



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**Escuela Nacional de Estudios Profesionales
A R A G O N**

**ANALISIS SOBRE LA PROTECCION JURIDICA
DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACION
MEXICANA**

T E S I S

que para obtener el título de:

LICENCIADO EN DERECHO

p r e s e n t a :

Ma. Esperanza López Solís



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

INTRODUCCION

1

"ANALISIS SOBRE LA PROTECCION JURIDICA DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACION MEXICANA".

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS	2
a).- Origen de las Marcas.	2
b).- Antecedentes sobre las primeras disposiciones en Materia de - Marcas en nuestro país.	3
c).- Las primeras legislaciones en Materia de Propiedad Industrial en otros países.	6
d).- Principios fundamentales que establece el Convenio de París - en Materia de Marcas.	7

CAPITULO II

11

CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER Y CON - SERVAR EL REGISTRO DE UNA MARCA.

a).- Concepto doctrinal y legal de las Marcas.	11
b).- Clases de Marcas.	14
c).- Funciones de las Marcas.	16
d).- Procedimiento para obtener y conservar el registro de una - - Marca.	18

CAPITULO III

27

ANALISIS SOBRE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE- MARCAS PROMULGADOS EN NUESTRO PAIS.

a).- Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, caracte <u>r</u> ísticas más importantes.	27
b).- Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales, del 25 de agosto de 1903; innovaciones más inte- resantes en relación con la Ley de 1889.	29
c).- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de -- julio de 1928 y su Reglamento. Aspectos más sobresalientes -- respecto a la Ley de 1903.	31

- d).- Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento del 31 de diciembre de 1942. Modificaciones más importantes en relación a la anterior Ley de 1928. 35
- e).- Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976. Innovaciones más importantes, respecto a la Ley de 1942. 37
- f).- Algunos comentarios acerca del nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de signos marcarios. 43

C A P I T U L O I V

ANÁLISIS SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS CONTENIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

<i>I n t r o d u c c i ó n</i>	50
a).- Análisis de las Declaraciones Administrativas de nulidad de marcas preceptuadas en el artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas.	52
b).- Análisis de las Declaraciones de Infracciones Administrativas en Materia de Marcas que señala el artículo 210 de la Ley de la Materia.	56
c).- Análisis de las Declaraciones Administrativas sobre Delitos contemplados en el artículo 211 de la Ley que se comenta en Materia de Marcas.	60
d).- Sanciones.	62
C O N C L U S I O N E S .	63
B I B L I O G R A F I A .	66

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

El Derecho Marcario, constituye una rama de la Propiedad Industrial, disciplina que comprende al conjunto de instituciones jurídicas a través de las cuales se garantizan a los titulares sus derechos en Materia de Marcas y se les protege en contra de la Competencia Desleal.

El uso de las Marcas es un tema de suma trascendencia para la actividad industrial, comercial y económica de México; sin embargo esta Materia ha recibido poca atención de los estudiosos del Derecho; por lo que espero que este trabajo constituya una pequeña aportación de mi parte en esta disciplina.

Empezaré por hacer una reseña sobre el origen y evolución de las marcas, en seguida hablaré de las características y concepto de ellas, así como el procedimiento para obtener su registro, posteriormente entraré al tema fundamental que es el análisis de las diferentes disposiciones que se han promulgado sobre la protección de las marcas en nuestro país a partir del año de 1889, hasta llegar a las Reglamentaciones que regulan actualmente la tutela legal de los registros marcarios.

C A P I T U L O I.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS.

A).- ORIGEN DE LAS MARCAS; B).- ANTECEDENTES SOBRE LAS PRIMERAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS EN NUESTRO PAIS; C).- LAS PRIMERAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTROS PAISES; D).- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ESTABLECE EL CONVENIO DE PARIS EN MATERIA DE MARCAS.

A).- ORIGEN DE LAS MARCAS.

En los tiempos remotos no es factible hablar de marcas en el concepto que en la actualidad tenemos de ellas, únicamente eran utilizadas por el hombre para indicar posesión en determinados objetos.

El hombre del paleolítico, gustaba de la caza de los bisontes, jabalíes, venados y otros animales; como se desprende de los vestigios hallados en el Sur de Europa, tenemos que en las Cuevas de Altamira se aprecian pinturas rupestres, en las cuales los animales que se encuentran dibujados poseen una marca definida, ya sea en los muslos o en los cuerpos mismos que al parecer tenían la finalidad de indicar la propiedad de dichas bestias. (1)

Más tarde cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en un ser sedentario, se ve en la necesidad de individualizar sus pertenencias, usando para tal fin marcas en sus instrumentos de trabajo, en sus casas, utensilios, tierras, etc.

En la edad media a las marcas se les empieza a prestar mayor atención clasificándolas en tres grupos:

a).- Marcas de familia o de casas.- Fueron usadas por los mercaderes en sus productos que vendían y en sus casas, teniendo como origen la costumbre prehistórica de marcar las cosas.

b).- Marcas privadas voluntariamente adoptadas.- Estas marcas eran plasmadas en manuscritos, libros de cuentas, trabajos de carpintería, de impresión, se usaron también en una gran variedad de artículos entre ellos, telas, productos agrícolas, barriles, armas, herramientas y cueros.

c).- Marcas Compulsivas.- Tuvieron su fundamento en el principio de protección al consumidor, volviéndose obligatorio el uso de las marcas en los objetos especialmente de plata y joye.

(1) Mendieta Sonia.- Evolución Histórica de las marcas.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- Año I enero-Junio No. 6.- México 1966.- Pág. 67.

ria. (2)

De lo anterior se concluye que en la Edad Media las marcas empezaron a adquirir un rol en el comercio, además constituyeron ya un medio de protección al público consumidor. Pero es hasta principios del siglo XIX, cuando la actividad comercial se desarrolla más ampliamente, y por consiguiente las marcas ocupan un papel de mayor trascendencia en la vida comercial e industrial de un País.

Posteriormente con la invención de la máquina de vapor se logra un importante avance industrial; surge el ferrocarril y la comunicación entre las ciudades es más grande y rápida. Como consecuencia del gran desarrollo industrial, nace en la vida comercial el "fabricante" el cual al contar con todos los medios necesarios para la elaboración de sus artículos les produce en grandes cantidades. Ahora el problema que se presenta es que aquél no es el único fabricante, existen otros que también se dedican a la elaboración de los mismos productos; con esto estamos ante la presencia de la competencia, y con ella nace también la marca como protectora del fabricante y del público consumidor.

En la actualidad las marcas ocupan un lugar de suma trascendencia para la economía no sólo de nuestro país sino para la de todos en general, debido al papel relevante que desempeñan en el proceso de comercialización de los productos y servicios.

B).- ANTECEDENTES SOBRE LAS PRIMERAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS EN NUESTRO PAIS.

Los primeros antecedentes en México, respecto a la regulación y utilización de marcas, los encontramos en la época colonial. En la Nueva España aparece regulada por primera vez la marca, a través de una Ordenanza dictada por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638 en relación al arte de la platería.

Dicha Ordenanza expresaba "que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. Que esta marca han de registrarla ante el escribano público del cabildo de la Ciudad de México. Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas" (3)

(2) Ruston, Gerald "On the origin of Trademarks, extracto de Trademark, Reporter.- Vol. 45, No. 2, February 1955, pág. 132.

(3) Lawrence Anderson, El arte de la platería en México, Editorial Porrúa, S. A.- México 1956, pág. 33.

Posteriormente tenemos las marcas de fuego, las cuales - fueron usadas en México, por las corporaciones monásticas, dichas - marcas eran hechas en hierro o en bronce calentando al rojo vivo, - para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los li - bro, con la finalidad de dar a conocer la procedencia de los mis - mos, propiedad de las antiguas bibliotecas mexicanas; así como tam - bién para señalar el ganado, lo mismo que a los esclavos e indíge - nas, por cruel que pareciera. (4)

En el año de 1820 el 2 de octubre, es expedido un Decre - to por las Cortes Españolas "Para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo en la - industria". Con posterioridad ya en el México independiente fue -- promulgada la ley de 7 de mayo de 1832 "Sobre privilegio exclusivo a los inventores de algún ramo de industria" y su Reglamento expe - dido el 12 de julio de 1852.

Como puede observarse estas dos leyes reglamentaban áni - camente en cuanto a patentes, ya que en lo concerniente a marcas - su regulación jurídica era muy precaria; y así se continuó también en el México Independiente, sin embargo, en esa época se promulga - ron algunas disposiciones sobre la materia, aunque no en forma es - pecial sino dentro de otros Cuerpos de Leyes; tal es el caso del - Código de Comercio promulgado en México el 16 de mayo de 1854, que por cierto fue el primer Código de Comercio en nuestro país, sien - do su autor Don Teodosio Lares, ministro de Don Antonio López de - Santana. Este Código aunque no reglamenta en forma directa las ins - tituciones marcarias, implícitamente reconoce su existencia y fun - ción en su aspecto esencial como es el distintivo. (5)

Posteriormente tenemos que el "Código Civil de 1870". -- Este Código no puede formalmente considerarse como una base legis - lativa proteccionista del derecho sobre las marcas; pero pone de - manifiesto la necesidad que entre los industriales se sentía de -- buscar una protección a esta clase de bienes. Al amparo de las dis - posiciones de este Código Civil llega en la práctica a rendirse una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, - en lo que atañe a las figurativas. (6)

(4) Rafael Sala.- Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexi - canas, Imprenta de la Secretaría de Relaciones, México 1925, - pág. XII.

(5) Manuel Doblán y José María Lozano.- Legislación Mexicana del - Comercio, México 1978, tomo VII No. 6966.

(6) Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario.- Editorial - Libros de México.- México 1960, pág. 14 y 15.

"Código Penal de 1871".- Con el Título genérico de falsedad, reglamentó este Código en varios capítulos la falsificación de la moneda, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas medidas y marcas. Se aprecia en este texto legal que no son las marcas de fábrica o de comercio el objeto directo y expreso de la enumeración de sanciones aplicables a quienes las falsifiquen; se trata de las marcas en su acepción de sustantivo del verbo marcar, empleado para designar las contraseñas de garantía de la Ley del oro o de la plata, o de las marcas para indicar el peso o la medida van grabadas sobre los instrumentos de medición de los sellos y demás signos similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de algún impuesto, no obstante, en este Código conocido -- también como de Martínez de Castro, existen algunos preceptos que fijan la sanción para el delito de falsificación de las marcas industriales y comerciales, y atenta la circunstancia de que estas disposiciones punitivas vigentes hasta el año de 1903. (7)

Es hasta el "Código de Comercio de 1884" en donde por vez primera se encluyeron dentro de ese Cuerpo de Leyes algunos preceptos legales relativos a marcas que contenían una serie de reglamentaciones sobre las mismas tales como: que todo fabricante tenía el derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros una marca especial y que ningún otro fabricante o comerciante podía usar; y -- que para adquirir la propiedad de la marca era necesario hacerlo ante la Secretaría de Fomento, siempre y cuando la marca no fuera usada ya por otra persona o que fuera de tal manera semejante que se comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos; así -- como también algunas disposiciones sobre la falsificación de marcas y de las acciones para reclamar los daños y perjuicios.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que no existía aún en esos tiempos una legislación especial que regulara sobre -- las marcas, es a partir del año de 1889, cuando en nuestro país se empiezan a promulgar varios Ordenamientos Jurídicos Especiales en -- Materia Marcaria.

El Primer Ordenamiento Legal que trata en forma especial sobre la regulación de los registros marcarios es la "Ley de Marcas de Fábrica de fecha 28 de noviembre de 1889" la cual entró en vigor el 1º. de enero de 1890. Le continuó la "Ley de Marcas Indus

(7) Rangel Medina David.- Ob. cit. pág. 15 y 16.

triales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales del 25 de -- agosto de 1903", la cual entró en vigor el 1º. de octubre del mis- mo año. Posteriormente esta ley fue derogada por la "Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales", del 27 de Julio de 1928 y su - Reglamento el cual entró en vigor el 1º. de enero de 1929. Con pos- terioridad es promulgada otra Ley, se trata de la "Ley de la Pro- piedad Industrial de fecha 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento la cual entró el vigor el 1º. de enero de 1943.

Finalmente esta Ley es derogada por la "Ley de Inventiones y Mar- cas del 10 de febrero de 1976 y su Reglamento de fecha 20 de febre- ro de 1981.

C).- LAS PRIMERAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTROS PAISES.

Brasil fue el primer país latinoamericano que legisló so- bre Propiedad Industrial; y mundialmente ocupó el cuarto lugar. -- Antes de Brasil los países que tenían una legislación especial pro- tectora sobre inventos fueron:

Inglaterra con su Ley de Monopolios de 1623; Los Estados Unidos de América con su Constitución de 1787 a la que le siguió - su primera Ley de 1790; Francia con la Ley de 7 de enero de 1791 y Brasil con su Ley del 15 de julio de 1809. Posteriormente Australia estableció formalmente una Ley de Patentes en el año de 1810; le - continuó Rusia en el año de 1812, Prusia en 1815, Bélgica y Holan- da en 1817, España en 1820, México bajo la dominación Española - también en 1820 con el Decreto expedido por las Cortes Españolas, - Baviera en 1825, Cerdeña en 1826, y ya después de la dominación -- Española México en el año de 1832 promulgada la "Ley sobre Privile- gio exclusivo a los inventores perfeccionadores de algún ramo de - industria", El Vaticano en 1833, Suecia en 1837, etc.

Esta variedad que existía de leyes y prácticas referen - tes a las invenciones, trajo como consecuencia que los intereses - comerciales no respetaran las fronteras nacionales; ya que las - - leyes de cada país sólo imperaban dentro de su jurisdicción nacio- nal. Las Leyes sobre Patentes adoptadas por distintos países, aun- que en términos generales tenían los mismos propósitos de proteger las invenciones, variaban en sus reglamentaciones ocasionando con- ello la dificultad de cumplir con varias disposiciones diferentes, imposibilitando al poseedor de una patente a obtener su protección en muchos países. Ya que por ejemplo la definición de lo que era - considerado como un invento patentable, difería de las leyes de --

los diversos países, en consecuencia, podía obtenerse una patente sobre un invento en algunos países, mientras que en otros se le excluía de la protección de la patente. (8)

Ante esta situación los especialistas en patentes, los juristas y los productores se unieron para solicitar una legislación, no solamente respecto a las patentes, sino también en relación a las marcas, diseños y modelos industriales. Para tal efecto se llevaron a cabo varias Conferencias, las cuales trajeron como resultado la -- elaboración de un "Convenio para la Protección de la Propiedad -- Industrial", de fecha 20 de marzo de 1883, mundialmente conocido, -- el cual constituye para los países miembros de dicho convenio, la base fundamental de sus Ordenamientos Legales en Materia de Propiedad Industrial.

D).- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ESTABLECE EL CONVENIO DE PARIS EN MATERIA DE MARCAS.

El 20 de marzo de 1883 fue firmado en la Ciudad de París el "Convenio para la protección de la Propiedad Industrial", conocido también como "Convenio de París" en virtud de haberse firmado en esa Ciudad.

El Convenio de París es un documento de suma importancia que contiene un conjunto de disposiciones a nivel Internacional, -- tendientes a proteger los derechos de los titulares en materia de Propiedad Industrial. Las marcas se incluyeron en el Convenio de -- París, el cual entró en vigor en el año de 1884.

Los países que se unen a este Convenio se obligan a cumplir con los ordenamientos establecidos en el mismo, tomando en -- consideración el régimen constitucional interno de cada país.

México se adhirió a la Convención para la Protección de la Propiedad Industrial en el año de 1903.

A partir de 1884 el Convenio de París ha sufrido seis modificaciones, primeramente en la Ciudad de Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Ciudad de La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de

(8) La Economía del Sistema Internacional de Patentes.- Edith T. Penrose.- Edit. Siglo XXI 1974, pág. 41.

1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y por último en la Ciudad de Estocolmo el 14 de julio de 1967. Actualmente las revisiones -- que se encuentran vigentes son las de los años de 1925 a 1967.

"El Convenio de París contiene ordenamientos que regulan la protección de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la Competencia desleal", Artículo primero segundo párrafo del Convenio de París.

Los principios fundamentales que contempla el Convenio de París, respecto a la regulación de las marcas son:

TRATO NACIONAL O ASIMILACION.- Se encuentra tipificado en el Convenio de París en su artículo segundo párrafo primero y a la letra dice:

"Los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a su derecho, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales".

En relación a lo anterior se concluye que se trata de un Principio de igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros en materia de Propiedad Industrial.

DERECHO DE PRIORIDAD.- Lo establece el artículo cuarto párrafo segundo del Convenio de París y a la letra dice:

"Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de Marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad".

De lo anterior se concluye que los nacionales de alguno de los países de la Unión que hubieren formulado una solicitud de registro en un país de la Unión, disponen de un plazo para presen-

tar una solicitud análoga en cualquier otro país de la Unión; para las marcas el plazo es de seis meses, las solicitudes así formuladas dentro de ese término se considerarán presentadas en la misma fecha que la solicitud original.

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Este principio lo contempla el artículo sexto, párrafo tercero del Convenio de París que a la letra dice:

"Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen".

Esto implica la necesidad de presentar una solicitud por separado en cada uno de los países de la Unión para proteger el registro marcario. Siempre y cuando no afecte derechos adquiridos por terceros y que no sea contraria a la moral o al orden público o susceptible de engañar al público; así como también que no sea descriptiva de los productos o servicios de los que se trate.

Finalmente haré mención a lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a la Competencia desleal, y que a la letra dice:

"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

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

En particular deberán prohibirse:

Cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

De esto se concluye que la competencia desleal tiene como finalidad la de aprovecharse del prestigio ya sea comercial o -

industrial de un producto, servicio o establecimiento, logrado por el esfuerzo de otro. Las diversas formas de la competencia desleal son la imitación en forma parcial o total de una marca o bien de un nombre comercial, trayendo como consecuencia que el público consumidor se confunda creyendo que tales productos o servicios tienen una misma procedencia. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas recoge las disposiciones de este artículo 10 Bis del Convenio de París, al incluir en ella varios preceptos legales cuyo objetivo fundamental es la protección jurídica de los registros marcarios en contra de la competencia desleal, estableciendo así las sanciones que puede ejercitar todo aquél titular que se considere invadido en sus derechos marcarios.

C A P I T U L O I I

CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER Y CONSERVAR EL REGISTRO DE UNA-MARCA.

A).- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LAS MARCAS; B).- CLASES DE -- MARCAS; C).- FUNCIONES DE LAS MARCAS; D).- PROCEDIMIENTO PARA -- OBTENER Y CONSERVAR EL REGISTRO DE UNA MARCA.

A).- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LAS MARCAS.

Antes de entrar al concepto doctrinal de las marcas, es conveniente señalar que en el diccionario enciclopédico Quillet, - en su tomo V, nos dice que la palabra "marca" proviene de la pala- bra MARK que significa SENAL, señal hecha en una persona o cosa. - (1)

El Black's Law Dictionary, en su quinta edición revisada nos dice en una de sus definiciones que "marca" es el signo, escri- tura o rótulo que se pone encima de mercancías manufacturadas para distinguir las de otras, apareciendo de tal como compuesto "Marca- Registrada". (2)

Ahora bien, en lo que respecta al concepto doctrinal de- las marcas empezaré por hacer mención a algunas de las definicio- nes acerca de marca, elaboradas por los diversos estudiosos de la- Materia, con el objeto de tener una visión más amplia sobre el -- particular y así posteriormente formular un concepto personal.

Breuer Moreno en su "Tratado de Marcas de Fábrica y de - Comercio", define a la marca "como aquel símbolo característico -- usado por un industrial, comerciante o agricultor, con el objeto - de distinguir sus productos industriales, comerciales o de explota- ción agrícola". (3)

Para él la marca se identifica con el producto y como es lógico, cuanto mayor es la propaganda y aceptación del mismo, ma- yor valor adquiere aquella para su titular.

-
- (1) Diccionario Enciclopédico Quillet, tomo V, Ed. Argentene Aris- tides Quillet, S.A., Buenos Aires, 1971, pág. 27.
 - (2) Black's Law Dictorionary.- 5a Ed. Ed. West Publishing Co., -- St. Paum Minn., Núm. 1979, pág. 874.
 - (3) Breuer Moreno Pedro.- Tratado de Marcas de Fábrica y de Co -- mercio, Edit. Robis Año 1946 B.A pág. 31-32.

Para el Maestro Ascareli "la marca sirve para individualizar el producto y debe ser considerada como un bien inmateral - que se traduce en una contra-seña puesta en su mercancía o empaque y que sirve para indicar la procedencia del producto de una Hacienda determinada, atribuyendo y conservado la clientela". (4)

El Maestro César Sepúlveda define a la marca "como aquél signo que sirve para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria diferenciándolos de otros". (5)

Tiene por objeto la marca proteger las mercancías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal, mediante su identificación están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.

Por último, nos referiremos a la definición que acerca de la marca nos da el maestro Antonio de Ibarrola el cual define a la marca "como un símbolo que consiste en general en una imagen, - marbete, o en una o varias palabras estampadas o unidas a las mercancías de un comerciante para distinguirlas de bienes semejantes de otros comerciantes. En el caso de la marca lo que la Ley protege es el símbolo, no el artículo mismo". (6)

Una vez expuestas las anteriores definiciones es conveniente establecer un concepto personal, el cual a continuación se cita:

" Marca es un signo distintivo que utiliza el fabricante, comerciante o prestador de servicio, con el objeto de proteger e indicar la procedencia de sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, evitando así que el público consumidor se confunda con los de un competidor".

En lo que respecta al concepto legal de las marcas, es conveniente hacer una breve reseña de nuestras leyes, con el fin de observar la evolución del concepto de marca a partir de la primera Ley de 1889 hasta la actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

(4) Ascareli.- Citado por David Rangel Medina.- Tratado de Derecho Marcario, México 1960.- Pág. 157.

(5) Sepúlveda César.- El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, México 1955.- Pág. 63.

(6) De Ibarrola Antonio.- Cosas y Sucesiones.- Edit. Porrúa, S. A. México 1957.- pág. 224-225.

Comenzaré por hacer referencia a la definición de marca que contempla la "Ley de Marcas de Fábrica de 1889", la cual establece:

" Que se considera como marca de fábrica, cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial ". Art. 1º.

Posteriormente en el año de 1903, se expide la Ley de -- Marcas Industriales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales", la cual ya no únicamente hace referencia a las marcas de fábrica, sino también a las empleadas por los agricultores y comerciantes, estableciendo en su artículo primero:

" 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 o denotar su procedencia ".

Tanto en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de -- 1928, como en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, no se contempla ninguna definición especificada sobre marca, únicamente se 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 su uso, mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece -- la presente Ley y su Reglamento. Igual derecho -- tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o -- agregada a la del industrial o agricultor que -- los produjo ".

Para finalizar la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que se encuentra en vigor en su artículo 87 establece el concepto legal de las marcas:

" Esta Ley reconoce las marcas de productos y las --- marcas de servicio. 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 ".

B).- CLASES DE MARCAS.

La doctrina reconoce varias clasificaciones acerca de -- las marcas, pero algunas de ellas en lo personal no tienen trascendencia, por lo que únicamente haré mención a las más significativas, y posteriormente citaré las clases de marcas que reconoce la Ley de Invenciones y Marcas.

Comenzaré por hacer referencia a una de las clasificaciones más comunes del maestro David Rangel Medina. (7)

- a) Marcas de fábrica o industriales
- b) Marcas de comercio
- c) Marcas de agricultura.

Las primeras de ellas como su nombre lo indica, son las empleadas por los industriales, productores o concesionarios para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el -- fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

Marcas de comercio.- es el símbolo, signo o contraseña -- que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.

Por lo que respecta a las marcas de agricultura, son las empleadas por los agricultores a fin de señalar la procedencia de los productos obtenidos de sus cultivos.

Una segunda clasificación de las marcas sería:

- a) Marcas figurativas
- b) Marcas nominativas, y
- c) Marcas mixtas.

Por marcas figurativas debemos entender a aquellas representadas por dibujos o figuras, cuya finalidad es la identificación

(7) Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario.- México -- 1960, Pág. 246-248.

al producto que las ostente. Este tipo de signos distintivos tienen como cualidad el que al ser representados con un logotipo, - - cualesquiera que sea la forma que se le dé, hacen llegar más fácilmente al conocimiento del consumidor, ya sea extranjero o analfabeto, la idea que se quiera proyectar con dicha figura o dibujo.

Ahora bien, las marcas nominativas son aquellas formadas de una palabra o de la composición de varias.

De la unión de los tipos de signos marcarios citados anteriormente se forman las denominaciones mixtas, cuya composición resulta de la unión de una o varias palabras con una figura, dando como resultado la creación de una idea más completa en el público-consumidor, motivo por el cual también se les llama marcas evocativas.

Una última clasificación sería:

- a).- Marcas nacionales, y
- b).- Marcas extranjeras.

Se denominan marcas nacionales, a aquellas registradas - ya sea por personas físicas o morales, en la República Mexicana y empleadas en artículos elaborados dentro del País.

Marcas extranjeras.- Son aquellas que depositadas ya en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de Unión de París y de las correspondientes de la legislación nacional. (8)

En lo que respecta a las clases de marcas que contempla nuestra Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 87 establece -- "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".

(8) Rangel Medina, David- Ob. cit. pág. 254.

Las marcas de servicio son aquellas empleadas por las -- empresas, cuyo giro comercial es el desarrollo de actividades económicas, tales como servicios de hotelería, diversión, comunicación, información, transportes aéreos, marítimos y terrestres, seguros y fianzas; espectáculos; alquiler, etc..

En las leyes anteriores a la de 1976 no se regulaban aún este tipo de marcas, razón por la cual en varias ocasiones fue negado el registro de las citadas marcas.

Es hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, donde -- por primera vez son reguladas en su artículo 87 anteriormente citado.

C).- FUNCION DE LAS MARCAS.

Primeramente señalaré las tres funciones de las marcas -- que reconoce el maestro Herman Isay y las cuales son:

- a) Función de indicación de origen del producto
- b) Función de garantía, y
- c) Función de publicidad.

Sobre la base de esta clasificación se han formulado -- otras clasificaciones; unas acordes con dichas funciones, otras le han agregado nuevas funciones.

En mi opinión la clasificación mas completa sobre la función de las marcas es la elaborada por el maestro Martín Ashard, -- la cual se cita a continuación: (9)

- a) Función de distinción
- b) Función de protección
- c) Función de indicación de procedencia
- d) Función social o de garantía de calidad, y
- e) Función de propaganda

Función de distinción.- se da, en cuanto a que la marca -- dentro de sus múltiples finalidades tiene por objeto distinguir un

(9) Rangel Medina David.- ob. cit. pág. 170-179.

producto o bien un servicio de otros del mismo género o especie, a fin de que el consumidor puede con mayor facilidad seleccionar los servicios o productos deseados de otros similares que junto con -- El compiten en el mercado.

En la marca la función de protección, va en relación con el producto que la ostenta, ya que aquella protege a su productor de la competencia desleal y a su vez otorga al consumidor una garantía de la mercancía adquirida.

Función de indicación de origen.- esta es una de las funciones primordiales del signo marcario, ya que las marcas en la -- actualidad, llevan implícita la indicación de procedencia de los -- productos, haciéndose por tal motivo responsables, ya sea a los -- productores o expendedores de la calidad de la mercancía.

Función social o de garantía de calidad.- La marca trae aparejada una garantía de calidad, la cual es la que interesa realmente al consumidor y al público en general, pues lo que ellos buscan en un producto es una determinada calidad, misma que a su vez -- otorga en el campo comercial, a su titular, una cierta reputación o prestigio.

" Función de propaganda ".- En la marca, es esencial para el productor, ya que esta debe funcionar como un agente de enlace entre ella y el producto que representa. Para poder llevar a cabo dicha función, se requieren ciertos elementos tales como: -- originalidad, forma, presentación, atracción; tanto en el envase -- como en la propia marca, ya que como lo señala el autor Ashard, -- algunas mercancías adquieren su valor por la asociación de ideas -- creadas.

De lo anterior se concluye que dividiendo a las funciones en cuanto al interés que representan por una parte para el -- productor y por la otra para el consumidor tenemos que:

Para el productor:

- a) Función de distinción
- b) Función de propaganda
- c) Función de protección

La función que más importa al titular de una marca es -- que esta lo proteja de la competencia desleal.

En lo que respecta al consumidor:

- a) Función de distinción
- b) Función de garantía, y
- c) Función de indicación de procedencia.

Por último para el consumidor la función que más le interesa es la de indicación de procedencia, la cual trae aparejada la función de garantía, misma que le permite adquirir con mayor seguridad los productos o servicios que desee.

D).- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER Y CONSERVAR EL REGISTRO DE UNA MARCA.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 89 establece que " Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que señala esta Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia".

El artículo 90 de la Ley que se comenta expresa que -- --
"Pueden constituir una marca:

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 especie o clase.

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 ex --
ploten".

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, dependiente de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial una solicitud por duplicado, escrita en español, en la que se hará constar:

- a).- Nombre y nacionalidad del solicitante
- b).- Domicilio
- c).- Denominación de la marca
- d).- Artículos o servicios a que se aplica la marca.
- e).- Fecha desde que se empezó a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente.
- f).- Ubicación de la fábrica o establecimiento.
- g).- Nombre del apoderado (si lo hubiera).
- h).- Domicilio para recibir notificaciones.

A esta solicitud se acompañará la descripción de la marca por triplicado, doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca y en su caso doce ejemplares de las etiquetas de la marca -- en la forma en que vaya a usarse cuando ésta sea en colores. En -- seguida de la descripción de la marca y con el epígrafe de RESER -- VAS, se mencionará lo que el solicitante considera esencialmente -- de su marca y de los elementos de que se compone. Las reservas -- determinarán el alcance de la protección legal y deberán ir firma -- das por el interesado. Cuando la marca sea en colores, sólo se po -- drá reservar la combinación 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 expre -- sa de dichas leyendas o figuras en el capítulo de Reservas, al ha -- cer mención del conjunto de la misma.

Una vez hecha la solicitud, se presenta en la Oficina de Partes de la Dirección General de Invenciones y Marcas, en donde además se paga una cuota para que se lleve a cabo el estudio de la solicitud. Posteriormente se procede a efectuar los exámenes correspondientes que la Ley de la Materia señala.

En primer lugar se lleva a cabo el Examen Administrativo el cual se efectúa a los documentos exhibidos para obtener el registro de la marca con el fin de verificar si reúnen los requisitos legales y reglamentarios. 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 cumplir con lo anterior se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación. Arts 103 y 104 de la Ley de Invenciones y Marcas.

" Una vez satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos ". Art. 105

En caso de que se encuentre otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares -- productos o servicios, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante para que en un plazo no menor de 15 ni mayor de 45 -- días manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado no contesta en ese plazo la solicitud se considerará abandonada y perderá su fecha legal. Art. 106.

" Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuará el trámite respectivo. Lo mismo se hará si los argumentos -- del interesado inducen a la Secretaría de Patrimonio y Fomento -- Industrial a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos casos se negará el registro". Art. 107.

" Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la -- marca solicitada, se sujetará a nuevo examen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de -- este examen se encontrare otra marca igual o semejante ya registra da o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios si -- milares se negará el registro ".

" Si alguno de los registros marcarios citados con anterioridad respecto a una solicitud de registro se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado será suspendido el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente". Art. 108

" Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón -- que lo impida.

Una vez obtenido el registro, este queda condicionado a cumplir -- con determinados requisitos que establece la Ley de Invenciones y Marcas, de no cumplir con ellos, el titular de la marca la pierde. A continuación se citan algunos de ellos:

En primer lugar señalaré que "la marca debe usarse tal y como fue registrada". Esta obligación la tipifica el artículo 115- de la Ley de la Materia, que al efecto establece:

" La marca debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente. Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo - se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, - grabada o reproducida la marca".

Otra obligación que tienen que cumplir los titulares de marcas registradas es " La demostración del uso de la Marca ".

Esta medida obedece a que anteriormente se expedían muchos registros de marcas, que nunca llegaban a usarse. Para subsanar esta situación, casi todos los países exigen que dentro de determinado plazo de otorgado el registro compruebe el uso de la - - marca. (10)

Esta obligación la señala el artículo 117 de la Ley de - Invenciones y Marcas, el cual expresa:

" El titular de una marca deberá demostrar a satisfac -- ción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, el uso - efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su - registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno - derecho el registro correspondiente ".

(10) Erik D. Offner, International Trademark Protection, Fields - ton Press, New York 1965, pág. 34.

Por uso efectivo de la marca se entiende " la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que -- corresponda a una efectiva explotación comercial, a juicio de la - Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial " esto de conformi - dad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley que se Estu -- día.

Para comprobar el uso efectivo de una marca, el interesa do deberá proporcionar a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Invenciones y Marcas, los datos e información que Esta le requiera en una declaración a la que acompañará documentos tales como copias de facturas, certificaciones notariales de comprobación de uso o cualquier otro documento idóneo que acredite, a satisfacción de la Secretaría, el uso de la marca en los productos o servicios amparados.

Por último el titular de una marca debe solicitar su - - " Renovación ".

La renovación de una marca consiste en manifestar a la - Dirección General de Invenciones y Marcas que la marca se ha estado usando y que se desea seguir usándola.

El artículo 112 de la Ley de Invenciones y Marcas señala " Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de -- cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable - indefinidamente por periodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley y su Reglamento y demás disposiciones aplicables".

De lo anterior se desprende, que el plazo para solicitar esta renovación es a los cinco años contados a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud de registro de la marca y deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo, previo pago de los derechos correspondientes que fije la tarifa respectiva. Podrá sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo, pagando además de los derechos ordinarios un recargo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la

solicitud de renovación, el registro de la marca caducará de pleno derecho; esto de conformidad con lo establecido por el artículo -- 139 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por último es conveniente hacer mención que la Renova -- ción del registro de la marca sólo procederá si el interesado com -- prueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo en sus pro -- ductos o servicios que ampare, de acuerdo con lo preceptuado en -- el artículo 140 de la Ley en Consulta.

Por otra parte la Ley de Invenciones y Marcas, en su -- artículo 91 señala lo que no es registrable como marca:

- I.- " Los nombres propios, técnicos o de uso común -- de los productos o servicios que traten de ampa -- rarse con la marca, aún cuando estén en idioma -- extranjero ".
- 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 trate de amparar ".
- III.- " Los envases que sean del dominio público o que -- se hayan hecho de uso común y, en general, aque -- llos que carezcan de una originalidad tal que los -- distinga fácilmente ".
- 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 ".
- V. - " Las denominaciones, figuras o frases descripti -- vas de los productos o servicios que traten de -- protegerse con la marca incluyendo aquellas que -- puedan servir para designar la especie, calidad, -- cantidad, valor, presentación o época de elabora -- ción de los productos o de prestación de los ser -- vicios. Una denominación descriptiva no se consi --

derará distintiva porque ostente una ortografía - caprichosa ".

- VI.- " Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que les den un carácter distintivo ".
- 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 u otros premios obtenidos en exposiciones-ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.
- XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, o si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de 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 como los personajes humanos de caracterización, sino se cuenta con su conformidad.
- XIII.- Las palabras simples y compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su gráfismo 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.
- 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 productos.
- XV.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen 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 consentimiento del propietario.
- XVI.- Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar o procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen.
- 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 expreso de éste.

- XVIII.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos y 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.
- XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error entendiéndose por tales los que constituyen 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, que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar.
- XXII.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.
- XXIII.- La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

C A P I T U L O I I I

" ANALISIS SOBRE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE MARCAS PROMULGADOS EN NUESTRO PAIS ".

A).- LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889, CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES; B).- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DEL 25 DE AGOSTO DE 1903, - INNOVACIONES MAS INTERESANTES EN RELACION CON LA LEY DE 1889; - - C).- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 27 DE -- JULIO DE 1928, ASPECTOS MAS SOBRESALIENTES RESPECTO A LA LEY DE -- 1903.; D).- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942, MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION - A LA ANTERIOR LEY DE 1928; E).- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL - 10 DE FEBRERO DE 1976, INNOVACIONES MAS IMPORTANTES RESPECTO A LA - LEY DE 1942.; F).- ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE SIGNOS MARCARIOS.

A).- LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889, CARAC - TERISTICAS MAS IMPORTANTES.

Esta es la primera ley que reguló sobre marcas en nuestro país, en una forma especial, ya que como anteriormente lo comenté - en el capítulo número uno, las primeras disposiciones que se expi - dieron en materia marcaria se encontraban contenidas dentro de - - otros cuerpos de leyes.

La Ley de Marcas de Fábrica entró en vigor el 1º. de enero de 1890; esta Ley tiene gran relevancia en virtud de que el legislador de - esa época empieza a manifestar un especial interés por esta mate - ria, sobre la cual no se habla concretado una posición firme ni -- decidido una política a seguir.

A continuación se citan las disposiciones más importantes conteni - das en la Ley de Marcas de Fábrica: (1)

Se define a la marca de fábrica como cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. - - Art. 1º.

(1) Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Editorial- Libros de México, 1960, págs. 22 y 23.

Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente. Art. 8°.

Se establece que para adquirir la propiedad exclusiva de una marca es necesario su registro ante la Secretaría de Fomento - Art. 90.

Dicha adquisición se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podrá presentar oposición al registro dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición, el registro sólo se llevará a cabo hasta que la Autoridad Judicial decida en favor de quien está el mejor derecho. Art. 10°.

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

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales; pero se requiere instancia de parte para ser declarada, precisamente por una Autoridad Judicial. Art. 14°.

Se establecen una serie de disposiciones referentes a la falsificación de marcas de fábrica Art. 16°. Estos delitos de falsificación de marca quedaban sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

Respecto al contenido de la Ley de Marcas de Fábrica, se ha observado a través del tiempo las omisiones en las cuales incurrió el legislador; sin embargo esta ley constituye los cimientos de nuestra actual legislación marcaría.

B).- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y AVISOS-COMERCIALES DEL 25 DE AGOSTO DE 1903. INNOVACIONES MAS INTRESANTES EN RELACION CON LA LEY DE 1889.

Nuestro País en algunos años había alcanzado un gran avance en su desarrollo comercial e industrial, exigiendo la necesidad de reformar la anterior Legislación en Materia de Marcas. Al efecto se expidió el 25 de agosto de 1903 la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales y su Reglamento de fecha 24 de septiembre del mismo año. Este Ordenamiento Legal vino a perfeccionar la anterior Ley de Marcas de fábrica de 1889.

En seguida se citan algunas de las innovaciones más sobresalientes de esta Ley con respecto a la derogada Ley de marcas de fábrica de 1889: (2)

Se define a la marca como aquél signo o denominación característico y peculiar, usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlo y denotar su procedencia. Art. 1°.

Se establece que para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas. Art. 2°.; por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada para ello, tal como existe actualmente.

Como en la anterior Ley se continúa con el sistema sin previo examen de novedad bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas a realizar un examen exclusivamente administrativo de los documentos exhibidos. Art. -- 10°.

El registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentación a la Oficina de Patentes y Marcas. Art. 7°. Y-

(2) Rangel Medina David.- Ob. Cit. Págs. de la 27 a la 29.

deberá renovarse cada veinte años art. 6°.

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido solicitado en otro país, siempre que haya reciprocidad al respecto para los ciudadanos mexicanos art. 8°.

Se implanta la obligación de que los fabricantes, agricultores y comerciantes, deben indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas. Art. 9°.

Genéricamente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la propia Ley, y como única causal específica se consigna la -- relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro. Art. 15°.

Además de quien se crea perjudicado por el registro, la acción para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Público en los casos de interés general. Art. 16°.

No siendo competente la Oficina de marcas para declararla, sino los tribunales de la Federación. Art. 17° y 35°.

La base de la actual reglamentación penal del derecho -- marcario también se debe a esta Ley, atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre la penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca. Art. 18°.

Venta de mercancía marcada ilegalmente. Art. 19°.

Por inducir al público en error. Art. 20°.

Por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas. Art. 23°.

Así como la omisión de leyendas obligatorias art. 24°.

O la falsa indicación de que una marca esta registrada.-
Art. 25°.

Lo mismo debe decirse por cuanto a la reglamentación de las acciones por daños y perjuicios. Arts. 20° al 32° y 47° al 65°.

Así como de las numerosas disposiciones establecidas para la persecución de los delitos. Arts. 33° al 38° y 66° al 72°.

Innovación también digna de citarse es la relativa al -- procedimiento para obtener ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, en los casos en que los intersados no estuvieren conformes Arts. 39° al 46°.

Como más adelante veremos este procedimiento judicial -- revocatorio subsistió en la Ley de 1928, habiéndose suprimido en -- la que está vigente hoy, lo cual ha determinado que sea el juicio de amparo el único medio para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaría de Economía, en cuestiones de marcas.

C).- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 27 DE -- JULIO DE 1928, aspectos más sobresalientes respecto a la Ley de 1903.

En el año de 1928 el 27 de julio, es promulgada una nueva Ley en Materia marcaria que deja sin efectos a la anterior de -- 1903, se trata de la " Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comer -- ciales ", esta Ley tomó como base fundamental la anterior Ley de -- Marcas Industriales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales.

En seguida se citan algunas de las reformas más importantes esta -- blecidas en la Ley de 1928 y la cual entró en vigor el 1° de ene -- ro de 1929. (3)

(3) Diario Oficial del 27 de Julio de 1928.

" Se da una definición de la marca señalando que el --
comerciante industrial y agricultor que esté usando o --
quiera usar una marca para distinguir los artículos que
expende, fabrique o produzca, y denotar su procedencia--
puede adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante--
su registro en el Departamento de la Propiedad Indus --
trial dependiente de la Secretaría de Industria Comer --
cio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos --
que establece la presente ley". Art. 1º.

" El procedimiento para obtener el registro de una mar-
ca es modificado, adoptándose el sistema de previo exa-
men con llamamiento a oposiciones". Art. 17

" Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, po-
dían someterse a la resolución de una junta Arbitral --
para decidir acerca de la semejanza entre la marca pre-
sentada a registro y la señalada como anterioridad esta-
bleciéndose que sería inapelable el fallo de los arbi-
tros, el cual serviría de base a la Oficina de la Pro-
piedad Industrial para admitir o rechazar la marca so-
licitada ". Art. 21.

También se introdujo la práctica de exámenes extraordi-
narios y de novedad de las marcas, a solicitud de perso-
na interesada o por orden de Autoridad Judicial. Arts.-
del 36 al 38.

Ya no se hace necesaria la intervención inmediata de --
los Tribunales Judiciales para conocer acerca de la --
nulidad del registro marcario, pues se otorgó facultad-

al Departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente tales cuestiones, de oficio o a petición de parte. Art. 42.

Para la persecución de los delitos de falsificación, -- imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como resultado previo para el ejercicio de las acciones civiles o penales, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial. Art. 59 y 83.

Como en la anterior Ley de 1903, las diversas declaraciones administrativas emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte, no tenían carácter definitivo, pues la Ley concedía a los inconformes el derecho de demandar judicialmente su revocación. Para tal efecto, el Capítulo VIII se destinó a regular el procedimiento para obtener dicha revocación ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México. Art. 65. De esta manera las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial acerca de negativa de registro de marca, concesión de dicho registro, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo de 15 días de la fecha en que fuese dada a conocer la resolución, o por sentencia definitiva que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte de Justicia en el amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación conocía de la dictada por el Juez de Distrito.

Se limitó a un plazo los efectos de duración del registro de una marca, estableciéndose en 20 años su duración, y se exigió su renovación cada diez años; sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro. Art. 24.

Inclusión de la leyenda hecho en México. Art. 28.

Finalmente se instituyó la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos. Art. 40; a menos que antes del vencimiento de dicho período, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación.

D).- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942. MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION A LA ANTERIOR LEY DE 1928.

Este Cuerpo de Leyes dejó sin efecto a la anterior Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales de 1928. En la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen sus autores que este nuevo Ordenamiento Legal, conservó en general los sistemas y principios más importantes de las anteriores leyes. Se trata de un cuerpo legislativo moderno el cual define en forma específica los derechos de Propiedad Industrial, con la finalidad de otorgar mayor protección a los titulares de derechos y al público en general. A continuación se señalan las innovaciones más sobresalientes de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas, con respecto a la Ley anterior de 1928. (4)

Se establece la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país. Art. 105, frac. XI.

Se establecen reglas más estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados. Art. 105, fracs. XII y XIII.

Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas Art. 132.

Se contemplan preceptos legales que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía del

(4) Diario Oficial de 31 de diciembre de 1942.

país, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros en detrimento del público y del prestigio de la industria Nacional. Arts. del 148 al 150, 258 y 262. Así mismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la Leyenda " Hecho en México " en todos aquellos productos de fabricación nacional. Art. - - 261.

En cuanto al Procedimiento para dictar Resoluciones Administrativas, se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto, se indican los requisitos que deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas antes citadas. Arts. 229 y 231; también se reglamenta la notificación de la demanda respectiva, la oportunidad para que el propietario de la marca registrada o el presunto falsificador, imitador, usuario ilegal, o desleal competidor formule su defensa por escrito y presente pruebas. Art. 230. Se prevee la posibilidad de que la nulidad de un registro de marca sea declarada de oficio, por la Secretaría de Economía, señalándose igualmente para tal hipótesis el procedimiento específico en el que, como acontece con el instaurado a petición de parte, se dan a los interesados las oportunidades que la Constitución exige en todo procedimiento que culmina con decisiones que afectan derechos adquiridos. Art. 231.

Finalmente de acuerdo con las normas generales fijadas en el artículo 16 constitucional, se indican las características que debe satisfacer la resolución administrativa que corresponda.- Art. 233.

En cuanto al modo de impugnar las Declaraciones Administrativas, se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las Resoluciones administrativas antes mencionadas, que la Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un Juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consecuentemente, al no consignar la nueva Ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos jueces de distrito, pero a través del Juicio de Amparo.

En lo que respecta al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; el cual por autorización concedida por el artículo 21 Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial, el Ejecutivo-Federal expidió las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, que como las de ésta, entraron en vigor el 1º. de enero de 1943.

El Título II del mencionado Reglamento es el destinado a las Marcas. Contiene reglas referentes a la solicitud del registro. Arts. del 63 al 70, y a la clasificación de mercancías. Art. 71 y 72; al uso de las marcas. Arts. 75 y 77; y a la transmisión de los derechos sobre las mismas. Arts. del 78 al 81.

En el contenido de la Ley de la Propiedad Industrial, -- se observa la influencia de los principios de las reformas del -- Convenio para la protección de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de Londres en el año de 1934. Este Ordenamiento Legal es de -- suma trascendencia para nuestra legislación marcaria, en virtud de que constituye el antecedente de la actual Ley de Invenciones y -- Marcas.

E).- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976. INNOVACIONES MAS IMPORTANTES CON RESPECTO A LA LEY DE 1942.

Por último haré mención a la Ley de Invenciones y Marcas, la cual entró en vigor el 11 de febrero de 1976.

" La actual Ley de Invenciones y Marcas, surgió como -- resultado del importante desarrollo tecnológico que había adquirido nuestro país, no sólo por las incursiones de otros países a través de su tecnología, sino además aunque en grado relativo, nuestra tecnología alcanzaba un nivel que era indispensable reconocer y regular a través de un Ordenamiento Jurídico que tomara en cuenta nuestra situación y se adaptara a las necesidades de la colectividad; sirve también de estímulo a dicha Ley la tendencia constante de nuestro gobierno de independizarse de otros países así como el estímulo creativo de nuestras invenciones y el impulso de ciertas ramas económicas respecto a los derechos que protege la Propiedad Industrial.

Cabe señalar que entre los objetivos se encuentra la de incrementar el desarrollo industrial de México lo cual trae como resultado la apertura de nuevos mercados al exterior que permitan colocar nuestros productos, con exclusión cada vez más de los extranjeros, con la finalidad de emplear los nacionales y acreditar nuestros productos frente al exterior. Los mencionados objetivos fueron recalcados con insistencia por el Ex-Secretario de Industria y Comercio, Lic. José Campillo Sainz en su exposición ante la Cámara de Senadores para la justificación de la nueva Ley de Inven^{ci}ones y Marcas" que fue presentada inicialmente como "La iniciativa de Ley que regula los Derechos de los Inventores así como el uso de los Signos Marcarios".

Las innovaciones más importantes en la Ley de Inven^{ci}ones y Marcas, con respecto a la Ley de la Propiedad Industrial son las siguientes: (6)

Inclusión de las marcas de servicio. Art. 87

El término de duración del registro de las marcas se redujó de 10 años a 5 años, renovables por tiempo indefinido. Art. 112

Se suprimió la renovación especial " por falta de uso " de las marcas.

Se exige ahora el uso efectivo de las marcas para la conservación de los derechos derivados de su registro y se establece que si no se comprueba dicho uso dentro de los tres años siguientes a su renovación, la marca se extingue. Art. 117

(6) Diario Oficial del 10 de Febrero de 1976.

Se amplió el campo de los signos o palabras no registrables. Art. 91.

Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México. Art. -- 127; es decir se introduce la figura jurídica de las -- marcas vinculadas.

Introducción de las denominaciones de origen, reguladas en el Título Quinto del Ordenamiento Legal antes mencionado.

Y como una de las novedades más importantes es la relativa a las Infracciones y Sanciones Administrativas, aspectos de suma trascendencia para la protección jurídica de las marcas.

De lo anterior se concluye que el primer Ordenamiento -- Jurídico que trata en forma específica sobre materia marcaria en nuestro país, es la Ley de Marcas de Fábrica de fecha 28 de noviembre de 1889 la cual entró en vigor el 1º. de enero de 1890, es una Ley un tanto rudimentaria, sin embargo, tiene gran importancia por constituir la base, de la actual legislación marcaria. Esta -- Ley vino a iniciar propiamente la autonomía en la legislación sobre marcas ya que con anterioridad los escasos preceptos que regulaban esta materia se encontraban dentro de otros cuerpos de Leyes como por ejemplo el Código de Comercio de 1884 anteriormente citado. Esta Ley en sus artículos que la integraban fijaba reglas que establecían una serie de disposiciones relativas para la obtención del registro de marcas, así como también la de rechazar el registro de marcas de los signos que fuesen en contra de la moral, así-

como la forma, el color, la locución o designaciones que no constuyesen por sí solas al signo determinante de la especialidad del producto; las marcas en esta ley tienen una vigencia indefinida y sólo en el caso de clausura del establecimiento o fábrica por más de un año, se entendía abandonada; y por último se establecen una serie de disposiciones referentes a la falsificación de las marcas de fábrica.

El 25 de agosto de 1903, se dicta una nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales, que vino a sustituir a la Ley de 1889 y que reglamenta de un modo más detallado y mucho más amplio esta materia, ya que consta de 72 artículos únicamente relativos a marcas, en la cual se perciben las siguientes innovaciones:

Se da una lista enunciativa en forma más amplia que en la anterior Ley de Marcas de Fábrica de lo que no puede ser objeto de registro como marca; esta Ley establece la renovación de las marcas cada 20 años; se contempla el derecho de prioridad; Se adopta el Sistema de registro sin previo exámen de novedad; inclusión de la leyenda Marca Registrada, en forma ostensible en los productos. En otros preceptos de esta misma Ley, por primera vez se reglamentaron los Avisos Comerciales.

Posteriormente el 27 de julio de 1928, se expide la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, la cual entró en vigor el 1o. de enero de 1929, a diferencia de la anterior Ley y en lo personal percibo los siguientes aspectos más sobresalientes:

Se adopta el Sistema de previo exámen de novedad con llamamiento a oposiciones. Art. 17; los efectos del registro de una marca son de 20 años renovables indefinidamente por periodos de 10 años; se habla acerca de la fecha legal de las marcas; se establece la obligación de que las marcas lleven ostensiblemente la leyenda hecho en México; se contemplan diversas causales de nulidad y extinción; así como también que las Declaraciones Administrativas de nulidad o extinción se harán a través del Departamento de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, que entró en vigor el 1º de enero de 1943, se caracterizó - porque desde el punto de vista formal, codificó todas las disposiciones relativas a Patentes de Invención, Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales y Competencia Desleal.

En lo personal las reformas más notables que introduce - esta Ley en materia de Marcas, versan sobre el procedimiento para dictar resoluciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, - así como la confusión de productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto los artículos 229 al 331 señalan los requisitos que deben llenar las solicitudes de declaraciones administrativas antes citadas.

Esta Ley de la Propiedad Industrial tiene suma trascendencia en -- virtud de que constituye el antecedente de la actual Ley de Invenciones y Marcas.

Por último haré referencia a la Ley de Invenciones y -- Marcas, dispositivo legal de fecha 10 de febrero de 1976, la cual - entró en vigor al día siguiente de su publicación dejando sin efectos a la anterior Ley de 1942.

En lo personal las modificaciones que caben destacar por su importancia son:

Los efectos del registro de una marca tienen una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por períodos de cinco años. Art. 112

Se suprime la renovación especial por falta de uso de -- las marcas;

Se incluyen por primera vez las marcas de servicio;

Mayores limitaciones para el registro de las marcas;

Reglas para comprobar el uso de las marcas;

Introducción de la figura jurídica de Vinculación de - -
marcas.

Inclusión de las denominaciones de origen, y finalmente -
entre otras novedades tenemos las relativas a las Infracciones y -
Sanciones Administrativas.

Este Cuerpo Legal, en realidad es muy parecido a su an -
tecesora Ley de la Propiedad Industrial, ya que muchos de los pre -
ceptos legales contenidos en la Ley de 1942; fueron plasmados en -
la Ley de Invencciones y Marcas, salvo las modificaciones aludidas
anteriormente.

F).- ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE SIGNOS MARCARIOS.

Con la finalidad de que el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial logre una mejor regulación de la creatividad humana y una adecuada protección a el uso de los signos marcarios, el poder Ejecutivo -- promulgó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual entró en vigor a partir del 21 de febrero de 1981.

Es conveniente recordar que cuando fue promulgada la Ley de Invenciones y Marcas, la cual entró en vigor el 11 de febrero de 1976, -- tuvo como Reglamento aplicable el de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo se hacía necesaria la elaboración de un Reglamento que sustituyera al que ya por muchos años había servido, y -- el cual resultaba ya un tanto obsoleto.

El nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas se forma de cuatro capítulos; y el cual contiene sesenta y ocho artículos y -- tres transitorios. A continuación se citan los aspectos más importantes que regula este Reglamento en Materia de Marcas. (6)

" El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, buscando una estructuración más adecuada, contiene un primer capítulo de Disposiciones Generales, cuyo propósito es agrupar las normas que por su carácter genérico tienen incidencia en los diversos aspectos que -- regula la Ley, a efecto de facilitar su manejo y hacer más comprensible y eficaz el presente ordenamiento "

" En el segundo capítulo se reglamenta lo relativo a las Patentes, estableciendo los requisitos que deben cumplirse en la presentación de las solicitudes, y regulando lo referente al Examen de -- novedad "

" El capítulo tercero se ocupa de los Certificados de Invención, -- Dibujos y Modelos Industriales "

(6) Diario Oficial, del 20 de febrero de 1981.

" Las marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales son materia de la regulación del capítulo cuarto, en el que -- atendiendo a las necesidades que en la práctica se dan con frecuencia, y a los planteamientos que desde el punto de vista internacional son operantes actualmente, se ha adecuado y ampliado la clasificación de los artículos, productos y servicios que pueden quedar amparados con el registro de una marca. Fundamentalmente, se -- adiciona una clasificación específica para amparar los servicios ".

" A efecto de permitir la eficaz aplicación de la clasificación de referencia se prevé en el Reglamento la posterior publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, del catálogo de subclases y -- Lista de Bienes y Servicios, por parte de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial ".

Con este Ordenamiento jurídico se viene a colmar una laguna que -- existió en materia de invenciones y marcas; además se pretende -- dar soluciones a los problemas que por falta de disposiciones legales apropiadas se presentaron en la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas; y se busca contar con un sistema normativo que -- responda eficazmente a los requerimientos del México actual en esta materia.

En lo particular los puntos más sobresalientes del actual Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, en cuanto a registros marcarios son los siguientes:

a) Caducidad de la Instancia.- El artículo 13 del Reglamento señala que " Tratándose de solicitudes en trámite, cuando el interesado deje de promover por un lapso mayor de un año a partir de su última promoción o del último acto de autoridad salvo en los casos en que la Ley establezca un plazo distinto, la solicitud respectiva se considerará abandonada ".

De lo anterior se concluye que esta disposición tiene -- como finalidad acabar con el rezago con que cuenta esa Dirección General de Invenciones y Marcas, ya que, existen procedimientos ya de hace varios años cuyos interesados han dejado de promover y por lo mismo no se les puede dar fin a tales procedimientos.

b).- Nueva Clasificación de Mercaderías y Servicios.

La Nueva Clasificación de productos y servicios que contempla el actual Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 56, constituye un avance en Materia Marcaria, en virtud de que esta Clasificación se apega más a la realidad económica y social de nuestro país; resultando ya obsoleta la anterior clasificación que tipificaba el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 71.

La nueva Clasificación Oficial, comprende 55 clases para amparar y distinguir productos, y 20 para servicios, y que a continuación se citan:

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2.- Receptáculos.
- 3.- Petacas, maletas, guarniciones, montaduras, carpetas y carteras de bolsillo.
- 4.- Abrasivos y materiales para pulir.
- 5.- Pegamentos.
- 6.- Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, con exclusión de los productos destinados a la ciencia médica.
- 7.- Cordelería.
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos de tabaco).
- 9.- Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
- 10.- Abonos y fertilizantes.
- 11.- Tintas y objetos entintadores.
- 12.- Materiales de construcción.
- 13.- Ferrería, plomería y conexiones para vapor.

- 14.- Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
- 15.- Aceite 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, geo -
désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, -
de pesar, de medir, de balizamiento, de control, --
de salvamento y de enseñanza, de papel y películas-
sensibilizadas.
- 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 me -
tálicas.

- 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 alcohólicos.
- 50.- Jabones y detergentes.
- 51.- Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
- 52.- Cosméticos y productos de perfumería.
- 53.- Toda clase de calzado.
- 54.- Apósitos, vendas, gasas y algodón.
- 55.- Artículos no clasificados.
- 56.- Servicios prestados cuya finalidad principal es la ayuda en la administración y/o explotación de una empresa comercial o industrial. Se comprende el asesoramiento prestado por profesionales y se excluyen los servicios médicos.
- 57.- Servicios de publicidad, comunicaciones al público por todos los medios de difusión y los servicios -- que permiten la comunicación entre personas, ya sea por medio de mensajes o en forma oral o visual.

- 58.- Servicios prestados en asuntos financieros banca -- rios y otras instituciones de crédito, así como en -- relación con toda clase de contratos de seguros.
- 59.- Servicios prestados por obras de construcción.
- 60.- Servicios prestados para la reparación y manteni -- miento de toda clase de maquinaria y equipo (mecá -- nico y eléctrico).
- 61.- Servicios prestados para el transporte de personas -- o mercancías de un lugar a otro por cualquier otro -- medio idóneo, los servicios conexos (empaqué y en -- trega de mercancía), así como lo relativo a almace -- naje o depósito de mercancías.
- 62.- Servicios prestados por medio de la transformación -- de sustancias o artículos en nuevos productos o ar -- tículos semielaborados, en relación con la indus -- tria.
 - a) Química.
 - b) Eléctrica y electrónica.
 - c) Del vestuario y textil.
 - d) Mecánica.
- 63.- Los servicios relacionados con la difusión de cono -- cimientos y cultura.
- 64.- Los servicios prestados para el desarrollo de entre -- tenimiento, deportes, diversión o recreo de los in -- dividuos.
- 65.- Servicios de Agencias de viajes.
- 66.- Servicios prestados para alojamiento, y comida por -- hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Así -- mismo, se comprenden los servicios prestados para --

procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares.

- 67.- Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales, tales como salones de belleza, peluquerías, 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, amplificaciones y en general servicios fotográficos.
- 75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

C A P I T U L O I V

ANALISIS SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA PROTECCION-JURIDICA DE LAS MARCAS CONTENIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

INTRODUCCION.- A).- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS-DE NULIDAD DE MARCAS PRECEPTUADAS EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- B).- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MARCAS QUE SENALA EL ARTICULO 210 DE LA LEY DE LA MATERIA.- C).- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 211 DE LA LEY QUE SE COMENTA EN MATERIA DE MARCAS.- D).- SANCIONES.

INTRODUCCION.

Las disposiciones legales que regulan la protecci3n de las Marcas-en la Ley de Invenciones y Marcas, tienen como objetivo fundamen-tal la protecci3n a los Derechos Marcarios en contra de la Compe-tencia desleal.

La competencia desleal se caracteriza en virtud de que " el concu-rrente trata de aprovecharse de una reputaci3n industrial o comer-cial adquirida por el esfuerzo de otro, lo que da una visi3n m3s - amplia de la figura jur3dica de la competencia desleal, ya que se-trata de proteger no la posesi3n de una clientela, sino la reputa-ci3n y prestigio de un comerciante producto de su esfuerzo. (1)

Las formas m3s comunes de realizar la competencia desleal son cuan-do se incurre en las violaciones a las disposiciones que regulan - la protecci3n jur3dica de las Marcas.

Ahora bien, antes de entrar al An3lisis de las disposiciones que - regulan la protecci3n legal de los registros marcarios, preceptua-das en la ley de Invenciones y Marcas; es conveniente hacer men --

(1) Satanowsky, Marcos.- Tratado de Derecho Mercantil, Tomo III,- Tipogr3fica Edit. Argentina, Buenos Aires, 1957, p3g. 193.

ción a los Organos que conocen de estas controversias; señalo en primer lugar a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial -- quien a través de la Dirección General de Invenciones y Marcas, -- conoce primeramente de cualquier conflicto entre signos marcarios, emitiendo declaraciones Administrativas sobre el particular; tales Declaraciones Administrativas tienen importancia en virtud de que constituyen un requisito de procedibilidad para continuar otra -- fase ante otros Tribunales ya bien sean civiles o penales; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por otra parte los Organos revisores de estas Declaraciones Administrativas con sentido técnico son los Tribunales Federales, quienes a través de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Tribunales Colegiados de Circuito también en Materia Administrativa emiten sus Juicios sobre la Materia, ya bien sea concediendo el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso o bien negándosele.

La Ley de Invenciones y Marcas contiene varios preceptos legales que contemplan la protección jurídica de las marcas y a la cual pueden recurrir los titulares de derechos marcarios; al efecto el artículo 147 de la Ley que se estudia, contempla las diversas hipótesis de causales de nulidad que puede hacer valer todo -- titular que se considere lesionado en sus derechos de marcas; por otra parte el Título Décimo de la Ley de Invenciones y Marcas en su capítulo I bajo el rubro de INFRACCIONES, comprende a las In -- fracciones Administrativas señaladas en el artículo 210 y a los -- Delitos contemplados en el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas.

A).- " ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD DE MARCAS PRECEPTUADAS EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS".

El artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas como ya anteriormente hice referencia establece en sus siete fracciones las causales de nulidad del registro de una marca, estableciendo que: " El registro de una marca es nulo cuando " :

FRACCION I " Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su registro ".

De lo anterior se concluye que cuando un registro marcario se hubiera concedido en contravención a los supuestos de originalidad y de carácter distintivo que señala la ley que se comenta o bien a las formalidades preceptuadas por la misma es anula -- ble. En relación a esta causal de nulidad no hay término para solicitarla, consecuentemente puede hacerse valer en cualquier tiempo.

FRACCION II " Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró ".

Respecto a la fracción anterior tres son los aspectos -- que hay que tomar en consideración:

- I.- Establecer la semejanza en grado de confusión.
- II.- Que los artículos o servicios que amparen las marcas en conflicto sean iguales o similares.
- III.- Que se demuestre el uso ininterrumpido con -- anterioridad a la fecha de la solicitud de -- registro.

Esta acción puede ejercitarse dentro de un año a partir de la fecha en que sea publicado el registro de la marca en la -- Gaceta de Invenciones y Marcas.

FRACCION III

" Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe -- el registro y reciprocidad al respecto "

Esta fracción contempla uno de los principios establecidos en el Convenio de París; se trata del Principio de Trato Nacional o Asimilación, el cual confiere reciprocidad de derechos a los miembros de la Unión. Esta causal de nulidad, sólo puede hacerse -- valer dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que se solicitó el registro de la marca en el extranjero. .

FRACCION IV

" Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comer -- cial del titular de la marca o con respecto a me

dallas, diplomas, premios o recompensas ".

Lo establecido en esta fracción es importante en virtud de que algunos titulares de marcas, dan una apariencia extranjera a sus productos que son exclusivamente de elaboración nacional, engañando con ello al público consumidor sobre la procedencia de los mismos; o bien cuando se reproducen en la etiqueta en que aparece la marca falsos premios, diplomas, recompensas o medallas, que no corresponden en realidad a tales productos.

Esta acción puede ejercitarse dentro de los tres años que sigan -- a la publicación del registro de la marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

FRACCION V " Cuando el registro se hubiere otorgado con base en -- declaraciones falsas o inexactas ".

Esto se refiere a que cuando el titular de la marca que trata de -- registrar, en su solicitud que presenta a la Dirección General de Invenciones y Marcas, dependiente de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, proporciona con falsedad datos relativos a la fecha de primer uso de la marca, así como también a la ubicación -- del establecimiento industrial o comercial o en cuanto al titular de la marca o bien con respecto a los artículos que protege. El -- declarante al solicitar el registro de una marca está obligado a -- manifestar de buena fe y bajo protesta de decir verdad todos los -- datos que le sean requeridos, para la obtención del registro de la marca. Y al no hacerlo se presume la mala fe del declarante. Esta -- acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo.

FRACCION VI " Cuando por error, inadvertencia o diferencia -- de apreciación se haya otorgado el registro -- existiendo en vigor otro que se considere -- invadido, por tratarse de una marca que sea -- igual o semejante en grado de confusión y se -- refiera a servicios o productos iguales o si -- milares."

De lo anterior se concluye que lo invocado en esta fracción es una forma para que la Dirección General de Invenciones y Marcas, en --
miende cualquier error o inadvertencia al haber otorgado un regis-
tro de marca, no habiéndose percatado que ya existía con anteriori-
dad otro registro en vigor amparando artículos o servicios simila-
res o iguales que los protegidos por la marca de posterior regis-
tro; y siendo además tales registros marcarios semejantes o igua-
les en grado de confusión.

En relación con esta situación el error radica en la omisión que --
se hizo al haberse practicado el exámen de novedad correspondiente
a la marca concedida con posterioridad, en vista de que no le fue
citada como anterioridad la marca registrada primeramente. Esta --
acción de nulidad puede hacerse valer únicamente dentro de los --
tres años contados a partir de la publicación del registro de la --
marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

FRACCION VII " Cuando el agente o representante del titular
de una marca registrada en el extranjero, so-
licite y obtenga el registro de esta a su --
nombre sin el consentimiento expreso del ti-
tular de la marca extranjera. En este caso --
el registro se reputará como obtenido de ma-
la fe".

Esto sucede a menudo en nuestro país toda vez que algunas marcas --
extranjeras llegan a hacerse famosas y el representante al solici-
tar el registro de la marca se hace pasar por el titular de la mar-
ca, siendo que es únicamente el apoderado; quedando con esto demoñ-
trada la mala fe del representante. La nulidad del registro marca-
rio obtenido de mala fe, puede hacerse valer en cualquier tiempo.

B).- " ANALISIS DE LAS DECLARACIONES DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MARCAS QUE SENALA EL ARTICULO 210 DE LA LEY DE LA MATERIA ".

En cuanto a las solicitudes de Declaraciones Administrativas por uso de marcas iguales o semejantes, por personas que no tienen registrada una marca, invadiendo en forma indebida los derechos de los titulares de marcas registradas; La Ley protege a los titulares de dichas marcas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Título Décimo de la Ley de Invenciones y Marcas en el capítulo I bajo el rubro de INFRACCIONES el cual comprende por una parte a las INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS y por la otra a los DELITOS.

Iniciare por hacer mención a las Infracciones Administrativas que contempla el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas el cual establece que:

" Son Infracciones Administrativas las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven ".

" 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 ".

Constituyen Infracciones Administrativas:

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

En este caso cuando el titular del registro de una marca considera que el usuario de otra marca que no se encuentra registrada, le está haciendo competencia por el uso que hace de una marca registrada y se aplica a los mismos o similares artículos o productos. En este caso el titular de la marca, solicita ante la Dirección General de Invenciones y Marcas la Infracción Administrativa que señala esta fracción, en contra de quien está haciendo uso de su marca semejante en grado de confusión a la marca registrada, adjuntando las pruebas que acrediten la veracidad de su dicho.

" 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 ".

Esto quiere decir que el titular de una marca registrada tiene el derecho de demandar a quien utilice su marca, como elemento de un Nombre Comercial o bien de una Denominación social, para amparar los mismos servicios o productos.

" 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, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la Infracción -- después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente ".

Se incurre en esta Infracción Administrativa, cuando se ponen a la venta o en circulación o se ofrecen servicios indicando en ellos -- que están protegidos por una marca registrada, sin que dicha marca lo esté; éste era un vicio que usaban mucho los comerciantes y fabricantes en general, para que el público consumidor tuviera más --

confianza, al adquirir tales productos o servicios diciendo que están registrados. Esto constituye una novedad de la Ley de Inven^ones y Marcas, ya que en la Ley de la Propiedad Industrial no se -- encontraba aún tipificada.

Por otra parte " cuando el registro de la marca haya quedado definitivamente anulado, caducado o extinguido se incurrirá en la In -- fracción después de un año de que haya causado estado la resolu -- ción correspondiente ". Con respecto al primer caso, significa que cuando el titular de una marca registrada solicita se anule un -- registro marcario por considerar que es semejante en grado de con -- fusión con la marca de su propiedad; y si el criterio de la Direc -- ción General de Inven^ones y Marcas es que se nulifique dicha mar -- ca el titular de ésta incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución, siempre y cuando conti -- n^oe usando la marca que se ha declarado nula.

En el segundo caso sobre la " Cancelación " bien puede ser porque el titular solicite voluntariamente dicha cancelación de su marca -- o bien sea que la Dirección General de Inven^ones y Marcas la ini -- cia de oficio o a petición del ministerio público federal, cuando -- la federación tenga algún interés.

En el tercer caso sobre la " Caducidad " Esta se dá cuando los -- titulares de marcas registradas no solicitan dentro del plazo que -- concede la Ley de la materia la renovación de dichos registros -- marcarios; ya que la Ley de Inven^ones y Marcas establece que -- " los efectos del registro de una marca tienen una vigencia de -- cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable -- indefinidamente por periodos de cinco años ", el cual puede soli -- citarse seis meses antes de terminarse o bien seis meses después. -- Fuera de este plazo la marca caduca. (2)

Finalmente en el caso de la " Extinción " se concluye que los re -- gistros marcarios se extinguen cuando no se comprueba la explota -- ción de los mismos, es decir que además de la obligación que tie --

(2) Ley de Inven^ones y Marcas, Art. 112.

nen los titulares de marcas de solicitar su renovación, tienen la obligación de demostrar a satisfacción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial el uso efectivo de sus marcas, dentro de los tres años siguientes a su registro, y cuando no se demuestra tal comprobación de uso, las marcas se extinguen.

Para finalizar con el análisis sobre las Infracciones Administrativas en materia de marcas que contempla el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, haré referencia a que el "utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole", constituye también una Infracción Administrativa; ya que en la práctica comercial se acostumbra celebrar ferias o exposiciones en las cuales se premian a los artículos o a sus fabricantes, pero en muchas ocasiones esos premios, medallas, certificaciones, condecoraciones, etc., no corresponden a tales artículos; ocasionando con ello que el público consumidor sea engañado sobre la procedencia y prestigio de tales artículos. Constituyen también Infracciones Administrativas. Las marcas que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado o Municipio; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente o bien las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de centros y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la Autoridad competente.

De lo anterior se concluye que el legislador consideró pertinente prohibir la registrabilidad de tales elementos, ya que esto traería como consecuencia que el público consumidor considere que tales productos o servicios se encuentran avalados por determinado país, municipio u organización.

C).- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE DELITOS-
CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 211 DE LA LEY QUE SE COMENTA EN-
MATERIA DE MARCAS.

Ahora me referiré a los delitos relativos a los regis --
tros marcarios, que se encuentran tipificados en el artículo 211 --
de la Ley de Invenciones y Marcas y al respecto se establece que --
son delitos:

" Usar, sin consentimiento de su titular, una marca re --
gistrada para distinguir los mismos o similares produc --
tos o servicios que aquella proteja ".

De lo anterior se deduce que el titular de una marca registrada, --
tiene el derecho de demandar el ilícito que establece esta frac --
ción en contra de toda persona que en el ejercicio del comercio --
haga uso sin su consentimiento, de una marca igual a la que tienen
registrada para proteger los mismos o similares artículos que los-
protegidos por la marca de su propiedad.

También constituye delito:

" Ofrecer en venta o poner en circulación los productos
a que se refiere la fracción anterior y II del artí --
culo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas o bien, --
productos protegidos por una marca registrada, habiénd --
olos alterado. Lo previsto en la presente fracción --
será aplicable, en lo conducente tratándose de ser --
vicios".

Los productos amparados por la marca de que se trata en esta frac --
ción, según el legislador, queda prohibido ponerlos en venta o en --
circulación, así como aquellos productos o servicios que sean de --
marcas semejantes como en el caso de la fracción II del artículo --

210 de la Ley de Invenciones y Marcas. Estos casos se dan tratándose también de marcas de servicios.

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

También tienen protección las marcas registradas en el sentido de que ninguna persona pueda poner en venta o en circulación los productos protegidos por ella en el caso de que la marca haya sido -- alterada, sustituida o suprimida parcial o totalmente.

D).- SANCIONES .

Por último haré alusión a las sanciones establecidas con motivo de la violación a las disposiciones contempladas en los preceptos legales 210 y 211 de la Ley de Invenciones y Marcas anteriormente analizados. Por lo que respecta a las violaciones de las Infracciones Administrativas tipificadas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, las sanciones son impuestas por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Invenciones y Marcas las cuales consisten en:

- a) Multa de cien a cien mil pesos.
- b) Arresto administrativo hasta por 36 horas.
- c) Clausura temporal del establecimiento por 60 días o bien clausura definitiva.

Independientemente de estas sanciones el titular de la marca y perjudicado en este asunto, puede demandar la reparación de daños y perjuicios ante los Tribunales, ya bien sean Federales o del Fuero común; una vez que la Dirección General de Invenciones y Marcas haya emitido la resolución Administrativa correspondiente.

En cuanto a las sanciones por violaciones a las disposiciones establecidas en el artículo 211 de la Ley que se estudia, corresponde a la Procuraduría General de la República su imposición, previa la declaración Administrativa de la Dirección General de Invenciones y Marcas en relación con el delito cometido.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a cien mil pesos o una sola de estas penas a juicio del juez; a quien cometa cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211 de la Ley que se comenta.

Independientemente de estas sanciones el perjudicado también podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión del delito ante los Tribunales Federales o bien del Fuero Común.

C O N C L U S I O N E S .

- 1.- No obstante que las marcas no son inventos y adolecen de un contenido tecnológico son importantes en virtud de que constituyen un instrumento en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económico. De ahí la preocupación de legislador mexicano de proteger los derechos marcarios.
- 2.- Las marcas se utilizan en todas las naciones independientemente de su estructura social, cultural, económica, política y religiosa, ya bien sea, que se trate de países pobres o ricos, las marcas son importantes por la función económica que realizan.
- 3.- Las marcas realizan diferentes funciones tales como: Función de distinción, función de garantía social, función de propaganda, función de indicación de origen o procedencia, función de protección. La función que más importa al titular de una marca es que ésta lo proteja de la competencia desleal, y para el consumidor la función que más interesa es la de indicación de procedencia o de origen, la cual trae aparejada la función de garantía social misma que le permite con mayor seguridad adquirir los productos o servicios que desea.
- 4.- Las diferentes leyes que se han promulgado en Materia de registros marcarios en nuestro país, constituyen el reflejo de la situación económica y social de la época en que fueron promulgadas; advirtiéndose en ellas grandes innovaciones las cuales han traído como consecuencia un mayor avance en el Derecho Marcario. Ahora bien, en cuanto a la protección jurídica que se les ha dado a las marcas a lo largo de las diversas leyes en materia marcaria, ya desde la Ley de Marcas de Fábrica

de 1889, se contemplaban disposiciones tendientes a la protección de ellas, estableciéndose una serie de reglamentaciones que contenían sanciones en contra de todo aquél que invadiera derechos adquiridos en materia de Marcas. Estas reglamentaciones sirvieron de base a toda una serie de disposiciones sobre la regulación de las marcas, que a través del tiempo se han ido perfeccionando cada vez más.

- 5.- No obstante las críticas de los teóricos sobre la Materia de Propiedad Industrial y sus legislaciones; es necesario reconocer que en México cada una de las Leyes que se han ido promulgando, se ha observado un avance en cada una de ellas, en el sentido de dar una mayor protección a los Derechos de Propiedad Industrial, tanto al titular de ellos, como al público -- consumidor.

- 6.- Actualmente la Administración pública se ha preocupado, en el sentido de dar mayor rapidez a los procedimientos contenciosos que se suscitan con motivo de la violación de derechos -- marcarios, con la finalidad de dar una mayor protección a todo aquel que se considere invadido en sus derechos Marcarios. Por otra parte muchas veces estos procedimientos contenciosos o Resoluciones Administrativas se alargan en virtud de que -- las solicitudes o contestaciones que presentan los interesados, no reúnen las formalidades establecidas por la Ley, haciéndose necesario enviar al actor o al demandado oficios a través de los cuales se les requiere a fin de que den cumplimiento a determinados requisitos. Todas estas causas constituyen el motivo por el cual muchas veces no se emiten con rapidez las resoluciones Administrativas.

- 7.- En la Ley de Invenciones y Marcas, se advierten en su contenido algunas lagunas sobre la Materia y fallas en cuanto a su redacción; más éstas son mínimas comparadas con los aspectos positivos que contiene dicha Ley de Invenciones y Marcas, y sobre todo en la Regulación sobre la protección de los Registros marcarios.
- 8.- Es conveniente señalar que en relación a lo preceptuado en el artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas el cual dispone "que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, extranjera que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensibles". De lo anterior se arriva al criterio de que la Institución de Marca Vinculada debe ser abrogada, en virtud de que va en contra de la naturaleza y esencia de la marca, la cual es un signo individualizador de productos o bien de servicios.

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

SEPULVEDA CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S. A., México 1981.

SEPULVEDA CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México 1955.

ALVAREZ SOBERANIS JAIME, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Editorial -- Porrúa, S. A., México 1979.

RAMELLA AGUSTIN, Tratado de la Propiedad Industrial, México 1969.

RUSTON GERALD, On The origin of trademark, extracto de trademark, reporter, Vol. 45, February 1955.

BREUER MORENO PEDRO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, - Edit. Robis, Buenos Aires, 1946.

DE PINA RAFAEL, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S. A., - México.

WEST PUBLISHING Co. Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition.

ZARATE TRISTAIN GILBERTO, El Comportamiento de las marcas en México, en Comercio Exterior, Vol. 29, núm. 12, México, - Diciembre, 1979.

DE IBARROLA ANTONIO, Cosas y Sucesiones, Editorial Porrúa, S. A., - México 1957.

- RANGEL MEDINA DAVID, Tratado de Derecho Marcario, México 1960.
- RANGEL MEDINA DAVID, Las Marcas y sus leyendas obligatorias, Editorial Impresos de Lujo, S. A., México 1958.
- RANGEL MEDINA DAVID, Evolución Histórica de las Marcas, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1 Año 1963.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2 Año 1963.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8 Año 1966.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 9 Año 1967.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 15-16 Año 1970.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 19 Año 1972.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 20 Año 1972.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 23-24 Año 1974.
- RANGEL MEDINA DAVID, Las disposiciones penales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 27-28. Año 1976.
- RANGEL MEDINA DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30. Año 1977.

RANGEL MEDINA DAVID, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, No. 31-32. Año 1978.

RANGEL MEDINA DAVID, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, No. 33-34. Año 1979.

LEGISLACION CONSULTADA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
1 9 1 7 .

CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
1 8 8 3 .

LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES Y-
AVISOS COMERCIALES DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 27-
DE JULIO DE 1928.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942 Y SU REGLAMENTO.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 1976 Y SU REGLAMENTO DEL 21
DE FEBRERO DE 1981.

CODIGO DE COMERCIO, EDICION 1 9 8 1 .

CODIGO CIVIL, EDICION 1 9 8 1 .