la mercancía.

Otro caso de piratería se resolvió con la nulidad de la marca --- "Ancla de Oro", ya que era imitativa de la marca consistente en una ancla, además también protegía telas de algodón, por lo que existía una --

semejanza en grado de confusión, toda vez que tenía como elemento fundamental una ancla, invadiendo con ello los derechos del propietario de la otra marca, obstaculizando la adquisición de los productos, ya que cuando el consumidor trataba de adquirir los productos del ancla, podrían sustituirlo por otro similar, debido a que la forma sometida a la fonética de la que obtuvo primero su registro, se confundía fácilmente con la que se decretó nula.

Derivado de los ejemplos descritos, podemos decir que para que se dé la piratería, no es necesario reproducir exactamente las marcas, sino que basta con que se invadan; además también podemos decir que estamos ante actos de piratería cuando la marca que se utiliza describe fonéticamente a marcas ya registradas. Siendo aconsejable por ende sancionar también dichas actitudes.

Uno de los casos más sonados de piratería de marcas, se da con la imitación que se viene realizando de la marca "Chemise Lacoste", de procedencia francesa, caso en el que se han presentado aproximadamente 32 demandas en contra de distintos piratas, dichas demandas se han interpuesto tanto en contra de los fabricantes de los productos como de comerciantes de los mismos y los representantes en México, han logrado que la Dirección de Invenciones y Marcas declare configuradas tanto las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, como los delitos tipificados por el artículo 211 del mismo ordenamiento.

No obstante que la Dirección de Invenciones y Marcas decretó la -- configuración de los delitos y las infracciones, los procedimientos se encuentran aún sin concluir, debido a que los fabricantes y comercian-- tes piratas de la marca, han interpuesto amparos a fin de seguir obte-- niendo los beneficios que les produce la explotación de la marca.

c).- LA DECLARACION DE PIRATERIA.

Propiamente dicha, una declaración de piratería no existe, sin em-- bargo en esta parte de nuestro estudio, denominaremos así a las resolu-- ciones mediante las cuales la Dirección de Invenciones y Marcas declara la configuración de alguna infracción administrativa de las que contem-- pla la ley de la materia o la tipificación de alguno de los delitos pre-- vistos en la misma ley.

Para conseguir que la Dirección de Invenciones y Marcas declare -- configurada la infracción o el delito que la persona que se ve afectada con la piratería de su marca pretende hacer valer, es necesario seguir-- el procedimiento establecido al respecto. El procedimiento a que nos -- referimos, consiste substancialmente en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 193 de la Ley, la parte afectada -- podrá presentar ante la Dirección, la solicitud de declaración adminis-- trativa que corresponda. A dicha solicitud, deberán acompañarse los do-- cumentos y las constancias en que se funde la promoción.

Si a criterio de la Secretaría de Industria y Comercio, la solici-- tud no reúne los requisitos necesarios, o las constancias anexas no son

suficientes para fundar la acción, se concederá al promovente un plazo para que los satisfaga, dicho plazo no podrá ser menor de ocho ni mayor de quince días.

Satisfechos los requisitos correspondientes, se correrá traslado a la contraparte de acuerdo con lo establecido en el artículo 194, requiriéndolo para que en un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, mientras transcurra el tiempo fijado, podrá analizar el expediente para enterarse de las constancias y documentos en que se funda la acción.

El traslado se correrá en el domicilio que señale el promovente, o en su caso en el que tenga señalado en el expediente respecto del que se promueve. La Secretaría podrá en todo caso allegarse por su cuenta todos los elementos que considere necesarios para corroborar cualquier tipo de datos, pudiendo también solicitar la comprobación de los mismos a quien corresponda.

Una vez entendidas las partes del procedimiento, se desahogarán las pruebas que así lo requieran, aplicándose para tal efecto las disposiciones legales supletorias a la ley, como lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Desahogadas las pruebas y formuladas las objeciones, se llevará a cabo un estudio de los antecedentes relativos para emitir la resolución que corresponda, misma que será notificada a las partes.

La Secretaría de Industria y Comercio, también podrá iniciar proce

dimientos oficiosamente, mismos que se sujetarán a las bases de los que se tramitan a petición de parte afectada.

Los casos en los que la Secretaría puede actuar oficiosamente, derivan de las facultades de inspección y vigilancia que tiene dicha Institución y de conformidad con lo dispuesto por el capítulo II del Título Décimo de la Ley de la Materia, siendo principalmente aquellos en -- los que como consecuencia de los informes solicitados o de las visitas-- realizadas por la Institución, se detecta la existencia de irregularidades que pueden afectar a terceros y al público en general.

Las declaraciones resultantes de estos procedimientos y que sean - solicitadas para configurar las infracciones administrativas o los delitos contenidos en los artículos 210 incisos a) y b) fracciones II, III, IX, X y 211, fracciones III, V y VI, respectivamente, son las que nosortors hemos identificado como declaraciones de piratería.

Las resoluciones emitidas para resolver los puntos planteados en - el párrafo anterior, deberán reunir todos los requisitos que para las - demás exigen los dispositivos legales, es decir que deberán encontrarse debidamente fundadas y motivadas, deberán de considerar pormenorizada-- mente los puntos planteados por los promoventes y atribuirle el valor - debido a las pruebas en que se base, además deberán referirse a la li-- tis planteada.

En la misma resolución deberá hacerse mención a la sanción a que - se hará acreedora la parte enjuiciada en caso de que proceda la acción--

intentada.

La configuración de las infracciones administrativas, puede tener como consecuencia cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo con el artículo 225.

- I.- Multa de \$ 100.00 a 100,000.00
- II.- Clausura temporal hasta por 60 días
- III.- Clausura definitiva, y
- IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En caso de reincidencia, las multas impuestas podrán duplicarse, - siempre y cuando, su monto no exceda del triple del máximo fijado por - el artículo citado anteriormente.

Para los efectos de la Ley de Invencciones y Marcas se entiende por reincidencia, la comisión de subsecuentes infracciones a un mismo artículo, cometidas dentro de los dos años siguientes a la configuración de la primera, siempre y cuando no haya sido desvirtuada.

Las clausuras y el arresto, podrán imponerse además de la multa o sin que ésta se haya dado.

Las sanciones derivadas de la comisión de un delito, podrán ir desde multa de \$ 1,000.00 a \$ 100,000.00 y prisión de dos a seis años, o - una sola de éstas a criterio del juzgador.

Por otra parte, las sanciones impuestas por la comisión tanto de - las infracciones como de los delitos, serán sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan al afectado por los daños y perjuicios que

se le causen o por cualquier otro derecho que tenga por ejercitar.

Las resoluciones que emite la Dirección de Invencciones y Marcas de pendiente de la Secretaría de Comercio, deberán ser publicadas en "La Gaceta de Invencciones y Marcas", que es el medio por el cual se hacen todas las publicaciones a que se refiere la ley, siendo editada por la Secretaría en forma mensual.

Las personas que se ven afectadas por sanciones administrativas impuestas con fundamento en la ley, podrán recurrirlas en revisión, mediante escrito presentado ante la Secretaría dentro del término de quince días hábiles al día siguiente a aquél en que se hizo la notificación de la resolución correspondiente.

Con la interposición del recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional y la testimonial. Las pruebas que se ofrezcan, deberán tener relación con los hechos que constituyan el motivo de la resolución sancionadora; si se ofrecieran pruebas documentales éstas deberán ser acompañadas a la promoción mediante la que se interpone el recurso.

Si se ofrecieran pruebas que ameriten desahogo, se concederá al recurrente un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto, quedando a su cargo la presentación de dictámenes y documentos. En caso de no presentarlas dentro del término señalado, dichas pruebas no se tomarán en consideración al emitir la resolución que corresponda.

La Secretaría emitirá su resolución dentro de los treinta días si-

guintes al de la interposición del recurso, o al del desahogo de la -- última prueba si se ofreciere alguna que amerite ser desahogada.

Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido y -- las que resuelvan la interposición de recursos, tendrán administrativa- mente el carácter de definitivas. La interposición del recurso de revi sión suspenderá la ejecución por lo que respecta a las multas, siempre- que se garantice dicha multa conforme a lo establecido en el Código Fis- cal de la Federación y además, que dicha suspensión sea solicitada por- el recurrente.

Para que procedan las acciones penales establecidas en la ley, se- requiere la declaración previa de la Secretaría de Comercio, con la que deberá dársele la intervención necesaria a la Procuraduría General de - la República.

d).- CRITERIOS DE LA DIRECCION DE
INVENCIONES Y MARCAS

Apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una mar- ca registrada con la marca usurpadora, es una cuestión de hecho que es- tá reservada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su cargo- el conocimiento y decisión del conflicto. No es posible, por lo mismo, formular una regla que permita establecer de manera matemática dicha po sibilidad de confusión. Sin embargo, la determinación acerca de si una marca imita a otra ya protegida , no puede quedar en forma absoluta al- arbitrio del funcionario administrativo o judicial. La doctrina, la -

jurisprudencia y la ley misma han elaborado un mínimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la semejanza de las marcas, ya sea para impedir su registro, o para nulificar el registro - indebidamente otorgado, o bien por considerar que con el empleo de una marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen sobre la - legítima registrada.

A continuación recordamos algunas de dichas reglas adoptadas unánimamente, las cuales desde hace mucho tiempo, forman la estructura técnica de la imitación de marcas.

I.- Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe -- atender para determinar si hay imitación.

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos distin--tos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador está obligado a dar más atención a los elementos de semejanza que a los de diferenciación; a guiarse por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen la marca y no por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

II.- La apreciación de las dos marcas debe resultar de su exámen sucesivo y no del simultáneo.

No se deben colocar las dos marcas una enfrente de la otra, para - más fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente, puedan originar confusión. Siendo el público-

distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquélla que le interesa y de la que sólo conserva un recuerdo en la memoria, puede fácilmente confundirlas, ya que por lo general no encontrará la oportunidad de comparar objetivamente una marca con la otra.

Recomiéndase, por lo mismo, que quien esté llamado a decidir si -- hay posibilidad de confusión, no someta a las marcas en conflicto a un análisis anatómico y simultáneo, sino que juzgue de la posibilidad de -- confusión valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que sucede en la práctica, en que el consumidor adquiere el producto invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.

III.- Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las contribuyen y los que hayan sido reservados.

Si con este método se encuentra semejanza que pueda inducir a confusión o a error sobre la procedencia de los artículos, habrá usurpación. No es correcto pues, fragmentar o mutilar las marcas, especialmente cuando quien así obra es el usuario o registrante posterior. La exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque

existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.

IV.- La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.

Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto puede ser confundido con otro. En consecuencia, para juzgar si hay o no imitación es preciso considerar únicamente las marcas correspondientes, sin que sea pertinente negar la imitación por el hecho de que no exista posibilidad de confusión entre las mercancías so pretexto que éstas presentan caracteres exteriores que las diferencian.

Las reglas descritas, han sido la base durante mucho tiempo para que la Dirección de Invenciones y Marcas juzge sobre la posible existencia de marcas piratas. Asimismo, como lo mencionamos anteriormente han sido sostenidas unánimemente y encuentran su soporte en tesis jurisprudenciales como la siguiente:

776.- Propiedad Industrial Facultades Discrecionales.

Como en el caso a estudio el C. Juez de Distrito se substituyó en la facultad discrecional de la autoridad responsable, resulta evidente que debe revocarse la sentencia porque la Dirección de la Propiedad Industrial en uso de las facultades que le otorga el artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial, ejercitó una facultad discrecional, -- apreciando con criterio eminentemente técnico y no en forma arbitraria o caprichosa, la confusión que produce la marca "NS" al considerar que-

producía confusión con la marca "N", apoyando su razonamiento en las reglas de la lógica y por lo tanto, debe negarse la protección federal solicitada.

Amparo en revisión 4819/1961/1. National Standard Company, Agosto-24 de 1967. Unanimidad 5 votos.

2a. SALA.- Informe 1967. Pág. 1972."

Cuando en el encabezado del punto en desarrollo nos referimos al criterio de la Dirección de Inventiones y Marcas, no quisimos limitarlo a su arbitrio para juzgar la imitación de marcas, sino también en cuanto a la imposición de las sanciones que de tales actos deriven, para lo cual, citaremos la opinión del Lic. David Rangel cuando nos dice: "A propósito del criterio a seguirse para imponer sanciones por infracciones administrativas, será aconsejable atender a ciertas reglas, aunque hayan sido establecidas en otros sectores del derecho, como en materia fiscal. Allí se considera que para la cuantificación de las multas, -- cuando la ley señala un mínimo y un máximo, la autoridad debe reforzar su arbitrio, y tomar en consideración los siguientes elementos básicos: a) el monto del perjuicio sufrido por la infracción; b) la mala fé del causante; c) si se trata de una infracción aislada o de una infracción insistentemente repetida por dicho causante y d) la capacidad económica del infractor. La multa deber ser proporcional al daño que la infracción cause, y para fijarla se debe considerar la malicia y la reiteración del causante, así como sancionar con distinta medida, a quienes -

tienen diferente capacidad, para no lastimar más a quien tiene menos,-- por una causa semejante. El único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo,-- pues ello implica un máximo de circunstancias atenuantes. Pero para imponer un monto superior al mínimo, sin que su determinación resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a razonar el uso de sus facultades legales al respecto, para no violar el principio constitucional de fundamentación y motivación. (3)

└ En lo particular, consideramos que existe piratería de marcas, -- cuando se presenta cualquiera de las siguientes situaciones: ┘

- Cuando se utiliza una marca sin el consentimiento del titular,-- para amparar idénticos o similares productos a los de aquél, con el objeto de aprovecharse de la publicidad, de la demanda y del consumo que los productos que dicha marca pudieran tener, si además los productos que ostentan la marca pirata son de menor calidad, ya que con esto se dañan los intereses del titular de la marca, debido al descrédito que sufrirá por la invasión en el mercado de productos de menor calidad, que en realidad no son fabricados por el propietario original de la marca, sino --

(3) Rangel Medina, David. El Poder Discrecional del Estado Mexicano la Ley de Invenciones y Marcas. Reivsta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Números 31-32 p. 21.

por el competidor pirata de su propia marca.

- Otro caso sería, la comercialización de productos que contengan una marca tan similar a otra ya registrada, con la finalidad de ocasionar confusión entre el público consumidor, ya que las marcas en muchas ocasiones no pueden ser diferenciadas sino mediante un análisis pormenorizado de las mismas.
- También estaríamos en presencia de actos de piratería, cuando - publicitar productos de determinada marca, se hicieran comparaciones con productos de otras marcas, denigrando las cualidades de dichos productos, toda vez que debido al impacto social que causa entre el público la publicidad, los titulares de las - - otras marcas verían afectada la demanda de sus productos y por ende sus intereses.

Podríamos continuar mencionando casos en los que se puede presumir existe la Piratería de Marcas; sin embargo, nos concretaremos por último a señalar que consideramos como tal: "Todos aquellos actos de comercio en los que de cierta manera intervienen las marcas y en los que determinadas personas ya sean físicas o morales, aprovechan su carácter - de anónimas invadiendo el mercado con marcas falsas, imitadas, similares a otras y en fin con cualquier tipo de marcas no del todo legítimas, ocasionando daños y perjuicios a los honestos comerciantes, obstaculizando además en gran medida el desarrollo del comercio y causando des- crédito a los productos que tienen marcas perfectamente legales, ya que

crean confusión en los consumidores debido a que los productos con que invaden el mercado, carecen de calidad y los hacen aparecer con marcas que gozan de gran prestigio."

" CONCLUSIONES "

Como se desprende del presente trabajo, no cabe duda que México ha intentado erradicar los problemas que representa "La Piratería de Marcas", sin embargo y al parecer no es tarea fácil conseguir optimizar los sistemas legales y administrativos de control, por ello nos permitimos señalar a continuación, dos propuestas que tal vez, de ser llevadas a la práctica, bien podrían conseguir que se dieran los resultados deseados.

I.- Que se establezca un mecanismo de consulta rápido o que se publiquen índices de Marcas Registradas por categorías o clases, con lo cual se permitiría al interesado en registrar alguna denominación, conocer con anticipación las posibilidades para obtener su registro. Además, que se reduzca el tiempo en el que se resuelve sobre la registrabilidad, ya que dicho lapso actualmente lleva meses, con lo que ante la imposibilidad de conocer si será aceptado o negado el registro, normalmente el solicitante comienza a utilizar la marca que pretende registrar sin conocer si se encuentra o no invadiendo los derechos de terceros, por lo que probablemente también sería considerado como pirata, pudiendo hacerse acreedor a alguna sanción, no obstante de la buena fé con que actúa.

II.- Llevar a cabo investigaciones más profundas por lo que se refiere a los datos proporcionados por los solicitantes, ya que en la ac

tualidad al analizar dichos datos concienzudamente, encontramos que -- un 50% de los casos, son falsos, ya sea en cuanto a la forma y diseños de las etiquetas que se usan en las marcas, o también los que son proporcionados en relación con la explotación y uso de las marcas, ya que esto sólo sirve para mantener en el mercado marcas inutilizadas, es decir, que no se usan, ocasionando un bloqueo comercial y orillando a posibles competidores a practicar actos deshonestos y desleales, provocando así, como consecuencia, los conflictos legales que tan frecuentemente se dan en estos casos.

En razón de lo aquí expuesto y de lo analizado en el desarrollo -- del presente estudio, podemos concluir emitiendo las siguientes conclusiones:

Primera.- Las marcas han adquirido importancia a pasos agigantados, ya que una de las actividades más importantes del hombre en el devenir histórico y aún en la actualidad es el comercio, por lo que siendo las marcas el medio idóneo para identificar los productos que se comercializan y el símbolo distintivo y descriptivo de cualidades, éstas (las marcas), tuvieron que evolucionar rápidamente y los Gobiernos de los Estados también tuvieron que acelerar la creación de normas, tanto protectoras, como reguladoras del uso, legalidad, comercio y registro de las mismas.

Segunda.- Debido a la importancia adquirida por las marcas y al impacto que las mismas causan en la sociedad consumidora en que vivimos,-

es lógico que no escapen de los actos ilícitos, ya que en razón de darse dentro del comercio y por la naturaleza competitiva de éste, no falta quien busque el tratar de vencer a su adversario sin importarle los medios de que tenga que valerse para lograr su objetivo.

Tercera.- El término de "Piratería de Marcas", se da para los actos ilícitos que se realizan tanto con la imitación o copia de las marcas, como en la denigración que se haga de ellas o de los productos o servicios que amparan, ya que el resultado de tales actos es el mismo que obtenían los piratas y que consiste substancialmente en la obstaculización de los actos lícitos comerciales, repercutiendo en la obtención de beneficios ilícitos propios.

Cuarta.- Combatir los actos de piratería no es tarea fácil, además porque los mismos no se dan tan sólo dentro de los límites de cada Estado, sino que suceden en todo el mundo, por esta razón se dió necesariamente la unión de distintos países ansiosos de proteger los intereses de sus nacionales, creándose con la misma "El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", cuerpo de normas internacionales que por la generalidad de ideas que contempla da la pauta a las legislaciones locales para conformar reglas que tengan como finalidad básica la regulación y la protección de las marcas.

Quinta.- México al igual que muchos otros Estados, ha creado normas que tienden a evitar y a erradicar la piratería de las marcas; sin embargo, sus cuerpos jurídicos relativos a la materia aún no se encuen-

tran en el óptimo de condiciones, ya que carecen de fuerza coercitiva - que ayude a mantener un ambiente de cordialidad y de legalidad respecto del uso y comercio de las marcas. Esto puede ser debido a la celeridad con que evolucionaron las marcas como elemento fundamental de los productos y servicios objeto del comercio.

Como corolario de lo aquí expuesto y haciendo un profundo análisis de los actos deshonestos en relación con la competencia marcaria, describiré claramente a los piratas y su ilícita actividad de la siguiente manera: "Quien recurre y hace uso de la imitación de una marca de nombre para difundir y negociar turbiamente con ella su fabricación o venta de productos, no procede con lealtad, ni para él ni para con los demás comerciantes o consumidores, según sea el caso; pues no es correcto copiar (aún cuando se trate de la más perfecta imitación) la marca de otro, evitándose así hacer el trabajo que el otro honrosamente ya le ahorró. Sean los fines que sean, el que adopta una marca ya reservada a un tercero no hace sino apoderarse de un bien ajeno, para mal de - - otros e inclusive y a la larga, del suyo propio. Ya que salvo la remota posibilidad de una coincidencia en la elección del símbolo distintivo, debe admitirse que se trata de una mente viciada, enferma, ayuna de escrúpulos y con manifiesta inclinación por el lucro y el poder fácil y deshonesto."

I N D I C E

Introducción

Capítulo I "Las Marcas"

a) Historia en México	1
b) Definición.	18
c) Clasificación en Bienes y Servicios.	24
d) Criterios de registrabilidad	32
e) La publicidad y sus efectos.	47

Capítulo II "La Piratería"

a) Concepto	51
b) Surgimiento en las marcas	56
c) Necesidades de su regulación	63

Capítulo III "El Convenio de París"

a) Necesidades de su creación	69
b) Repercusión en la piratería de marcas	76
c) Vigencia de sus disposiciones jurídicas	80

Capítulo IV "La Piratería de Marcas en la Actualidad"

a) Principales industrias afectadas.	89
b) Casos prácticos de piratería.	94
c) Declaración de Piratería.	101
d) Criterios de la Dirección de Invenciones y Marcas	106

B I B L I O G R A F I A

✓ ALVAREZ SOBERANIS, JAIME

"La regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de
Tecnología"
Editorial Porrúa,
México, D.F.
Marzo 1979
729 pp.

BAENA PAZ, GUILLERMINA

"Instrumentos de Investigación"
Manual para Elaborar Trabajos de Investigación y Tesis
Profesionales
Editores Mexicanos Unidos
México, D.F.
Julio 1981
134 pp.

BLOCK DE BEHAR, LISA

"El Lenguaje de la Publicidad"
Editorial Siglo XXI
México, 1973
218 pp.

BODENHAUSEN, G.H.C.

"Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protec--
ción de la Propiedad Industrial
Editorial Comercial y Artes Gráficas, S.A.
Barcelona, España 1969
282 pp.

FRISCH PHILIPP, WALTER

MANCEBO MURIEL, GERARDO

"La Competencia Desleal"

Editorial Trillas

México, D.F.

Junio 1975

230 pp.

✓ GARRIGES, JOAQUIN

"Curso de Derecho Mercantil"

Editorial Porrúa

México, 1979

Dos Tomos

Tomo I; 969 pp.

Tomo II; 821 pp.

✓ RANGEL MEDINA, DAVID

"Tratado de Derecho Marcario"

Las Marcas Industriales y Comerciales en México

Editorial Libros de México

México, D.F.

Mayo 1960

471 pp.

RIPERT, GEORGES

"Tratado Elemental de Derecho Comercial"

Editorial Tipográfica Editora Argentina

Buenos Aires, 1954

Cuatro Tomos

Tomo I; 428 pp.

Tomo II;

Tomo III;

Tomo IV;

✓ RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN

"Curso de Derecho Mercantil"

Editorial Porrúa

México, 1978

Dos Tomos

Tomo I; 449 pp.

Tomo II; 468 pp.

COMPI LACIONES

REVISTA COMERCIO EXTERIOR

"Necesidades de Formular un Código Internacional de Conducta
en Materia de Transferencia de Tecnología" ✓

Alvarez Soberanis, Jaime

México, D.F.

Junio 1976

REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA

Director: Rangel Medina, David. Editorial Libros de México
México. D.F.

Número I, año I

Enero-Junio, 1963 ✓

152 pp.

Número 2, año I

Julio-Diciembre, 1963

224 pp.

Número 3, año II

Enero-Junio, 1964

240 pp.

Número 4, año II
Julio-Diciembre, 1964
216 pp.

Número 6, año III
Julio-Diciembre, 1965
193 pp.

Número 7, año IV
Enero-Junio, 1966
232 pp.

Número 8, año IV
Julio-Diciembre, 1966
248 pp.

Número 25-26, año XIII
Enero-Diciembre, 1975
344 pp.

Número 27-28, año XIV
Enero-Diciembre, 1976
328 pp.

Número 29-30, año XV
Enero-Diciembre, 1977
367 pp.

Número 31-32, año XVI
Enero-Diciembre, 1978
328 pp.

Número 33-34, año XVII
Enero-Diciembre, 1979
326 pp.

Número 33-34, año XVII

Enero-Diciembre, 1979

326 pp.

DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Editorial Porrúa

México, 1983

127 pp.

"Codigo de Comercio"

Editorial Porrúa

México, 1983

269 pp.

"Codigo Civil para el D.F."

Editorial Porrúa

México, 1984

625 pp.

"Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología
e Inversiones Extranjeras"

Ediciones Andrade

México 1985.

158 pp.

"Jurisprudencias"

C O N F E R E N C I A

"Propiedad Industrial en el Comercio de Tecnología"

Auditorio: IMCE

Ponente: Antonio L. Figueira Barbosa
Secretario del Comité de Acción de la Red de Informa
ción Tecnológica Latinoamericana (RITLA)
24 de Mayo, 1983

S E M I N A R I O

"El Papel de las Marcas en la Comercialización de Productos en la Conyuntura Presente"

Salón: Los amates; IMCE
8 y 9 de Septiembre, 1983

E N C I C L O P E D I A S

Diccionario Enciclopédico Espasa
Editorial Espasa Galpe
Madrid. 1979
24 Tomos

" SEMINARIO DE DERECHO PRIVADO "