



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES UNIDAD ARAGON**

**LA CADUCIDAD POR DESUSO
EN EL DERECHO MARCARIO**

D-34

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el título de:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

FRANCISCO JAVIER OJEDA VILLANUEVA

MEXICO, D. F. 1983



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.

Der-579

AUTONOMA DE MEXICO

A CADUCIDAD POR DESUSO
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

TESTE PROFESIONAL

PROFESIONALES UNIDOS DE MEXICO

EXAMEN DE PROFESION

A mis padres

VIRGINIA VILLANUEVA P. DE OJEDA Y
FRANCISCO JAVIER OJEDA CARDENAS

Con respeto y admiración, agradeciéndoles profundamente sus grandes esfuerzos para lograr de mí, un profesionista.

A mis hermanos

VICTOR MANUEL Y
VIRGINIA ELIZABETH

Deseando ser digno de que sigan mis pasos, y que pronto sientan la satisfacción de ver cristalizados sus estudios profesionales.

A los señores profesores

LIC. MARIO ARTURO DIAZ ALCANTARA Y

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MORAN

**Reconociéndoles la gran ayuda recibida en el desarrollo de este --
trabajo.**

A todas las personas

**Que de alguna forma colaboraron en la elaboración de la presente-
tesis profesional.**

INDICE GENERAL

Pág.

PROLOGO

CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCION Y GENERALIDADES

I.	LAS MARCAS.....	1
	1) Antecedentes Históricos.....	
	2) Diversos Conceptos de Marca.....	8
	3) Clasificación de las Marcas.....	14
II.	NATURALEZA Y FUNCIONES DE LAS MARCAS.....	20
	1) Teorías Sobre la Naturaleza de las Marcas.....	
	2) Funciones Marcarias.....	27
	3) Crítica.....	32
III.	FUENTES DE DERECHO MARCARIO.....	35
	1) La Forma Atributiva.....	37
	2) La Forma Declarativa.....	40
	3) La Forma Mixta.....	43
	4) El Sistema Mexicano.....	46

CAPITULO SEGUNDO

EXPLOTACION Y USO DE LAS MARCAS EN MEXICO

I.	CARACTERES GENERALES.....	50
----	---------------------------	----

	1) Comportamiento de las Marcas en México.....	53
II.	LA REGLAMENTACION AL USO DE MARCAS.....	59
	1) La Vigencia de las Marcas.....	60
	2) Registro y Uso Obligatorio de las Marcas.....	64
	3) Comprobación de Uso de las Marcas.....	67
	4) Prohibición al Uso de Marcas.....	73
III.	EL USO DE LEYENDAS OBLIGATORIAS.....	75

CAPITULO TERCERO

LA CADUCIDAD DE LAS MARCAS POR DESUSO

I.	CADUCIDAD POR DESUSO EN EL DERECHO MARCARIO.....	80
	1) El Análisis de Legislaciones Anteriores.....	83
	a) Leyes de 1889 y 1903	
	b) Leyes de 1928 y 1942.....	84
	2) La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	97
II.	EL USO DE MARCAS DEFENSIVAS O IMPROPIAS.....	104

	CONCLUSIONES.....	114
--	-------------------	-----

	BIBLIOGRAFIA.....	117
--	-------------------	-----

	LEGISLACION.....	119
--	------------------	-----

P R O L O G O

Como en todo régimen jurídico, El Derecho Marcario en nuestro país ha sufrido a lo largo del tiempo una evolución dinámica y constante, ésto, en virtud del acelerado incremento de la industria y el floreciente desarrollo del comercio, mismos que han determinado un manifiesto cambio en las relaciones socio-económicas haciendo necesaria la presencia de un instrumento eficaz y coherente con las necesidades que la actualidad demanda.

Fue así como el Ejecutivo de la Unión, en respuesta a las necesidades creadas por esa evolución dinámica y constante, sometió finalmente a la consideración del H. Congreso Federal una iniciativa de ley cuyo objeto primordial era el otorgar a nuestro país un ordenamiento legal que favoreciera el impulso del desarrollo nacional haciéndolo mayormente independiente frente a los países del exterior y más justo y equitativo en cuanto a los derechos adquiridos en nuestra nación. Lo anterior trajo como consecuencia que la vigente "Ley de Invenciones y Marcas" fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

Actualmente, el derecho a la marca ha podido constituirse en nuestro país como una de las principales instituciones dentro del sistema de la propiedad industrial, así como un símbolo característico y propio de todos y cada uno de los productos o servicios que han quedado protegidos y -

tutleados por el Estado.

La situación antes asentada ha motivado mi inquietud, por lo que he considerado interesante abordar el presente tema cuyo trabajo de investigación someto a la consideración de este Honorable Jurado con la pretensión de aportar y compartir mis inquietudes sobre el particular, a fin de obtener, si se juzga pertinente, el título de perito en el arte y la ciencia jurídica.

F.J.O.V

CAPITULO PRIMERO
INTRODUCCION Y GENERALIDADES

I. LAS MARCAS

1. Antecedentes Históricos.

Desde las épocas más remotas en la historia de la humanidad, el -- hombre ha mostrado su tendencia congénita de signar los objetos, e inclusive su comunicación con el mundo exterior ha sido por medio de signos.

Su facultad intelectual le ha permitido nominar los objetos para identificar su naturaleza y señalar las diferencias existentes, distinguiendo su individualidad. En esta peculiar cualidad del intelecto se deriva una inclinación natural por marcar los objetos que nos rodean, facilitando su identidad.

Conforme ha continuado el paso de los años se han descubierto en -- cada etapa de los mismos que el hombre ha dejado honda huella propia de su época y raza, legándonos testimonios del uso de la marca (sigillum), y así, entre otros podemos citar a los pueblos griego, chino y romano en su industria alfarera.

Más adelante en la Edad Media, los antiguos mercaderes colocaban sobre costales y paquetes de las mercancías o sobre los cofres y barcos -- que servían para el transporte, las insignias de sus casas comerciales.

En la Epoca Moderna, la bondad de las marcas utilizadas para identificar el origen y la calidad de los productos elaborados por artesanos - calificados, favoreció el auge de los gremios y de las corporaciones.

Al triunfar la Revolución Francesa y los principios del liberalismo, se proclamó en Francia la libertad absoluta de la industria y del comercio, desapareciendo por consecuencia, los privilegios sobre el uso de - marcas y contraseñas. Más, no siendo posible el desarrollo del comercio - sin el uso de signos distintivos en las mercancías, surgió nuevamente la - imperiosa necesidad de utilizar y proteger las marcas mediante la Ley de - 25 Germinal del año XI (1803).

Durante el siglo XIX se inició una progresiva y próspera actividad comercial. La Revolución Industrial desquició todas las formas tradicio-- nales de producción, aportando técnicas nuevas y métodos de fabricación -- con un elevado índice de rendimiento productivo.

Los descubrimientos científicos facilitaron las comunicaciones y - la ampliación de los mercados de consumo. Las principales potencias eco--

nómicas estimaron pertinente aunar a su legislación comercial un ordenamiento jurídico que garantizara la protección internacional de los derechos e intereses relacionados con la actividad comercial e industrial de sus nacionales. Así suscribieron el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 y el Arreglo de Madrid el 14 de abril de 1891 respectivamente.

En nuestro país, los albores del progreso industrial originaron-- "bajo el régimen porfirista, la promulgación de la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas". "Los diecinueve artículos que integraron la Ley de Marcas de -- Fábrica del 28 de noviembre de 1889 introdujeron importantes disposicio-- nes que por su contenido fueron reflejo de un severo empeño para garanti-- zar no sólo el interés del productor, sino también el del país en gene-- ral". 1

Los adelantos y las investigaciones económicas acontecidas en el siglo XIX tan sólo fueron un preámbulo, la antesala de un proceso de ili-- mitada ampliación. En nuestro siglo los conocimientos técnicos se per---

1 David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Tomo 1, Méxi-- co, 1960, pág. 21 y ss.

feccionaron, las ideas se difunden con extraordinaria rapidez, el avance científico cambia por completo las condiciones de una vida humana que exige continuamente grandes reformas en estructuras y métodos económicos, políticos y sociales.

De la misma manera, el derecho es esencialmente progresivo; avanza y se modifica conforme evoluciona la civilización humana. Una muestra de ese carácter dinámico son los diversos ordenamientos nacionales que han regulado la actividad comercial en el presente siglo. Particularmente en materia marcaria, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, se caracterizó por extender el area de protección a signos estrechamente vinculados con las marcas, como son el nombre comercial y el aviso comercial; por prever la instalación de una oficina destinada especialmente a la concesión y el registro de patentes y marcas; por establecer un procedimiento de inconformidad para revocar, cuando fuese procedente, las decisiones dictadas por la Autoridad; por una particular protección penal del Derecho Marcario.

La pasada Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca al reconocer y proteger el registro o el uso de una marca anterior; limitó a un plazo de 20 años los efectos del registro, -- siendo renovable indefinidamente por periodos de diez años; instituyó la --

extinción de los derechos sobre la exclusividad en el uso de marcas cuando no fuesen explotadas por más de cinco años consecutivos, a menos que se renovara en forma especial antes del periodo mencionado manifestando su titular las causas que le impidieron explotarla.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 "se caracterizó desde el punto de vista formal en que codificó todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal". "La Ley, dicen sus autores, conservó en general, los sistemas y principios fundamentales de la ley anterior, y en la misma se precisaron y definieron los derechos relativos a la Propiedad Industrial para proteger los intereses de los titulares de éstos y los del público". 2

Asímismo y con el ánimo de superar las diferencias de la Ley del '42, después de más de un tercio de siglo, se promulga en fecha 10 de febrero de 1976 la actual Ley de Invenciones y Marcas, disponiendo de un instrumento coherente con la política económica del país. Las aportaciones más importantes de la nueva ley son las siguientes: actualiza el sistema regulativo nacional a las prácticas internacionales; contiene una nueva --

concepción de la naturaleza, alcance y ejercicio de los derechos reglamentados; da margen a una intervención efectiva del Estado en la vigilancia y protección de los intereses colectivos; contempla instituciones de reciente creación y de indiscutible utilidad; permite una defensa más amplia de los intereses de los particulares. Si se refiere concretamente a las marcas, la ley reciente es novedosa en cuanto a la protección expresa de la marca de servicio, la introducción de las licencias obligatorias de uso de marcas, la supresión de la renovación por falta de uso, la comprobación -- periódica de explotación de marcas, la vinculación de una marca nacional a una marca extranjera utilizada en nuestro país.

Ahora bien, en realidad la nueva Ley de Invenciones y Marcas es -- complementaria de los objetivos que inspiraron a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Se pretende ante todo garantizar un desarrollo nacionalista libre de la dependencia y servidumbre de países altamente industrializados.

México es signatario del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, desde el 10 de abril de 1899 y se ha adherido a la última revisión efectuada en Estocolmo en 1967, igualmente que se mantiene en contacto con prestigiosos organismos internacionales, tales como-

- 7 -

la A.I.P.P.I. (Asociación Internacional para la Protección de la Propie---
dad Industrial), y la O.M.P.I. (Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual).

Por lo que a nosotros respecta, esperamos sinceramente que en lo -
futuro la renovación de los ordenamientos jurídicos reguladores de la tec-
nología, favorezca aún más nuestra realidad socio-económica, transformándo
la de acuerdo a una óptima política de desarrollo.

2. Diversos Conceptos de Marca.

Tomando en cuenta el punto de vista doctrinario, nos encontramos con que existen diversos conceptos de marca y como una de las instituciones clásicas del sistema de la Propiedad Industrial, la marca ha sido objeto de análisis en la Ciencia Jurídica.

Es así como la doctrina y la legislación coinciden en el significado esencial del término: la marca es un signo distintivo de productos o servicios. Las variantes en la definición tan solo reflejan una apreciación sobresaliente de alguno de los caracteres accidentales de la marca.

David Rangel Medina señala que existen cuatro corrientes al concebir la marca: "La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquélla que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". 3

Por otra parte Pascual Di Guglielmo, al darnos su concepto de mar-

ca, dice: "La marca es un signo nominativo o emblemático que, símbolo de los productos o mercancías a las que distingue, está llamado a atraer y -- conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado". 4

Para Mario Rotondi: "La marca es una contraseña gráfica impresa aplicada a los productos con el fin de distinguirlos de sus similares existentes en el comercio y provenientes de otras haciendas". 5

En la Ley Francesa de Marcas de 1853 aparece ya una noción clara y precisa del término: "Marca es todo signo que sirva para distinguir los productos de una fábrica o las mercancías de un comercio".

Nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas define y clasifica a la vez a la marca en el artículo 87, que dice:

"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".

4 Pascual Di Guglielmo. Tratado de Derecho Industrial. Tomo II, -- Buenos Aires, Argentina 1951, pág. 14.

5 Mario Rotondi. Diritto Industriale, Milano 1941, pág. 84.

El texto del artículo anterior nos permite advertir que por primera vez se reconoce en un cuerpo legislativo nacional la protección de las marcas de servicio. Esta disposición tiene como antecedente al acuerdo -- dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -- correspondiente al 15 de marzo de 1973, que resolvió las denuncias formuladas al presidente del más alto tribunal de la Nación por el Ministro Carlos del Río Rodríguez y por el Secretario de Industria y Comercio, debido a la contradicción de criterios sustentados en las tesis emitidas en materia de registro de marcas de servicio por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado coincidía con el criterio seguido en la Oficina de Marcas: "Las marcas de servicio no son registrables".

La argumentación que fundamentaba tal posición era la siguiente: -- "El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial limita el derecho de adquirir el uso exclusivo de una marca para distinguir los artículos que se produzcan, fabriquen o vendan, o sea, artículos y productos como bienes tangibles, excluyendo por lo tanto los servicios que se puedan prestar, -- por lo que es de concluirse que no incluye las marcas de servicio. En el caso podría argumentarse que, si bien la ley no prevee el registro de las-

marcas de servicio, tampoco lo prohíbe, por lo que la Autoridad bien puede proceder a efectuarlo; pero el argumento anterior carece de consistencia - si se atiende a que en un régimen de facultades limitadas, como lo es el - nuestro, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite, no siendo por lo tanto suficiente el que la ley no prohíba expresamente el registro de las marcas de servicio para que la Autoridad esté en aptitud - de realizarlo. Por otra parte, en el Convenio de París con toda precisión expresa: "Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de - servicio. No están obligados a proveer el registro de estas marcas", es - decir, que México como miembro de la Unión, está obligado a proteger mar- - cas de servicio, pero si en su legislación no se prevee el registro de las - mismas, no está obligado a proveerlo, menos aún a registrar este tipo de - marcas".

La tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado se conformaba - con el criterio de los Jueces de Distrito: "Las marcas de servicio si son - registrables". Tal juicio contenía la siguiente fundamentación: "El re- - gistro de las marcas no sólo debe admitirse en lo que concierne a objetos- - tangibles, sino también por lo que respecta a servicios que pretendan dis- - tinguirse y ampararse mediante el correspondiente registro".

"No es verdad que en México la Ley de la Materia sólo estructure-

sus conceptos fundamentales sobre la base de objetos tangibles, de bienes-corpóreos que se fabrican o producen y se ignore la posibilidad -que también es necesidad- de proteger bienes no tangibles, de amparar servicios, empleando marcas que los distinguan de cualesquiera otros, pues como lo reconoce la misma Autoridad en su informe justificado, es imposible desconocer la existencia de fenómeno relevante que en las sociedades modernas representan las marcas de servicio como objeto de especulación comercial". - "Por lo demás, es inexacto que la Autoridad pueda proteger la marca de servicio contra cualquier invasión de derechos sin necesidad de registrarla, puesto que la protección sin registro de una marca carece en realidad de eficacia, ya que los artículos 141 y 263 de la Ley de Propiedad Industrial sólo conceden a los propietarios de marcas registradas las acciones civiles y penales que el Título Octavo del mismo ordenamiento establece contra quienes infrinjan derechos marcarios de terceros. La protección sin registro de una marca, por inefectiva, equivale al desamparo de la misma, y en la práctica deviene incumplimiento de las obligaciones contraídas por México al comprometerse suscribiendo el Convenio de Unión de París, a proteger las marcas de servicio".

Frente a tesis tan diversas, la Suprema Corte de Justicia de la -- Nación resolvió: "Debe prevalecer la conclusión sostenida por el Segundo-Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el sentido de que sí son registrables las marcas de servicio".

No obstante la efectiva protección de que fueron objeto las marcas de servicio a partir de la tesis jurisprudencial a que se ha hecho referencia, consideramos positiva su inclusión expresa y definitiva en la Ley de Invenciones y Marcas, legislación especialmente destinada a la regulación de los derechos marcarios.

Por lo anterior, se podría concluir diciendo que marca es:
"Todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otro de la misma especie".

3. Clasificación de las Marcas.

Para lograr una mayor comprensión de las diversas facetas que poseen las marcas, seguiremos una ordenación sistemática permitiendo el entendimiento de tecnicismos incorporados en el texto de las leyes sobre materia marcaria.

De esta manera nos encontramos que las marcas se pueden clasificar en:

1. En atención a la naturaleza de sus elementos constitutivos;
2. En cuanto al objeto que distinguen;
3. De acuerdo a su contenido;
4. Desde el punto de vista de su protección legal;
5. En atención al sujeto que la utilice y
6. Según sus relaciones con otras marcas.

1. En atención a la naturaleza de los elementos que intervienen en su constitución, las marcas se clasifican en compuestas y complejas o - asociadas.

"Las marcas compuestas son las constituidas de elementos que consii

derados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común".

"La marca es compleja o asociada cuando se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que, -- considerados separadamente, por sí mismos son idóneos para constituir marcas". 6

2. En cuanto al objeto que distinguen, las marcas se clasifican en marcas de producto y marcas de servicio.

Las marcas de producto identifican los bienes elaborados por el -- productor o vendidos por el comerciante.

Las marcas de servicio distinguen una actividad comercial.

3. De acuerdo a su contenido, las marcas se dividen en nominativas, figurativas, mixtas y plásticas.

Las marcas nominativas se forman con palabras o denominaciones ideológicamente aptas para distinguir los productos o servicios a que se aplican.

Las marcas figurativas "consisten en dibujos o figuras caracterizadas por su original aspecto distintivo". 7

Se les nombra marcas mixtas si están compuestas de figuras o emblemas y de vocablos o locuciones.

En cuanto a las marcas plásticas, éstas se darán atendiendo a las formas de los productos, de los envases, recipientes y de las envolturas.

4. Desde el punto de vista de su protección legal, las marcas se ordenan de la siguiente forma:

A. Marcas Registradas. Gozan de una particular protección por estar anotadas en un registro especial hecho público, que garantiza un derecho de uso exclusivo. Las marcas registradas se subdividen en dos clases:

7 Pascual Di Guglielmo. Ob. cit., pág. 57.

- a) Marcas Nacionales.- Las que se registran conforme a las leyes de nuestro país.
- b) Marcas Extranjeras.- Inicialmente depositadas en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones del Convenio de París y de la legislación nacional.

B. Marcas No Registradas. Su protección deriva de los principios generales sobre competencia desleal contenidos en la legislación común.

5. Atendiendo al sujeto que las utilice, las marcas se dividen en marcas de fábrica y marcas de comercio.

Se les denomina "Marcas de Fábrica" si son colocadas por el productor a los artículos salidos de su hacienda.

Se les denomina "Marcas de Comercio" si son colocadas por el revendedor o comerciante a los artículos que ofrece o si se utilizan para distinguir los servicios que se presten en un establecimiento comercial.

6. Según sus relaciones con otras marcas, se dividen en marcas -

defensivas, de reserva, ligadas, individuales y colectivas.

Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que, por la semejanza visual o fonética que guardan con la marca realmente usada, se registran para los mismos o similares artículos con la intención de impedir que terceros competidores usen o registren una marca semejante con el fin de - causar confusión o de aprovechar el prestigio de una marca ajena.

Las marcas de reserva se registran por sus cualidades sugestivas e interesantes, siendo usadas en forma eventual para señalar ciertos productos o servicios en especial, o bien, con un fin meramente publicitario.

Las marcas ligadas reciben tal calificativo por ser semejantes, -- pertenecer a un mismo propietario y amparar artículos idénticos o simila-- res.

La marca es individual en cuanto está destinada a distinguir los - productos o servicios de un establecimiento determinado, y pueda ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, sea persona física o jurídica.

En ocasiones la marca es colectiva cuando es adoptada por un grupo de personas unidas entre sí por una comunidad de intereses relativos a una

determinada actividad industrial.

NATURALEZA Y FUNCIONES DE LAS MARCAS

Teorías sobre la Naturaleza de las Marcas.

Analizando el aspecto jurídico por ser el enfoque primordial de --
nuestro estudio, examinaremos consiguientemente la naturaleza jurídica mar-
ca y los derechos que sobre ella se adquieren, a través de diversas teo-
rías, puesto que aún los tratadistas más eminentes no coinciden en el sig-
nificado de la locución "Derecho de la Marca". Para algunos se trata de -
derecho real cuyo contenido material de propiedad tiene por objeto la -
marca que se adquiere con el producto; para otros, es propiamente un dere-
cho al uso de la marca como signo característico. La definición de esta -
teoría determina radicalmente el tratamiento que recibe la marca en el
ordenamiento jurídico destinado a su regulación. No es una cuestión pura-
mente teórica, sino de vital importancia para la estructuración del dere-
cho marcario en nuestro país.

De esta manera, analizaremos dando nuestra opinión a cada una de -
las siguientes teorías:

Teoría de la Propiedad Común (Rendu, Blanc, Calmels).

El estudio de la naturaleza jurídica del derecho de marcas se fun-

damenta en una asimilación de los derechos industriales con el concepto clásico de propiedad. Ambos derechos tienen los mismos caracteres: absolutos, directos, exclusivos. La relación de derecho existente entre el titular y la marca es la misma que existe entre el titular y la propiedad común. Por tanto, el derecho a la marca es consecuencia directa del derecho de propiedad sobre los objetos que llevan la marca.

Opinión: Todos los derechos reales tienen los mismos caracteres, pero por ésto deben asimilarse al derecho de propiedad. El derecho sobre la marca es independiente del derecho de propiedad sobre el producto. Adquirir el producto no significa adquirir el derecho sobre la marca. Vendido el producto el titular conserva íntegros sus derechos marcarios.

b) Teoría de la Propiedad Derivada del Derecho de la Personalidad (Joseph Kohler).

El derecho sobre la marca es una manifestación exterior, una emanación de la personalidad. Su lesión causa daños materiales y morales que es necesario reparar. Este derecho tiene el rango de los derechos a la integridad, a la libertad, al honor... A través del ejercicio del derecho concedido, el productor o comerciante se i--

dentifica con cada uno de sus productos o servicios.

Opinión: El derecho a la marca es autónomo y no necesita identificarse -- con el titular. El fin de la marca es presentar un producto o servicio y atraer y consolidar la clientela. Además, la violación de cualquier derecho siempre repercute en el sujeto al que pertenece; los derechos de la -- personalidad no son únicos en este sentido.

Por otra parte, a diferencia del derecho sobre la marca, los derechos de personalidad no son susceptibles de enajenación; nacen y mueren -- con el sujeto.

c) Teoría de la Propiedad Intelectual (Edmund Picquard).

Todo derecho se compone de tres elementos: sujeto, objeto y relación jurídica. El objeto es el único que sirve para clasificar -- los derechos. El sujeto siempre es el mismo: la persona. La relación jurídica entre el sujeto y el objeto es infinitamente varia ble. Ahora bien, el objeto sobre el que se ejerce el derecho puede estar constituido por cosas del mundo material (derecho real), -- por acciones positivas o negativas de otras personas (derecho personal) o por productos de la inteligencia del hombre. Los signos -- distintivos no son cosas ni dependen de la acción o inacción de --

las personas; son valores emergentes de nuestra inteligencia y tienen reconocido un valor patrimonial. De ahí que el derecho sobre la marca sea un derecho intelectual.

El propio exponente de esta teoría la explica con mayor claridad de la siguiente forma: "Y si bien es cierto que el escogimiento de marcas no es propiamente un trabajo intelectual, y que el esfuerzo de creación está reducido a un mínimo, y hasta puede ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para determinar su inclusión dentro de los derechos intelectuales". 8

Opinión: El derecho a la marca no deriva de una actividad psíquica. El autor confunde los bienes intelectuales con los inmateriales. "No todos los bienes inmateriales son intelectuales. La categoría de los bienes inmateriales comprende a todos los bienes de naturaleza intangible, y se clasifican en bienes intelectuales cuando nacen de una idea con valor intrínseco que apela a la vida espiritual y mental de los seres humanos, y en bienes socio-económicos cuando nacen de una idea que puede tener poco valor intrínseco, residiendo su valor principal en la importancia que tiene en la vida material del hombre como parte de su ambiente social y económico

8 Picquard; comentado por Sonia Mendieta R. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial" - No. 7, México 1966, pág. 142.

co. La marca es un bien socio-económico que vale porque orienta al consumidor hacia los productos de un negocio y porque su dueño la usa para competir con los demás comerciantes para obtener ganancias más cuantiosas". 9

d) Teoría de la Propiedad Inmaterial (Carnelutti).

El derecho de propiedad se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. Puede ser un derecho de propiedad material si se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre; o bien, puede ser un derecho de propiedad inmaterial si se refiere a las ideas contenidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente. A esta última categoría pertenecen los derechos sobre patente, marca, obra literaria y artística.

De acuerdo con esta teoría, el estudio sobre la naturaleza jurídica del derecho a la marca debe enmarcarse además en el ámbito donde el signo realiza sus funciones. Siendo la marca un elemento de la Hacienda, forma parte de la organización creada por el avío. -- Donde no hay avío, no puede haber marca. La protección del dere--

9 Ibidem, pág. 143.

cho a la marca deriva de la protección que se le brinda al avia---
miento, ya que se le considera una manifestación, una de las par--
tes de su contenido. Y aunque representa económicamente un valor,
el avío no es una cosa, ni siquiera inmaterial; es tan sólo una --
cualidad de la Hacienda, la virtud potencial, unida a todos y cada
uno de los elementos materiales e inmateriales de la Hacienda y a
las aptitudes características de su titular, que determina en el -
futuro los beneficios económicos consecuentes de la organización -
de los factores de la producción.

Por tanto, el signo distintivo no puede ser objeto de un derecho -
autónomo, de disposición y goce autónomo, pues sólo es indirecta--
mente protegido como elemento de una cualidad o atributo de la Ha--
cienda. El derecho a la marca no será, por consecuencia, transmiti--
ble, sino junto con el establecimiento comercial con el que esté -
relacionado.

Opinión: La marca no sólo es un elemento del aviamiento sino ante todo un
bien jurídicamente tutelable que forma parte de la Hacienda. Tanto el a--
viamiento como la marca tienen protección legal independiente. La marca -
es un bien que puede ser objeto de derecho autónomo y que es transmisible
independientemente del establecimiento. Si bien es cierto que es indispen

sable la pre-existencia de la Hacienda para la subsistencia de la marca, - como es necesario un titular para que se reclame la propiedad de un bien, - esto no significa que la marca deba pertenecer a una determinada Hacienda. La función de la marca no es distinguir la Hacienda. Esta puede desaparecer y subsistir la marca como parte de otra. En este sentido el carácter individual de la marca no se ve afectado pues sigue siendo el signo propiedad de una sola persona.

2. Funciones Marcarias.

Conforme ha transcurrido el paso de los años y a medida que avanza y se multiplican las relaciones comerciales se atribuyen las más diversas funciones y aptitudes al signo distintivo. La asignación deriva del criterio valorativo de los caracteres marcarios.

"En los albores de la organización industrial, cuando el simple -- producto era el resultado de una nueva y autónoma actividad creadora, la -- marca tenía una función de firma o signo con que el artista señalaba su -- propia obra. Con la transformación de la actividad creadora, mediante el -- aprovechamiento de los adelantos industriales, la marca vino a ser garan-- tía de la proveniencia del producto e índice presuntivo de los caracteres -- propios de una particular Hacienda". 10

En nuestros días ha tomado relevancia el carácter público de la -- función marcaria; se le considera protectora de los intereses sociales e -- instrumento estratégico en la planeación de la política económica y de --- desarrollo, sobre todo en los países medianamente industrializados.

Tomando en cuenta lo anterior podremos decir que las funciones mar

10 Mario Rotondi. Op. cit., pág. 85.

carias son diversas y así, Hildegart Rondón de Sansó nos señala que las -- principales son: "La de distinción, la de protección, la de garantía de - calidad, la de propaganda y la de indicación de proveniencia.

1. La Función de Distinción o Carácter Distintivo deriva de la esen-- cia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la - marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo gé-- nero. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención". 11

En cuanto a esta función, podemos decir que la función diferencia-- dora alcanza su grado máximo cuando en el adquirente no existe la posibili-- dad de confusión sobre la identidad, calidad o proveniencia del objeto de-- seado y para desarrollar esta elemental función de distinguir, el signo -- deberá ser original en si y distinto de los aplicados a mercancías iguales o semejantes.

2. "Además, la marca puede llevar una Función de Protección, en vir-- tud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, - protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es -

11 Hildegart Rondón de Sansó. La Cesión de la Marca, en la "Revista- Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año III, No. 5, - México, enero-junio de 1965, pág. 90.

en virtud de la marca que el comprador reclama el producto". 12

En relación a este punto, afirmaremos que la defensa de los intereses económicos de la colectividad está íntimamente ligada a la protección que el estado otorga a las marcas frente a los competidores, el respeto a su trabajo individual y el aseguramiento de la clientela adquirida. En -- cuanto al consumidor, le confirma su derecho a elegir, sin riesgo de confu sión ni detrimento económico en cualquier mercancía debidamente signada.

Ahora bien, sin desear prejuzgar la intención legislativa, el ar-- tículo 150 de la Ley de Invenciones y Marcas en su párrafo segundo, atribu ye a la marca una función que no le es propia. Un afán proteccionista del interés general ha llevado a ver en la marca un instrumento de control del precio o de la calidad de los productos o servicios; aún más, ha facultado a la Autoridad para que cancele el registro de las marcas relacionadas con cualquier especulación indebida. Esta situación nos podría devengar la ab surda cancelación de un registro con base en el abuso efectuado por un ter cero (un distribuidor), ajeno a la titularidad de la marca. Consideramos que existen vías apropiadas y eficaces que permiten el logro de esta fina- lidad erróneamente perseguida a través de la cancelación de la marca. Por

ejemplo; el artículo 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su párrafo II, faculta a la Secretaría de Comercio a determinar los productos que deberán ostentar el precio de fábrica; además, se cuenta con la Dirección General de Precios cuyo fin primordial es vigilar el precio justo de las mercancías o servicios.

3. "La marca puede llevar una Función de Garantía de Calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad de terminada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

4. Lleva la marca también una Función de Propaganda, por cuanto ella puede constituir un "reclame" del producto siendo esto su fuerza de atracción". 13

La marca según esta función, es el vínculo empresario-consumidor; es el agente de ventas, el termómetro crediticio de una empresa. Cuando la marca goza de un prestigio ampliamente reconocido, el público ya no se detiene a examinar la calidad del producto o servicio. El signo que la identifica es suficientemente confiable de una buena calidad.

El signo debe ser, desde el punto de vista publicitario, original, atractivo, fácil de retener y pronunciar. De su elección dependerá en --- gran parte la aceptación del artículo y, por consecuencia, la atracción y conservación de la clientela.

5. "Finalmente, existe una Función de Indicación de Proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa". 14

Se puede señalar que detrás del producto o servicio elegido, por el solo hecho de tener un determinado signo, está un fabricante o comerciante garantizando la buena calidad del mismo.

En la antigüedad las marcas eran suficientes para identificar no solo el lugar de fabricación, sino también al artesano responsable de la producción. Actualmente, el público no conoce generalmente el lugar de fabricación de los artículos que adquiere; apenas si los identifica como salidos de una determinada empresa. Así, en los países de régimen socialista, la marca no tiene en realidad la característica de denotar el origen o fuente del producto o servicio. Más bien se utiliza para llamar la atención sobre su calidad.

3. Crítica.

La naturaleza jurídica del derecho a la marca es un derecho sobre un bien inmaterial. La aprehensión material de la marca no tiene ningún valor jurídico, pues el derecho se manifiesta a través del uso. "Y es un derecho al uso porque sólo mediante el uso la marca puede adquirir el valor económico que la hace merecedora de una protección del Estado. La marca, a diferencia de la obra de arte, de literatura, no tiene ningún valor-económico". 15

La marca como bien intelectual o idea no existe; lo que existe es un signo al que el individuo o la ley dan ficticiamente categoría de marca. Sin embargo, una vez que el signo cumple con ciertos requisitos, se convierte de bien intelectual en bien socio-económico sobre el que puede recaer un derecho exclusivo. El carácter distintivo, requisito esencial de todo signo, supone el uso de la marca en el comercio. Porque de lo contrario, si la marca no se aplica con el fin de identificar productos o servicios, ¿qué es lo que distingue, para qué sirve? El signo que no se usa no es una marca sino un signo cualquiera que potencialmente puede llegar a ser marca. Esta clase de signos está reconocida en los sistemas atributi-

vos donde, una vez que un signo está registrado, se considera que es una marca cuando ello está muy lejos de la verdad. Lo que realmente ampara el registro en estos casos es el derecho posterior del registrante a usar ese signo como marca.

La ley vigente ha desterrado de sus disposiciones el término "propiedad". Incluso el propio título de la ley anterior fue modificado. Y es que propiamente no existe un derecho de propiedad sobre la marca; lo que existe es un derecho sobre la exclusividad en el uso de un determinado signo. Lo que merece protección es el uso de la marca en cuanto distingue e identifica los productos o servicios a que se aplica, puesto que el contenido del derecho sobre los signos distintivos reside en el poder o facultad del titular de excluir a los terceros de la utilización del signo que individualiza los objetos o servicios que vende o presta al amparo de ese signo.

En cuanto a las funciones marcarias; se puede decir que mucho hay de mito en la teoría de la marca y precisamente por esa razón hay que tener especial cuidado en racionalizar estas funciones y a despojarlas del "glamour" que tienen para describir sus efectos en todos los sentidos.

Nuestra primera observación consiste en que, aunque éstas son las funciones tradicionales de los signos marcarios, no siempre una marca las

satisface todas, o no lo hace en el mismo grado.

Por otro lado, la marca ha ido evolucionando con el comercio. Debido a las hondas transformaciones de las formas, mecanismos y vehículos a través de los que se realiza la actividad comercial, las marcas han cambiado en cuanto a su función como uno de esos instrumentos.

Así hoy en día, su principal función ya no es como en la Edad Media, la identificación del productor, sino la del producto mismo. Además, en años más recientes se ha dado una ampliación en los medios de identificar el comercio, para incluir la identificación de los servicios como algo distinto de los bienes, a través de la utilización de símbolos o señales.

También conviene tener presente el carácter instrumental de la marca en el análisis del contenido económico de las funciones que tradicionalmente cumplen los signos marcarios.

La marca es sólo un vehículo de identificación en el comercio local e internacional y se utiliza en forma distinta por sus detentadores, de tal suerte que su comportamiento es esencialmente variable, sin que sea posible juzgar sus implicaciones económicas.

III. FUENTES DEL DERECHO MARCARIO

La marca se manifiesta de dos maneras, sea mediante la utilización real del signo, sea a través de su inscripción en el registro. Cualquiera de estas manifestaciones puede ser reconocida y sancionada por la ley como fuente del derecho.

El reconocimiento jurídico a la exclusividad de la marca no es ajeno a la actividad desarrollada por los órganos del Estado. El procedimiento a través del cual se concede protección a las marcas puede ser diverso según el sistema adoptado por cada legislación.

Sin embargo, más que detenernos en analizar el procedimiento a través del cual se concede protección a la marca, nos interesa examinar la sistematización del reconocimiento jurídico de la marca y de la eficacia del registro obtenido. La reglamentación de cualquiera de las exteriorizaciones de los signos distintivos origina el enfrentamiento de dos principios: del principio de prioridad en el uso y del principio de inscripción registral. O se reconoce y protege el derecho a la marca atendiendo al uso real del signo, o se le brinda tal reconocimiento y protección únicamente en atención a su registro.

Al lado de estos dos extremos se sitúa un principio híbrido o mix-

to que combina tanto el principio de prioridad en el uso como el principio de prioridad en la inscripción registral. Y es que, en la realidad, al regularse en los distintos ordenamientos jurídicos, estos principios aparentemente puros, se combinan entre sí. Solo en consideración a la preponderancia mayor o menor de tales principios dentro de cada ordenamiento cabe establecer una trilogía de sistemas.

1. La Forma Atributiva. (El registro como fuente del derecho).

La reglamentación del procedimiento concesorio de prerrogativas a particulares por parte del Estado se remonta al Estatuto de 1623 que facultaba a la Corona Inglesa a otorgar privilegios de fabricación o venta exclusivamente a los inventores. En el mismo se establecían las formalidades que debían satisfacer los títulos de exclusividad: examen previo para comprobar si realmente se trataba de un invento y publicación de la solicitud para provocar oposiciones a la concesión solicitada. El derecho a la exclusividad era reconocido desde el día en que se otorgaba la patente. -- Más tarde, todos estos principios generales sobre concesión y registro de prerrogativas fueron recogidos y aplicados a las marcas en la Ley Alemana del 11 de mayo de 1894.

El principio de la inscripción registral domina en el sistema atributivo. El derecho al uso exclusivo del signo nace con el registro; este acto constituye por sí mismo un derecho que no pre-existía. No se reconocen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. El ejemplo efectivo del signo no es requisito esencial para su protección, --- puesto que el registro es suficiente no siendo exigible otro requisito. -- Basta el propósito de utilizarlo en el futuro cuando las condiciones comerciales lo requieran. En este sistema la marca pierde su relación con los productos al no intervenir el uso para nada en la conservación del derecho.

La inscripción registral se inicia con la manifestación pública -- del solicitante ante el órgano administrativo competente por la cual notifica a terceros que determinado signo, identificador de ciertas mercancías, ha dejado de pertenecer al dominio público en general, con el fin de que se declare ilegítimo el uso que hiciere del signo cualquier otra persona. La inscripción constituye un acto jurídico porque su fin inmediato es la creación de un derecho que exige para su validez, capacidad, objeto, forma y causa lícita, y por que se encuentra regulado por normas de Derecho Público y por normas de una ley especial.

Bajo el sistema atributivo, la presentación de una solicitud de registro confiere un derecho de prioridad, prelación o preferencia con relación a las solicitudes presentadas posteriormente pero no confiere la exclusividad en el uso, pues ésta surge de la concesión del título.

En este sistema, aparentemente rígido, también se concede protección a las marcas no registradas dentro de su zona de afectación económica cuando han alcanzado notoriedad. En este caso, si hubiere conflicto entre una marca registrada y una marca simplemente usada, se atenderá a la regla de prioridad en cuanto a la manifestación primaria de la marca y principio de la buena fe. El hecho de que el titular más antiguo no adopte medidas defensivas durante cierto tiempo, podría propiciar que se concediese protección a un titular inactivo que se aprovecharía del crédito comercial --

del signo para utilizarlo en el momento oportuno.

Algunos autores estiman superiores las cualidades del sistema atributivo en relación a cualquier otro sistema por la seguridad jurídica que confiere en la posesión del bien al establecer una presunción de titularidad, poniendo término a cuestiones relativas a la prioridad de uso; por fijar una fecha cierta para la iniciación del goce del derecho; por permitir el examen legal del signo en cuanto a los requisitos de fondo y de forma; por facilitar el conocimiento de marcas anteriores reservadas por terceros. Sin embargo, las desventajas de este sistema llevan a permitir el despojo de sus derechos al verdadero creador o usuario de la marca por un competidor que se adelanta en el registro y propicia la concesión de un derecho carente de significación social, al impedirse a terceros interesados el disfrute de una marca que no se usa.

2. La Forma Declarativa. (El uso como fuente del derecho).

El sistema declarativo tuvo su origen en los ideales revolucionarios franceses que repudiaban la concesión de privilegios. Tanto el inventor como el industrial adquirían el derecho por la sola circunstancia de inventar algún producto o procedimiento, o de adoptar alguna marca. Al Estado se le confería un mínimo de intervención. Sin mayores trámites se anotaba en los registros cualquier declaración acerca de la titularidad de un invento o de una marca, quedando su juzgamiento bajo la competencia de los tribunales.

En este sistema domina el principio de prioridad en el uso. El derecho al uso exclusivo nace con la ocupación, se adquiere por el uso, y quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho sobre ella. El registro posterior a la fecha de uso no menoscaba el derecho sobre la marca, sino que sirve simplemente para declarar, para hacer públicos los efectos demandados sin que se modifique el derecho preexistente. La inscripción del signo no confiere ningún derecho plenamente eficaz; sólo establece la presunción de que el solicitante es el verdadero titular de los derechos, presunción que puede ser fácilmente destruida mediante la prueba de uso anterior. De ahí que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral se resuelva a favor del primero.

No obstante, la propia jurisprudencia francesa consagró posteriormente la regla de que la inscripción registral posee valor constitutivo -- sólo cuando el derecho inscrito no se opone a ningún derecho fundado en un uso anterior. Y así, aunque el sistema declarativo se atribuye a la inscripción registral un carácter secundario, se concede superioridad al derecho y a las facultades del titular de la marca registrada sobre las prerrogativas del titular de la marca simplemente usada. Esta circunstancia fue detectada por Pouillet cuando se refiere a la comisión que comentó el sistema declarativo incorporado a la Ley Francesa de Marcas de 1857. Dicha comisión se expresaba así: "Es evidente que los fabricantes y comerciantes deben depositar la marca que es fuente de su fortuna y garantía de la confianza del público para que puedan asegurarse de los beneficios de la ley. Proceder diversamente sería incurrir en negligencia, lo cual la ley no debe proteger. Pero, ¿es posible despojar de su propiedad a ese industrial, por negligente que sea, al grado de que pueda ser perseguido por un tercero que, no contento con usurpar una marca ajena, efectúa su registro? Tal es, en efecto, la consecuencia fatal del rigorismo del principio. Sin embargo, no ha parecido perjudicial hacer depender del cumplimiento de una formalidad de la sumisión a área de una diligencia más, o menos activa, la propiedad de una marca que debe su importancia a su antigüedad. Así pues, al propietario de la marca depositada, el beneficio de la ley actual, las garantías especiales que ella instituye y las acciones que ella organiza;

al que no efectúa el registro, el derecho común: se servirá de su marca -- sin poder ser despojado y pedirá únicamente los medios de defensa contra -- la concurrencia desleal". 16

Las ventajas del sistema declarativo se podrían resumir en el respeto concedido al derecho a la marca del primer ocupante, en la protección que brinda a quien realmente la usa, en la limitación del registro de marcas que no se encuentren en uso y en la defensa contra una posible usurpación de la exclusividad del signo, ya que todo registro posterior a la fecha de apropiación del primer usante sería nulo.

Entre los inconvenientes derivados de dicho sistema, podrían enunciarse los siguientes: incita a desestimar el registro, puesto que la propiedad se adquiere en forma independiente; impide al solicitante determinar con certeza si existe otra marca en uso; dificulta a la Autoridad a apreciar la legalidad del signo, ya que únicamente se examinan los requisitos de forma.

3. La Forma Mixta. (Combinación de uso y requisito como fuentes del derecho).

Considerando los múltiples inconvenientes que presentan los sistemas estructurados en el reconocimiento de una sola de las manifestaciones de la marca, le pareció razonable al legislador ensayar un tercer sistema que contemplara el nacimiento del derecho a la marca tanto en virtud de la inscripción registral como por consecuencia del uso efectivo. Esta opinión había sido prevista por Pouillet al referir las bondades propias de un sistema mixto, al analizar la función socio-económica que desempeñan los signos distintivos y al valorar la intervención del Estado en la regulación de los derechos marcarios. Dicho autor afirmaba textualmente: "El derecho a la marca debe basarse sobre la prioridad de su uso. Sin embargo, cuando la marca ha sido regularmente registrada e ininterrumpidamente usada durante un periodo no menor de cinco años, el registro se transforma en atributivo de propiedad. A ello no obsta que un tercero justifique la prioridad de su uso y tenga derecho al beneficio de su posesión. Cuando se piensa que la función del Estado no es la de crear derechos, sino la de estructurar su estatuto legal, el sistema se nos presenta como el más racionalmente fundado, pues si la marca es manifestación de actividad económica productiva y forma espontánea de la reputación de un establecimiento industrial o comercial, lógico es que el registro tenga eficacia declarativa en sus comienzos y que se transforme en atributiva a sólo efecto de cir

cunscribir en el tiempo el ejercicio de la acción de reivindicación". 17

Aparentemente en un primer momento el sistema mixto concilia los intereses protegiendo por igual a la marca registrada y a la marca simplemente usada. Sin embargo, transcurrido cierto tiempo desde la inscripción, concede primacía a la marca registrada haciéndola inimpugnable; la Ley Italiana sobre la materia es el prototipo de este sistema.

Los principios que intervienen en la solución de conflictos surgidos entre una marca registrada y una marca que esté en uso son satisfactoriamente comentados por el especialista español Fernández Novoa en el siguiente párrafo: "Primeramente se atenderá al derecho de pre-uso y a la notoriedad del signo. El criterio así obtenido se someterá posteriormente al principio de consolidación y convalidación de la marca registrada, en el sentido de que la marca no podrá ser impugnada por quien alegue haberla empleado anteriormente para productos o servicios similares si ha transcurrido determinado tiempo desde su inscripción. A través de este principio se aspira a proteger al titular registral de buena fe contra las maniobras fraudulentas del usuario de una marca notoriamente conocida que mediante una impugnación tardía pretenda aprovecharse de la buena reputación de la marca registrada". "Se logra, así mismo, que la protección jurídica de la

marca no registrada se traduzca en una doble facultad de impugnar el signo confundible posteriormente registrado, y de realizar la pertinente inscripción si el usuario quiere gozar de todos los derechos legalmente concedidos a la marca registrada". 18

En la actualidad la mayoría de los países han adoptado el sistema mixto en su legislación. Sin duda, esto, a que permite, mediante la aplicación de un criterio amplio y flexible del principio de convalidación, apoyado en los principios de prioridad en el uso o en el registro y de buena fe, el logro de una combinación funcional en la conciliación de los intereses particulares y en la protección del interés general.

18 Carlos Fernández Novoa. Nacimiento del Derecho Sobre la Marca. - "Revista de Derecho Mercantil" No. 102, Oct.-Dic., Madrid, 1966, - pág. 230.

4. El Sistema Mexicano.

La legislación nacional no ha seguido siempre un criterio uniforme en la regulación del reconocimiento y protección del derecho al uso exclusivo de la marca.

La doctrina francesa vigente al inicio de nuestro desarrollo industrial influyó en las disposiciones que originaron en forma autónoma las primeras leyes sobre la materia: la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903. Ambos ordenamientos adoptaron el sistema declarativo para reglamentar tanto la actividad desarrollada por los órganos del Estado, como el propio sistema jurídico del reconocimiento y protección. Se estableció que sólo podía adquirir el derecho a la marca quien primero hubiese hecho uso de ella y que el registro se otorgaría sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

Posteriormente la importancia que fue adquiriendo la marca en el ámbito nacional hizo conveniente la presencia de un nuevo régimen que garantizara una mayor seguridad jurídica. La doctrina italiana ofrecía en ese momento el sistema mixto, atributivo-declarativo, que reconoce a la vez los derechos derivados del uso y del registro. A nuestro legislador le pa

reció satisfactorio dicho sistema y recogió sus principios en la Ley de --
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, conser--
vando básicamente los mismos lineamientos en la Ley de la Propiedad Indus--
trial del 31 de diciembre de 1942 y en la actual Ley de Invenciones y Mar--
cas del 10 de febrero de 1976.

A primera impresión parecería que la ley vigente se inclina por la
aceptación de un sistema atributivo, en atención a las siguientes disposi--
ciones:

Art. 88: "El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene me--
diante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio".

Art. 110: "El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará--
por medio de título...".

Sin embargo, el reconocimiento al uso anterior queda de manifiesto
en el tratamiento que reciben diversas situaciones. Así, al referirse a -
los requerimientos de toda solicitud de registro, el artículo 100 señala -
que el solicitante deberá declarar en la misma fecha en que principió a u--
sar su marca. Y al abordar el problema suscitado por la existencia de una
marca anterior al registro, el artículo 93 dice textualmente: "El derecho
al uso de una marca obtenido mediante su registro no producirá efecto con--
tra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejan

te en grado de confusión para los mismos o similares artículos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro. El tercero tendrá de recho de solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitará la nulidad de éste".

De igual forma, la nueva ley consagra el respeto al derecho derivado del uso de marcas utilizadas en el extranjero con anterioridad al registro o al uso nacional si, además del uso, existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto. Para ejercitar su derecho, el tercero dispone de seis meses contados a partir de la publicación del registro.

Como una característica peculiar de todo sistema mixto, la ley mexicana prevee la circunstancia de que, una vez transcurrido el plazo concedido a los terceros con uso prioritario para oponerse al registro que afecte sus intereses, éste se convierte inimpugnable.

Por nuestra parte consideramos que, no obstante la combinación de principios lograda en la ley vigente, es evidente que dejó de -- precisarse la situación del usuario de la marca una vez que se ha consolidado la titularidad a favor del registrante. Puesto que, aún cuando se ha mencionado a que el derecho obtenido mediante el registro no producirá e--

fecto contra un usuario anterior, no se reglamentó la problemática derivada de la coexistencia del signo ya registrado y del signo simplemente usado. Esto constituye una laguna legislativa que requiere una pronta solución; al negligente usuario sin registro debería prohibírsele continuar empleando la misma marca ya registrada a favor de otra persona. Para ello sería motivo suficiente la protección que se debe a los consumidores frente al riesgo de confusión.

CAPITULO SEGUNDO
EXPLOTACION Y USO DE LAS MARCAS EN MEXICO

I. CARACTERES GENERALES

La marca realiza sus funciones en el intercambio de bienes y servicios. Es un bien que por su naturaleza necesita estar disponible en el comercio. Solo mediante su utilización satisface las necesidades sociales y económicas que tiene encomendadas y cumple con el propósito que le ha asignado el legislador.

El uso de la marca ha sido objeto de una reglamentación más detallada y amplia en la actual Ley de Invenciones y Marcas. 19 Las demandas del interés nacional han propiciado la creación de nuevas disposiciones sobre esta área y la concesión de facultades discrecionales a la Autoridad a fin de habilitarla y favorecerla en el ejercicio de sus funciones.

Aún cuando la anterior Ley de la Propiedad Industrial establecía como regla general la obligación de usar la marca obtenida mediante su registro, no contenía disposición alguna que definiese el concepto de uso. -

19 En toda futura referencia a la Ley de Invenciones y Marcas, emplearemos, cuando sea oportuno, las siglas L.I.M.

Para evitar interpretaciones diversas e interesadas, la nueva ley incluye un precepto con tal finalidad. El artículo 118 dispone: "Para los efectos de esta ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que protega, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio".

Es evidente que el uso requerido por la ley en este caso no es ordinario, el que normalmente damos a las cosas en la vida cotidiana. El uso de la marca está cimentado en un derecho de exclusividad con caracteres peculiares, circunscrito a un campo de acción determinado. La aplicación de la marca debe reflejar todas las modalidades que le imprime el derecho en que se fundamenta. Sin embargo, el incumplimiento de los requerimientos fijados en la ley no deviene en la inexistencia del uso, sino en un uso viciado, causante de sanciones tan graves como serían la cancelación del registro o la extinción del derecho conferido.

De antemano deseamos la ficción legal propia de los sistemas atributivos que considera en uso la marca que ha sido debidamente registrada, no importando la relación que pueda tener con los artículos o servicios que pretenda distinguir. Si la existencia de la marca deriva de la función distintiva que desempeña, el derecho a su exclusividad tendrá razón de ser cuando el uso tenga un contenido de índole económico, lo que a-

contecerá únicamente cuando la marca circule indentificando bienes de co--
mercio.

1. Comportamiento de las Marcas en México.

Siendo en México el uso de las marcas esencialmente facultativo y por excepción obligatorio, una vez que la marca ha sido registrada, para que dicho uso sea correcto, precisa satisfacer las siguientes características:

a) Efectivo, no intencional.

El dispositivo señalado en líneas anteriores (Art. 118 L.I.M.) comprende dos condiciones para que el uso sea considerado efectivo. En primer lugar, se requiere que la marca acompañe en el comercio a los bienes o servicios que identifica. Efectivo significa: --- "Real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal".

20 La intención de usar la marca no debe entenderse como uso efectivo. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente ejecutoria: "MARCAS, USO DE. No puede decirse que un industrial esté usando una marca, cuando el producto que ampara no ha llegado al público, y ello no ha sido objeto de -

20 Diccionario de la Real Academia Española, Espasa-Calpe, Madrid, -- 1950, pág. 609.

la explotación a que se dedica la empresa; el hecho de que se manden hacer los preparativos necesarios y de que se manden muestras del producto a determinados comerciantes con miras a contratar su venta, solo significa la intención del industrial de poner en explotación la nueva marca, es decir, de usarla; pero lo que toma en cuenta la Ley de la Propiedad Industrial es el uso de una marca y no los actos preparatorios de ese uso". 21

De ahí que la publicidad por sí sola no constituya un uso efectivo; es un acto intencional, preparatorio o favorecedor de dicho objetivo. Es tal el adelanto de los medios de comunicación que incluso es factible pensar en nuestros días en una marca notoria, sin que realmente se hubiese usado alguna vez.

En segundo lugar, para que el uso se estime efectivo, es necesario que los servicios o bienes se presten o fabriquen "en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial". Esta consideración se deja al arbitrio de la Autoridad, de quien se espera que fundamente su criterio en atención a la naturaleza y a la clase específica de los objetos o servicios de que se trate en cada caso particular. De igual modo, de vital importancia será la interpretación que preste la Autoridad-

a la expresión "efectiva explotación comercial", considerando que en nuestro país proliferan las pequeñas y medianas industrias y que los volúmenes de producción son limitados.

b) Continuo, no intermitente.

La continuidad no debe entenderse en el sentido literal por-- que nos llevaría a concebir un uso de minuto a minuto y de segundo a segundo. Se impone la adopción de un criterio jurídico que define dicha característica como la presencia de la marca en el comercio cumpliendo su función distintiva, sea cual fuere el medio utilizado para ello, advirtiendo que la continuidad excluye el uso -- accidental, experimental y ocasional.

c) Ostensible, no obscuro ni oculto.

La apariencia que requiere la marca para cumplir su función - distintiva hace necesario el uso ostensible, manifiesto. El hecho de que la marca no deba necesariamente ir adherido al producto sino de cualquier manera que resulte conveniente, facilita su colocación en un lugar visible a primera vista. Si la marca es el medio que atrae al consumidor, conviene reservarle lugar preferente.

La ley vigente establece como regla general que las marcas de ben usarse en forma ostensible. Y en relación a las marcas de ser vicio, recurriendo a una interpretación extensiva, indica que también deben aparecer en el lugar en que se contraten o presten los servicios. (Art. 127 y 119 L.I.M.).

d) Fiel, no diverso.

Esta característica tiende a conservar la identidad del signo en uso con el que obra en el registro. "La marca debe usarse tal como fue registrada. Toda modificación será objeto de un nuevo re gistro". (Art. 115 L.I.M.). La alteración del signo original pue de confundir al consumidor sobre la procedencia o calidad de los - bienes, cuando existe similitud con la marca perteneciente a un -- tercero. Por esto la ley es tan exigente en este requerimiento, - sancionando al infractor con la misma extinción del derecho.

e) Públcio, no privado.

La marca debe funcionar en el comercio. El uso particular, - familiar o doméstico la convierte en un signo no susceptible de ex clusividad. El carácter público es complementario del ostensible.

El primero sitúa a la marca en su área de acción y el segundo facilita el ejercicio de sus funciones.

De esta manera como lo podemos apreciar, México ha adquirido conciencia de la importancia que reviste la actividad marcaria, y en consecuencia se han establecido los ordenamientos legales enfocados a regular los derechos adquiridos por el titular de una marca de acuerdo al orden público y atendiendo al interés social. Diversos autores sostienen que la legislación mexicana vigente desestimula el uso de marcas extranjeras para promover el uso de marcas nacionales. Sin embargo, debemos tener en cuenta la participación por tipo de productos en el comercio exterior, así como la estructura de capital dentro de un mundo de economía interdependiente, considerando que los países en desarrollo se encuentran inundados de marcas extranjeras que provienen de países muy desarrollados y que las marcas extranjeras en México son las más conocidas y populares.

"El Gobierno Federal en nuestro país, por medio del "Plan Nacional de Desarrollo Industrial", enmarca diversos objetivos, entre los que destacan acelerar el ritmo de generación de empleos permanentes y aumentar los ingresos reales de la población. Para ello se busca promover la inversión industrial orientada hacia los mercados extranjeros, al tiempo que se pro-

picia la autodeterminación tecnológica. En el plan se reconoce la ventaja de fomentar a la pequeña y mediana industria nacional y simultáneamente se pretende orientar la producción de las grandes empresas hacia el mercado exterior.

Las empresas con capital extranjero pueden aportar el acceso a mercados externos y a fuentes de cambio técnico gracias al vínculo con sus matrices. En el Plan se definen las inversiones prioritarias que al país interesa impulsar en los próximos años y se señalan los campos y modalidades en los que la participación extranjera puede hacer una contribución significativa.

Así, dentro de las normas que fija la legislación actual, podrán negociarse paquetes completos de medidas, incluyendo la transferencia de tecnología, particularmente en ramos en que la inversión nacional sea suficiente". 22

22 Revista "Comercio Exterior", Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., Vol. 29, No. 12, México, Dic./79.

II. LA REGLAMENTACION AL USO DE MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas confiere a la Autoridad Administrativa amplias facultades de decisión y de libre apreciación en la resolución de los problemas y situaciones que deviven de la actual reglamentación del uso de marcas. Algunas de estas facultades ya estaban previstas en la anterior ley, pero fueron modificadas para adecuarlas a las nuevas disposiciones. Tal parece que, en el futuro, la discrecionalidad y el arbitrio de la Autoridad determinarán los criterios a seguir en el tratamiento que reciban respecto a los puntos señalados a continuación.

1. La Vigencia de las Marcas.

Una vez concluido el trámite del registro marcario, la hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de su Dirección General de Invenciones y Marcas otorgará al propietario el derecho de uso exclusivo de su marca por medio del título respectivo, el cual, contendrá a su vez el número de registro definitivo.

La Ley de la Propiedad Industrial contemplaba una figura de renovación al terminar la vigencia del registro marcario, que tenía por objeto - mantener vivo el registro a pesar de que la marca no se hubiera usado o el uso se hubiera suspendido. De ahí que esta renovación especial conocida - como renovación por "no uso" o renovación "por falta de uso" se solicitaba antes del vencimiento de cada periodo y con dicha renovación se evitaba la extinción del registro por falta de explotación de la marca. La renovación especial tenía por objeto suplir el requisito de "uso continuo de la marca".

En la Ley de Propiedad Industrial el registro de la marca tenía una duración de diez años prorrogables indefinidamente por periodos también de diez años, de acuerdo con lo establecido en su artículo 132.

Comparativamente, en la nueva Ley de Invenciones y Marcas el ar---

título 112 determina que los efectos de registro marcario tendrán una vigencia de cinco años a partir de su fecha legal, siendo también susceptibles de renovación por periodos de cinco años en forma indefinida; por lo que con esta disposición se eliminan las renovaciones por no uso, conservándose la renovación ordinaria, sólo que con características propias determinadas en los artículos 139 y 140, siendo éstas las siguientes:

- a) La solicitud de renovación deberá hacerse por el titular de la misma dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento - de cada periodo de cinco años o bien dentro de un plazo de gracia - de seis meses posteriores a esa fecha.
- b) Sólo procederá la renovación del registro si se comprueba fehacientemente que la marca ha sido usada ininterrumpidamente por lo menos en una de las clases que ampara; señalándose que la falta de renovación producirá la caducidad del registro marcario.

Asímismo, la nueva ley establece en sus artículos 117 y 118 que el titular de la marca registrada deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio, (ahora Secretaría de Comercio 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 extinto de pleno derecho,

entendiéndose por uso efectivo de la marca la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría.

Consideramos que el principio consistente en que las marcas deben usarse en forma efectiva es positivo, sin embargo debemos estar concientes que en frecuentes ocasiones el hecho de no explotar una marca obedece a casos fortuitos o a alguna razón justificada. Empero, la ley no establece ningun excepción y por consiguiente, aún en esos casos sería imposible man tener vigente el registro.

En cierto modo las disposiciones establecidas en los artículos 117, 118 y 140 resultan evidentemente injustas por desconocer el principio de derecho que señala que ante lo imposible nadie está obligado. Sin embargo, existe un paliativo que se prevee en el artículo 99 de la ley en el sentido de que sólo el titular de la marca caduca o extinta tendrá derecho a solicitar nuevamente el registro en cualquier tiempo, no así cualquier otra persona que en virtud de lo establecido en este artículo, tendrá que esperar para solicitar el registro, a que transcurra un año partiendo de la fecha de la caducidad o extinción.

Otro punto importante al hablar de la vigencia de marcas, es el ha cer destacar que en forma semejante a los procedimientos para el otorga---

miento de prioridad de una marca que establecía la Ley de la Propiedad Industrial, el derecho de prioridad es otorgado en el artículo 113 de la ley vigente, al reconocer la prioridad de las marcas registradas con antelación en el extranjero ante otras nuevas solicitudes que pudieran efectuarse; al establecer: "Art. 113.- La marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitado en uno o varios estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para obtener este derecho de prioridad, deberá manifestarse en la solicitud la fecha en que fue depositada en el extranjero".

Acorde a lo expuesto, se considerará pues, registrada en México la marca solicitada, en la misma fecha en que fue registrada en el país extranjero.

2. Registro y Uso Obligatorio de las Marcas.

El derecho a la exclusividad y el uso de una marca son esencialmente facultativos. En principio a nadie se le obliga a la adopción y, menos aún, al registro de una marca para que ésta identifique los productos que fabrican o los servicios que preste. Sin embargo, cuando la propia ley -- faculte a la Autoridad para declarar obligatorio el empleo de marcas, los particulares deben acatar tal disposición so pena de sanción.

Algunos autores consideran que esta clase de marcas pierde, en --- cierto modo, sus caracteres esenciales, ya que, en realidad se convierten en "medios de control empleados por la Autoridad para garantizar al comprador la composición o pureza del producto". 23

Otros autores estiman que la marca obligatoria resulta en la actualidad "inadecuada y arcaica, y que atenta además a la garantía constitucional que consagra el derecho a ejercer toda industria útil y lícita". 24

Por nuestra parte, coincidimos con la opinión de que la marca obli

23 A. Laborde, comentado por David Rangel Medina. Las marcas y sus - leyendas obligatorias. Libros de México, México, 1958, pág. 55.

24 Pascual Di Guglielmo. Ob. cit., pág. 27.

gatoria no realiza las funciones propias de la marca libremente adoptada.- Creemos que si al Estado corresponde proteger los intereses de las mayorías, su imposición estará justificada siempre que medien causas legítimas - de interés público.

El uso obligatorio de las marcas se remonta al régimen corporativo; mediante esta modalidad la Autoridad pretendía asegurar al consumidor la legitimidad del producto que compraba. En nuestro derecho aparece por primera vez en la Ley de Marcas y de Nombres y Avisos Comerciales de 1928, continuando reglamentándose en las leyes posteriores. En todos ellos se confería a la Secretaría de Economía la facultad de declarar el uso obligatorio de marcas en aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionasen estrechamente con la economía del país y con las necesidades públicas.

La actual Ley de Invenciones y Marcas dispone en el artículo 125:- "La Secretaría de Industria y Comercio podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio".

Es notorio que la obligatoriedad no se limita al uso de la marca, sino también a su registro. El legislador ha querido que estas marcas se protejan debidamente y se sometan a las exigencias requeridas para las mar

cas registradas.

Las declaratorias más recientes sobre el uso obligatorio de marcas han tenido como finalidad satisfacer intereses públicos, tales como garantizar la certeza sobre la procedencia y calidad de los productos, resguardar el prestigio de la industria nacional y proteger al consumidor. Por ello, el artículo quinto transitorio de la ley vigente ha determinado que "mientras no sean derogados, quedan subsistentes los decretos y demás disposiciones que establecen la obligación de usar marcas en los productos a que se refieran".

3. Comprobación de Uso de las Marcas.

En nuestro país, por primera vez se consigna en una ley, en forma expresa y directa, la obligación de usar la marca obtenida mediante registro, así como el requerimiento de probar su uso. Textualmente el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas señala: "El titular de una marca deberá demostrar, a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio, - 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".

Quizás nos extrañe la utilización de la expresión "a satisfacción-de...", porque sugiere la idea de que en un momento dado se tenga que cumplir con algún deseo o capricho de la Autoridad. Sin embargo, la misma -- disposición contiene las bases para extender dicha elocución y fija los requisitos que calmarían la exigencia de dicha Autoridad.

De nuestro particular punto de vista, la comprobación de uso será-satisfactoria si reúne las siguientes condiciones:

- a) Si el uso que se demuestre corresponde con la marca inscrita-en el registro y coincide con alguno de los artículos o servicios-

para los cuales se reservó el signo.

Esta es la regla general, pero tiene su excepción. Consiste en una ficción legal que considera cierto hecho que puede no serlo; se estima comprobado el uso de una marca que nunca pudiera haber sido usada o cuando menos no lo es en el momento en que debe efectuarse la comprobación. Nosotros la denominamos "comprobación extensible", porque basta con que se -- tenga el registro de una misma marca en varias clases y que se compruebe -- en una de ellas el uso respectivo para que se consideren en uso todas las -- demas. Esto es evidente en el artículo mencionado en líneas anteriores -- cuando señala que deberá demostrarse el uso "cuando menos en alguna de las -- clases en que se encuentre registrada". Y en otra disposición se incluye -- el mismo dicho, al reafirmar que "si una marca se encuentra registrada pa -- ra proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará para que -- proceda la renovación de todos los registros, que se demuestre el uso efec -- tivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases". (Art. 140- -- párrafo II, L.I.M.).

b) Si el uso proviene del titular o del usuario autorizado.

La exclusividad en el uso es propia del titular del derecho. Re-- sulta lógico suponer que el uso de una marca perteneciente a un industrial -- socio de una empresa no será válido para efecto de la comprobación si se --

realiza a través de ésta última, sin la autorización correspondiente. El industrial como titular y la empresa como usuaria son personas jurídicas diferentes y los actos que originan tendrán autonomía e independencia.

Sin embargo, por motivos de carácter económico y social, la ley -- permite que el titular comparta la exclusividad de su derecho autorizando a una o más personas como usuarios de la misma marca, sea en relación a to dos o a uno de los productos o servicios protegidos. Este uso autorizado se equipara al efectuado por el titular, para todos aquellos efectos para los cuales el uso tenga importancia ante la ley. (Art. 136 L.I.M.).

En efecto, el uso efectuado por persona autorizada tiene importancia para la comprobación del uso porque de su reconocimiento depende la vi gencia del derecho.

Por otra parte, si la ley hace referencia a que tanto el titular -- como la persona autorizada deberán solicitar ante la Dirección General de Invenciones y Marcas la inscripción del usuario autorizado, cabe interrogarnos si la identificación del uso sólo ocurre cuando se efectúa dicha -- inscripción o si los efectos del uso realizado por el usuario autorizado -- también se producen aunque no esté registrado como tal. Al respecto, la -- Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio según el

cual el uso será válido aún cuando el usuario autorizado no esté registrado. "No cabe duda alguna -dice la ejecutoria- de que la ley solo exige, - para que un tercero use una marca con los mismos derechos que le protege - al titular la Ley de la Propiedad Industrial, que ese tercero esté autorizado, es decir, que el uso que haga sea un uso autorizado por el titular, - bastante entonces, para obtener toda la protección legal otorgada al propio titular de la marca. El registro de la autorización no puede confundirse con la autorización misma. En consecuencia, si el registro no autoriza el uso de la marca sino la convención habida entre los particulares, - dicho registro viene a convertirse en un mero requisito de garantía entre terceros". 25

A pesar del criterio emitido por nuestro más alto tribunal, consideramos que el uso sólo será válido para los efectos de su comprobación -- cuando el usuario esté inscrito como tal en el registro de la marca. El legislador ha condicionado la eficacia del uso realizado por persona distinta del titular a la formalidad de una doble inscripción del acto o convenio ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, respectivamente. Por tanto, no sería correcto ni jurídico que la Autoridad Administrativa admitiera, para efectos de la comprobación, un uso considerado fuera del ámbito de las nor

mas jurídicas.

c) Si el uso se prueba dentro del plazo determinado por la ley.

La ley actual establece que el uso de la marca debe demostrarse -- dentro de los tres años siguientes a su registro o dentro del mismo plazo, contado a partir de la entrada en vigor de la ley para las marcas que ya -- estaban registradas. (Art. 117 y Segundo Transitorio L.I.M.) En la ini-- ciativa de la ley este plazo se reducía a un año, pero fue reformado a --- tres años por la Cámara de Senadores. Probablemente esta modificación se-- hizo teniendo presente lo establecido por la Convención de la Unión de Pa-- rís en su artículo 5, letra A, inciso (1), que dice: "Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá -- ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justi-- fica las causas de su inacción".

Por otra parte, la procedencia de la renovación de la vigencia ini-- cial de la marca se condiciona a la comprobación de su uso. En este caso, el plazo de probanza no se sujeta al plazo fijado para la renovación (cin-- co años contados a partir de la fecha de la solicitud de registro), pues -- la comprobación de uso es un requisito que puede no cumplirse al momento -- de la solicitud de renovación.

d) Si los medios de prueba son idóneos.

Sin duda, la inspección efectuada por la Autoridad es el medio preferente para comprobar el uso de una marca, ya que por sí misma muestra la evidencia del hecho que se pretende probar. Las facturas de venta, las notas de remisión acompañadas de muestras físicas, publicidad, listas de precios,... debidamente certificadas por un Notario Público, constituyen instrumentos de prueba fidedigna.

4. Prohibición al Uso de Marcas.

Es indudable que el actual ordenamiento legal ha pretendido dotar a la Autoridad de los medios necesarios para imprimir al derecho de uso de marcas todas las modalidades que pudiesen ser requeridas por las necesidades sociales. Uno de esos medios, quizás el que más inquietud causó inicialmente entre los titulares de marcas, es el que faculta a dicha Autoridad a prohibir el uso de las mismas por causas de interés público. Así lo establece la segunda parte del artículo 125 cuando señala: "También por razones de interés público, y oyendo previamente a los organismos representativos de los sectores interesados, la expresada Secretaría podrá prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica".

Sin embargo, si el criterio de la Autoridad no puede ser caprichoso y debe seguir determinados cauces legales, no hay razón para que surja preocupación alguna. La prohibición de usar una marca determinada, al igual que la licencia obligatoria, es un instrumento jurídico para ser empleado sólo en situaciones de emergencia, previa audiencia de los organismos interesados y por causas de utilidad pública que la justifiquen.

Por otra parte, en la exposición de motivos se menciona que, al de clararse la prohibición de uso, los productos identificados con la marca -

se venderán bajo sus nombres genéricos. Y aunque la ley no la prevee, los registros correspondientes serán cancelados con posterioridad, al hacerse imposible la comprobación del uso dentro del plazo debido.

Esperamos que la Autoridad haga uso de esta facultad, para que prohiba el uso de marcas extranjeras que no hayan sido debidamente registradas o sujetas a un registro de autorización de uso; que lo haga sobre todo en lo relacionado con la industria del vestuario. Difícilmente se encuentran en el mercado una camisa o unos zapatos que ostenten marcas con denominación en español; en cambio, abundan las marcas extranjeras que están fuera de control. Una prohibición de tal naturaleza favorecería el que la marca nacional compitiese con mayor desahogo con la legítima marca extranjera y permitiría a la vez, combatir la falacia de que el producto extranjero es de mejor calidad que el fabricado o producido en nuestro país.

III EL USO DE LEYENDAS OBLIGATORIAS

Debido a la falta de carácter obligatorio del registro de las marcas, sino por disposición expresa de la Autoridad competente, es difícil - que los comerciantes conozcan si el titular se ha reservado en forma exclusiva el uso de la marca. La publicación del facsímil una vez otorgado el registro, es insuficiente para que en cualquier momento se precise si una marca pertenece o no al dominio público. Es necesario, por tanto, acompañarle un aviso público de que está registrada para que toda persona se abstenga de cualquier acto lesivo al derecho exclusivo del titular. "El uso correcto de la marca registrada requiere del acompañamiento de leyendas e indicaciones que coadyuven en la realización de sus funciones". 26

Desde el año de 1903 la Ley de Marcas Industriales y de Comercio - hacía ya referencia a este menester, al consignar que los dueños de marcas registradas tenían la obligación de usar sobre las mercancías la leyenda - "Marca Industrial Registrada" o "Marca de Comercio Registrada". Esta misma disposición fue prevista en las leyes subsecuentes, modificando las inscripciones originales por la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura - "Marca Reg.", o "Marca Ind. Reg.". La ley vigente dispone en el artículo-

26 Sobre este tema consultar la obra citada de David Rangel Medina. - Las marcas y sus leyendas obligatorias.

119: "Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marca Reg.", o las siglas "M.R.". -La omisión de dicha leyenda - no afectará la validez de la marca; sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal. Tratándose de - marcas de servicio, esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de - presentarla gráficamente".

Es conveniente aclarar que la disposición anterior no significa -- que se prohíba a los artículos de importación llevar dicha leyenda, sino - que su utilización se condiciona a que, siendo una marca de origen extranjero, esté efectivamente registrada en México, o que se indique claramente el lugar de su registro.

A este respecto, es interesante observar en nuestro medio el uso - indiscriminado del símbolo (R). Es un signo previsto en el Derecho Federal de los E.U.Á., en la Sección 29 del Acta Lanham, que entró en vigor el - 5 de julio de 1947, y sin reconocimiento jurídico en nuestra legislación.- Los comerciantes lo adoptan creyendo que es válido en nuestro país. Sin - embargo, por lo general el símbolo en cuestión constituye una indicación - falsa sobre el lugar del registro, ya que muchas marcas que lo ostentan no están registradas en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto mismo nos -

lleva a considerarlo como una falsa indicación de la procedencia de los -- productos cuando la mercancía circula en un estado que no regula tal símbolo. Así lo prevee la legislación mexicana al establecer: "Cualquier indicación en productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, relativa a registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como tendiente a inducir al público en error y ameritará sanción administrativa". (Art. 132 L.I.M.) De igual forma, el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala: "Es obligación de todo proveedor de bienes o servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohibe en consecuencia, la publicidad a las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios".

Además de contravenir las disposiciones anteriores, el titular de una marca que utilice indebidamente el símbolo (R) no podrá ejercitar ninguna acción civil o penal contra los que violen sus derechos marcarios --- mientras no adopte las leyendas autorizadas. Creemos que el empresario mexicano tiene en la abreviatura "M.R." un símbolo estético, con la misma capacidad evocativa que el signo extranjero y con la ventaja de que no molesta a la presentación de la marca.

Por otra parte, y, a fin de que los consumidores pudiesen tener una

idea más exacta sobre la procedencia de los productos, desde la mencionada ley de 1903 se ha venido regulando la obligación de acompañar a los productos elaborados en territorio nacional la ubicación de la fábrica o de la negociación. La ley actual consagra la misma obligación al establecer: -- "En los productos de elaboración nacional, deberá indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuando dichos productos se fabriquen también en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional". (Art. 120 L.I.M.) En la ley anterior el incumplimiento ocasionaba al titular la pérdida temporal de las acciones civiles y penales; la nueva ley lo sujeta a las sanciones aplicables por infracción administrativa.

Asimismo, una tercera indicación debe acompañar a los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no. El decreto del 8 de diciembre de 1942 hizo exigible además para dichos artículos la inclusión de la leyenda "Hecho en México". Esta misma disposición fue recogida inmediatamente por la Ley de Propiedad Industrial, en la que se incluyeron las leyendas equivalentes "Producido en México" y "Elaborado en México". - La ley vigente suprime dichos equivalentes y establece: "Los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México". (Art. 121 L.I.M.)- La finalidad de esta leyenda es indicar el carácter nacional del producto y proteger a la industria mexicana contra artículos de apariencia extranjero

ra. Su aplicación debería extenderse también a los artículos nacionales - que se venden sin marca. La omisión de esta leyenda se sancionaba en la - ley anterior con prisión y multa, o una sola de estas penas; en la ley actual se considera una infracción administrativa.

A fin de no ser demasiado prolijos, sólo mencionaremos que las leyendas obligatorias, además de figurar en los productos, deberán aparecer - también en las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan - al expenderse al público, cuando por la naturaleza de los productos no pudiesen insertarse en ellos. (Art. 122 L.I.M.)

CAPITULO TERCERO
LA CADUCIDAD DE LAS MARCAS POR DESUSO

I. CADUCIDAD POR DESUSO EN EL DERECHO MARCARIO

Al declarar la legislación marcaria obligatorio el uso de las marcas registradas, normalmente prevee la posibilidad de que los titulares no observen la conducta de uso prescrita; por eso sanciona el incumplimiento con la caducidad y por consiguiente la extinción del derecho a la exclusividad.

Tratándose del derecho de marcas, la caducidad deriva de la inactividad del titular, de un no hacer en un plazo determinado. De las causas que originan la extinción sólo se refieren a la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo, la prescripción y la caducidad. La primera de ellas opera únicamente en derecho procesal, cuando existe una relación a--- creador-deudor y no es necesaria la realización de un acto positivo. En - cambio, la segunda opera tanto en derecho sustantivo como en derecho procesal, no precisa de la relación mencionada y presupone una obligación de hacer. Estas características nos permiten determinar que estamos frente a - una extinción por caducidad, pues en el fondo la extinción del derecho a - la marca es una sanción que impone la ley a la persona que dentro del plazo que la propia ley establece, no realiza voluntaria y conscientemente la-

conducta positiva prevista para mantener vivo el derecho.

Frecuentemente se confunde el objeto sobre el que recae la extinción, debido al empleo indiscriminado de términos jurídicos. Indistintamente se dice que caduca el registro, la marca, el derecho. Lo que en verdad caduca es el derecho a la exclusividad en el uso de la marca y el efecto de la pérdida de ese derecho es la cancelación del registro.

Algunos autores han considerado la extinción por caducidad como una presunción legal de abandono, de modo que aún en las legislaciones donde no se exige el uso de la marca, los tribunales podrían decretar la pérdida del derecho. Así lo piensa Pouillet cuando expresa: "La propiedad de una marca se pierde por el abandono expreso o tácito, ya sea que el propietario lo haga por una declaración expresa renunciando a utilizarla, sea que haya dejado que el dominio público se la apropie al no revindicarla. Sin embargo, no hay que presumir fácilmente la renuncia, por ejemplo, aceptando hechos más o menos numerosos de tolerancia como prueba de un abandono, cierto y definitivo. La tolerancia no es el abandono, pues circunstancias diversas pueden explicarla: la poca importancia de la usurpación, su clandestinidad, la situación precaria del titular de la marca, acontecimientos políticos y otras causas igualmente posibles, son suficientes para excusar la inacción. Pero cuando la renuncia es cierta por resultar de hechos numerosos, de que haya transcurrido un tiempo prolongado de una volun-

tad evidente de dejar el hacer, en una palabra, cuando el dominio público- está en posesión absoluta de la marca, aquél a quien le perteneció, ya no- puede reclamarla, se encuentra desposeído, ya no tiene ningún derecho". 27

La caducidad opera generalmente de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del plazo fijado. Sin embargo, en - ocasiones el legislador señala un procedimiento para que la Autoridad dic- te la resolución respectiva y surta efectos la caducidad. Dicho procedi- miento puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

27 Pouillet, comentado por Miguel Sánchez Dávalos. La extinción del- registro marcario por falta de uso en el Derecho Mexicano. Escue- la Libre de Derecho. México, 1958, pág. 25.

1. El Análisis de Legislaciones Anteriores.

a) Leyes de 1889 y 1903.

La Ley de Marcas de Fábrica de 1889 y la posterior Ley de Marcas - Industriales y de Comercio de 1903, no reglamentaban la obligación de usar las marcas registradas. Sólo se referían al derecho preferente del primer usuario y a la extinción del derecho con base en una presunción legal de abandono.

El artículo 12 de la primera de las leyes mencionadas señalaba: - "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 del establecimiento que la haya empleado".

En estas leyes la vigencia del derecho no estaba sujeta a la renovación puesto que era ilimitada, pero se exigía al comerciante por lo menos su presencia en el área comercial y el funcionamiento de la fábrica o del establecimiento con los que la marca estuviese relacionada. Es comprensible que en esta época, dado el incipiente desarrollo industrial y comercial del país, aún no se limitara la duración del derecho conferido ni mucho menos se apreciara en toda su dimensión la función social que representa el uso efectivo y contínuo de la marca.

b) Leyes de 1928 y 1942.

Tanto la Ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 como la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 consagraban ya el principio de obligatoriedad del uso de las marcas registradas e instituían como una sanción por incumplimiento la extinción por caducidad. En efecto, ambas leyes indicaban en los artículos 40 y 156 respectivamente, que si se suspendía por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada se extinguían los efectos del registro. Asimismo, contemplaban la posibilidad de extinción con base en una presunción en la suspensión de uso. Y señalaban: "Se presume que se ha suspendido la explotación de una marca cuando el establecimiento con el cual estaba relacionada ha desaparecido del lugar en que estuvo ubicado, sin que se hubiese registrado el cambio en la Secretaría de la Economía Nacional". (Art. 86 del Reg. Ley de 1928 y 156 L.P.I.)

El hecho de que la hipótesis de procedencia se concretara únicamente a la "suspensión", hacía presumir que el uso de la marca era indispensable para su registro o que, cuando menos, se exigía a partir de ese momento y que la disposición relativa no era aplicable a las marcas que nunca se hubiesen utilizado. Esta confusión se esclarecía medianamente al prever el legislador una ficción legal complementaria mediante la cual se determinaba que, cuando una marca no se hubiese utilizado con anterioridad -

a su solicitud, se consideraba que habia principiado a usarse a partir de ésta. (Art. 82 del Reg. de la Ley de 1928 y 205 L.P.I.) La inclusión de esta disposición significaba el reconocimiento de un uso virtual, de un no uso efectivo, o mejor dicho, como veremos más adelante, de la justificación del no uso correspondiente a los cinco primeros años de vigencia.

Al comentar este principio general de uso, Rangel Medina señalaba: "La vigencia del registro está condicionada a que la marca se explote, exigiéndose por la propia ley que no transcurran lapsos mayores de cinco años sin que la marca entre en uso, de tal forma que si la marca no se usa durante un periodo no mayor de cinco años no obstante encontrarse registrada, el registro se extingue. Esta es la regla general, este es el deseo del legislador: que la marca que ha sido protegida mediante su registro se use, se explote". 28

Precisamente, en los mismos artículos relativos a la extinción, el legislador preveía una excepción al principio general. Las marcas que no se hubiesen utilizado o aquellas cuyo uso se hubiese suspendido por un periodo no mayor de cinco años, no se extinguirían si su titular cumplía con

28 David Rangel Medina. La caducidad de las marcas por desuso. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial" No. 10, México, 1967.- pág. 225.

otra exigencia: si renovaba el derecho o por el concepto especial de no uso. De este modo, la rigidez del principio general se mermaba considerablemente, permitiendo la existencia de marcas que no se usaran. (Esta circunstancia será analizada al hacer referencia a las marcas impropias o defensivas.)

Ahora bien, la renovación por falta de uso era diversa e independiente de la renovación ordinaria. Aún cuando ambas renovaciones producían el mismo efecto de liberar al derecho de la extinción por caducidad, -- los motivos de su procedencia eran distintos. La renovación ordinaria era periódica y tenía por finalidad prorrogar el plazo de vigencia. En cambio la renovación por no uso era especial, extraordinaria, independiente, destinada a subsanar precisamente el no uso por periodos no mayores de cinco años. La oportunidad de su procedencia dependía de varios factores: si la marca no se había utilizado desde su solicitud o a partir de la última renovación especial durante un plazo no mayor de cinco años, era procedente dicha renovación. Lo mismo acontecía cuando su empleo había sido suspendido durante un plazo semejante.

Por otra parte, la efectividad de la extinción por no uso requería de una previa declaración administrativa. La Autoridad debía seguir un -- procedimiento, de oficio o a petición de parte interesada. Según fuere el caso, dicho procedimiento se iniciaba con la publicación de un aviso en la

Gaceta de la Propiedad Industrial o bien, con la admisión de la solicitud y las pruebas; continuaba con la notificación correspondiente acompañada de las pruebas pertinentes; y terminaba con la resolución definitiva. El inconveniente de este procedimiento consistía en que, no siendo regular la publicación de dicha gaceta, se exigía efectuar la notificación por ese medio cuando el titular de la marca no se encontraba en el domicilio señalado en el expediente. Esta circunstancia originó un retraso considerable en la atención de estos asuntos, misma que aún subsiste en algunas solicitudes pendientes de resolución.

Lo rebuscado, impreciso y confuso de estas disposiciones, propició las más diversas interpretaciones sobre la extinción por caducidad del derecho de marcas, tanto a nivel administrativo como judicial.

Desde el inicio de la vigencia de la ley de 1928, la Autoridad Administrativa venía aceptando regularmente la renovación de las marcas que no se usaran. Sin embargo, a partir del año de 1965 dicha Autoridad adaptó una nueva interpretación jurídica no concediendo la renovación especial de las marcas que hubiesen sido renovadas con anterioridad por el mismo -- concepto. Los argumentos en que se fundamentaba tal decisión podrían resumirse en los siguientes puntos:

- a. El registro debe concederse únicamente a las marcas que efectiva--

mente vayan a ser usadas.

- b. El legislador ha querido que las personas que tienen una marca no dejen de usarla por más de cinco años.
- c. Cuando la ley hace referencia al vocablo "suspensión del uso", presupone un uso previo, porque para suspender una explotación es necesario que la misma se hubiese iniciado.
- d. Si la ley concede un plazo excepcional de cinco años a fin de que el titular tenga un margen de mayor oportunidad para hacer uso de la marca, no significa que esté protegiendo el no uso, ni mucho menos que éste sea un derecho ilimitado, puesto que contrariaría la naturaleza misma del derecho de la Propiedad Industrial y deviene en un privilegio sin consecuencias en el bienestar social.
- e. La Autoridad no debe admitir la renovación especial de las marcas que hubiesen gozado ya de esta prerrogativa.
- f. Para conservar la vigencia de una marca que ha sido renovada en -- forma especial, será necesario que sea usada; de lo contrario, se iniciará de oficio el procedimiento para declarar la extinción por no uso.

Por su parte la Autoridad Judicial disenta de las consideraciones antes mencionadas, continuando con la interpretación tradicional que había sustentado inicialmente la propia Autoridad Administrativa. A fin de hacer un paralelo entre los criterios de ambas Autoridades, transcribimos en

seguida los argumentos contenidos en las sentencias que, en forma definitiva, resolvieron estos conflictos.

a) Es verdad que regularmente las marcas están destinadas a usarse, porque de esta manera realizan su finalidad de distinguir en el mercado la procedencia de los artículos a que se aplican. Pero también es cierto que para la subsistencia del registro de la Propiedad Industrial, su uso no es imprescindible, pues aquél subsiste aún cuando no sean explotadas, siempre y cuando contra la presunción de su abandono tácito que supone el desuso, el interés de sus propietarios en conservarlas se manifieste mediante la renovación especial.

b) Cuando una marca no ha sido explotada por un tiempo que no exceda de cinco años, no se extinguirá su registro por este motivo, si entonces se gestiona y obtiene su renovación. En consecuencia, la renovación especial tiene eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaría de Industria y Comercio, puesto que explícitamente se consigna que esa renovación es para "conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado". Por tanto, el término de cinco años, para que se extinga el derecho tendrá que volver a correr íntegramente desde el momento -

de su convalidación.

- c) Resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la ley en consulta en el sentido de que la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado, pues en nuestro idioma, "suspender" no sólo es detener una acción u obra, sino también diferir -- tal acción u obra y "diferir" es retardar la ejecución de un acto, lo mismo que suspender la ejecución. (Diccionario de la Lengua Española, Décima Sexta Edición)

Consiguientemente, la suspensión a que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotación, lo que se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa, al referirse a "una marca que no se haya explotado", así como el artículo 96 de la misma ley en consulta que tan clara - como terminante se refiere al "que esté usando" o "quiera usar una marca", sin que dicha disposición legal fije término alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso.

- d) Ni el artículo 171 ni ninguna otra disposición de la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe que el titular de una marca registrada pueda solicitar más de una sola vez la renovación especial -

de registro por falta de uso, ni limita tampoco el ejercicio de ese derecho, sino únicamente a que concurran las circunstancias previstas en esa disposición. En efecto, nada impide que, invalidándose el tiempo de desuso de alguna marca por su renovación especial, el nuevo lapso por falta de explotación que vuelva a transcurrir con posterioridad, también se inutilice por nuevas renovaciones especiales, pues la ley no consigna que ese derecho sea único y no pueda ejercitarse tantas veces cuantas nuevamente ocurran los hechos que satisfacen la hipótesis que estatuye. Lo contrario es atribuir a la ley lo que la misma ley no dice, toda vez que no expresa que ese derecho a inutilizar el tiempo de desuso de las marcas mediante su renovación especial únicamente pueda ejercitarse una sola vez.

- e) El no reconocimiento de la solicitud de renovación ni del acuerdo que la aprobó, infringe sin duda los artículos antes apuntados. Igualmente equivale a revocar la Autoridad el relacionado acuerdo, cosa que tampoco puede hacer, conforme a lo asentado en lo conducente en la tesis jurisprudencial número 914, visible en el último apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "Resoluciones Administrativas, Revocación de las.-- La facultad que tienen las autoridades administrativas para considerar sus resoluciones, revocándolas, no existe cuando deciden una

controversia sobre aplicación de las leyes que rigen en su ramo, - creando derechos en favor de terceros, o cuando las resoluciones - crean derechos a favor de las partes interesadas, pues esos derechos no pueden ser desconocidos por una resolución posterior, dictada en el mismo asunto".

f) De manera que, inutilizándose el tiempo de desuso ocurrido -- con anterioridad, como si nunca hubiere transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte de nuevo cómputo para establecer la extinción del registro de la marca por falta de explotación. 29

Por nuestra parte consideramos que, siendo tan imprecisa la rela-mentación sobre la extinción por no uso, cualquiera de los criterios ex-puestos pudiera haber sido adoptado como verdadera interpretación legisla-
tiva. No obstante, de las argumentaciones aducidas, queda de manifiesto - que el criterio sostenido por la Autoridad Administrativa se acercó más al propósito que llevó al legislador a preceptuar la figura de la renovación-
especial, pues atendió a la naturaleza misma del derecho a la marca y a su importante función social; en cambio, el criterio judicial fue más estricto; se concretó únicamente a lo expresado en el texto legal. Puesto que,-

29 La jurisprudencia citada aparece en orden diverso en el estudio -- antes referido de David Rangel Medina.

si bien es cierto que el legislador no limitó el ejercicio del derecho a la renovación especial, era notorio que su aceptación indefinida contravenía los principios generales del derecho marcario y la regla general de uso establecida en la ley. Así lo estima Sánchez Dávalos cuando afirma: - "Esta renovación especial importa una contradicción abierta con el fin perseguido por la ley, ya que ésta claramente establece que el que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de Economía". 30

Las disposiciones sobre la extinción por no uso eran deficientes - incluso en cuestiones tan importantes como la debida legalidad del procedimiento y la competencia de la Autoridad Administrativa. En efecto, es de todos conocido que, aún tratándose de un procedimiento administrativo, --- cuando se afectan los derechos de los particulares, la Autoridad debe respetar las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales: un debido proceso legal y autonomía e imparcialidad del organo juzgador. Pues bién, cuando dicha Autoridad iniciaba de oficio el -- procedimiento de extinción por no uso, se convertía a la vez en juez y parte, ya que los sujetos de la controversia administrativa era el particular afectado y el agente de la administración pública. "Y no puede decirse --

que haya un juez y que haya un debido proceso legal cuando quien tiene la investidura de juez por cuanto se le atribuye la facultad de resolver la cuestión debatida, sea el mismo quien incicie el procedimiento, lo continúe y lo resuelva". 31 Cuando esta irregularidad fue sometida a la consideración de un Juez de Distrito, éste declaró la inconstitucionalidad de los artículos que reglamentaban dicho procedimiento y la incompetencia de la Autoridad Administrativa, con fundamento en los siguientes razonamientos: "El proceso sólo encuentra condiciones propicias para su desarrollo en un tribunal judicial o en un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, conforme lo previene el artículo 104, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, exceptuados los órganos creados por los artículos 27 y 123 constitucionales, pues sólo un organismo constituido de tal modo presenta condiciones aceptables de imparcialidad objetiva y plena independencia y únicamente así satisface la garantía que consagra el artículo 14 constitucional. Por tanto, un agente de la administración activa no puede conceptuarse como órgano jurisdiccional idóneo para dirimir una controversia entre el propio órgano y un particular, ni entre dos particulares, ni entre un particular y la Federación, puesto que no está constituido ni goza de imperio para substanciar un proceso y no disfruta de plena autonomía, supuesto que por naturaleza está ligado jerar

31 Sobre este tema consultar a Jorge Reyes Tayabas. Inconstitucionalidad de los artículos 208, 232 y 233. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial" No. 17 Enero-junio, 1971, pág. 87 y ss.

quicamente al titular del Poder Ejecutivo e interconectado dentro de la unidad que forman las demás agencias de la administración pública". 32

De las consideraciones anteriores se concluye que el legislador no debió otorgar a la Secretaría de Economía, hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, facultades para resolver cuestiones que implican la modificación de los derechos marcarios. Dichas atribuciones debieron limitarse a la concesión o negativa del registro solicitado, dejando los asuntos de controversia bajo la competencia de tribunales administrativos autónomos de los Jueces de Distrito.

Por otra parte, resulta interesante hacer mención del criterio sostenido por las Autoridades Administrativas y Judiciales acerca de la renovación de los acuerdos que recaían sobre las solicitudes de renovación especial. En efecto, se determinaba que la existencia de una renovación por no uso era motivo suficiente para desechar toda presunción de su ilegalidad e improcedencia; que una vez concedida la renovación, la Autoridad Administrativa no podía desconocerla mediante una resolución posterior porque se afectaban derechos adquiridos; que aún cuando se demostrara durante

32 Amparo 1998/62, Juzgado 2º de Distrito del Distrito Federeal en Materia Administrativa, comentado por Reyes Tayabas. Ibidem, pág. 92.

el procedimiento seguido para declarar la extinción que dicha renovación no había estado apegada a derecho, la Autoridad no estaba facultada para revocar su decisión. Más si se tiene presente que dicha Autoridad no se cercioraba sobre la procedencia de las solicitudes de renovación, es de suponerse la cantidad de renovaciones concedidas fuera de los supuestos legales. La ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita a continuación deja en evidencia la falsedad de la argumentación referida y fundamenta la posibilidad de que tales acuerdos sean revocados cuando resultaren ilegales.

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACION DE LAS.- Cuando el acto administrativo es contrario a la ley, no puede engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas sino, a lo más, una aparente situación legal cuya destrucción no implica lo que en términos técnicos se denomina privación de un derecho; por tanto, las Autoridades Administrativas pueden revocar en tales casos sus propias resoluciones sin incurrir en violación de garantías individuales". 33

2. La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Tal como hemos venido constatando a través de este estudio, la actual Ley de Invenciones y Marcas pretende dar una nueva proyección al derecho de marcas. Crea nuevas figuras, suprime otras, otorga amplias facultades discrecionales a la Autoridad, modifica el concepto tradicional y absoluto de propiedad, concibiéndolo como un derecho social, presto a satisfacer con prioridad las necesidades públicas.

Al igual que las dos leyes que le antecedieron, la legislación vigente declara obligatorio el uso de la marca registrada. Pero se caracteriza además, por limitar a tres años el plazo dentro del cual debe emplearse la marca, por exigir la comprobación periódica del uso, por suprimir -- las disposiciones relativas a la renovación especial que favorecían la existencia de marcas nunca utilizadas, por agilizar la extinción del derecho.

En tres ocasiones la ley hace referencia a la extinción del derecho a la marca: cuando no se usa tal como fue registrada, cuando se transforma en denominación genérica, y cuando no se demuestra el uso efectivo - (Arts. 115, 149, 117 y 140, Segundo Transitorio L.I.M.). De estas tres hipótesis de extinción sólo la última atiende propiamente a la materia de -- nuestro estudio, la caducidad del derecho por falta de uso.

La falta de comprobación del uso puede ocurrir cuando se presente alguna de estas circunstancias: que en realidad no se ha usado la marca; que habiéndose usado no se comprueba oportunamente su empleo; o que habiendo sido presentada la documentación probatoria, el uso no reuna los requisitos legales. Debido a esta última circunstancia, la figura de la caducidad por no uso y suspensión del mismo, sino también el supuesto del uso -- que no satisface el criterio de la Autoridad y que equivale a un no uso para efectos legales.

No obstante la inclusión de esa nueva modalidad, el legislador debió designar en todo momento a la extinción por falta de uso con el término jurídico apropiado que utilizaremos en este estudio de "caducidad", ya que la conducta prevista no se reduce al empleo de la marca; requiere además la observancia de ciertos caracteres complementarios.

En la anterior Ley de la Propiedad Industrial se presumía que la explotación de una marca se había suspendido cuando el establecimiento con el que la marca estuviese relacionado desaparecía del lugar indicado en el expediente, sin que hubiese sido registrado el cambio. (Art. 157 L.P.I.) - Atinadamente, ha desaparecido esta presunción en la ley vigente concretándose la procedencia de la extinción cuando acontezca alguna de las situaciones mencionadas en líneas anteriores.

En nuestro medio ha constituido un saludable avance el hecho de -- que en la nueva ley opere de pleno derecho la caducidad por falta de uso; han quedado atrás el odioso procedimiento y la previa declaración. Ahora el artículo 198 señala: "La extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el sólo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. -Tan pronto se de la cause de la extinción o caducidad se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenará la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas".

Así, el legislador ha otorgado nuevamente a la Autoridad Administrativa facultades de decisión en controversias relacionadas con la afectación de los derechos marcarios. Era de esperarse en la nueva ley la supresión absoluta de dicho procedimiento y la creación de tribunales administrativos autónomos, a modo que se garantizara la imparcialidad de sus resoluciones. Estas cuestiones que inexplicablemente no se tuvieron presentes en los debates sobre la ley, en nuestra opinión, deberían ser corregidas.

Por otra parte, resulta interesante analizar la situación que guardan actualmente las marcas que no fueron utilizadas total o parcialmente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Si el no uso de la marca fue invalidado mediante la renovación especial, la vigencia de la --

marca durará por el lapso que haya sido concedida. Así lo determina el artículo séptimo transitorio: "Los registros de marcas otorgados con base a la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, conservarán su vigencia por el lapso por el que se hayan concedido. En todo lo demás, quedarán sujetos a esta ley y a su reglamento". En el caso de que no hubiese mediado renovación especial, si el no uso comprende un periodo no mayor de cinco años, no se tomará en cuenta para efecto de la caducidad, pues la nueva ley no prevé la renovación especial y, por el contrario, señala un nuevo plazo para demostrar el uso. Y, en el mismo supuesto, si el no uso es mayor de cinco años, tampoco afectará la vida legal de la marca siempre y cuando no se hubiese iniciado con anterioridad un procedimiento para declarar la extinción correspondiente.

Sin embargo, todas las marcas registradas, sea cual fuere la duración de su vigencia, deberán ser usadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la ley vigente (11 de febrero de 1976).- En algunos casos, cuando la vigencia del derecho expire antes de que concluyan los tres años mencionados, el titular no gozará íntegramente de ese periodo, puesto que para que proceda la renovación será necesario que se demuestre previamente el uso de la marca.

En cuanto a las solicitudes de declaración administrativa de caducidad por no uso pendientes de resolución, seguirán su tramitación normal-

conforme lo establecido en la ley anterior. El hecho de que la ley vigente prevea hipótesis diferentes para su procedencia, no significa que deba suspenderse el estudio y la resolución de dichas solicitudes. Son situaciones jurídicas en cursos cuyos efectos no pueden ser modificados por el cambio de legislación; de lo contrario estaríamos frente a una aplicación retroactiva de la ley. La tesis de Paul Roubier es suficientemente clara al respecto: "Cuando el problema de la aplicación de las leyes en el tiempo no se plantea en relación con las consecuencias jurídicas de un hecho, sino con las condiciones de constitución o extinción de una situación jurídica, la nueva ley no puede modificar, sin ser retroactiva, tales condiciones, ya que éstas quedan comprendidas, por su índole, dentro del concepto de hechos pasados". 34

En el derecho la caducidad es ante todo una sanción al incumplimiento del principio que hace obligatorio el uso de la marca registrada. Su objetivo es mantener sano dicho principio, la privación del derecho a la protección exclusiva cuando la marca no se usa, cuando no cumple con su función socio-económica. En la legislación anterior era manifiesto que tal finalidad se veía desvirtuada por la aceptación indefinida de la renovación especial. Ahora es oportuno analizar si en la nueva ley ha sido de

34 Roubier, comentado por Rogina Villegas. Compendio de Derecho Civil, Tomo I, Porrúa, México, 1970, pág. 46.

purada o si continúa quebrantada por excepciones. Bástenos examinar si existe o no la posibilidad de que sean protegidas marcas no utilizadas.

Procediendo al examen referido, nos damos cuenta que en efecto, la Ley de Invenciones y Marcas reconoce en forma indirecta y da oportunidad de que sean amparadas marcas que no se usan (Art. 99 y 117, 140). Que a pesar de haber sido suprimida la renovación especial y de haberse incorporado la comprobación periódica del uso, continúan siendo protegidas marcas que escapan al principio general de uso y a la sanción correspondiente. Que los efectos de la renovación especial permanecen bajo nuevas disposiciones. Que sean cuales fueren los motivos que se aleguen a favor de la protección de las marcas impropias, es conveniente jurídica y económicamente no permitir la concesión de prerrogativas que, además de contrariar la finalidad misma del derecho de marcas, no tienen ninguna trascendencia social. Que los objetivos que supuestamente se persiguen mediante tales prerrogativas podrían lograrse con una reglamentación y un juicio más estricto sobre la similitud de marcas, y en general sobre cualquier acto de competencia desleal.

Por tanto, consideramos que la figura de la extinción por falta de uso se encuentra viciada. El legislador debió plasmar en el texto legal su intención primaria de no admitir la protección de marcas que no se usen, de hacer efectiva, la caducidad por falta de uso. Y aunque desconocemos -

el motivo real que originó la inclusión de disposiciones contrarias a tal-
finalidad, lo cierto es que, conociendo la inconveniencia de la relgamenta
ción, es necesario apartarlas de la nueva ley porque constituyen un freno-
al desarrollo industrial de México.

II. EL USO DE MARCAS DEFENSIVAS O IMPROPIAS

Al referirnos a la naturaleza jurídica del derecho a la marca, deducimos que se trata de un derecho de uso; que el signo que no se usa no es propiamente una marca, sino un signo cualquiera que potencialmente puede llegar a serlo; que el valor socio-económico del signo es lo que lo hace merecedor a la tutela jurídica.

Una cuestión que desde nuestro particular punto de vista contraría la esencia misma del derecho a la marca es la posibilidad de que en las formas atributiva y mixta se reconozca y proteja el derecho a la exclusividad de signos que no se usan. Esto nos lleva a examinar la naturaleza y licitud de tales signos, a los que la doctrina denomina "marcas impropias"

De acuerdo a su constitución y finalidad, esta clase de marcas se clasifica en marcas de protección y marcas defensivas: "las marcas de protección se caracterizan por su semejanza con otra marca que sí se usa (marca principal o marca protegida), y se reservan para evitar que un competidor las registre y posteriormente las use; por lo general, se trata de denominaciones o menciones múltiples que dan lugar a sendas marcas. Las marcas defensivas se distinguen por referirse no a la marca, sino al producto mismo amparado por esta última, para el efecto de impedir que en el futuro esas marcas reservadas sean utilizadas por terceros en artículos que fabri

quen diferentes a dicho producto amparado, pero idénticos a los reservados por el titular de la marca defensiva; como dice Greco, estas marcas se refieren a actividades no ejecutadas y amparan mercancías de defensa reserva das para el efecto de competencia. A diferencia de las anteriores, las -- marcas de defensa no son múltiples sino singulares y generalmente coinci-- den con la marca en uso. Por medio de ellas se ampara no solamente el pro ducto que se lanza al mercado, sino otros similares o aún distintos, pero-- que también pueden ser producidos por el mismo empresario". 35

Desde el mismo punto de vista, Rangel Medina las clasifica con ma-- yor claridad en marcas defensivas y de reserva. "Las marcas defensivas -- son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y comerciantes no con el fin de usarlas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y -- para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar-- susceptible de causar confusión con la marca en uso. La protección a la -- marca principal puede darse por medio del registro de marcas análogas para distinguir exclusivamente la misma clase de mercancías que ampara la marca realmente usada. El registro de las marcas semejantes, puede referirse ade más a mercancías que cercana o remotamente pudieran guardar similitud con--

35 Jorge Barrera Graf. Tratado de Derecho Mercantil. Porrúa, Méxi-- co, 1957, pág. 306.

la marca que sí interesa al empresario. También puede pedirse el registro de la misma o parecida marca para amparar todos los productos susceptibles de ser marcados, sean o no similares a los que se aplica la marca en uso.- Las marcas de reserva se registran con el fin de ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para distinguir ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes - que otros se anticipen y las adopten". 36

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se cuestionan la validez jurídica y socio-económica de los signos que desde su registro llevan la intención de no ser usados. La opinión autorizada de Pouillet se inclina por rechazar el reconocimiento jurídico de tales marcas al afirmar: "Lo que valoriza y legitima la propiedad exclusiva de la marca es su aplicación a un determinado producto. La marca, sobre todo la que consiste en una denominación de fantasía, no tiene ningún valor si no es en relación a un producto. Por tanto, ¿cómo admitir que un individuo ampare por siempre un sinúmero de denominaciones que no usará? ¿Cuál podría ser su interés y el daño que le causaría otro comerciante que tome a su vez y utilice una denominación objeto de un depósito platónico que no constituye en la reali

dad la designación de algún producto? 37

Por su parte Di Guglielmo señala: "La marca tiene derecho a protección por la función distintiva que tiene y cumple; pero cuando exhorbita los límites de la necesidad o utilidad que constituye la razón de ser de su existencia, rebasa los límites de la categoría de los valores susceptibles de protección". Y añade: "Claro está que para los que admiten el carácter formal y absoluto del registro, la independencia de estas marcas de la efectividad de su uso no las substraen al régimen de protección que la ley dispensa; pero cuando se piensa que constituyen a menudo medios idóneos de obstrucción de la libertad de comercio e industria, fácil se infiere la sin razón de legitimidad". 38 En relación a este mismo tema, aplicado a nuestra legislación, Rangel Medina considera que "el abuso de marcas destinadas a figurar sólo en el papel, debe reprimirse, ya que es evidente que de acuerdo con el espíritu del artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, los registros sólo deben concederse para marcas que realmente se usan o respecto de las cuales se tiene el ánimo sincero de usarlas". 39

37 Eugene Pouillet. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concu---*
rrence Deloyale en Tous Genres. París, 1898, pág. 121.

38 Di Guglielmo. *Ob. cit.*, págs. 158 y 236.

39 Rangel Medina. *Ob. cit.*, pág. 234.

Otros autores manifiestan a favor de la reglamentación de las marcas protectoras. Rotondi aconseja: "No hay que considerar ineficaces las marcas preventivas, toda vez que el uso efectivo no es requisito legal para su tutela. Además, con el derecho a la marca no se tutela el disfrute de un bien que puede tener una utilidad en sí y por sí, independientemente de la función diferenciatoria; sin el uso de la marca el derecho a la misma no puede tener algún valor económico ni la colectividad pierde algo que no sea el uso, pudiendo cualquier otro industrial o comerciante valerse -- del mundo ilimitado de marcas que alcancen el mismo objetivo". 40 En el mismo sentido, Roubier admite la licitud de estas marcas "con tal que su número no sea tan amplio que limite la elección de los competidores". 41

A partir de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, se hizo obligatorio en México el uso de las marcas registradas. No obstante, al mismo tiempo se brindó reconocimiento y protección legal a -- las marcas que por cualquier motivo no se usaren. En forma expresa el reglamento de la mencionada ley, establecía: Art. 60: "Para conservar los derechos del registro de una marca que no haya podido explotarse, se presentará al Departamento de la Propiedad Industrial una manifestación exponiendo esta circunstancia, antes de que concluya el periodo de cinco años,

40 Rotondi. Ob. cit., pág. 85

41 Roubier, comentado por Jorge Barrera Graf. Ob. cit., pág. 306.

desde el día en que se suspenda la explotación".

Esta misma disposición fue incorporada posteriormente en la Ley de Propiedad Industrial bajo el título de "Renovación especial por falta de uso". A ella se refiere el artículo 117, que a la letra dice: "La solicitud de renovación por falta de uso a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el periodo de cinco años, desde el día en que se suspenda la explotación".

En la actual Ley de Invenciones y Marcas, ha sido la intención del legislador negar la protección de las marcas que no se usen, como se desprende de la misma Exposición de Motivos que señala: "A fin de evitar el registro de marcas que no se utilicen y tengan como propósito el de impedir que otros las usen, el proyecto dispone que será obligación del titular de un registro marcario usar efectivamente el signo distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste". En efecto, además de ser exigible el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro, la nueva ley ha suprimido toda reglamentación relativa a la renovación por no uso. Sin embargo, la intención legislativa se deformó en el texto legal debido a que los efectos de la renovación especial perduran a través de nuevas disposiciones. La primera de ellas consiste en desestimar la extinción de las marcas que no se usan ---

cuando, habiendo sido registrada una misma marca en varias clases, se compruebe su empleo en una de ellas. (Art. 117 L.I.H.) Esto significa que, - basta con la explotación de alguno de los productos perteneciente a una de las clases para las cuales se reservó la marca, para que las demás marcas - conserven su vigencia. Esta disposición fue tomada de la legislación de - alguno de los países miembros del Pacto Andino, y en particular, de la Ley de Colombia, que en su artículo 597 exceptúa expresamente de la extinción - a las marcas defensivas y de protección, al estipular que la utilización - de la marca para uno o varios productos o servicios perteneciente a deter- minada clase, bastará para impedir la caducidad en relación con los demás - productos o servicios de la misma o varias clases. Quizás el precepto an- terior tenga a su vez como antecedente el artículo segundo de la Ley Fran- cesa sobre Marcas de 1964, puesto que coincide en su contenido. Solo que - en dicho artículo se hace mención a que la excepción de caducidad se admi- tirá únicamente si existiere la posibilidad de confusión en perjuicio de - la marca depositada y explotada; es decir, procederá sólo para marcas que - amparen productos o servicios pertenecientes a clases próximas y que por - ello pudiesen inducir al público a pensar que los productos vienen de la - misma empresa o que los servicios prestados tienen el mismo origen.

La segunda disposición que permite la existencia de marcas que no - se usan consiste en la posibilidad de que el titular de la marca cuyo dere- cho se ha extinguido, la registre nuevamente en forma indefinida. El ar--

tículo 99 de la ley vigente dispone al respecto: "Las marcas que hayan ca^uducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explota^cción, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a^partir de la fecha de caducidad o de extinción. -El plazo a que se refie^rre este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca o extin^tta, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo". El artículo --108 de la ley anterior no contemplaba el párrafo segundo del dispositivo -vigente, pues se limitaba a mencionar que transcurridos dos años a partir- de la fecha de caducidad o de la declaración administrativa de extinción -por falta de explotación, el registro sería concedido, fuese al propieta^rio anterior o a otra persona cualquiera. De ahí que el actual otorgamien^tto de un plazo exclusivo de un año al último titular y la no limitación --del derecho de solicitud en esta clase de marcas, hagan manifiesta una vez más la incongruencia habida entre la intención original contenida en la Ex^posición de Motivos y su reglamentación en el texto legal.

Lo anterior nos lleva a reafirmar que las marcas impropias o saté^lites sí están previstas en la Ley de Invenciones y Marcas. Por ello, con^sideramos oportuno analizar las ventajas e inconvenientes derivados de su^protección. Se ha dicho que estas marcas desempeñan una particular fun^cción social al no permitir que otra persona, ajena a la titularidad de la^mmarca principal, que sí se usa, utilice o registre marcas semejantes para^los mismos o similares artículos o servicios; que de esta forma se salva^l--

guarda la reputación de las marcas ampliamente conocidas y se evita la posible confusión que pudiese surgir de la existencia de marcas similares -- pertenecientes a diversos titulares que amparen artículos o servicios semejantes. Así mismo, se les considera una medida preventiva contra la variabilidad de los criterios que emite la Autoridad al efectuar el examen de - novedad de las marcas propuestas a registro.

Por otra parte, se asegura que esta clase de marcas contrarían la naturaleza y la función del registro marcario; que no tienen la característica de la especialidad, puesto que por lo general son confundibles en relación a otra marca previamente registrada en torno a la cual existen; que nulifican uno de los efectos de la renovación al sustraerse indefinidamente del marco de los signos susceptibles de apropiación; que obstaculizan el registro de marcas que en realidad sí se usan; que sobrecargan el trabajo y los archivos de las oficinas de la Dirección General de Invenciones y Marcas; que constituyen prerrogativas que los países en vías de desarrollo no deben otorgar porque no cumplen con la finalidad que tienen asignada.

Creemos por nuestra parte, que es manifiesta la inconveniencia de proteger las marcas que no se usen. Pero también aceptamos que es fundada la desconfianza de los titulares de marcas en los criterios que sustenta - la Autoridad. Desconocemos si la inclusión de esta nueva reglamentación - deriva de una simple imitación de leyes extranjeras o si se deba a una ac-

titud postrema del legislador, poco comprometida y menos riesgosa, que obedezca a razones de índole económicas, si consideramos que las empresas extranjeras son las que con mayor frecuencia recurren a estas medidas preventivas. Cualquiera que haya sido el motivo de la adopción, los objetivos - que supuestamente se persiguen, podrían lograrse sin afectar el principio de uso obligatorio mediante una reglamentación y un juicio más estricto sobre la similitud de marcas, y en general, sobre cualquier acto relativo a competencia desleal.

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

1. Como ha quedado debidamente asentado, desde las épocas más remotas de la historia del hombre se ha utilizado la marca como signo distintivo de la propiedad.
2. En la actualidad la marca es un signo distintivo de bienes o servicios cuya protección exclusiva se adquiere por medio del otorgamiento de un registro, mismo que debe fundarse en la protección del trabajo individual del titular y la búsqueda del interés colectivo.
3. Este tipo de derecho que se adquiere, más que identificarlo como un derecho de propiedad, debemos entenderlo como un derecho de uso con características propias, ya que mediante el uso, es como la marca se convierte en un bien socio-económico sobre el que puede recaer un derecho de exclusividad.
4. Una vez identificado el importante papel que en nuestro derecho han adquirido las marcas, así como la naturaleza jurídico-económi-

ca del derecho a su protección, hemos sentido también que al amparo de la vigente Ley de Invenciones y Marcas, contrariamente se -- han otorgado signos o marcas que no son, ni serán algunas veces utilizadas por los adquirentes de ese derecho. Es así, que al crearse los artículos 99, 117 y 140 de dicha ley en sus partes relativas, ésta ha reglamentado prerrogativas como la "comprobación de uso extensible" y la concesión de un plazo especial, único e indefinido al titular de una marca caduca para que solicite nuevamente su registro, quedando viciada y quebrantada automáticamente la figura de la caducidad por no uso.

5. Creemos necesario que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de su Dirección General de Invenciones y Marcas, deba informar oportuna y debidamente a los titulares de marcas registradas sobre el uso correcto requerido y motivado en la ley vigente, toda vez que, siendo necesaria la comprobación periódica de la marca, el uso incorrecto devendría en el no uso para efectos legales, mismo que originaría la caducidad del derecho a la marca.

6. Siendo ampliamente conocido que la actual Ley de Invenciones y Marcas, concede a la Autoridad Administrativa encargada de su aplicación, amplias facultades decisorias y de libre apreciación, podría

ser que se llegase a reformar en cuanto a los dispositivos apuntados a fin de excluir la posibilidad de que se protejan marcas improprias eliminando vicios que se han venido formando apoyándose en fallas de técnica jurídica. De esta manera, la demostración del uso sería exigible en cada una de las clases en que la marca se hubiere registrado y el ejercicio del derecho conferido al titular de la marca caduca estaría limitado y por ende sujeto a la obligación de comprobar el uso de dicha marca al solicitar nuevamente el registro.

7. Esperamos que de alguna forma el presente estudio sea una aportación para lograr una mejor conformación y efectividad de nuestro Derecho Marcario, ya que México, al ser un país en desarrollo, necesita de una reglamentación estricta que impida el abuso de manos extranjeras, en lo relativo al flujo tecnológico.

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

BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil. Porrúa, México, 1957.

DI GUGLIELMO, PASCUAL. Tratado de Derecho Industrial. Tomo II, Editora Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1951.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Espasa-Calpe, Madrid, 1950.

FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El nacimiento del derecho sobre la marca. "Re--vista de Derecho Mercantil" No. 102, Madrid, 1966.

MENDIETA R., SONIA. Naturaleza jurídica del derecho de marcas. "Revista-Mexicana de la Propiedad Industrial" No. 7, México, 1966.

POUILLET, EUGENE. Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence De-loyale en Tous Genres. Marchal et Billard, Paris, 1898.

RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Marcario. Tomo I, Libros de Mé-xico, México, 1960.

RANGEL MEDINA, DAVID. Las Marcas y Sus Leyendas Obligatorias. Libros de-

México, México, 1958.

RANGEL MEDINA, DAVID. La caducidad de las marcas por desuso. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial" No. 10, México, 1967.

REVISTA "COMERCIO EXTERIOR", Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., -- Vol. 29, No. 12, México, 1979.

REYES TAYABAS, JORGE. Inconstitucionalidad de los artículos 208, 232 y -- 233. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial" No. 17, México, 1971.

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Compendio de Derecho Civil. Tomo I, Porrúa, México, 1970.

RONDON DE SANZO, HILDEGART. La cesión de la marca. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística" No. 5, México, 1965.

ROTONDI, MARIO. Diritto Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, - 1941.

SANCHEZ DAVALOS, MIGUEL. La extinción del registro por falta de uso en el Derecho Mexicano. Escuela Libre de Derecho. México, 1958.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomos XXVI y LVI.

L E G I S L A C I O N

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México, 1917.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. París, -
1883.

CODIGO DE COMERCIO. Colombia, 1971.

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES. México, 1928.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México, 1942.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. México, 1976.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. México, 1975.

TESIS ELABORADA BAJO LA DIRECCION DEL PROFESOR,-
LICENCIADO MARIO ARTURO DIAZ ALCANTARA, EN EL --
SEMINARIO DE DERECHO PRIVADO, TURNO VESPERTINO,-
A CARGO DEL LICENCIADO JOSE LUIS HERNANDEZ MORAN.

E.N.E.P. ARAGON

AREA DE DERECHO