

881209

8
209

UNIVERSIDAD ANAHUAC

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



LA IMPORTANCIA DEL ARTICULO 91 FRACCION V DE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS Y LAS MODIFICACIONES
RECOMENDADAS PARA SU MEJOR APLICACION

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A

PEDRO ANTONIO DOMETTE CERVANTES

MEXICO, D. F.

1987

FALLA DE ORIGEN



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 está 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.

I N D I C E

| | |
|--------------------|---|
| INTRODUCCION | I |
|--------------------|---|

C A P I T U L O I

| | |
|---|---|
| ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MARCA | 1 |
|---|---|

C A P I T U L O I I

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MEXICO

| | |
|--|---|
| 2.1. Régimen Jurídico del Periodo Comprendido entre 1820 y 1985 | 9 |
|--|---|

C A P I T U L O I I I

CONCEPTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

| | |
|--|----|
| 3.1. El concepto según varios Autores Mexicanos | 21 |
| 3.2. La Constitución y la Propiedad Industrial | 24 |
| 3.3. El Concepto Jurídico de la Marca | 28 |
| 3.4. Las Marcas en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial | 35 |
| 3.5. La Marca como derecho de Propiedad..... | 47 |

C A P I T U L O I V

LAS MARCAS EN LA ACTUAL LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

| | |
|---|----|
| 4.1. Nociones Generales de la Ley de Invenciones y Marcas Actual | 52 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 4.2. La Importancia del Artículo 91 Fracción V Ventajas, Limitaciones, Fallas..... | 55 |
| 4.3. El Análisis de Contenido de la Terminología Jurídica utilizada en Dicho Artículo y sus Apli- caciones..... | 61 |
| 4.4. Algunos Ejemplos de Aplicación de Marcas y Alter- nativas de Usos..... | 66 |
| 4.5 El Derecho Comparado y las Marcas..... | 75 |

C A P I T U L O V

| | |
|--|----|
| APORTACIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE CONTENIDO Y DE FORMA DEL ARTICULO 91 FRACCION V..... | 91 |
|--|----|

C A P I T U L O V I

| | |
|---|-----|
| JURISPRUDENCIA DE LA APLICACION DEL ARTICULO 91 FRACCION V EN MEXICO | 101 |
|---|-----|

C A P I T U L O V I I

| | |
|--------------------|-----|
| CONCLUSIONES | 123 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| BIBLIOGRAFIA | 126 |
|--------------------|-----|

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

La investigación de temas del Derecho tiene como resultado establecer un proceso evolutivo de las instituciones jurídicas y dar así a conocer lo que la experiencia ha enseñado. El derecho no nace repentinamente - dice Fernández del Castillo - sino surge con la Sociedad y con ella sufre transformaciones y por eso el Derecho de hoy, tiene que ser la evolución del Derecho de ayer, de la misma manera que la Sociedad de hoy no es sino la evolución de la Sociedad de ayer y por esto resultando una solución jurídica a nuestra situación actual.

El uso de las marcas juega un papel de fundamental importancia en todo lo relativo a derechos marcarios y esta materia puede ser analizada desde distintos puntos de vista. Nos hemos concentrado básicamente en el Artículo 91 - fracción V, que por su deficiente redacción y problemas técnicos intrínsecos tanto a los usuarios como a las Autoridades Administrativas.

Nuestro trabajo estudia los conceptos históricos legales, redaccionales, de aplicabilidad del mencionado artículo y sobre todo los efectos que son atribuibles al uso del Artículo 91 Fracción V. Además, se incluye un análisis detallado sobre la aplicación de la fracción V de nuestra jurisprudencia.

El presente trabajo ha sido concedido sobre la base

de la investigación que se llevó a cabo y al interés de actualizar el Artículo 91 fracción V por la importancia que éste tiene en la Ley de Invenciones y Marcas. Efectivamente el interés que nos anima a establecer y plantear las distintas perspectivas que apoyan nuestra recomendación - no como solución - sino como el crear inquietudes entre quienes con más capacidad legislativa y dedicación podrían seguramente esclarecer esta necesidad jurídica moderna.

Hemos dividido la presente tesis en VII capítulos principales, presentando en primer término, a manera de introducción en el tema, breve resumen que nos permite apreciar el interés que presenta nuestro estudio y la mejor comprensión del origen histórico de los diferentes aspectos que hoy están incluidos en el Artículo 91 fracción V, que constituye el centro de este estudio.

En el capítulo II hacemos mención de los antecedentes jurídicos del problema mencionado, ajustando nuestras observaciones a México, comparándolo con la evolución del Derecho y analizando los efectos que tiene hasta la fecha.

Presentamos en el capítulo III los diferentes aspectos de la Propiedad Industrial, paralelamente a un análisis de la protección de marcas y los razonamientos del

III.

derecho mismo como factor de validez y vigencia contenidas en el Artículo 91 fracción V.

El IV capítulo contiene la evolución natural de la protección de la marca en la actual Ley de Invenciones y Marcas, apuntando la consecuencia de factores semánticos y de contenido que afectan su espíritu y aplicación. Cabe mencionar que en este capítulo se presentan casos de la aplicabilidad de dicho Artículo 91 fracción V y sus limitaciones.

Llegamos al V capítulo en el que presentamos nuestra propuesta basada en los antecedentes que le dieron origen y formalizamos con las apreciaciones y perspectivas que facilitarían la aplicación del Artículo 91 fracción V.

Cabe señalar que en la presente tesis se dejan a un lado las demás reformas a la mencionada Ley, presentando únicamente el problema específico que representa el Artículo 91, fracción V, con sus implicaciones y connotaciones que adquieren a la hora de su aplicación un interés insospechado, ya que se conjugan simultáneamente aspectos jurídicos, económicos y éticos.

Creemos por consiguiente que el tema es de interés primordial, pues nos encontramos en la antesala del siglo XXI y las necesidades siempre crecientes de mejoramiento del Derecho y de su evidente importancia.

C A P I T U L O I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MARCA

La protección que de los bienes materiales se ha hecho, ha tenido una variación de trascendencia. No es posible, sin embargo, señalar como marcas de identificación de bienes tangibles a los signos de propiedad que, en la edad de piedra, se aplican en herramientas, en el ganado y otras posesiones (1), como es el caso de algunos vasos de barro que fueron descubiertos, caracterizados por llevar, en un sitio variable, una figura geométrica distintiva y que datan de más de cinco mil años (2).

Los jarrones, platos, vasos y otros productos en general que fabricaban los etruscos, estaban marcados en muy variadas formas y se podrían conocer las diversas marcas del alfarero, o del pintor según el caso y también las marcas oficiales. Así, las ánforas para exportar el famoso vino "de Thasos", tenían indicación del nombre del producto y también

1 cfr. SONIA MENDIETA R.: "Evolución Histórica de las Marcas"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, año 1, enero-junio, 1963, p. 63.

2 cfr. BOLETIN SIDEMPA: Año II, No. 35, Servicio Internacional de Marcas y Patentes. Bogotá, 1947; p. III.

de un sello oficial (3).

Las sandalias romanas eran marcadas con dibujos o palabras para que se pudiera identificar su origen exacto. Recientemente, en Inglaterra se han desenterrado varias de estas sandalias romanas, en muy buenas condiciones, en las cuales se ostentan diversas marcas de comercio que consisten en una hoja de roble y en un manojo de trigo (4).

En Roma, el físico también usaba marcas, como lo prueban vasos encontrados en Aosta con las siguientes siglas R.P.A., que significaban Res Pública Augustanorum, como signo distintivo de los vasos fabricados en los hornos del físico romano. Se desconoce si había normas jurídicas específicas o especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas que tenían. Algunos autores entre los que destaca Kohler, lo afirman al sostener que el Actio Injuriarum o el Actio Doli eran aplicables contra quienes adoptaran falsos signos con intención de fraude. En su postura, este autor no aclara si la sanción se imponía por la posible confusión entre productos o por los distintivos o por la posible concurrencia desleal que significa la usurpa-

3 cfr. MENDIETA R.: op. cit., p. 68.

4 cfr. GEOFREY W. TOOKEY: "Adelantos Modernos en el Derecho y en el Uso de las Marcas", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, No. 22, enero-junio, 1973, p. 413.

ción de la clientela en un determinado momento (5).

Los aztecas dejaron notables ejemplos de su sentido del derecho en su organización política, el derecho de las personas, de gentes, de familia y el de propiedad; en el derecho de administración de justicia; de la regulación de actividades comerciales, etc., sin embargo, en lo que respecta a las marcas, ninguna disposición directa o indirecta parece haberse dictado (6).

Las marcas adquieren su preponderancia en la edad media y podemos ver que se dan tres tipos: 1. Las marcas de casas o de familia; 2. Las marcas privadas voluntariamente adoptadas y 3. Las marcas compulsivas.

Las marcas de casas o de familia eran usadas por los mercaderes tanto en su habitat, como en sus productos y tenían su origen en la costumbre prehistórica de marcas de las casas.

Las marcas privadas voluntariamente, sin tradición de marcas de familia, se encuentran en manuscrito; libros de cuentas; trabajos de carpintería, de impresión. Asimismo, se

5 cfr. AGUSTIN RAMELLA: Tratado de la Propiedad Industrial, (Tomo II), Hijos de Reus, Madrid, 1913, p. 3.

6 cfr. DAVID RANGEL MEDINA: Tratato de Derecho Marcario; 1a. ed., Libros de México, México, 1960, p. 5.

usaron en una gran variedad de artículos como telas, barriles, productos agrícolas, armas, herramientas, cueros y otros.

Las marcas compulsivas se basaban en el principio de protección al consumidor. En un estatuto de Eduardo I de Inglaterra, en el año de 1300, reglamentaba el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata (7). Situación semejante podemos encontrar en México en la época colonial, en la que el Marqués de Cadereyta, el 20 de octubre de 1638, dicta las ordenanzas en lo tocante al arte de la platería: "a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México. c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo pena" (8).

Podemos ver que en Francia las telas llevaban hasta cinco marcas: la del tejedor, la del teñidor, la del inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del fabricante real (9).

En esa época se dislumbra la protección legal de la marca y del consumidor, contra los usurpadores de marcas.

7 cfr. S. MENDIETA R.: op. cit., p. 69.

8 cfr. D. RANGEL MEDINA: op. cit., p. 8.

9 cfr. S. MENDIETA R.: op. cit., p. 9.

Quienes osaran desobedecer los preceptos de la ley, eran castigados con penas muy severas y confinaciones y además sancionados, tanto por la vía civil como por la penal.

Tenemos, por ejemplo, Los Estatutos de Mercaderes de la Ciudad de Cremona que prohibía expresamente "el uso de la marca de otro mercader... sin su especial licencia, o bien que se haga marca semejante a la marca de otro comerciante... y condenar y hacer efectuar que ningún otro use tal marca... y todo mercader contraventor incurre en la pena de 25 libras imperiales, la mitad de la cual multa ingresará en la Mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador. "de esta manera se reconocía en la violación del actio negatoria, la pena criminal y la compensación privada" (10).

Por muchos siglos persistió este estado general de control, a pesar de que la marca no era usada en el comercio con la relevancia que su importancia y características la revisten hoy en día.

La generalización de las marcas y sus signos distintivos se empiezan a desarrollar con una rapidez asombrosa al aproximarnos a la época contemporánea. Este desarrollo llega a su apogeo a través de un proceso complejo de choques

10 cfr. A. RAMELLA: op. cit., pp. 3 y 4

y de confusión, en el que mezcla y confunde la rivalidad entre el comercio y la industria (marcas de fábrica y marcas de comercio). Antes el comercio era localista y pequeño; los fabricantes trabajaban generalmente por encargo. El comerciante-industrial no tenía deudores, no necesitaba de las marcas para vender sus productos.

Así, a principio del siglo XIX, es cuando el mundo comercial se transforma por completo.

Con los nuevos medios a su alcance - ferrocarril, máquinas de vapor, aumento de población, maquinaria industrial - el fabricante produce en gran escala y las circunstancias, al obligarlo a fabricar determinada clase de productos, le obligan también a resolver el problema de almacenaje. La solución a este problema es el mayorista. Mediante las vías de comunicación, factor importante, el mayorista se encuentra en capacidad de encargarse del almacenaje, distribución y colocación de los productos en el mercado y de las relaciones con los pequeños comerciantes.

Cuando aparentemente la evolución comercial ha llegado a su equilibrio, el fabricante se percata de que no va solo; hay otros que fabrican los mismos productos. Es cuando podemos decir que está naciendo la competencia realmente.

El mayorista se aprovecha de la situación exigiendo

más y mejores condiciones en las relaciones con el fabricante, si éste no acepta las condiciones de aquél, siempre habrá quien lo tome en cuenta. El fabricante se halla en posición difícil, ya que perder un cliente mayorista, podría significar la reducción de un elevado porcentaje de ventas en su mercancía. El problema exige una solución adecuada, legal y ventajosa, y no hay otra que la de crear mayor demanda para sus productos, distinguiéndolos de los de sus competidores o contrincantes.

Nace así la marca como protectora de los productos del fabricante y más adelante del comerciante.

Los papeles se invierten, ya que el fabricante, al hacerle propaganda a sus productos, distinguidos por medio de una marca, acostumbra al público a ellos. De esta manera, el consumidor exige al mayorista el producto a través de la marca y en caso de que no lo tuviere, acudiría a otro proveedor igual o mejor surtido que al primero.

El mayorista, para defenderse del fabricante y de otros igual que él, va a adquirir una marca que va a acreditar (11).

Actualmente, a raíz de los medios de difusión masi-

11 cfr. PEDRO C. BREUER MORENO: Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio; Librería y Casa Editora, Buenos Aires, Argentina, 1946, p. XXII.

vos como la radio, la televisión, el cine, la prensa, etc., el mundo entero está contemplando la lucha por la conquista de los mercados por medio de las marcas y principalmente de la publicidad y la gran difusión que de ellas se hace.

C A P I T U L O I I

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MEXICO

2.1 Regimen Jurídico del Período comprendido entre 1820 y 1985.

A continuación trataremos las disposiciones nacionales que regularon específicamente a la Propiedad Industrial

Como primer antecedente, encontramos el Decreto expedido por las Cortes Españolas el día 2 de octubre de 1820.

Este Decreto está considerado como la primera regulación a la Propiedad Industrial; sin embargo, no contenía disposición alguna relacionada con la materia marcaria, sino que exclusivamente se refería a invenciones, perfeccionamientos o alguna introducción para algún ramo de la industria (12).

El Decreto constaba de 25 artículos, en los que exclusivamente regulaba a la Patente y, que sirvió como base

12 Legislación de Patentes de Invenciones, Marcas de Fábrica y Comerciales; Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que han regido en México sobre Patentes y Marcas, desde la dominación española hasta el 30 de septiembre de 1903, sección primera, número 1.

para el progreso de la Propiedad Industrial, básicamente para la formalización de la legislación sobre esta materia.

Como siguiente antecedente, tenemos la Ley del 7 de mayo de 1832, consistente en el privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria (13).

Esta Ley también reguló específicamente a la Patente en todos sus términos, excluyendo totalmente a la materia marcaría.

Se expidió un Reglamento a esta Ley publicado el día 12 de julio de 1852, el cual reglamentaba el privilegio a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria (14).

El 20 de abril de 1884 se promulgó el Código de Comercio, que fue derogado por el expedido el 15 de septiembre de 1889 y que comenzó a regir el 1° de enero de 1890.

Este Código en sus artículos, del 1418 al 1423,

13 LEY DEL 7 DE MAYO DE 1832. Sobre Privilegio Exclusivo de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria. La presente Ley fue la primera que se expidió después de consumada la Independencia de México. Esta ley fue derogada por el art. 46 de la Ley del 7 de junio de 1890.

14 REGLAMENTO DE LA LEY DEL 7 DE MAYO DE 1832. Sobre Privilegio Exclusivo a los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria. Expedido el 12 de julio de 1852.

contiene las primeras disposiciones que reglamentaron las marcas de fábrica en México (15).

El Código de Comercio de 1884, contenía cinco preceptos relativos "a las Marcas de Fábrica", de los cuales nos permitimos transcribir el primero de ellos por contenerse, por primera vez, la esencia o característica de que debe gozar una marca.

Así, el artículo 1418 textualmente dice:

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en su nombre o el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (16).

Como se infiere del precepto antes transcrito, encontramos como una breve referencia, que el fabricante tiene el derecho de diferenciar con un signo distintivo a sus productos de otros que pertenezcan a la misma rama de la industria, estipulándose además, aquéllo en lo que puede consistir dicho signo distintivo.

15 CODIGO DE COMERCIO DE 1884. Este Código de Comercio fue promulgado el 20 de abril de 1884, que contiene disposiciones relativas a las marcas de fábrica.

16 Artículo 1418 del Código de Comercio de 1884; Título segundo de las Marcas de Fábrica.

El siguiente ordenamiento que reguló la materia marcaría propiamente dicha, fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.

Esta Ley fue promulgada bajo la Presidencia del General Porfirio Díaz. Fue la Primera Ley en México que reguló directa y específicamente a la Marca. Entró en vigor el 1° de enero de 1890 y reglamentó tanto a las marcas industriales como a las comerciales (17).

Fue esta Ley producto del progreso industrial y comercial de la época, y con ella se trató seriamente de proteger los intereses de los productores así como el interés del público en general.

Por otro lado, podemos decir que fue una Ley bastante primitiva y poco elaborada, con grandes lagunas que dejaban de resolver multitud de cuestiones.

Esta Ley constaba de 19 artículos y tuvo la importancia de ser la primera Ley Marcaría Mexicana, aunque por otra parte resultase muy deficiente.

En sus artículos 1° y 2°, se vuelve a reiterar como

17 LEY DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889 SOBRE MARCAS DE FABRICA. Ley de Marcas de Fábrica; esta Ley fue derogada por el artículo 93 de la nueva Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio expedida el 25 de agosto de 1903.

característica de la marca, la especialidad del signo adoptado por el fabricante y, por primera vez, se consigna que la protección de la Ley beneficia no sólo a los fabricantes, sino también a los comerciantes, permitiendonos transcribir el texto de los preceptos en cuestión:

Artículo 1.- Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (18).

Artículo 2.- La protección que a la presente Ley otorga a las marcas industriales o mercantiles no ampara, de los efectos cubiertos por ellos, más que a los fabricados o vendidos en el país(19).

A continuación y por considerarlo de capital importancia para el tema objeto de la presente Tesis, resulta pertinente transcribir el artículo 3° de la Indicada Ley, que es del tenor siguiente:

Artículo 3.- No se considerarán como marca, la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinado de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral (20).

18 Artículo 1° de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889; que entró en vigor el 1° de enero de 1890.

19 Artículo 2° de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889; que entró en vigor el 1° de enero de 1890.

20 Artículo 3° de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889; que entró en vigor el 1° de enero de 1890.

En este artículo se menciona por primera vez la prohibición para registrar como marca aquello que por sí solo constituyese el signo determinante o específico del producto al que iba a aplicarse, a saber, que el signo seleccionado como marca resultare descriptivo del producto mismo.

El siguiente antecedente legislativo, es la Ley sobre Marcas Industriales y de Comercio publicadas en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 1903 (21).

Es importante destacar que en el artículo 1°, párrafo segundo de esta Ley, se define propiamente aquello que puede constituir una marca, dicho párrafo dice:

...pueden especialmente constituir marca los nombres bajo una forma distintiva, denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que ésta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa (22).

En este párrafo se analiza por primera vez a la

21 LEY DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1903 Sobre Marcas Industriales y de Comercio; Esta ley fue derogada por la Ley de Marca y de Avisos y de Nombres Comerciales expedida el 27 de julio de 1928.

22 ARTICULO 1° DE LA Ley de Marcas Industriales y de Comercio, que entró en vigor el 1° de octubre de 1903.

marca como una "forma distintiva", para poder diferenciar los productos fabricados y los vendidos en el comercio.

A través de las cinco fracciones de que consta el artículo 5° de la Ley en comento, el Legislador por primera no son registrables como marca y específicamente en la fracción I, dispone que:

Artículo 5.- No podrán registrarse como marcas

I.- Los Nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación; pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase (23).

Al hacerse mención en la antedicha fracción de que los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación marcaria, claramente se está haciendo alusión al concepto de la descriptividad de una marca, que por ende dicho signo marcario no es susceptible de protección o registro alguno.

Se expidió un Reglamento de esta Ley de fecha 29 de

23 ARTICULO 5° de la Ley de Marcas Industrial y de Comercio;
Que entró en vigor el 1° de octubre de 1903.

septiembre de 1903 (24).

En esta Ley de 1903 y en su Reglamento, es todo lo que se menciona sobre aquéllo que constituye un signo marca-rio susceptible de registro, así como la prohibición expresa de registrar como marca aquéllos signos, nombres, denomina-ciones, etc., que resultan descriptivos de los productos a que se aplican y consecuentemente que no son susceptibles de distinguir a otros de su misma especie o clase. En este pri-mer intento acerca de la registrabilidad de marcas descrip-tivas, resulta a la postre un fundamento muy importante para las Leyes que le siguieron, puesto que es el primer punto de partida que toman los Legisladores posteriores para estruc-turas las Leyes futuras sobre la materia marcaria.

El 27 de julio de 1928 se publicó la Ley de Marcas y de Aviso y Nombres Comerciales, que obviamente derogó la Ley de 1903 a que antes nos hemos referido (25).

En esta nueva se tutelan no sólo las marcas de fá-

24 Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio; Expedido bajo la presidencia de Porfirio Díaz. Publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 1903.

25 Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales; expedida da bajo la Presidencia de Plutarco Elías Calles. Artículo 2° de esta Ley en su párrafo primero. Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.

brica y las de comercio, sino también las de los agricultores.

En el artículo 2° de la Ley de 1928, se conforman las características de que debe gozar cualesquier tipo de signo marcario, o bien lo que puede constituir una marca, al señalarse que lo pueden ser:

...los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase (26).

También encontramos en dicho precepto, interpretado a contra sensu, que las marcas descriptivas definitivamente no pueden constituir una marca.

En el artículo 7° que consigna al través de sus diez fracciones, lo que no se admitirá a registro como marca, en su fracción I dispone:

Artículo 7.- No se admitirán a registro como marca:

I. Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común

26 Artículo 2° de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales; expedida bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.

en el país para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca (27).

En esta fracción, vuelve a reiterarse el concepto sobre la prohibición de no aceptar a registro como marcas los signos, nombres o denominaciones que se han vuelto "descriptivos" de los productos, bien sea porque se hayan hecho de uso común en el país para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de amparar la marca, o bien, porque con ella se comprendan productos del mismo género o especie a que se refiere el nombre o denominación adoptado como marca.

Como último antecedente Legislativo de la Propiedad Industrial y especialmente en materia marcaria analizaremos la Ley de Propiedad Industrial Publicada en el Diario Oficial el 31 de Diciembre de 1943.

El título III de la Ley es el referente a las Marcas, en el capítulo I "Reglas Generales" en el artículo 97 menciona como se puede constituir una marca y dice:

Artículo 97.- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones

27 Artículo 7° de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales; fracción I.

y, en general, cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase (28).

En este precepto, encontramos en forma ya más amplia, las características que debe reunir cualquier signo adoptado como marca y que son las relativas al carácter de distintividad y especialidad.

En el artículo 105 que estipula lo que no se admitirá a registro como marca, y en su fracción IV dispone que:

Artículo 105. No se admitirán a registro como marca:

IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará como distintiva por el sólo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma (29).

Esta fracción claramente especifica que las figuras, denominaciones, o frases descriptivas de los productos que se tutelén con las marcas no son susceptibles de registro, tal y como se mencionaba en los antecedentes legislativos.

28 Artículo 97 de la Ley de Propiedad Industrial; publicada en el Diario Oficial el 31 de Diciembre de 1943.

29 Artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, fracción IV, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1943.

vos indicados, pero ahora se analiza con mayor amplitud el término "marca descriptiva" y su significado, maxime que en dicho precepto se consigna que no se desvirtuara lo descriptivo de una denominación por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentre comprendida a cualquier otro idioma.

Así, brevemente y a través del análisis de las Leyes respectivas sobre la Propiedad Industrial, en lo concerniente a marcas, vemos que la "DESCRIPCION" siempre ha tenido un papel fundamental sobre la distintividad del signo marcario selecto o elegido por los particulares para amparar los productos, conteniéndose de modo expreso a partir de la Ley de 1903, hasta la última ya analizada del año 1943, que las marcas descriptivas de los productos definitivamente no son susceptibles de registro.

C A P I T U L O I I I

CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 El concepto según varios autores mexicanos.-

A fin de evitar confusiones derivadas de los diversos significados que pueden atribuirse a la palabra "propiedad", consideramos necesario establecer lo que por propiedad se entiende para los efectos del presente estudio.

A continuación enunciamos algunos conceptos que de la "propiedad" han sido propuestos por diversos autores, así como por nuestra legislación, con el objeto de alcanzar el fin propuesto.

Rafael de Pina considera que la propiedad es "el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio de tercero" (30).

Por lo que respecta a nuestro Código Civil Vigente para el Distrito Federal, encontramos que en su artículo 830 se establece el derecho de propiedad como un poder indivi-

dual y exclusivo, pero limitado por las conveniencias del bien común, dicho artículo dice a la letra:

Artículo 830.- El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes".

Ahora bien, una vez establecido el significado de la propiedad como un derecho de goce y disposición sobre las cosas, estamos en posibilidades de determinar qué es la "propiedad industrial", tema central y de suma importancia para el presente estudio.

En primer lugar enunciamos la definición que de la "propiedad industrial" nos da Rafael de Pina, quien afirma que es: "manifestación o modalidad de la propiedad presentada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente de invención, dibujo o modelo industrial, etc.... conferido de acuerdo a la legislación correspondiente (31).

Es decir, la propiedad industrial es aquella modalidad de la propiedad, consistente en un derecho de uso exclusivo, cuyo objeto en México, son: las Patentes de Invención, los Dibujos y Modelos Industriales, las Marcas, las Denominaciones de Origen, los Avisos Comerciales y los

31 D. Rangel Medina: op. cit., p. 102.

Nombres Comerciales. Siendo que este derecho es conferido por un conjunto de leyes que lo garantizan y regulan.

Por su parte, Rangel Medina afirma, lo siguiente:

...puede decirse que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular frente a todo mundo, la exclusividad de la producción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo (32).

El citado autor se refiere únicamente a las prerrogativas industriales, debiendo haber incluido también las prerrogativas a los comerciantes.

Por otro lado, Mantilla Molina al referirse a la propiedad industrial, hace una distinción en el conjunto de derechos de propiedad industrial, entre el grupo de "...los que tienen por función la de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido posee un monopolio temporal de explotación" (33).

Podemos, a manera ejemplificativa, enunciar dentro del primer grupo a las marcas y dentro del segundo grupo a las patentes.

Respecto al papel que desempeña el Estado en rela-

32 IBIDEM.

33 cfr. ROBERTO L. MANTILLA MOLINA: Derecho Mercantil, 17a. ed., Porrúa, México, p. 106.

ción a la propiedad industrial, es importante señalar que éste interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, garantizando su ejercicio por parte de sus titulares y regulando los intereses de la colectividad y del orden público. En efecto, es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 22 de diciembre de 1976, publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, la que da competencia a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para intervenir en materia de propiedad industrial (34).

3.2 La Constitución y la Propiedad Industrial.-

Dentro del sistema de propiedad industrial en México debemos distinguir dos ámbitos:

- 1) Las Normas Internacionales
- 2) La Ley Nacional de Propiedad Industrial

En este apartado nos referimos al sistema de protección constitucional a la propiedad industrial.

Cabe señalar que tradicionalmente han sido considerados los artículos 28, 73 fracción X y 89 fracción XV, de

34 REFORMA.- Mediante publicación en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1982.

la Constitución Política como las bases de la protección de la propiedad industrial.

En principio, es correcto afirmar que los preceptos constitucionales a que nos hemos referido constituyen la base de protección a la propiedad industrial únicamente en lo relativo a los derechos de autor y a las creaciones nuevas, toda vez que no lo es por lo que respecta a los signos distintivos como marcas.

De conformidad con lo afirmado en el primer apartado del capítulo, la propiedad industrial es una modalidad de la propiedad que consiste en un derecho de uso exclusivo, cuyos objetos en nuestro país son: las patentes de invención, los certificados de invención, los dibujos y modelos industriales, las marcas.

Ahora bien, según el octavo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política: "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y las que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Así, las excepciones que establece el párrafo citado, únicamente se refieren, en materia de propiedad industrial, a los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y a creaciones nuevas, o inventos,

patentes, modelos y dibujos industriales.

Respecto de aquellos otros objetos de las prerrogativas industriales, como lo son las marcas y los nombres comerciales, nada dice del precepto constitucional que nos ocupa.

El artículo 73 constitucional, fracción X, se refiere a las facultades del Congreso para legislar, en materia de comercio, la cual se adecúa específicamente a la materia marcaría.

Podríamos decir que es el principal fundamento constitucional en materia marcaría, ya que de éste parte todo acto de comercio vinculado con las marcas. Por otra parte, es natural que todo producto que se quiera poner en el comercio para su buena comercialización tiene que llevar un signo marcario que lo distinga de los demás de su misma especie o género.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 Constitucional señala como obligación y facultad del Presidente, lo siguiente: "conceder privilegios por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores de algún ramo de la industria".

Podemos observar que el artículo precitado se limita al otorgamiento de derecho de propiedad industrial sobre invenciones o creaciones nuevas. En este caso, no se mencio-

na la facultad de conceder privilegios a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, ni tampoco se refiere a la facultad de conceder privilegios exclusivos para el uso de signos distintivos, tales como las marcas.

Es necesario mencionar que los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial son distintos, siendo que a su vez, los derechos de propiedad industrial que tienen por objeto una invención, tienen naturaleza diferente de la de los derechos que versan sobre las marcas, de donde se deduce que no pueden considerarse a los artículos 28 y 89 constitucionales como la base constitucional de la existencia de los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos.

Al respecto, Rangel Medina afirma:

...el silencio de los artículos 28 y 89 de la Constitución en lo referente a una expresa garantía de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas no esté protegida constitucionalmente. Ni significa que la parte de la Ley de la Propiedad Industrial que reglamenta y organiza el sistema de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitución (35).

Efectivamente, por ser los derechos sobre marcas

35 cfr. D. Rangel Medina: op. cit., p. 134.

objeto de la propiedad industrial, los derechos exclusivos que la actual Ley de Invenciones y Marcas confiere y reconoce a sus propietarios y usuarios son derechos de propiedad.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 133 de nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Ahora bien, México se adhirió, desde 1903, a la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en dicho instrumento se establece como obligación a sus signatarios el dar protección a los signos marcarios.

Es en cumplimiento a la fracción X, del artículo 73 Constitucional, que el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre la propiedad industrial, esto es la Ley de Invenciones y Marcas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

3.3. El Concepto Jurídico de la Marca.-

Primordial importancia tiene determinar el concepto de la marca, en virtud de que constituye un tema central de

nuestro estudio.

Ahora bien, cabe hacer una distinción entre cosas corporales y cosas incorporeales.

Todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación son cosas que pueden ser objeto de derechos mercantiles.

A manera ejemplificativa, algunas de las principales cosas mercantiles incorporeales, son: el crédito, el prestigio o fama comercial, el nombre comercial, las patentes, las marcas.

Por lo que respecta al concepto de la marca, desde un punto de vista doctrinario, acudimos entre otros autores a Povillet, citado por Rangel Medina, quien explica:

Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre (36).

Defecto de esta definición es el de referirse únicamente a las mercancías debido a que las marcas no se aplican únicamente para distinguir mercancías de comerciantes, o productos de agricultores o de fabricantes, sino que también abarcan los servicios prestados por los prestadores de ser-

36 D. Rangel Medina: op. cit., p. 154.

vicios.

Por otra parte, esta definición tiene la característica de señalar un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía de las marcas.

El Dr. Eugenio C.A. Sarrabayrouse, sostiene que el concepto jurídico de la marca, es: "señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros (37).

Lo vulnerable de este concepto, es de nuevo la omisión de las marcas de servicios, si bien pueden ser prestados por los comerciantes, no son una mercancía. Asimismo, se caracteriza por señalar un papel de signo indicador del lugar de procedencia de los productos de las marcas.

Para el Dr. Stephen P. Ladas una marca, es: "...fundamentalmente un signo, símbolo o emblema que señala, distingue las mercancías de un producto de los de otro". Se le critica porque, si bien considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo, omite incluir a las marcas de los comerciantes y a las que se aplican a los servicios. Nuestro punto de vista es: dentro de una defi-

37 IBIDEM, p. 155.

nición de la marca, se debe hacer mención expresa de que la misma puede ser también nominativa (38).

El Dr. Raúl Cervantes Ahumada define a las marcas como sigue:

"Son las marcas signos distintivos que se ponen sobre las mercancías, directamente sobre ellas o en sus envolturas o etiquetas y que pueden consistir en palabras, dibujos simbólicos o en combinaciones de colores. Son marcas industriales las que corresponden al producto de la mercancía, y marcas comerciales las correspondientes al expendedor; pero, en la práctica a ambas clases de marcas suele distinguirseles con la expresión de "marcas de fábrica" o "marca industria" (39).

En sus mismos términos, únicamente se hace referencia en esta definición a las marcas de fábrica, no incluyendo por tanto a las marcas de servicio, que son las que corresponden a los prestadores de servicios.

Yves Saint-Gal, citado por Jaime Alvarez Soberanis, define a las marcas, como sigue: "un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de las de la competencia". Consideramos que también es necesario señalar que las marcas

38 IBIDEM

39 cfr. Raúl Cervantes Ahumada: Derecho Mercantil, 2a. ed., Editorial Herrero, S.A., México, 1978, p. 344.

pueden tener como titular a los agricultores, para distinguir sus productos (40).

Común denominador de las dos últimas definiciones expuestas, es el de considerar a las marcas como un medio individualizador de los productos o servicios a que se aplican.

Para César Sepúlveda en anterior cita de Rangel Medina, la marca es:

... un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia (41).

Por su parte Joaquín Rodríguez y Rodríguez afirma lo siguiente: "la marca es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen" (42).

40 cfr. Jaime Alvarez Soberanis: Regulación de las Inven-
ciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica;
1a. ed., Porrúa, México, 1979, p. 729.

41 cfr. D. Rangel Medina: op. cit., p. 156.

42 cfr. Joaquín Rodríguez Rodríguez: Curso de Derecho Mer-
cantil; (Tomo I), 2a. ed., Porrúa, México, 1952, p.
425.

Estas dos últimas definiciones reúnen como característica común el considerar a las marcas como un signo indicador del lugar de procedencia y el de considerarlo como un agente individualizador del producto mismo. Asimismo, ambos tienen como defecto el no referirse a las marcas que se aplican a los servicios, ni al hecho de que pueden tener como titular también a los agricultores.

Ascarelli ha emitido su concepto de marca en los siguientes términos:

"La marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia de producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela..."(43).

Esta definición presenta el mismo defecto que las anteriores, así como también adopta la tesis mixta de éstas. Tiene como novedad el presentar un enfoque distinto de la marca al considerar su esencia en función de la clientela.

Por su parte Bernardo Gómez Vega hace notar la necesidad de intentar una definición que corresponda a la situación actual, y afirmar que la marca, es "el medio adopta-

43 cfr. D. Rangel Medina: op. cit., p. 157.

do por un productor de satisfactores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos, para distinguirlos de otras y evitar confusiones de origen (44).

El citado autor considera que con la inclusión del concepto de los satisfactores, se abarca tanto el concepto de mercancía en el sentido de producto agrícola, en el sentido de producto industrial y también en el sentido de objeto de un tráfico mercantil o comercial; con el concepto de las marcas de servicio, debido que al ser los servicios la solución de una necesidad son, por lo tanto, satisfactores de necesidades comunes.

Nuestro criterio, sobre el concepto de la marca es: "denominación, figura, envase, combinación de letras, de números o de colores o de éstos entre sí utilizados por los comerciantes, fabricantes, agricultores o prestadores de servicios para señalar la procedencia de sus mercancías, productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros.

44 cfr. Bernardo Gómez Vega: La Importancia de las Patentes y las Marcas, Materia Discriminada de una Rama del Derecho; Colegio Nacional de Abogados, 1a. ed., Manuel Porrúa, México, 1964.

3.4 Las Marcas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En la actualidad son cada vez más frecuentes, debido a las facilidades en materia de comunicación, las relaciones entre los diversos Estados y con ello entre sus habitantes. Evidentemente este fenómeno ha provocado el que el derecho de marcas se encuadre o ubique dentro del Derecho Internacional Privado, en virtud de que sus limitaciones no son únicamente locales, surgiendo por ello, por parte de los titulares de marcas registradas, la necesidad de gozar de protección internacional para el uso de las mismas, de ahí que distintos países han suscrito tratados internacionales, con el fin de obtener protección en esta materia.

Ahora bien, es necesario determinar que el concepto de tratado, para Seara Vázquez, es: "todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de Derechos Internacionales" (45).

Por otro lado, las semejanzas y diferencias existentes entre la ley interna del tratado internacional, las reducimos de manera concreta como sigue:

Los rasgos comunes que tienen ambas, se reducen a: que su cumplimiento es heterónomo, no depende su acatamiento de la voluntad del obligado, los sujetos obligados pueden

45 cfr. Modesto Seara Vázquez: Derecho Internacional Público; 7a. ed., Porrúa, México, 1981, p. 63.

ser particulares u órganos del Estado y, requieren su consignación en forma escrita.

Los elementos diferenciales entre ambos, se reducen a: mientras que la Ley es unilateral, el tratado es bilateral o plurilateral y; la Ley es interna, en tanto que el tratado es internacional.

En nuestro país, de conformidad con la fracción I, del artículo 76 constitucional, es facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebra el ejecutivo de la Unión.

Una vez ratificado el tratado queda obligado el Estado siendo que los particulares adquirirán la obligación hasta el momento en que se haga su publicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, que dice a la letra:

Artículo 3.- Las leyes, reglamentos, circulares, cualquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial, para las leyes, reglamentos, se publiquen y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que excede de la mitad.

El artículo 133 constitucional, del que ya nos hemos ocupado con anterioridad, nos dá la pauta interna para

resolver una posible contradicción entre el texto de un tratado internacional y una forma jurídica, en virtud de que podemos desprender del citado precepto legal que los tratados que estén a desacuerdo con la Constitución, no pueden ser Ley Suprema en la República Mexicana, pudiendo por tanto el afectado proveer juicio constitucional de amparo y obtener así el respeto a la Constitución; resultando ser clara y notoria la preminencia de la norma jurídica constitucional sobre la norma jurídica internacional.

Por otro lado, cabe señalar que la fracción I del artículo 76 constitucional se encuentra contradicha por la fracción X, del artículo 89 de la propia Constitución.

En efecto, el artículo 89 constitucional, al establecer las facultades y obligaciones del Presidente, expresa en su fracción X, que éste se encuentra facultado para celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiénolos a la ratificación del Congreso Federal.

Al respecto, Ignacio Burgoa afirma que: "esta contradicción debe decidirse en el sentido de que la facultad es exclusiva del Senado..." (46).

Una vez establecidos los principios básicos del

46 cfr. Ignacio Burgoa O.: Derecho Constitucional Mexicano, 3a. ed., Porrúa, México, 1979, p. 630.

tratado, nos referimos a continuación al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la convención internacional que los estados verificaron con el fin de resolver los complejos conflictos que se producen por la vigencia especial simultánea de aquellas disposiciones normativas relativas de los diversos Estados vinculados a una sola relación concreta.

Al respecto, las normas internacionales del comúnmente llamado "Tratado de París", contienen principios generales obligatorios para los Estados miembros, así como también incluyen preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales.

En el Congreso de Viena de 1873 se planteó la idea de hacer una Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, posteriormente en el Congreso de París de 1878 se reiteró y culminó con la firma del Tratado Colectivo que se denomina "Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para Propiedad Industrial", con 19 artículos originalmente, y de la que forma parte integrante el "Protocolo de Clausura" de igual fecha, que contiene en siete párrafos las convenciones estipuladas.

La Convención y el Protocolo de Clausura fueron revisados por primera vez el 14 de diciembre de 1903 en Bruselas.

México se adhirió a los instrumentos el 10 de junio de 1903. El Senado Mexicano por decreto del 7 de diciembre de 1903, ratificó la adhesión del Ejecutivo a la Convención y demás instrumentos mencionados, según decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903.

Posteriormente, el multicitado Convenio fue revisado en subsecuentes ocasiones: en Washington el 2 de junio de 1911, y en La Haya el 6 de noviembre de 1925. Siendo que la Cámara de Senadores aprobó los cambios el 19 de diciembre de 1928 y fueron notificados por el Ejecutivo el 22 de mayo de 1929 y promulgado el 14 de marzo de 1930 en el Diario Oficial del 30 de abril de 1930.

Nuevamente encontramos reformas a la Convención que fueron hechas en el Congreso de Londres, celebrado en 1934, firmándose la "Revisión" el 2 de junio del mismo año. La Reforma fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por decreto del 24 de diciembre de 1954, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1955. Fue ratificada por el Poder Ejecutivo el 14 de abril de 1955, promulgándose el 8 de junio del mismo año, en el Diario Oficial del 18 de julio de 1955.

En la Conferencia de Lisboa, fue revisada nuevamente la citada Convención en octubre de 1958, habiéndose publicado en el Diario Oficial correspondiente al 11 de julio de 1964.

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de 1976, se publicó el Decreto que la Cámara de Senadores que dirigió al Presidente de la República, por lo que se aprobaron las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967 al Convenio de París, promulgándose por decreto este Convenio en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976.

Ahora bien, nos ocuparemos a continuación de los rasgos más sobresalientes del Convenio de París en materia de marcas.

En primer término, el artículo inicial del citado Convenio establece por un lado la Constitución de la Unión y por el otro determina el ámbito de propiedad industrial señalando como su objeto, en relación a las marcas: las marcas de fábrica, de comercio, de servicio, agrícolas y las derivadas de las industriales extractivas, por las que las mismas habrán de aplicarse a productos fabricados o naturales, a mercancías y a los servicios propiamente dichos.

Es inobjetable la importancia que tiene el artículo 2, debido a que establece, en su primer inciso, la obligación de dar un trato nacional a los nacionales de los países de la Unión, que gozarán en los demás países de la Unión de la misma protección que las leyes concedan a sus nacionales, así como también podrán interponer los mismos recursos legales para defender sus derechos, igualdad que adquieren siem-

pre y cuando cumplan las condiciones y formalidades que fueron impuestas a los nacionales.

Asimismo, prohíbe el que se imponga alguna condición de domicilio o de establecimiento a los nacionales de los países de la Unión para que éstos estén en posibilidades de obtener un trato nacional.

Finalmente, faculta a cada uno de los países integrantes de la Unión a legislar una relación al procedimiento judicial y administrativo, a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario.

También dispone el artículo 3, que los nacionales de los países que no forman parte de la Unión pero que están domiciliados que tiene establecimientos industriales o comerciales, serios y efectivos en el territorio de alguno de los países de la Unión, quedan, por ello asimilados a los nacionales de los países de la Unión, adquiriendo, por lo tanto, el derecho de recibir un "trato nacional", es decir, igual al que se da a los nacionales de los países de la Unión.

El artículo 4 también es importante, en virtud de que se otorga un importante derecho, el "derecho de prioridad".

El derecho de prioridad consiste, en la protección

que adquiere el depositante de una solicitud de marca en alguno de los países de la Unión, respecto de los demás países de la Unión.

Es pues en virtud de este derecho que adquiere el depositante de dicha solicitud que ninguna otra persona, excepto él mismo, podrá registrar dicha marca en los demás países de la Unión, durante un plazo de 6 meses, permitiéndole, durante este plazo de prioridad, obtener la protección para su marca en aquellos países de la Unión en donde efectúe nuevos depósitos de solicitud de la marca, debido a que en las mismas podrá hacer valer el derecho de prioridad que adquirió con su primera solicitud.

Prohíbe en su artículo 5, el que sea anulado el registro de una marca cuya utilización sea obligatoria en un país "... sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción". Asimismo, dispone que: "...el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario bajo una forma que difiere por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca".

Es decir, si la marca es usada por su propietario bajo una forma distinta a como ésta ha sido registrada, pero permanece substancialmente igual, su registro no podrá ser

invalidado ni disminuirá su protección.

Por otro lado, permite el empleo de una marca por copropietarios de la misma, así como su registro, al establecer: "el empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares", por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la Ley Nacional del País donde la protección se reclama, no impedirá el registro, no disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto introducir al público a error y que sea contrario al interés público.

Finalmente, dispone que no podrá ser exigido ningún signo o mención de registro de la marca sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

Se establece un plazo de gracia (artículo 5 bis), de seis meses como mínimo, "...para el pago de tasas previstas por el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa si la legislación nacional lo impone".

Es mediante la disposición que nos ocupa que se intenta dar protección al titular de una marca registrada, en el sentido que no pierda, "el derecho de uso exclusivo sobre la misma por no haber pagado", durante el plazo que cada

legislación nacional imponga, los derechos para el mantenimiento de su vigencia".

El artículo 6 establece las condiciones fundamentales para el registro de marcas así como la independencia de la protección de las mismas en los diferentes países.

Por su parte el artículo 6 reconoce a las marcas notoriamente conocidas así como también establece su protección.

El mismo artículo obliga a los países de la Unión a rehusar o anular el registro y prohibir el uso sin autorización de las autoridades competentes como marcas, o como elementos de las mismas, de los escudos de armas, banderas y otros elementos de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como imitaciones desde el punto de vista heráldico. Igualmente respecto de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominación de las organizaciones intergubernamentales de las cuales uno o más países de la Unión son miembros.

Exceptúa de esta prohibición a los "...escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección".

Finalmente, se refiere a las marcas consideradas contrarias a la moral o al orden público o bien que sean capaces de engañar al público. Asimismo, establece una salvedad: "contraria al orden público por el hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, sobre en el caso de que ésta disposición misma se refiere al orden público.

El artículo a que nos referimos en su inciso C, establece que deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca, para determinar la susceptibilidad de su protección.

Por otro lado, se prohíbe a los países de la Unión el rehusar el registro de una marca por difererir ésta de las marcas protegidas en el país de origen únicamente por elementos que no alteren sus distintividad ni afecten su identidad, como la misma ha sido registrada en el país de origen.

En virtud de que el multicitado artículo 6 quinques se refiere a la protección de la marca registrada en un país de la Unión o en los demás países de la Unión, no podrán beneficiarse de sus propias disposiciones aquellas marcas que han sido registradas en el país de origen.

Por otro lado, indica que el titular de una marca no está obligado al renovar su registro en el país de ori-

gen, a renovarlos en los demás países de la Unión en que hubiere sido registrada.

Por último, en su inciso F, señala que los depósitos de marcas que se efectuen dentro del plazo de prioridad de seis meses "... adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo".

El artículo 6 sexies obliga a los países de la Unión a otorgar protección a las marcas de servicios, sin embargo no los obliga a proveer el registro de estas marcas.

Por su parte, el artículo 7 del Convenio que nos ocupa, establece que no será obstáculo para el registro de una marca la naturaleza del producto a que ha de aplicarse la misma.

El artículo 7 bis se obliga a los países de la Unión a admitir el depósito y a proteger las marcas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen incluso si no poseen un establecimiento industrial o comercial bien por no estar establecidos en el país donde reclaman la protección o por no haberse constituido de conformidad con su legislación. Asimismo, faculta a cada país a decidir "... sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida.

3.5. La marca como derecho de propiedad.

El concepto de propiedad resulta en la actualidad familiar a los estudiosos del derecho, en la misma forma que lo es para aquellas personas cuyas actividades se han desenvuelto a las normas que, de tal especialidad, se incorporan a las leyes vigentes.

Atendiéndolo primeramente al concepto de propiedad y sin la intención de entrar a fondo al análisis de este término jurídico en torno al cual se han escrito importantísimos tratados, podemos apuntar que propiedad en términos generales es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto a las leyes no se opongan.

De ahí que "propiedad" es el derecho o facultad de ejercer y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de la misma si se encuentra en poder de otro.

Cosa que es objeto del dominio principalmente si es inmueble o una semejanza o imitación perfecta (industrial) la que adquiere un inventor, fabricante, etc. sobre un producto o un artículo o servicio cuya fabricación se reserva en exclusiva.

Por lo que toca a "industrial" se entiende por tal lo que se hace o produce en virtud o con el auxilio de la otra, artificio o diligencia del hombre.

En una forma más concreta podemos considerar que "industrial" es todo aquello que se refiere o pertenece a la industria y por industria podemos entender también en los mismos términos generales y particularmente lingüísticos en un conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transportación de uno o varios productos o materias primas.

La unión de estos vocablos "propiedad industrial" tiene una connotación distinta a la de la estricta interpretación, dada a cada vocablo en forma separada.

Como justificación a la protección otorgada en este tipo de propiedad, se menciona que la competencia o sea la lucha incesante en que vive la industria puede convertirse en un torbellino donde triunfa el más malo o el más fuerte si no existe el freno del derecho.

Es conveniente indicar que no intentamos adecuarlos, en este trabajo, en un análisis de las diversas teorías que intentan explicar la naturaleza de la "propiedad industrial", ya que el contenido de dicha disciplina se conforma mediante elementos jurídicos mencionados en páginas anteriores como nombres comerciales, concurrencia desleal, patentes y principalmente marcas, tema directamente relacionado con nuestra proposición.

Volviendo al caracter de propiedad, que se da a la disciplina, objeto del sistema marcario mexicano, debemos señalar nuestra preocupación ante el incremento del control estatal sobre la titularidad de los bienes materiales en beneficio de su utilidad colectiva, limitando la libre disposición de dichos bienes por parte del titular o sea el derecho de éste al uso y disfrute del mismo a un grado tal que la relatividad de la "propiedad" carece de elementos que tipifican a una verdadera propiedad.

Por otra parte, el vocablo "industrial" - que abarca las marcas - sólo se refiere a las definiciones dadas del mismo, precisamente a la industria lo que hace que los nombres, avisos comerciales, marcas comerciales, conceptos que se han hecho comprender bajo el rubro de "propiedad industrial" escapen como lo hemos mencionado al alcance de dicho caracter industrial al pertenecer claramente al área "mercantil o comercial". En la misma circunstancia pueden encontrarse las "marcas" que no solamente tienen el caracter de industriales, sino que pueden identificar actividades o servicios que carecen definitivamente de tal connotación de industriales.

En consecuencia, y como lo manifestamos, nos parece la solución más adecuada a esta problemática de conceptos, atender el contenido de cada figura jurídica particular, llámese patente, marca, nombre comercial, etc. a fin de pre-

cisar, comprender su naturaleza e intentar en redacción recomendada explicarlas con mayor facilidad.

Es fácil notar que el común denominador de los conceptos expuestos, para explicar la naturaleza del derecho a la marca y el consecuente interés tutelado por dicho derecho, está constituido por el concepto de "propiedad".

Varios de los autores mencionados como Carnelutti, Ascarelli y otros afirman que la marca es en sí un auténtico derecho de propiedad, ya que por un lado existe una entidad económica y por el otro la vinculación de dicha entidad, al señorío exclusivo de un sujeto al cual le es dado el uso, mientras que además, la tutela concedida sobre este bien se diferencia claramente a virtud de cuotas específicas e inconfundibles, de aquella otra que gramatiza al sujeto el goze de los otros bienes.

Concluimos afirmando que el derecho a la marca no es más que un derecho de propiedad que se ejerce mediante el uso de la marca. Sin embargo, nuestro momento histórico no puede dar cabida a la existencia de propiedades absolutas legisladas por el derecho.

No somos pues, drásticos ni radicales al considerar

que las marcas y en general la propiedad industrial, no deben ser objeto de derechos absolutos y que además las legislaciones correspondientes, deben estar en sus preceptos, la tendencia al abuso de los derechos relativos que se consig-
nan en los mismos textos legales.

C A P I T U L O I V

LAS MARCAS EN LA ACTUAL LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

4.1 Las Nociones Generales de la Ley de Invenciones y Marcas Actual.

Es inobjetable la importancia que para este estudio representa la Ley de Invenciones y Marcas.

Al respecto, tal y como ha quedado establecido, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo instrumento se obliga a sus signatarios a otorgar protección a la propiedad industrial, así como también los faculta respecto de las marcas en especial a legislar en lo relativo a las condiciones de su depósito y registro.

Es un cumplimiento de la obligación que se menciona y basándose en las facultades que para ello tiene, el Congreso de la Unión ha dictado la legislación sobre la propiedad industrial actualmente Ley de Invenciones y Marcas, de cuyos antecedentes inmediatos ya nos hemos ocupado con anterioridad.

La Ley de Invenciones y Marcas en vigor fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

Respecto de la denominación del ordenamiento que

nos ocupa, García Moreno afirma:

La iniciativa dice que el título de la nueva Ley es más coherente con el espíritu y la letra del artículo 28 constitucional. Nosotros no encontramos la coherencia a que se refiere la Iniciativa y sí encontramos muchas desventajas con el nuevo título, sobre todo que se aleja de una terminología internacionalmente reconocida. Por otro lado, si solamente se van a regular las invenciones y las marcas, implica ello que otras figuras quedan fuera... (47).

La nueva Ley de Invenciones y Marcas entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir el día 11 de febrero de 1976. Trata sobre patentes, marcas, modelos y dibujos industriales, certificados de invención, denominaciones de origen, avisos comerciales, nombres comerciales y sobre la represión de las infracciones.

En este apartado trataremos únicamente lo relativo a las marcas y respecto a ellas, aquéello que sea de interés para el presente estudio.

Los cambios fundamentales que representa la Ley de Invenciones y Marcas, en lo que se refiere a signos marcarios son: proteger expresamente las marcas de servicio, introduce la licencia obligatoria de uso de marcas, suprime la renovación especial de marcas que no se usan, amplía el cam-

47 cfr. VICTOR CARLOS GARCIA MORENO: Comentarios a la Nueva Ley de Invenciones y Marcas; en Revista de la Facultad de Derechos de México; Tomo XXXVII, p. 240.

po de marcas no registrables, autoriza a la Administración Pública para hacer obligatorio el uso de marcas en ciertos sectores industriales o para suprimir tal uso y establecer la vinculación de marcas de origen extranjero con marcas mexicanas.

La citada Ley, en su Título Cuarto, Capítulo Primero, artículo 87, reconoce las marcas de productos y de servicios. Las primeras se refieren a los signos que distinguen a los artículos o productos que el titular elabore frente a los de su misma especie o clase y, las segundas las constituyen los signos que distinguen a los servicios de otras de su misma especie o clase.

Si bien es cierto que el derecho a la marca se adquiere con el simple uso de la misma, su protección será más efectiva si se obtiene el registro de la misma.

En el artículo 88 de la multicitada Ley establece el derecho de uso exclusivo de una marca, el cual de conformidad con dicho precepto, se obtiene mediante su registro, en la Secretaría de Comercio e Industria (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Por su parte el artículo 89 de la Ley que nos ocupa, determina que podrá obtener el derecho de uso exclusivo

de una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca una vez satisfechas las formalidades y requisitos legales y reglamentarios. Siendo que igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan y los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia.

El artículo 90 establece la regla general de lo que es registrable como marca, señalando que pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos cualquier otro medio que permita identificar los productos o servicios que se amparen, de otros de su misma especie o clase. Asimismo, indica que son registrables como marca los nombres comerciales, las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivas de los productos o servicios que amparen.

Podemos afirmar que una marca para ser registrable debe de ser distintiva, creativa y lícita.

Las excepciones a la regla general establecida por el artículo 90 de lo que es registrable como marca, están contenidas en las 23 fracciones del artículo 91 de la Ley de la Materia.

4.2. La Importancia del Artículo 91 Fracción V.- Ventajas, Limitaciones, Fallas.-

Especial importancia tiene el artículo 91 de la Ley

de Invenciones y Marcas para el presente estudio, que dice a la letra:

- ARTICULO 91.- No son registrables como marca:
- I.- Los nombres propios, técnicos o de uso común de productos o servicios que traten de amparar con la marca, aún cuando estén en idioma extranjero.
 - II.- Las palabras que en el lenguaje corriente o en prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trata de amparar.
 - III.- Los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquéllos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.
 - IV.- La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.
 - V.- Las denominaciones, figuras o frases desccvas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por que ostente una ortografía caprichosa.
 - VI.- Las letras aisladas, los números y los colores aislados a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que les den un caracter distintivo.
 - VII.- Las que produzcan o imiten escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas similares así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.
 - VIII.- Las que produzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adptados por un Estado, sin autorización de autoridad competente.

- IX.- Las que produzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.
- X.- Las que produzcan o imiten condecoraciones, medallas y otros permisos obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.
- XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más proximo.
- XII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la Materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.
- XIII.- Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.
- XIV.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios que puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos.
- XV.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.
- XVI.- Los mapas; sin embargo podrán usarse como elemento, de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar o procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguan.

- XVII.- Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.
- XVIII.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, en grado tal que puede confundirse con la anterior tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.
- XIX.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.
- XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenden ampararse.
- XXI.- Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público la Secretaría de Industria y Comercio considere inconveniente registrar.
- XXII.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.
- XXIII.- La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables (48).

Para poder analizar la fracción V del artículo 91

de la Ley de Invenciones y Marcas, es necesario analizar cual es su relación con el CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del día veinte del mes de marzo del año de 1883, ya que surgio como antecedente para la creación de la Ley de Invenciones y Marcas de nuestro país.

En el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 quinquies nos dice:

ARTICULO 6 QUINQUIES

(Marcas: Protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (Clausula "tal cual es").

B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro, ni invalidadas más que en los casos siguientes:

2) Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje conveniente o en las costumbres legales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (49).

49 DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADOPTADO EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967; Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976. (Este decreto, evidentemente, ha sido publicado en forma incompleta en el Diario Oficial. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido publicada la fe de erratas correspondiente).

En primer término, como se puede apreciar en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, no hace referencia a las marcas que se soliciten a registro que estén desprovistas de todo carácter distintivo, siendo este elemento parte de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso B., del artículo 6 quinquies del Convenio de París antes citado, que es básicamente el principio para no ser susceptible de registro una marca si es que no cuenta con caracteres distintivos del todo.

Es de considerarse que nuestra legislación omitió este elemento, pero no por esta razón se tiene que pasar por alto, ya que si analizamos la fracción V del artículo 91, es lo que en realidad nos quiere decir pero no lo hace expresamente.

También podemos observar que en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, se omitió la parte que dice en el Convenio de París lo siguiente:

"...o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres legales y constantes del comercio..."

Haciendo referencia esta parte del numeral 2) del inciso B., del Artículo 6 quinquies a los signos o indicaciones que puedan servir para designar alguna de las cualidades o características de la marca que se pretende

solicitar a registro.

Estos dos elementos serían de gran importancia si se hubieran incluido en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que darían una completa visión en lo que se refiere a la descriptividad de los productos o servicios.

4.3 El Análisis de Contenido de la Terminología Jurídica Utilizada en dicho Artículo y sus aplicaciones.

Es necesario analizar la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas para su comprensión y para su correcta aplicación, dicha fracción dice:

Artículo 91.- No son registrables como marca:

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de presentación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa (50).

En primer término definiremos cada concepto de la fracción V:

50 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS: Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de febrero de 1976.

Por "denominación" podemos entender lo siguiente:

DENOMINACION: (de Lat. Denominationis). Nombre, título o nombre con que se designa a una persona o cosa para distinguirla de las demás de su género (51).

La definición del concepto "figura" es la siguiente:

FIGURA. (Lat. figura) forma exterior de un cuerpo, por la que se diferencia de otro. Cosa que representa o significa otra (52).

Como definición del concepto "frase" tenemos:

FRASE.- Conjunto de palabras que expresan una idea // locución feliz, literaria o enérgica; como tantas frases más o menos históricas que recogen antologías y anecdotarios (53).

La definición del concepto "producto" es:

PRODUCTO.- (Lat. productus) cosa producida, Calculo que se obtiene de una cosa que se vende o el que ella reditúe. Cantidad que resulta de la multiplicación (54).

51 cfr. DICCIONARIO POLIGLOTO BARSA: Autor Alfredo Ortíz Barvelli, ed. 1980, p. 436.

52 cfr. DIC. POLIGLOTO BARSA: op. cit., p. 501.

53 DIC. POLIGLOTO BARSA: op. cit., p. 525.

54 DIC. POLIGLOTO BARSA: op. cit., p. 670.

Como definición de "servicio", podemos enunciar la siguiente:

SERVICIO.- (Lat. servitium) acontecimiento y efecto de servir. Merito que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. Utilidad o provecho que resulta a uno de lo que intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada (55).

Como definición del concepto "especie" tenemos:

ESPECIE.- (Lat. Species) Conjunto de cosas que se asemejan entre sí por tener uno o varios caracteres comunes (56).

La definición del concepto "calidad" es:

CALIDAD.- (Lat. Qualitas) propiedad o conjunto de propiedades de una cosa que permiten juzgarla como igual, peor o mejor que las demás de su misma especie (57).

La definición del concepto "cantidad" es:

CANTIDAD.- (Lat. Quatitas) Todo lo que es capaz de aumento y disminución y que por consiguiente puede medirse o numerarse (58).

55 DIC. LAROUSSE: op. cit. p. 487.

56 DIC. LAROUSSE: op. cit. p. 492.

57 DIC. LAROUSSE: op. cit., p. 295.

58 DIC. DE DERECHO USUAL: op. cit., p. 375.

Podemos dar como definición de "destino", la siguiente:

DESTINO.- (de destinar) encadenamiento de los sucesos considerando como fatal y necesario. Circunstancia de serles favorable o adversa esta supuesta forma de ocurrir los sucesos a personas o cosas. Señalamiento, consignación o aplicación (59).

La definición del concepto "valor" es:

VALOR.- (Lat. Valor) Grado de aptitud o utilidad de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar deleite o bienestar. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase (60).

Las siguientes definiciones de "presentación" son:

PRESENTACION.- (Lat. Presentatio) acción y efecto de presentar o presentarse (61).

PRESENTAR.- (Lat. Presentare) hacer manifestación de una cosa, ponerla en la presencia de uno. Introducir a uno en la cosa o en el trato de otro a veces recomendándole colocar previamente una cosa con el fin de observar el efecto que producirá colocada en forma definitiva (62).

59 DIC. DE DERECHO USUAL: op. cit., p. 397.

60 DIC. POLIGLOTO BARSÁ: op. cit., p. 747.

61 DIC. POLIGLOTO BARSÁ: op. cit., p. 657.

62 DIC. POLIGLOTO BARSÁ: op. cit., p. 410.

Por último tenemos la definición del concepto "epoca":

EPOCA.- (Lat. EPOCHA y está del griego Epoché de Epeko, Persistir, Continuar) fecha de un suceso desde el cual comienzan a contarse los años. Período de tiempo, señalado por los hechos históricos ocurridos durante él. Cualquier espacio de tiempo, punto fijo y determinado de tiempo, desde el cual comienzan nuevamente los años (63).

Definidos los elementos que constituyen esta fracción es posible analizar la relación que existe de la prohibición que contiene esta fracción en lo referente a la denominación que es referida a aquellas denominaciones, que de modo innegable y categórico describan específicamente y exclusivamente los productos o servicios que pretenden ser protegidos con la marca, y no otros artículos que son solo similares, análogos o conexos.

También no son registrables como marca los adjetivos que resulten calificativos del producto o de su naturaleza, destino u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se trata de amparar o sus características, y no que sea posiblemente descriptivo en general de cualquier cosa, sino que sea de manera específica del

producto o sus cualidades.

4.4 Algunos Ejemplos de Aplicación de Marcas y Alternativas de Usos.

Como ejemplo de denominaciones que no es posible registrar de la naturaleza y que no han sufrido manufacturación por lo que tales cosas son "de buena calidad" por ser "naturales"; en consecuencia la denominación cuyo registro se pretende al aplicarse a los extractos de malta y bebidas poco alcohólicas, excluyendo cerveza, indica una cualidad predominante de dichos productos, lo cual está prohibido categóricamente según la fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas, a mayor abundamiento la palabra "natural-es", si bien no está relacionada con las especiales condiciones de un producto determinado, sino en general con todas las mercancías, si se encuentra en el dominio público y carece de particularidad para poder ser apropiado por una sola persona. No obstante a lo anterior, la circunstancia de que la denominación propuesta a registro se escriba con un guión intermedio, toda vez que de acuerdo con la referida fracción V del artículo 91 de la Ley en cita, una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

Como complemento de esta parte de la fracción en la que dice "...figuras o frases descriptivas..." las frases

descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad de sus productos.

No son registrables como marca las figuras descriptivas de los productos que tratan de protegerse, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad o destino de los productos.

Ahora bien, si se trata de registrar como marca la figura de un "bebé" para amparar alimentos para bebé, es claro que la figura es descriptiva del destino del producto, pues éste está destinado a la alimentación de los bebés, e independientemente de que se hagan interpretaciones idiomáticas barrocas, sigue siendo cierto que el destino del producto está representado en la figura, pues se trata de un producto para bebés cuyas características serían obvias de la naturaleza misma del producto, y no sería una práctica comercial correcta la de reservarse para uso exclusivo de los productos (alimentos) para "bebé" del solicitante del registro, la figura de un "bebé", es una sana competencia comercial, todos quienes fabriquen productos o alimentos para bebé tendrán el mismo derecho a representar a un "bebé" en las etiquetas de sus productos y las consideraciones anteriores no se desvirtúan por el hecho de que se puedan dar otros usos o destino al producto, y que pueda hacer de él un alimento para adultos pues lo sustancial del asunto es que

está básicamente destinado a la alimentación de bebés, y estos alimentos serían válidos, igualmente, para cualquier material que pretendiera apropiarse la exclusividad de la figura de un bebé para proteger productos básicamente destinados al uso o servicio de bebés.

Podemos decir que como ejemplo de frase descriptiva, la frase "EL CORTE INGLES" cuyo registro marcario se pretende para amparar tejidos de punto, malla y telas, no sólo designa una de las especies de dichos productos, como son los "cortes", término que el público consumidor emplea para señalar una porción de tela que sirva para elaborar prendas de vestir, sino además el adjetivo "inglés" que le acompaña, expresa, al entender del mencionado público consumidor, que los referidos cortes o porciones de tela, puedan ser elaborados en Inglaterra, o al menos que tiene buena calidad, como la inglesa, que ha sido respetada tradicionalmente de esa manera. Dicho de otro modo, la palabra "corte" expresa la idea de una cierta cantidad de tela para confeccionar vestidos o trajes, y el adjetivo "inglés" que le sigue, completa dicha idea para identificar la calidad del material que, en términos generales, es entendido de cierto origen; es decir, las características de esa denominación, por sí solas, constituyen una expresión puramente descriptiva, la cual no puede ser registrable por carecer de elemento distintivo o diferenciador de la marca. La expresión "corte inglés", utilizada para distinguir o señalar telas, entre

otros productos, hace indudable referencia a un corte de casmir de origen inglés, y por ello, no puede negarse que es descriptiva y que, por ende, no puede ser susceptible de apropiación por ningún fabricante. Por otra parte es menester indicar que no es necesario que la marca de que se trata describa todos y cada uno de los productos que se pretenden amparar, para que se le considere descriptiva, pues basta que describa uno de ellos, para que se considere vedado su registro.

En relación al concepto de calidad, no es posible que se registre ya que de igual manera nos indica una descripción o definición del producto o servicio, nos está diciendo como es, como por ejemplo "BUENO" no es posible registrar ningún producto de cualquier índole o servicio con la marca "BUENO", pues claramente nos está indicando que el producto o servicio que se está prestando es de óptima calidad que es bueno para el consumidor, está dando una característica o lo principal del producto o servicio.

Vemos como un ejemplo de una marca para amparar un servicio la denominación "LIMPIEZA", es claro que está definiendo cual es la finalidad de su servicio, si es que se va a usar para una compañía que presta sus servicios de limpieza está claramente definiendo o especificando cual es la función que presta, quizás en este caso sí sea su principal característica ya que está determinando su objeto principal.

Como análisis del concepto "cantidad" una marca "ABUNDANTE" no podría registrarse ya que está describiendo o especificando la "cantidad" de que se trata el producto, está diciendo qué es el producto en sí, y es posible comparar con otro producto en que sea igual o menor, por esta razón, no es posible registrar marcas que tengan denominaciones que impliquen una cantidad y mucho menos si el producto es abundante.

Es necesario establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y si se puede registrar. En este aspecto y para iluminar la interpretación de este precepto, podemos recordar que en el Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter, destino, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie o destino de los productos, así pues, una denominación no será apropiable como marca por un producto, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes a los demás productos. No se podría otorgar el registro como marca a un producto, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar

el peligro de incurrir en imitación de su marca, pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna "calidad" del producto tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces si es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso de la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos. Y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante, pero la expresión "KOMODINI", en cambio, es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo" y su registro no impedirá que los competidores puedan usar, en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos, en consecuencia, esa expresión "KOMODINI" sí es susceptible de registro como marca.

En relación al concepto de valor, no es posible registrar el valor significativo o específico del producto como marca como por ejemplo "BARATO", es claro que "BARATO" está determinando la cantidad, utilidad, grado y demás adje-

tivos que son características o particularidades del producto, es una descripción de cuantía, de importancia o de una estimación aproximada del producto, porque como en el ejemplo anterior, sería imposible que sólo un producto utilizara como marca "BARATO" exclusivamente para poder poner esta palabra tendría que poner una "marca" distinta y si en su producto también señala la palabra "BARATO" lo puede hacer, pero no como una palabra que se use como marca exclusiva, y es así que cualquier productor puede usar la palabra "BARATO" en cualquier producto, es de uso público.

En relación a la presentación, como ejemplo está el adjetivo "BRILLANTE" que sería imposible registrar como marca para que un fabricante de pinturas la aplicase únicamente como marca para sus productos, es clarísimo que está descubriendo la finalidad o el objeto del producto, y es su principal característica ya que por eso sería imposible que un solo productor o comerciante se apropiara de la palabra "BRILLANTE" para pinturas, la podría acompañar de otra pero sería como un complemento en su etiqueta o en su producto, desde luego que tendría que ponerle la marca primero y la palabra "BRILLANTE" insertada en cualquier parte de su etiqueta, y cualquier productor o comerciante que se dedique al comercio o producción de pinturas podrá utilizar esta palabra claro que, no como marca es en realidad de uso común, para cualquier persona, también es presentar o presentación es la forma en que se va a poner a la venta en el mercado

cierto producto como ponerle "FRESA" a una "mermelada de fresas" en un empaque en forma de "FRESA", con su color natural y la forma exacta a la fruta, y más específico que para el empaque de fresas preparadas de cierta manera como lo es la mermelada de fresas.

En relación a la época de elaboración como continuación de la presentación o más bien podría ser como parte de ésta, se podría explicar con un ejemplo muy claro como sería la palabra "AÑEJADO" ya que es muy claro que está determinando el estado de elaboración de algún producto. Y sería imposible que se le otorgara el registro a una sola persona para que utilizara esta palabra, ya que en infinidad de productos es recomendable y en ciertas ocasiones necesario poner la palabra "AÑEJADO", para determinar el estado en que se encuentra el producto.

Es muy usual utilizar esta palabra en bebidas alcohólicas, ya que cierto grado de "AÑEJAMIENTO" cambia su sabor y su calidad y por esta razón se vuelve diferente la bebida alcohólica pasa a ser de otra categoría. La mayoría de las cosas influye mucho el costo de dicha bebida, esto se mide después de una determinada cantidad de años. Por esto sería imposible otorgar el registro de "AÑEJADO" como marca para cualquier producto.

Como complemento de los elementos de esta defini-

ción, sería la "ortografía caprichosa", significa que no por que se elabore con letras, adornadas, garigoleado, etc., una palabra es diferente o cambia su significado como por "KORECTOR" que se utiliza para proteger artículos de papeleería para oficina, se está utilizando una ortografía caprichosa con la letra "K" inicial que en realidad, como se ve claramente no cambia el significado y destino del producto la palabra se está usando para describir el producto para corregir errores mecanográficos.

Se acostumbra utilizar mucho la ortografía caprichosa para hacer más llamativo, más atractivo publicitaria-mente un producto al consumidor. Muchas personas, tratan de registrar estos cambios superficiales a las denominaciones pero en realidad no es posible otorgar un registro marcario a una palabra descriptiva de un producto por la razón de que a simple vista sea diferente a otro o distinta, cuando en el fondo en la realidad es una descripción del producto.

Con esta detallada explicación de cada uno de los elementos de la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, es claro observar que la Ley en esta fracción es bastante amplia, abarca gran cantidad de argumentos que no es posible registrar como marca, es así de esta manera que se está protegiendo en cierta forma a productores y consumidores de que se "Monopolicen", denominaciones que ya son de uso común para cualquier producto o servicio y así el público consumidor va a escoger entre di-

versas marcas que amparen la misma clase de productos con saber de todos están destinados para el fin de él lo necesite, o lo está buscando, como lo hemos visto claramente en los ejemplos anteriores.

4.5 El Derecho Comparado y las Marcas.

Con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas del derecho positivo mexicano sobre marcas, juzgamos indispensable tomar en cuenta las opiniones de los legisladores, de los tratadistas y de la jurisprudencia extranjeras, en tanto de ellas se puedan aprovechar ideas, técnicas nuevas y claras que hagan mas comprensibles las instituciones exploradas por los legisladores mexicanos.

Pero doctrina, jurisprudencia y legislación extranjeras deben recomendarse y atenderse, claro está, únicamente cuando concurren las limitaciones y exigencias que en los casos concretos tornan justificable su invocación. De lo contrario consideramos de un gran valor, ni siquiera ilustrativo, pueden tener para la justicia nacional.

Así lo ha resuelto la Suprema Corte:

1. "Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros en materia de marcas, no tiene valor alguno en nuestro país como documentos de prueba, toda vez que sus legislaciones sobre tal materia son diversas".

2. "De todo lo anterior se sigue que los conceptos que el recurrente finca en la doctrina, legislación y jurisprudencia de otros países, no son aplicables a la legislación mexicana, se ha indicado al resolver una controversia sobre interpretación del artículo 91 y determinar quienes pueden solicitar el registro de marcas.

En la actualidad varios países han incorporado nuevos aspectos de redacción en cuanto a la utilidad técnica, estética, aplicación, medida, apariencia, imagen visual, conformación y otros factores que facilitan la regulación de las marcas.

Alemania Federal, Austria, Brasil, China Nacionalista, España, Filipinas, Grecia, Italia, Japón, Polonia, Portugal, son algunos de los países que en los últimos años han mejorado su Ley de Propiedad Industrial, Invenciones, Marcas, Patentes y Derechos de Autor, siempre inspirados en la búsqueda de asegurar a la marca una estabilidad concordante a las corrientes industriales y comerciales modernas.

Por tanto, salta a la vista la importancia que tiene la marca especialmente en el comercio internacional, en cuya actividad desempeña, en cierto modo, un papel de elemento regulador que todos reconocen. Pero el nacimiento del derecho a la marca las formalidades necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección, quedan sujetas a muy variadas exigencias que frecuentemente varían de una legislación nacional a otra, razón

por la cual se ha procurado la unificación de tales legislaciones.

Expuestas las características de la propiedad inmaterial a través de las dos grandes vertientes en que se divide: propiedad intelectual y propiedad industrial; señala dos igualmente los elementos Históricos y Constitutivos de estas propiedades y conocidos que son también los derechos de propiedad industrial sobre creaciones nuevas y signos distintivos, podemos afirmar sin duda alguna que la marca constituye una de las prerrogativas industriales de mayor importancia.

Los derechos sobre las marcas se han alejado del Derecho Civil y Derecho mercantil, tratando de lograr una controversia cada vez más solidamente fundadas en normas muy claras. Y lo evidente es que el Derecho Mexicano se ha alejado del derecho mercantil administrativo, del trabajo, procesal civil, procesal penal, procesal del trabajo, bancario, fiscal, etc.

Sin embargo, contadas disciplinas jurídicas revisiten un matiz internacional tan señalado como lo concerniente al derecho sobre marcas.

El intenso desarrollo que las relaciones comerciales, industriales y agrícolas han tenido en los últimos años en el campo internacional; la continúa expansión del comercio y de la industria de los países notablemente desarrolla-

dos, y el intercambio de mercancías que tal incremento origina en todas las naciones -fenómeno al que nuestro país no es extraño-, son factores que hacen cada vez más necesario el conocimiento del Derecho extranjero. Su estudio es el "indispensable prelude al Derecho comparado" como afirma René David, quien para establecer el concepto de esta disciplina dice que la comparación es un método de primer orden, indispensable cuando ha de formarse un juicio valorativo, y que el Derecho del método comparativo, empleado en todas las demás, "aparece como un instrumento esencial en el conocimiento verdadero del Derecho nacional". (64)

Mas no es el afán de llegar a un completo conocimiento del Derecho patrio lo que determina el interés de la legislación extranjera; como acontece con la mayoría de las instituciones jurídicas, las relativas a las marcas obedecen a principios fundamentales, paralelamente al rompimiento de fronteras nacionales para dar paso a las relaciones industriales y comerciales, se ha venido en forma paulatina armonizando una legislación que permite contemplar el derecho de las marcas desde un ángulo menos regional. Pero, bien ya para penetrar en las peculiaridades y diferencias que presentan sistemas legislativos extraños, lo cierto es que hoy en

64 Tratado de Derecho Civil Comparado, Madrid, 1953, pág. XXXIII.

ESTO DEBE SER DE LA BIBLIOTECA

día preciso es en cuanto a la protección marcaria. A ello impelen además las razones económicas y de orden práctico impuestas por la índole internacional de la circulación de productos mercantiles, de que ya se habló.

SISTEMA QUE OFRECE EL DERECHO COMPARADO.

Las leyes de los diferentes países no siguen un criterio uniforme para determinar cuáles son las marcas que merecen su protección. El estudio comparativo de la legislación extranjera sobre la materia, permite advertir la existencia de varios sistemas para la composición de las marcas. Un primer sistema es el de la libre elección o adopción, según el cual la ley, ajustándose al principio de que todo signo distintivo es apto para usarse como marca, no especifica qué signos son permitidos o prohibidos. De este tipo es la ley belga. (Art. 10.).

Otro sistema apartándose del principio general de la elección libre, restringe el derechos de los industriales y comerciantes para escoger sus marcas, mediante alguno de estos procedimientos:

a) Enumera de un modo expreso los signos que pueden ser usados como marca: ley francesa (Art. 10.), ley inglesa (Sec. 9).

b) Especifica cuáles son los signos que no podrán usarse como marcas y cuyo registro está prohibido: leyes de

Canadá (Sec. 9), Costa Rica (Art. 6o.), Ecuador (Art. 6o.), El Salvador (Art. 3o.), Estados Unidos (Sec. 2), Guatemala (Art. 7o.), Honduras (Art. 4o.), Italia (Art. 18), Nicaragua (Art. 3o.), Panamá (Arts. 2012, 2013 y 2014), Santo Domingo (Art. 8o.), Suecia (parágrafo 4).

c) Señala simultáneamente cuáles son los signos que pueden constituir marcas susceptibles de registro, y qué es lo que no puede registrarse como marca: Argentina (Arts. 1o. y 3o.), Brasil (Arts. 93 y 95), Bulgaria (Arts. 4, 8 y 9), Colombia (Arts. 30, 32 y 33), Cuba (Arts. 94, 99, 100 y 102), Checoslovaquia (Art. 2), Chile (Arts. 22 y 23), España (Arts. 119 y 124), Haití (Arts. 1o. y 2o.), Paraguay (Arts. 1o. y 3o.), Perú (Arts. 1o. y 3o.), Uruguay (Art. 1o. y 2o.), Venezuela (Arts. 2o. y 3o.).

Tomando en cuenta las semejanzas y diferencias entre los ordenamientos jurídicos de otros países y de las leyes mexicanas anterior, la exposición de motivos de las reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas ofrece un esclarecimiento como el que recomendamos en nuestra tesis.

La adecuada protección legal de las invenciones y los signos marcarios ha sido siempre motivo de especial atención por parte del Estado Mexicano. Desde el siglo pasado hasta nuestros días la legislación nacional en la materia

ha sido objeto de adecuaciones y ajustes, motivados principalmente por la tendencia de que nuestra legislación evolucione a la par de las disposiciones internacionales respectivas y porque las leyes mexicanas de invenciones y marcas respondan de manera adecuada a las exigencias cambiantes de la realidad nacional.

La Ley de Invenciones y marcas, actualmente en vigor, cumple en este año diez de haber sido promulgada; durante este tiempo se han acumulado experiencias y se ha podido constatar la bondad del mencionado cuerpo legal. No obstante es preciso reconocer que algunas de las disposiciones establecidas en 1976 han quedado obsoletas si se toman en cuenta no sólo el Convenio de París, del cual México es parte, y el contexto internacional conformado por las legislaciones de los demás países, sino también la evolución de la industria nacional. En tal virtud, esta administración se ha impuesto la tarea de dar a la legislación de 1976 los ajustes a los que obliga la situación cambiante a la que me he referido.

Por tanto, las reformas propuestas a la Ley de Invenciones y Marcas son cambios estructurales que darán origen a modificaciones respecto del sistema nacional vigente de Invenciones y Marcas. Dichos cambios son consecuencia de considerar a las patentes y los signos marcarios no sólo como títulos que establecen el derecho del propietario de una invención o marca determinadas frente a los demás, sino

como verdaderos instrumentos de información tecnológica y comercial cuya eficiente utilización redundaría necesariamente en el progreso y modernización de la industria, el comercio y los servicios.

Por lo que se refiere al esquema de patentabilidad, se mantienen como no patentables sólo aquellas áreas que por su propia naturaleza no contienen los elementos necesarios de novedad y actividad inventiva o que requieren la existencia de una infraestructura industrial y administrativa de la cual carece el país en estos momentos.

Derivado de lo anterior, se establece un mecanismo que permitirá, después de diez años, la apertura a la patentabilidad en áreas tales como los nuevos procesos biotecnológicos, los procedimientos biológicos y genéticos para obtener variedades vegetales y especies animales y los productos químico-farmacéuticos. Se considera que este período resulta indispensable para que se hagan las adecuaciones necesarias en las áreas administrativa e industrial.

Un plazo y tratamiento idénticos a los descritos se prevé para los productos químicos en general, mismos que conforme a la ley vigente reciben ya patentes de proceso.

El proyecto contempla asimismo el otorgamiento de patentes a los procesos para la obtención de productos químico-farmacéuticos, pesticidas, fungicidas, plaguicidas,

fertilizantes y alimentos y bebidas para consumo animal, las cuales podrán solicitarse a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.

Cabe subrayar que las variedades vegetales y las especies animales permanecerán como no patentables en la legislación mexicana, al igual que las aleaciones en sí mismas.

En congruencia con la política de la actual administración, por lo que toca a la simplificación administrativa, se ha realizado la revisión de la ley vigente bajo este criterio. Al respecto, cabe mencionar que a la solicitud del interesado podrán aceptarse los exámenes técnicos de novedad hechos por oficinas extranjeras que tengan el rango de "oficinas examinadoras" conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o se trate de exámenes realizados por la Oficina Europea de Patentes, si se cumplen los criterios que al efecto establezca la oficina mexicana, lo cual representaría acortar significativamente el tiempo de trámite de las solicitudes de patentes.

Con la intención de promover la inventiva e incrementar el interés por patentar en nuestro país, se propone aumentar el plazo de vigencia de las patentes y de los certificados de invención de diez a catorce años. Este incremento refleja además la intención de adecuar la vigencia de la patente con los plazos que normalmente se requieren para iniciar su explotación, considerando que en determinadas

51

áreas estos plazos son amplios en virtud de los tiempos de experimentación y adaptación que se necesitan antes de poner en práctica una patente determinada. Tal es el caso de algunas invenciones en las áreas química, electrónica, etc.

El privilegio derivado de la patente conlleva la obligación de que ésta sea explotada industrialmente en un plazo razonable, de manera efectiva, dentro del territorio nacional. Después de un período de vigencia relativamente corto, la información tecnológica que contiene cae al dominio público y puede ser utilizada libremente.

Como consecuencia de lo anterior es interés de la actual administración evitar las patentes de bloqueo que, al no explotarse efectivamente, pudieran entorpecer el desarrollo industrial del país; así en las reformas propuestas se refuerza el concepto de explotación efectiva de la patente en territorio nacional, para cuyo acreditamiento deberán ser presentadas las pruebas así como los demás elementos que se consideren necesarios para comprobarla. Independientemente de lo anterior la autoridad administrativa podrá realizar inspecciones en los casos que juzgue conveniente. Por otra parte y para los casos de no explotación, se clarifican las disposiciones relacionadas con las licencias obligatorias y la caducidad de las patentes.

La reforma que se propone define los casos en que se puede llegar a prohibir el uso de marcas en los supuestos

de prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; o cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca, en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción o distribución de satisfactores básicos para la población. También prevé el otorgamiento de licencias obligatorias cuando se den los supuestos mencionados o lo solicite la autoridad laboral o judicial por considerar que la marca es un requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica.

Debe señalarse que el proyecto de reformas hace viales algunas de las figuras establecidas desde 1976. En este sentido, cabe destacar que la vinculación obligatoria de marcas, que no fue posible aplicar, se transforma a régimen opcional quedando al arbitrio de los titulares negociar libremente la vinculación de sus marcas.

Especial atención se da en el Decreto cuyo proyecto se somete hoy a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, al reforzamiento de las medidas que protegen los derechos de los titulares de marcas y patentes, pues con tales reformas se pretende que la Ley sea un instrumento eficaz que ayude a evitar la competencia desleal. Por ello para los delitos en ella tipificados, considerados más graves, se contempla una sanción corporal más una multa de monto significativo.

A fin de agilizar la impartición de justicia la propuesta observa que, si bien la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es la autoridad competente para determinar desde el punto de vista técnico si el caso concreto se adecua al tipo del delito, dicho dictamen técnico no deberá ser pre-requisito para el inicio de la averiguación previa.

Atenta la firme intención de disminuir los niveles de competencia desleal y piratería marcaría en nuestro país, se proponen adecuaciones que sirvan de apoyo para imponer de manera oportuna sanciones pecuniarias, realizar las clausuras temporales que procedan en el momento mismo de la inspección o asegurar la mercancía con la cual se infringen los derechos de los legítimos titulares.

Por lo que se refiere a las infracciones administrativas, concretamente en el caso de la imposición de multas, el texto que se propone evitará en este aspecto subsecuentes modificaciones para actualizar sus montos, ya que éstos se fijan de acuerdo al salario mínimo diario general que rija en el Distrito Federal. Tratándose de clausuras temporales la sanción máxima se amplía a noventa días.

El esfuerzo por modernizar la Ley de Invenciones y Marcas quedaría trunco si solamente se atacarían los aspectos relativos al registro de patentes, marcas, sanciones y re-

cursos administrativos. El presente Decreto incluye por primera vez en nuestro país disposiciones tendientes a impulsar la inventiva nacional y a utilizar a las patentes como fuente de información tecnológica de primer orden. En efecto, se ha considerado tradicionalmente a la legislación de invenciones y marcas exclusivamente desde su aspecto meramente registral sin considerar, al menos de manera explícita, la gran importancia de utilizar el sistema nacional de invenciones y marcas como una palaca para el impulso de la inventiva nacional a través de dos mecanismos principales; por un lado difundiendo la información tecnológica que contienen los documentos de patentes hacia los receptores idóneos, especialmente la pequeña y mediana empresa, los investigadores y las universidades y, por el otro, mediante la implantación de esquemas de educación y capacitación de sectores de la población que podrían beneficiarse de manera importante si conocieran la naturaleza de las patentes, las marcas y el resto de las figuras de la propiedad industrial y su función en la actividad económica nacional.

La preocupación de mi Gobierno por fortalecer los distintos mecanismos diseñados para impulsar el desarrollo tecnológico industrial arranca desde la implantación del Plan Nacional de Desarrollo y, más explícitamente, en el capítulo 5.2 del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico donde se establece, entre otras medidas, la necesidad de realizar un "análisis profundo y una revisión con-

cienzuda del sistema de patentes" y de implantar un programa de difusión del Desarrollo Tecnológico Nacional.

Las reformas propuestas buscan establecer puentes entre los titulares de invenciones y los usuarios de la información tecnológica; en este sentido, especial relevancia tiene la creación del Banco de Patentes a Nivel Nacional el cual, operado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pondrá al alcance de los usuarios idóneos la información tecnológica de las patentes registradas en México.

El aparato productivo nacional realiza, de manera natural, un esfuerzo por sustituir elementos, materias primas y procesos importados, que resultan onerosos por el encarecimiento y escasez de las divisas; en su gran mayoría estos esfuerzos son realizados por trabajadores mexicanos. Empero, no existe una capacitación adecuada para que el trabajador mexicano pueda hacer efectivos los derechos de su inventiva en los términos que le reconoce la legislación laboral. Por ello el presente proyecto de reformas introduce cambios en el sentido de que se proporcionen apoyos específicos a los trabajadores en ese renglón y que las dependencias involucradas establezcan programas de capacitación al respecto.

Las adiciones propuestas a la Ley de Invenciones y Marcas implican la creación de mecanismos tendientes a fo-

mentar la inventiva y apoyar el desarrollo tecnológico industrial. Se plantea la difusión del acervo tecnológico contenido en las patentes, el fomento de la explotación de patentes que sean del dominio público, así como la promoción del conocimiento y utilización del sistema nacional de invenciones y marcas.

Se establece un depósito de seis meses de las solicitudes relativas a invenciones de los trabajadores y las generadas en micro y pequeñas industrias, salvaguardando los derechos inherentes a la invención en lo referente a su novedad y fecha legal brindando al inventor, dentro de dicho lapso, el apoyo y orientación que requiera para la debida cumplimentación de sus solicitud. Para apoyar las solicitudes de patente respectivas éstas deberán referirse a las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico.

La actual administración, preocupada por la correcta aplicación de la ley, tomará las medidas necesarias para mejorar la administración de solicitudes de patentes y marcas, ejercer eficientemente la vigilancia del cumplimiento de la Ley, reprimir actos de competencia desleal conforme al ordenamiento legal que se propone, así como realizar las actividades de fomento a la inventiva y apoyo al desarrollo tecnológico industrial, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las presentes reformas y adiciones.

Finalmente, cabe subrayar que el esfuerzo por adecuar y modernizar en lo general la Ley de Invenciones y Marcas da como consecuencia un texto más comprensible, que refleja la experiencia acumulada y que responde de manera pragmática, congruente con los intereses nacionales, al reto de modernizar el sistema nacional de invenciones y marcas como un esquema que no sólo tutele de manera eficiente los derechos de los titulares, sino que además sirva como motor de impulso al esfuerzo por lograr el desarrollo tecnológico industrial de nuestro país.

C A P I T U L O V

APORTACIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE CONTENIDO Y DE FORMA DEL ARTICULO 91 FRACCION V

Para completar esta visión sobre la importancia de la Fracción V, artículo 91 de la actual Ley de Invenciones y Marcas consideramos necesario mencionar que desde hace varios años legisladores, abogados, despachos especializados y profesionistas del ramo han externado la necesidad de adoptar la ley a las condiciones económicas actuales y sobre todo - esta es nuestra posición - introducir en este artículo y en la ley en general aquellas mejoras específicas que la hagan más valedera en su protección. Esta ley debe ser mayormente promotora de la inventiva nacional, principalmente en el otorgamiento de patentes y marcas nacionales, así como mejorar sus instrumentos de sanciones contra la competencia desleal que actualmente practican ciertos países o grupos de productos en diversas ramas de la industria y del comercio.

Lo expuesto en los capítulos anteriores, nos permite apreciar la actual situación de las marcas en el marco de la Ley de Invenciones y Marcas, consideramos que el artículo 91, fracción V continúa siendo incompleto y muchas veces de difícil aplicación.

Es preciso una búsqueda equilibrada entre la adap-

tación de las teorías tradicionales y de los distintos criterios, situación que sería nuestra propuesta concreta y que reside a una disminución de las imperfecciones de los contenidos jurídicos actuales de dicho artículo y sobre todo de la mencionada - V fracción.

De este modo hemos orientado nuestra solución en 3 direcciones:

a) Dar a la ley actual en su fundamental artículo 91, fracción V un mayor control ante la piratería marcaria en nuestro país.

b) Dar una solución más eficiente al incluir argumentos jurídicos actualizados en la redacción de la Fracción V.

c) El relacionamiento con otros artículos y fracciones para obtener un documento final más congruente con los intereses nacionales y como instrumento de modernización industrial y comercial.

Analizaremos separadamente en que consisten tales propuestas.

Se han planteado, en doctrina y jurisprudencia distintas fórmulas para solucionar este asunto que afecta las marcas y la competencia desleal en esta materia. Consideramos que la terminología utilizada hasta la fecha ha sido

incompleta (ver Cap. IV, inciso 3) y que la complementación de la misma, es decir la inclusión de otros términos daría el artículo 91, fracción V mayor fuerza de aplicación y protección.

La puesta en orden del texto de la fracción V, es decir, la conexión necesaria entre los elementos semánticos depende de diferentes tipos de requisitos, principalmente:

a) Habría que insistir en las características francas y de sus factores relativos como tipos, valor de las mismas y sobre todo los usos y propiedades que puedan tener dichas marcas (explotación).

b) Habría que insistir en el lenguaje que se utiliza para evitar trampas adicionales difíciles actualmente de combatir por la autoridad.

El artículo multicitado debe incluir:

a) Requisitos relativos a las asociaciones de palabras, de términos o sea de aceptabilidad semántica.

b) Requisitos relativos a la pertenencia, es decir, ampliando su descripción de características físicas, usos, propiedades y aplicaciones.

c) Requisitos relativos a la estética en cuanto a forma, posibilidad combinatoria, originalidad, equilibrio y

otros calificativos referenciales con el empaque.

Hemos mencionado anteriormente que los requisitos de cambio referidos para el artículo 91, fracción V, deben llevar un ordenamiento de una serie de elementos de otros artículos ya que en esta recomendación se enlazan lo que podríamos decir de "orden próximo", es decir, se aplican a elementos vecinos y de "orden remoto", es decir, que se aplican a elementos alejados en el texto de la ley.

En este orden de ideas recomendamos cambios, principalmente en las fracciones I, II, III, V, VII, XII, XIII, XIV hasta la XXIII.

El tema de este trabajo nos impide presentar otras reformas y adiciones posibles de hacer a la Ley de Invenciones y Marcas.

Uno de los factores que estas reformas debe tomar en cuenta es el espíritu de innovación consagrado a la formación y perfeccionamiento de las técnicas en beneficio de los usuarios.

La dificultad de integrar todos los elementos se ve ampliamente compensada por el incremento de capacidad de síntesis, de coherencia, de valor final, de aplicación y de sancionabilidad.

El objeto de nuestra propuesta es la reforma total de la puesta en forma del artículo 91, fracción V, situándose por ello como lo hemos explicado a nivel de detalle y adentrandonos en un exámen semántico-jurídico especializado.

TEXTO REFORMADO SUGERIDO.

ARTICULO 91.- No son registrables como marca:

V. Las denominaciones, figuras o expresiones descriptivas de los productos o servicios que se protegen y que se traten de proteger con una marca, incluyendo las frases descriptivas de las características cualitativas o cuantitativas; características físicas, de tamaño, de contenido, uso, función, tipo, especie, valor, presentación, tiempo de fabricación o consumo o de prestación o prestación de servicios.

Las denominaciones descriptivas no se considerarán distintivas cuando solo ostenten una ortografía caprichosa o insidiosa, la combinación de dos o más palabras que resulten contradictorias o descriptivas por separado.

Como definición de "uso" tenemos:

USO.- Acción o efecto de servicio de una cosa; de emplearla o utilizarla. Empleo continuo de algo o de alguien (65).

La definición al término "función" es:

FUNCION.- En los hombres y en otros seres vivos, y también en aquellos instrumentos, el ejercicio de un órgano o la actividad de un aparato. Desempeño de empleo, cargo, facultad u oficio. Tarea, ocupación. Atribuciones, cometido, obligación, finalidad, acto público (66).

Como definición de "contenido" tenemos:

CONTENIDO.- Lo que una cosa contiene o encuentra dentro de sí, facultades y límites de un derecho. Extensión y modo de una obligación (67).

LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS LEYES MEXICANAS

El ordenamiento jurídico mexicano - LIM - señala una marcada tendencia a establecer normas que impidan o protejan qué actos competitivos desleales violen en forma alguna el derecho de uso exclusivo que se otorga a los que así lo solicitan.

66 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL: op. cit., p.

67 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL: op. cit., p.

mente con el propósito de obtener los beneficios esperados y evitar que otros interfieran en dicha libre disposición recurriendo al auxilio de la ley para que ésta prohíba las interferencias que puedan ser "lesivas" para el detentor de la marca por un lado y de la autoridad, que se ve a veces maniatada, por el otro.

La reglamentación de la libre competencia y porque no decir de la inventiva e innovación, nos hace desembocar indefectiblemente en la creación de una concurrencia o competencia desleal, disciplina cuya misión fundamental es concebir, crear y establecer una represión legal de aquellas modalidades contrarias a los esquemas de libertad, sin agravio de los derechos de los demás, que la misma disciplina establece.

Sin confundir "competencia ilícita" con "competencia desleal" y para fines de nuestra recomendación, claridad en el texto del Artículo 91, fracción V, consideramos como "ilícita" aquella que atenta contra preceptos legislativos pre-establecidos y encaminados a regular la libertad de dicha concurrencia "desleal" calificaremos a todo acto de competencia que prohibido o no expresamente por las leyes vigentes va en contra de los usos honrados de la industria o del comercio.

En otro capítulo hemos presentado la importancia de la Convención de París y en ella se aclara varias veces que la reglamentación debe ser clara y amplia para evitar principalmente:

a) Actos de Confusión.-

Como primera categoría de actos de concurrencia desleal, podemos mencionar aquellas que comprenden a los actos de confusión mismos que, consideramos ofrecen confines mejor delimitados, principalmente en la confusión que puede existir entre diferentes "signos distintivos". Mientras en estos supuestos no existe realmente duda en cuanto a la intención de confundir, que es una competencia desleal, si hay en cuanto a la adopción de "signos distintivos" particularmente acreditados - marcas registradas - con apoyo en la especial característica de las marcas. En efecto para calificar de desleal un acto conciente de esta naturaleza es necesario demostrar la intención fraudulenta, lo cual se vuelve particularmente problemático en virtud de los elementos contenidos en los artículos de la ley - Artículo 91, fracción V - por lo que hemos insistido en suministrar dicho texto con nuevos elementos que incrementarán su mejor aplicación ante la autoridad administrativa y permitirán al juzgador - autoridad judicial - determinar correctamente los litigios correspondientes.

b) Actos de Denigración y Actos de Méritos no Verdaderos.-

Podemos afirmar que esta es la segunda categoría de actos de concurrencia desleal principalmente caracterizados por el descrédito o denigración de establecimientos o productos ajenos y dar la apropiación de méritos no verdaderos, orientándose dichos actos de denigración en contra del interés a la reputación de un fabricante o comerciante o a desacreditar los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; mientras los actos de apropiación de méritos no verdaderos se encaminan a inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características y la aptitud en el empleo de tal o cual producto. Consideramos importante mencionar en esta brevísima presentación que estos actos son generalmente "invitados" a presentarse cuando los textos - como el tantas veces indicado - carecen de términos suficientemente claros y amplios como los que hemos recomendado se introduzcan en el texto presentado.

c) Actos de Sustracción.-

Este tercer tipo de actos de "concurrencia desleal" derivan de la concurrencia mercantil y se encaminan ya no a confundir, denigrar o atribuir méritos inexistentes, sino que se orientan a bloquear o impedir el acceso del consumi-

dor a una empresa concurrente o a los productos fabricados por ésta.

Para evitarlos hemos recomendado y seguimos insistiendo que el texto del Artículo 91, Fracción V - contenga elementos de juicio descriptivo para proteger mejor la marca y su uso.

C A P I T U L O V I

JURISPRUDENCIA DE LA APLICACION DEL ARTICULO 91 FRACCION V EN MEXICO

Puede apreciarse que la aplicación del Derecho en el área de marcas en México, reviste un carácter casuístico repetitivo y que la interpretación de las circunstancias presenta caracteres evidente y limitativamente objetivos por parte de los juzgadores.

Esto nos permite reforzar nuestra propuesta, por lo que presentamos estos casos de jurisprudencia seguros de contribuir así al contenido de nuestra propuesta como apoyo de cambio del Artículo 91, Fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Siendo la jurisprudencia una enseñanza doctrinal que emana de los fallos o decisiones de la autoridad judicial o administrativa, sentimos que estas normas de juicio que suplen omisiones de la Ley y que se funda en las prácticas seguidas en casos iguales o análogos.

FRACCION V, ARTICULO 91, DESCRIPTIVA DE CALIDAD.

La marca INSPIRON para amparar "aparatos e instrumentos médicos para inhalaciones y en general toda clase de aparatos médicos, quirúrgicos y dentales", sí es registrable.

Es indudable que la denominación INSPIRON cuyo registro se propone tiene que ser una palabra evocativa, como lo estimó el juez, en virtud de que connota la idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad y, por lo mismo, no puede ser descriptiva de los productos, además de que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con la anotada denominación.

En efecto, no es exacto lo afirmado por la autoridad responsable de que la marca propuesta a registro se encuentre escrita con ortografía caprichosa por el hecho de agregar a la palabra INSPIRO la letra N al final, pues en todo caso sí lo sería en la eventualidad de que se presentaran separadas, lo que no acontece, por tanto, no puede considerarse la denominación cuestionada como de escritura caprichosa en virtud de que todas y cada una de las letras que la componen se apegan a la ortografía correcta. Por otra parte, cabe apuntar que no es dable a la autoridad responsable dividir la denominación cuyo registro como marca se propone, en razón de que tal denominación debe examinarse atendiendo a su conjunto, porque lo que constituye las marcas es precisamente su conjunto y su aspecto general, en consecuencia el vocablo "inspiron" puede considerarse en su conjunto como evocativo, más no como descriptivo del mismo.

Consecuentemente, si las denominaciones evocativas no están incluidas en la prohibición que contempla el artí-

culo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, jurídicamente no es aceptable en la especie la aplicación de dicho precepto para negar el registro de la marca en cuestión, solicitado por la quejosa.

RA- 793/80 del 25 de septiembre de 1980.- Tercer Tribunal Colegiado.- Quejosa C.R. Bord, Inc.- Confirma la sentencia del C. Juez 4° de Distrito y ampara.

FRACCION V, ARTICULO 91

Esta figura sí es registrable para amparar "llantas y bandas de rodamiento para llantas y cámaras para llantas".



Describir, significa delinear, dibujar figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes y la figura relativa a la marca, consistente en una pluralidad de barritas diagonales que van de las caras de la llanta hasta la superficie de rodamiento de la misma, de ninguna manera

puede considerarse como descriptiva, porque no tiene una significación concreta que pueda dar idea absoluta de los productos que se pretenden amparar. Además, con ese dibujo nada se describe, como tampoco designa la especie, cantidad, destino, valor o presentación del producto. A lo más, podría resultar evocativa de la finalidad a que está destinado el dibujo, esto es, un antiderrapante característico a la superficie o cara de rodamiento de una llanta, pero no descriptiva de ésta, es decir, ese dibujo ve a la forma del producto, pero no impuesto por la naturaleza misma del propio producto. Se trata pues, de un signo material en el que intervienen los elementos, forma y situación de colocación, cuestiones éstas que no se encuentran dentro del supuesto de prohibición que prevee el artículo 91, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas.

RA - 3/83 del 3 de noviembre de 1983.- Tercer Tribunal Colegiado. Ponente: Lic. Samuel Hernández Viazcán.- Quejosa: THE FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY.- Confirma la sentencia del C. Juez Noveno del Distrito en juicio 23/82 y ampara.-

No existe congruencia si por una parte se niega el registro de una marca por estimarla notoriamente conocida y por la otra se invoca en apoyo el artículo 91, fracción XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, pues aquél motivo no se contempla en éste dispositivo.

El juez de Distrito correctamente distinguió que el artículo 91, fracción XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas

se refiere a la negativa del registro de las denominaciones o signos que no sea posible utilizar para fines comerciales y lo que se adujo en el oficio 18-24-V-146-53 del 23 de febrero de 1983, fue la negativa de la procedencia a registro de la solicitud planteada por la quejosa, en relación a que la denominación propuesta, consistente en la letra C con diseño, para amparar artículos de la clase 26, es una marca notoriamente conocida, tanto en el país como en el extranjero; concluyendo que no son planteamientos distintos que originan incongruencia en lo expresado por las responsables y lo establecido en el dispositivo legal que se trata de aplicar; y esta forma de actuar es correcta, porque si bien es cierto que las recurrentes fundaron el oficio citado, que constituye el acto reclamado, también lo es, que esa fundamentación no es aplicable al caso a estudio, pues lo que las responsables resolvieron fue que la letra C con diseño es notoriamente conocida, motivo éste distinto al aplicado por el artículo 91, fracción XXI de la Ley de Invenciones y Marcas y 6 bis y 10 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, máxime que el hecho de negar dicho registro por el motivo antes expuesto, no es suficiente para considerar que sea una razón legal para aceptar que la denominación de referencia resulte "notoriamente conocida", si no se señalan las circunstancias de hecho por los que las responsables establecieron la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, o sea que en

todo caso debieron manifestar la razón por la cual esa denominación es ampliamente conocida tanto en el país como en el extranjero.

RA-800/84 del 29 de noviembre de 1984.- Segundo Tribunal Colegiado.- Relator: Angel Suárez Torres.- Quejosa: Styloptic, S.A.- Confirma la sentencia del C. Juez 7° de Distrito en el juicio 140/83 y ampara.

La Autoridad Administrativa puede llevar al cabo el análisis de las objeciones legales para el registro de una marca, aún cuando ya hubiere practicado el exámen de novedad correspondiente.

En efecto, como lo aducen dichas recurrentes, la Ley de Invenciones y Marcas no establece un orden inalterable y categórico en cuanto al estudio y trámite sobre la procedibilidad del registro de una marca y su exámen de novedad; y ninguno de los preceptos legales de la indicada ley, dispone que en el caso de que a un solicitante del registro de una marca se le comunique que existe una anterioridad, ello implique que ya se llevó al cabo el análisis de las objeciones para dicho registro, que enumera el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, tampoco se establece en dicha ley que por el hecho de haberse comunicado a la parte interesada la existencia de alguna de las objeciones que se hubieren encontrado, previstas por el artículo 91 de la mencionada ley, quede impedida la autoridad para analizar los argumentos expresados con relación a tales objeciones,

todo caso debieron manifestar la razón por la cual esa denominación es ampliamente conocida tanto en el país como en el extranjero.

RA-800/84 del 29 de noviembre de 1984.- Segundo Tribunal Colegiado.- Relator: Angel Suárez Torres.- Quejosa: Styloptic, S.A.- Confirma la sentencia del C. Juez 7° de Distrito en el juicio 140/83 y ampara.

La Autoridad Administrativa puede llevar al cabo el análisis de las objeciones legales para el registro de una marca, aún cuando ya hubiere practicado el exámen de novedad correspondiente.

En efecto, como lo aducen dichas recurrentes, la Ley de Invenciones y Marcas no establece un orden inalterable y categórico en cuanto al estudio y trámite sobre la procedibilidad del registro de una marca y su exámen de novedad; y ninguno de los preceptos legales de la indicada ley, dispone que en el caso de que a un solicitante del registro de una marca se le comunique que existe una anterioridad, ello implique que ya se llevó al cabo el análisis de las objeciones para dicho registro, que enumera el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, tampoco se establece en dicha ley que por el hecho de haberse comunicado a la parte interesada la existencia de alguna de las objeciones que se hubieren encontrado, previstas por el artículo 91 de la mencionada ley, quede impedida la autoridad para analizar los argumentos expresados con relación a tales objeciones,

cuando ya se hizo del conocimiento del solicitante la existencia de una anterioridad.

El legislador no establece un orden inalterable en cuanto al estudio y trámite, sobre la procedibilidad del registro de una marca y su exámen de novedad, por lo que bien puede la autoridad, en primer lugar, llevar al cabo el exámen de novedad como lo dispone el artículo 105 de la Ley de Invenciones y Marcas, o en su caso proceder al exámen respecto de la procedibilidad del registro marcario, siempre y cuando las determinaciones respectivas se hagan del conocimiento del interesado, de manera fehaciente para que éste pueda alegar lo que a su derecho convenga.

RA-1560/84 del 8 de enero de 1985.- Tercer Tribunal Colegiado.- Relator: Sergio Hugo Chapital G.- Quejosa: S.A. Francesco Anzano & Cia. Ltda.- Revoca la sentencia del C. Juez Cuarto de Distrito en el juicio 212/84 y NO ampara.-

FRACCION V, ARTICULO 91.- Descriptiva de presentación de los productos.

La marca LIQUID-L si es registrable para amparar "limpiadores de lavandería y en general toda clase de detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar" (clase 4).

Aún cuando las autoridades inconformes alegan que la denominación contiene en conjunto el término integro LIQUID, y el guión y la L, tal consideración resulta ineficaz, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de una palabra en idioma extranjero, que en español carece del

significado que se le atribuye, además de que, las denominaciones deben aproximarse en su conjunto y no en forma separada como lo hicieron la responsable, al referirse únicamente a la palabra LIQUID, pues solo así, si la marca propuesta para registro resultara descriptiva se tendrá como tal, situación que no se da en la especie.

RA. 868/80 del 2 de octubre de 1980.- Segundo Tribunal Colegiado.- Quejosa: Shaklee Corporation.- Confirma la sentencia del Juez 1° de Distrito en el juicio 183/80 y ampara.-

FRACCION V.- Descriptiva de los servicios.-

La marca N NOVOTEL sí es registrable para amparar "servicios de hotelería, restaurantes, bares, centros nocturnos y similares".

El artículo 91, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas contempla la hipótesis consistente en que no podrán constituir marca las denominaciones descriptivas de los productos o servicios que pretenden proteger con ella; y en el caso concreto el vocablo N NOVOTEL, contrariamente a lo aseverado por las recurrentes, no es descriptiva de los servicios que se pretende amparar con el mismo.

En efecto, para que una denominación sea descriptiva de los servicios que trata de proteger se requiere, necesariamente que la misma defina y describa de manera categórica y específica tales servicios y en la especie, la

denominación N NOVOTEL no describe específicamente los servicios de hotelería que trata de amparar, aunque dentro de tal denominación se encuentre el palabra OTEL. Por otra parte la palabra OTEL no fue propuesta por la quejosa, ya que el registro marcario fue solicitado respecto del vocablo N NOVOTEL, palabra creada por la empresa solicitante, que en su conjunto no encierra significado alguno, como acertadamente lo afirma el a quo. Además, las responsables desglosaron indebidamente el vocablo propuesto a registro para estimar que resultaba descriptivo de los servicios que pretende proteger, ese actuar es indebido, puesto que el exámen de la marca debe hacerse comprendiendo todos sus elementos y no por partes, y en el caso a estudio el término N NOVOTEL, tomado en su conjunto, de ninguna manera designa los servicios de hotelería a los que pretende aplicar, pues para ello sería menester que en forma categórica y exclusiva definiera a esos servicios de hotelería, lo que obviamente no sucede, toda vez que, como ya se dijo, el vocablo N NOVOTEL es un término nuevo ideado por la quejosa, sin significado alguno, carente de descriptividad y por tanto a todas luces registrable.

RA-300/80 dlel 14 de abril de 1980.- Tercer Tribunal Colegiado.- Quejosa: NOVOTEL-S.I.E.H. (Societe D'Investissements et D'Exploitation Hotelier).- Confirma la sentencia la sentencia del C. Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el juicio 611/79 y ampara.

FRACCION V ARTICULO 91.- Descriptiva de Calidad de los servicios.

La marca The most comfortable place...under the sun si es registrable para amparar "servicios de hotelería, bares y restaurantes, centros nocturnos y similares".

Dicha denominación no dá idea cabal y categórica de la naturaleza de dichos servicios; pues el hecho de que en tal denominación se incluya la palabra "comfortable", que tomada en forma aislada pudiera señalar la calidad o cualidad de la prestación de los servicios; sin embargo, por ser solo una parte constitutiva de la citada denominación, que incluso está referida a un lugar (PLACE) ello no autoriza a considerarla como descriptiva de los servicios que pretende amparar como marca, puesto que no hay congruencia entre la denominación sujeta a registro y la naturaleza de los servicios referidos, como lo consideró el Juez a quo con debida aplicación de la tesis de este Tribunal Colegiado.

RA-85/80 del 6 de marzo de 1980.- Quejosa: Quality INSS International Inc.- Segundo Tribunal Colegiado.- Confirma la sentencia del C. Juez Cuarto de Distrito en amparo No. 234/79 y ampara.

FRACCION V, del ARTICULO 91.- Descriptiva del Producto.

La marca AVON SWEET SPRING si es registrable para productos de la clase 6.

No es dable a las autoridades responsables dividir

la denominación cuyo registro se propone como marca, sino que tal denominación debe examinarse atendiendo a su conjunto; en el caso AVON SWEET SPRING, por otra parte, no puede sostenerse válidamente que el término SWEET que significa "dulce, sabroso, rico, oloroso, fragante" describa forzosamente productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas, pues no es común a dichos productos las cualidades antes apuntadas; dicho en otros términos, la prohibición a que alude la fracción V, del artículo 91 de la Ley de la Materia, se refiere a la descripción del producto en sí mismo o de alguna de las notas que lo caracterizan o definen, pero dicha prohibición no incluye la evocación de cualidades que son afines a la naturaleza del producto, como acontece en el presente caso en que la cualidad de "dulce, sabroso, rico, oloroso, fragante" no describe ni alude a ninguna de las notas características, y por ende, imprescindibles, de productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas.

RA-506/79 del 15 de junio de 1979.- Quejosa: Avon Products, Inc.- Tercer Tribunal Colegiado.-

FRACCION V, ARTICULO 91.- Descriptiva de los productos.

La denominación CHARMGLOW si es registrable para amparar "aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos)".

De acuerdo con la técnica del análisis de marcas, las autoridades responsables deben realizar el exámen de las marcas a fin de resolver si poseen o no carácter descriptivo, tomándolas en su conjunto, no debiendo negar el registro correspondiente aduciendo que la frase propuesta es descriptiva, solo porque una de las partes que la componen sea efectivamente descriptiva, puesto que deben analizar integralmente el vocablo en cuestión y no por partes.

En la especie, las responsables sí dividieron la marca propuesta a registro, puesto que, tomaron en cuenta los dos elementos de que está compuesta CHARM y GLOW, para concluir que el término GLOW significa dar luz sin llama, ponerse incandescente y que por tanto es descriptiva de los elementos que trata de amparar, realizando con ello un análisis incorrecto de la misma, puesto que no la tomaron en su conjunto sino que la dividieron. Tampoco ostenta una ortografía caprichosa puesto que las palabras que la forman están expuestas de acuerdo con las reglas gramaticales respectivas, ya que las letras que la forman no están alteradas gramaticalmente.

Por otra parte, la denominación CHARMGLOW es un término nuevo, creado por la empresa solicitante, que en su conjunto no encierra significado alguno y por lógica consecuencia no resulta descriptiva de los productos que trata de proteger.

RA-349/80 del 8 de mayo de 1980.- Quejosa: Beatrice Foods, Inc.- Tercer Tribunal Colegiado.- Confirma la sentencia del C. Juez 2° de Distrito y ampara.

FRACCION V, DEL ARTICULO 91. Descriptividad del Producto.

La marca AVENORO si es registrable para productos de la clase 46 "alimentos y sus ingredientes".

La argumentación efectuada por la autoridad responsable en la resolución que se combate no puede considerarse debidamente razonada, pues no es válido dividir una marca arbitrariamente para impugnar su validez mediante el ataque de sus partes integrantes y tanto la Doctrina como la legislación se oponen a este arbitrario desdoblamiento de una marca en sus componentes, ya que una marca debe ser examinada tal y como es y a nadie le está permitido descoyuntarla para valorar su legalidad.

La marca AVENORO resulta imaginativa pues no existe en el idioma castellano ningún género de artículos conocidos con esa palabra y prueba de ello es que la responsable ha tenido que descoyuntar la palabra para considerar separadamente el primer vocablo. A mayor abundamiento, las denominaciones que se forman de un modo arbitrario despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, constituyen una excepción a la prohibición de la citada fracción V, del artículo 91.

RA: 1096/79 del 5 de octubre de 1979.- Quejosa: Cereales Industrializados, S.A.- Tercer Tribunal Colegiado.- Confirma la sentencia del C. Juez 2° de Distrito y ampara.

FRACCION V, ARTICULO 91.- Designa la época de elaboración del Producto.

La marca CUERVO 1800 sí es registrable para productos de la clase 49 "licores alcohólicos".

Las recurrentes no aportaron elementos de convicción alguno respecto a que, como lo afirman, el término 1800 designa la época de elaboración del producto que se trata de proteger y no la fecha de la fundación de la empresa productora, como lo sostiene la quejosa.

Por otra parte, los mismos responsables con anterioridad ya concedieron el registro de la marca CUERVO 1800, con registros 141241 y 197816, por lo que es de considerarse que dicha denominación es suficientemente distintiva y susceptible de identificar los productos a los que se aplica frente a otros de su misma especie.

RA-1104/79 del 12 de diciembre de 1979.- Quejosa: Tequila Cuervo, S.A.- Primer Tribunal Colegiado.- Confirma la sentencia del C. Juez Primero de Distrito del D.F. y ampara.

FRACCION V, DEL ARTICULO 91.- Designa el destino.

La figura de la casa y cabeza de un nene, sí es registrable para productos de la clase 46 "alimentos y sus ingredientes".

Son ineficaces los agravios expresados contra la sentencia recurrida.

En efecto, el juez de Distrito sostuvo que la figura propuesta a registro como marca consistente en la carita de un bebé, "no designaba el destino del producto que pretendía amparar, que sería alimentos, sino en el último de los casos, se referiría al destinatario, o sea, a un grupo del público consumidor potencial específico".

Como se aprecia de la lectura de los agravios, las recurrentes no combaten la consideración del Juez Federal expuesta anteriormente. Es más, lo cierto es que las recurrentes se manifiestan de acuerdo con el Juez de Distrito puesto que en el recurso afirman que la figura de que se trata "designa que los productos que va amparar son para bebés" y que "al observar al público consumidor de esos productos la carita de un infante en la etiqueta, sabrán que es para bebé", o sea que las mismas autoridades no hacen sino corroborar lo expuesto por el Juez Federal, en el sentido de que el destinatario del producto en cuestión lo era "el bebé".

Así las cosas, debe estimarse correcta la consideración expuesta por el C. Juez Federal, en cuanto sostuvo que no era aplicable en la especie el citado precepto para negar el registro como marca de la figura propuesta por la

promovente.

RA-922/79 del 18 de octubre de 1979.- Quejosa: Gerber Products Company.- Segundo Tribunal Colegiado.- Confirma la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito y ampara.

FRACCION V, DEL ARTICULO 91.- Descriptividad del Cualidad.

La marca GREAT REFLECTIONS sí es registrable para productos de la clase 4.

No puede sostenerse lógica y jurídicamente que la denominación GREAT REFLECTIONS, que traducida al español significa "Grandes Reflejos", describa forzosa y necesariamente una cualidad de los materiales detergentes para limpiar y pulimentar, pues no es elemento de la propia naturaleza de dichos materiales la cualidad antes apuntada.

La prohibición a que alude la fracción V, del artículo 91 no incluye la evocación de cualidades que son afines a la naturaleza del producto, como acontece en el presente caso, en que la cualidad de "grandes reflejos" no describe ni alude a ninguna de las notas características y por ende, imprescindibles de los productos a amparar.

RA- 969/79 del 6 de septiembre de 1979.- Quejosa: E.I. Dupont de Nemours & Company.- Se confirma la sentencia del Juez 2° de Distrito y ampara.- Tercer Tribunal Colegiado.

FRACCION V, DEL ARTICULO 91.- Describe ortografía caprichosa.

La marca NECTARITA para bebidas sin alcohol, sí es registrable.

En la ejecutoria se dijo que la marca no era descriptiva, porque NECTAR en todo caso hacía referencia a licores. Se sostuvo que la marca era evocativa y además se señaló que no ostentaba una ortografía caprichosa y al respecto se dijo:

Por otra parte, tampoco es exacto que el vocablo "Nectarita" se encuentre escrito con una ortografía caprichosa como afirman los recurrentes, ya que la que en todo caso sería caprichosa es la composición de las palabra "Néctar" e "ita", lo que no impide considerar que la escritura de ambas sea gramaticalmente correcta; a mayor abundamiento, no puede considerarse la palabra en cuestión como de escritura caprichosa en virtud de que todas y cada una de las letras que la componen se apegan a la ortografía correcta y sería caprichosa en todo caso como afirman los recurrentes si la quejosa en vez de escribir la palabra "Nectarita" con "C", la hubiese escrito con "K", hipótesis que no se surte en la especie.

A mayor abundamiento, cabe apuntar que no es dable

a las autoridades responsables dividir el vocablo cuyo registro como marca se pretende...etc.

RA-759/78 del 10 de noviembre de 1978.- Tercer Tribunal Colegiado.- Col. Relator: Angel Suárez Torres.- Quejosa: General Foods Corporation.- Libro de Ejecutorias 3 de 1978.

FRACCION V, ARTICULO 91.- Descriptiva de Descripción.

La marca BUTTERFINGER sí es registrable para amparar "alimentos y sus ingredientes", particularmente dulcería (Clase 46).

Este tribunal reiteradamente ha sostenido que cuando la marca propuesta tiene dos palabras o elementos, separados o no y uno es descriptivo pero el otro no lo es y cuando ese otro elemento es bastante importante por sí mismo para introducir en la marca un elemento que la diferencie, esa marca sí es susceptible de registrar en términos de los artículos 90, fracción I y 91, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas, de manera que la palabra o elemento descriptivo puede ser utilizado por todos los competidores, pero no así la marca compuesta en su integridad, que solo podrá ser usada por la propietaria, en el caso, la marca BUTTERFINGER; y aunque el término BUTTER (mantequilla) podrá ser utilizado por cualquier fabricante, no es, sola, susceptible de registro como marca, ni la empresa quejosa lo solicita así.

no solo delinearla, sino dar idea cabal en su conjunto de los productos que se pretenden amparar y si se toma en cuenta que se trata de "alimentos y sus ingredientes" y que la denominación propuesta a registro está constituida también por la palabra FINGER, que se traduce como dedo, se impone concluir que la expresión "dedo de mantequilla" no describe los alimentos.

RA-740/83 del 15 de marzo de 1984.- Primer Tribunal Colegiado.- Relator: J.S. Eduardo Aguilar Cota.- Quejosa: Standard Brands Incorporated.- Confirma la sentencia del C. Juez Cuarto de Distrito en el juicio 968/89 y ampara.

FRACCION V, ARTICULO 91.- Descriptiva.

La denominación FRUIT FRESH sí es registrable para amparar "una preparación para ser utilizada en la conservación del color y del sabor de la fruta", clase 46 "alimentos y sus ingredientes".

No existe relación directa a entre la marca FRUIT FRESH y los artículos que se pretenden amparar, en primer lugar por el uso tolerado del idioma inglés que entre nosotros no puede tener efectos descriptivos y en segundo porque la denominación FRUIT FRESH no puede considerarse como descriptiva de la preparación a que se intenta aplicar, aun cuando sea evocativa de las cualidades de los diversos artículos de la Clasificación Oficial. En otras palabras, la denominación propuesta no describe el artículo que trata de ampararse con ella, ni las cualidades del mismo, sino que

evoca características de otros diversos artículos para cuya preservación va a ser utilizado el artículo amparado por la marca.

RA-715/80 del 7 de agosto de 1980.- Segundo Tribunal Colegiado.- Quejosa: BEECHAM INC.- Se confirma la sentencia del C. Juez Quinto de Distrito en el juicio 166/79 y se ampara.

FRACCION V, ARTICULO 91.- Descriptiva del producto.

La marca TENNIS sí es susceptible de registro para amparar "publicaciones impresas, publicaciones periódicas y material impreso", clase 38.

En el caso que nos ocupa no puede existir descripción, toda vez que la marca cuyo registro se pretende ampararía publicaciones, por lo que el vocablo TENNIS no resulta útil para describir dichos artículos, sino más bien solo expresa una idea del posible contenido de los artículos indicados pero, como ya se dijo, no los describe.

RA-1267/79 del 3 de septiembre de 1980.- Quejosa: Tennis Features, Inc.- Primer Tribunal Colegiado.

DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS DE MARCAS, EN RELACION A LA ESPECIE

El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que no son registrables como marcas los adjetivos que resulten calificativos del produc-

to, o de su naturaleza, destino u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se trata de amparar, o sus características, y no que sea posiblemente descriptivo en general de cualquier cosa, sino que lo sea en manera específica del producto o de sus caulidades. Luego si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que no evoca una conexión directa con el producto de que se trata, ni con sus caulidades, y ello a pesar de que se conozca la naturaleza de ese producto; y si no se ve en entre los fabricantes competidores haya un derecho natural y específico a utilizar ese adjetivo para amparar o anunciar sus productos en forma de no incurrir en imitación de marca, entonces se debe concluir que ese adjetivo sí es registrable para ese producto particular. Así, por ejemplo, en el caso, la marca "Famosa" para amparar envases de lámina de acero y aluminio troquelado o sin troquelar, con o sin litografía, para cerveza y jugos para alimentos y frutas, no resulta en sí misma descriptiva de esos envases, ni de sus caulidades o características, ni se ve una necesidad natural y normal de los fabricantes de ese tipo de envase de utilizar en sus marcas la palabra "famosa" o "famosos", ni de usarla en su propaganda en forma que pudiera conceptuarse como imitación de marca, pues difícilmente se establece una conexión necesaria o natural entre lo famoso, o conocido por muchos, y unos envases de lámina para bebidas y alimentos. Luego para tales produc-

tos sí es registrable esa palabra como marca.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época,
Volúmenes 121-126, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte,
Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 123.

C A P I T U L O V I I

CONCLUSIONES

1.- El artículo 91 de la actual Ley de Invenciones y Marcas contiene las circunstancias que vuelven registrable e irregistrable una marca.

2.- El actual artículo 91 incrementa las limitaciones de catorce impedimentos en la ley de 1943 y consigna 24 de ellos en diferentes fracciones.

3.- El Artículo 91 Fracción V es un importante factor de la Ley de Invenciones y Marcas actual y su aplicación debe considerarse como de uso constante en la práctica jurídica.

4.- Los conflictos y limitaciones suscitadas en su aplicación corresponden, a nuestro juicio, en las fallas redaccionales que deben resolverse por la vía de Reformas y Adiciones del Ejecutivo ante el H. Congreso de la Unión.

5.- La mala redacción de la fracción V del artículo 91 de la Ley y cierto espíritu restrictivo de las autoridades administrativas han causado numerosas discusiones sobre qué debe considerarse descriptivo.

6.- Es necesario cambiar la parte final de esta fracción V para evitar las numerosas contiendas por el enfá-

sis del vocablo "descriptivo" por su carácter limitativo.

7.- De las recomendaciones señaladas las más importantes son de carácter idiomático que incluyen términos como tipo, usos, especie, valor, presentación, tiempo y tamaño las que constituyen la renovación del mencionado Artículo 91 Fracción V.

8.- Que el derecho debe acercarse a los terrenos de la economía contemporánea, única fórmula que permitirá que progrese; innovación y derecho deben marchar unidos en beneficio de la colectividad productora y consumidora.

9.- Que las reformas conceptuales recomendadas tomen en cuenta aquellos que originalmente estableció la Convención de París y refuercen así los tratados bilaterales entre México y otros países al Arreglo de Madrid, las Convenciones Panamericanas.

10.- Que si bien la actividad comercial del mundo moderno requiere de cierta libertad, nuestro país debe reglamentar las marcas según las necesidades de nuestra época.

11.- Que el Derecho de Marca es un Derecho de Propiedad, un derecho de uso de un signo distintivo dependiente en su vigencia, condición, descripción, uso efectivo y continuo, por lo que la redacción de este artículo debe reflejar claramente estos elementos.

12.- Que de aceptarse nuestra recomendación resultaría de considerable utilidad para su aplicación el incorporar la nueva redacción a la Ley, para lo cual se recomienda el Texto Reformado siguiente:

Artículo 91.- No son registrables como marca:

V. Las denominaciones, figuras, o expresiones descriptivas de los productos o servicios que se protegen con una marca, incluyendo las frases descriptivas de las características cualitativas o cuantitativas; características físicas, de tamaño, de contenido, uso, función, tipo, especie, valor, presentación, tiempo de fabricación o consumo o prestación de servicios.

Las denominaciones descriptivas no se considerarán distintivas cuando solo ostenten una ortografía caprichosa o incidiosa, la combinación de dos o más palabras que resulte contradictorias o descriptivas por separado.

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

LEGISLACION CONSULTADA.-

CODIGO DE COMERCIO DEL 20 DE ABRIL DE 1834; que contiene disposiciones relativas a las Marcas de Fábrica; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguia, México, 1903.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78a. ed., Porrúa, México, 1985.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883; revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967; Texto Oficial Español, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969.

DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPAÑOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1820 PARA ASEGURAR EL DERECHO DE PROPIEDAD A LOS QUE INVENTEN, PERFECCIONEN O INTRODUCAN ALGUN RAMO DE INDUSTRIA; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguia, México, 1903.

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; en DIARIO OFICIAL; México, Tomo CCCXIV, No. 29, 12 de febrero de 1986.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1975; 9a. ed., Porrúa, México, 1985.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942; Edición Oficial, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de la Propiedad Industrial, México, 1945.

LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1903.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1903.

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS COMERCIALES DEL 27 DE JULIO DE 1928; Edición Oficial, Secretaría de la Economía Nacional, México, 1941.

LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 25 DE AGOSTO DE 1903; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1903.,

LEY DE PATENTES DE INVENCIONES DEL 27 DE JULIO DE 1928; Edición Oficial, Secretaría de la Economía Nacional, México, 1941.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS; 9a. ed., Porrúa, México, 1985.

LEY SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DEL 7 DE JUNIO DE 1890, Tomo III, Antigua Imprenta de Murguia, 1903.

LEY SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAO DE INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguia, México, 1903.

REGLAMENTO DE LEY SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE INDUSTRIA DEL 12 DE JULIO DE 1852; Tomo III, Antigua Imprenta de Murguia, México, 1903.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; en DIARIO OFICIAL; México, Tomo CCCXCI, No. 37, 20 de agos de 1985, Segunda Sección.

AUTORES CONSULTADOS.-

FRISCH PHILIPP, WALTER: "El Nombre Comercial Derivado en el Derecho Mexicano"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 13, Nos. 25-26, enero-diciembre 1975.

GARCIA MORENO, VICTOR CARLOS; "El Sistema Patentario Internacional y la Nueva Ley Mexicana de Invencciones y Marcas"; en Revista Trimestral de Derecho; Escuela de Derechos, Universidad La Salle, México, No. 2, abril-junio 1979.

MENDEIETA R., SONIA: "Evolución Histórica de las Marcas"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 1, No. 1, enero-junio 1963.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI: Guía de Licencias para Países en Desarrollo; Publicación OMPI; Ginebra 1977.

RANGEL MEDINA, DAVID: "Algunas Contradicciones de la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología con la Ley de la Propiedad Industrial"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 12, Nos. 23-24, enero-diciembre, 1974.

SAINT-GAL, YVES: "Conflictos entre Marca y Nombre

Comercial"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 3, No. 6, julio-diciembre, 1965.

SECRETARIA DE FOMENTO: Marcas de Fábrica y de Comercio; México 1906.

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO: Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas; Año 19, No. 1, enero 1920.

SEPULVEDA, CESA: "La Función de las Marcas en los Negocios Modernos"; en Revista de la Escuela de Contabilidad, Economía y Administración; (Tomo XIV); México, No. 56, octubre 1982.

TOOKEY, GEOFFREY W.: "Adelantos Modernos en el Derecho y el Uso de las Marcas"; artículo publicado en Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, en homenaje a Stephen P. Ladas; número especial en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 11, Nos. 21-22, enero-diciembre 1973.

OBRAS CONSULTADAS:

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME: La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; la. ed., Porrúa, México, 1979 (729 páginas).

BREUER MORENO, P.C.: Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio; Librería y Casa Editora, Buenos Aires, 1937 (665 páginas).

DE PINA, RAFAEL: Diccionario de Derecho la. ed., Porrúa, México, 1965 (329 páginas).

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: 16a. ed., Real Academia Española, México 1942 (1,334 páginas).

DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO; (Tomos I-VIII), la. reimpr. de la la. ed., Porrúa, México, 1985 (2,897 páginas).

DICCIONARIO POLIGLOTO BARSÁ: Autor Alfredo Ortíz Barvelli, ed. 1980, p.

DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE: Autor Miguel de Toro y Gisbert, ed. 1967, p.

DICCIONARIO DE DERECHO USUAL: Autor Guillermo Cavanellas, Editorial Heliasta, S.R.L., ed. 1976, p.

GOMEZ VEGA, BERNARDO: La Importancia de las Patentes y de las Marcas, Materia Discriminada de una Rama del Derecho; la. ed., Manuel Porrúa, México, 1964 (29 páginas).

LADAS, P. STEPHEN: The International Protection of the Industrial Property; Harvard Studies in International Law, II; Harvard University Press, Cambridge (E.U.A.), 1930 (972 páginas).

NAVA NEGRETE, JUSTO: Derecho de las Marcas; la. ed., Porrúa, México, 1985 (637 páginas).

PALOMAR DE MIGUEL, JUAN: Diccionario para Juristas; la. ed., Mayo Ediciones, México 1981 (1,439 páginas).

RAMELLA, AGUSTIN: Tratado de la Propiedad Industrial; (Tomo II); Hijos de Reus, Madrid, 1913 (696 páginas).

RANGEL MEDINA, DAVID: Tratado de Derecho Marcario; la. ed., Libros de México, México, 1960 (471 páginas).

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN: Curso de Derecho Mercantil; (Tomo I), 16a. ed., Porrúa, México, 1982 (449 páginas).

SAINT-GAL, YVES: Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale - Droit Francais et Droits Etrangers; 5a. ed., J. Delmas et Cie., París, 1982 (2-21 páginas).

SEPULVEDA, CESAR: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 2a. ed., Porrúa, México 1981 (258 páginas).

BOLETIN SIDEMPA: Año II, No. 35, Servicio Internacional de Marcas y Patentes, Bogotá 1947.

MANTILLA MOLINA, L. Roberto: Derecho Mercantil, 17a. ed., Porrúa, México, D.F.

CERVANTES AHUMADA: Derecho Mercantil, 2a. ed., Editorial Herrero, S.A., México, 1978.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN: Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 2a. ed., Roma, México, 1952.

ALVAREZ SOBERNARIS, JAIME: Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, 1a. ed., Roma, México, 1979.

SEARA VAZQUEZ, MODESTO: Derecho Internacional Público, 7a. ed., Roma, México, 1981.

BURGOA O, IGNACIO: Derecho Constitucional Mexicano, 3a. ed., México, D.F., 1979.