

559  
281



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**VIGENCIA Y EXPLOTACION DE LAS MARGAS  
EN EL DERECHO MEXICANO**



**T E S I S      P R O F E S I O N A L**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A  
EMILIO NICOLAS ORTIZ BAHENA

MEXICO, D. F.

1 9 8 8



## **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.

## P R O L O G O

Dado el gran desarrollo que ha tenido la industria, desde la llamada "revolución industrial" hasta nuestros días y debido al imperante desarrollo del comercio internacional, hemos decidido llevar a cabo un estudio sobre aquello que es lo que distingue a unos artículos o productos de otros de su misma clase o especie o bien aquello que distingue a un servicio de otros de su misma clase o especie.

Exactamente, nos referimos a la "marca".

La presente tesis tiene por objeto el estudio genérico de las marcas en el derecho mexicano y muy particularmente un análisis de la manera o forma en que deben usarse y explotarse las marcas, ya que es el medio de mantener vigente el registro, que a su vez concede el uso exclusivo de la misma marca.

"Por mi raza hablará el espíritu"

Cd. México, D. F., 1988

# I N D I C E

Página

## CAPITULO I

1.1	BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS.....	1
1.1.1	Epoca antigua.....	1
1.1.2	Grecia y Roma.....	2
1.1.3	Edad Media y régimen de las corporaciones.....	2
1.1.4	Primeros estudios sistemáticos.....	4
1.1.5	Nuestro régimen interno.....	7
1.2	CONCEPTO DE MARCA.....	8
1.2.1	Punto de vista gramatical.....	8
1.2.2	Punto de vista jurídico.....	10
1.2.3	Punto de vista de la doctrina.....	12
1.2.4	Punto de vista de nuestra legislación.....	14
1.2.5	Punto de vista de otras legislaciones.....	15
1.3	NATURALEZA JURIDICA.....	19
1.3.1	Teoría de la propiedad común.....	19
1.3.2	Teoría de la propiedad intelectual..	20
1.3.3	Teoría de los bienes inmateriales...	22
1.3.4	Teoría de la personalidad.....	24
1.4	REQUISITOS DE LA MARCA.....	26
1.4.1	Requisitos esenciales.....	27
1.4.2	Requisitos secundarios.....	30
1.5	FUNCIONES DE LA MARCA.....	32
1.5.1	Diferentes tipos de funciones.....	32

## CAPITULO II

2.1	NACIMIENTO DEL DERECHO A LA MARCA.....	41
2.1.1	Uso y registro.....	41

	Página
2.1.2 Procedimiento para la obtención del registro.....	43
2.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.....	52
2.2.1 Los derechos.....	52
2.2.2 Las obligaciones.....	70
2.2.3 Vigencia de las marcas.....	91
2.2.4 Renovación de las marcas.....	93
 CAPITULO III	
3.1 PERDIDA DEL DERECHO A LA MARCA.....	96
3.1.1 Caducidad por falta de renovación...	96
3.1.2 Extinción.....	97
3.1.3 Extinción por falta de uso.....	98
3.1.4 Extinción por uso en forma distinta al registro.....	98
3.1.5 Extinción por dilución.....	99
3.1.6 Nulidad.....	101
3.1.7 Cancelación.....	105
 CAPITULO IV	
4.1 PANORAMA ACTUAL SOBRE LA EXPLOTACION DE LAS MARCAS.....	107
4.1.1 La explotación de las marcas y el Convenio de París.....	108
4.1.2 Jurisprudencia en México en materia de explotación de marcas.....	112
CONCLUSIONES.....	123
BIBLIOGRAFIA.....	126

## CAPITULO I

## 1.1 BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1.1 Epoca antigua

La historia nos muestra que en Europa y específicamente al suroeste, se han encontrado en cuevas murales que contienen bisontes con marcas en los muslos, y sobre los pisos de estas cuevas fragmentos de cuernos de venado con marcas similares.

Ya en el mundo antiguo, comenta Sonia Mendieta: "Se encuentra bastante extendido el uso de las marcas pero todavía con el carácter de signo de propiedad. En Egipto se marcaban las herramientas y las piedras de construcción; estas últimas estaban marcadas con ocre rojo, representando los nombres de los esclavos que las transportaron". (1)

Por otro lado, en el arte de la cerámica se encuentran restos de las antiquísimas fábricas chinas y japonesas de porcelana, sin embargo, cabe resaltar que no siempre desempeñaron la función de identificar la procedencia de las mercaderías.

(1) MENDIETA, SONIA, Evolución Histórica de las Marcas, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", año I, enero-junio de 1963, número 1, México, D. F. pp. 67-68.

### 1.1.2 Grecia y Roma

En Grecia y Roma se marcaban estatuas, monedas y mercaderías.

En Grecia la alfarería estaba marcada en muy diversas formas puesto que ya se conocían las marcas del alfarero, del pintor y las marcas oficiales.

Entre los romanos era muy común el uso de las marcas que utilizaba el productor en medicinas, vinos, quesos, etc.; lo que desconocemos es si existía un marco jurídico que reconociera y protegiera el derecho sobre las marcas, aún cuando tenemos entendido que sí tenían normas reguladores sobre la materia y encontramos que aquel que usurpaba un nombre era condenado por la "ley Cornelia o con la actio injuriarum o actio doli" y lo mismo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con intención de fraude. (2)

### 1.1.3 Edad Media y régimen de las corporaciones

En la Edad Media las marcas adquieren una mayor preponderancia y surgen tres tipos de marcas.

1. Las marcas de familia o de casas.
2. Las marcas privadas, voluntariamente adoptadas.

---

(2) MENDIETA, Ob. cit., pp. 68-69.

### 3. Las marcas compulsivas.

Las marcas de familia o de casas son llamadas así porque tenían su origen en la costumbre prehistórica de marcar las casas y de esta suerte vemos que eran usadas por los mercaderes, tanto en sus productos como en sus casas.

Las marcas privadas adoptadas voluntariamente se encuentran en manuscritos y libros de cuentas, trabajos de carpintería y de impresión, sin tradición de marcas de familia. Estas marcas se usaron en una gran variedad de artículos tales como productos agrícolas, barriles, armas, herramientas y cueros.

Las marcas compulsivas ya habían sido usadas en Roma, en el periodo bizantino, pero adquirieron mayor auge en la Edad Media, basándose en el principio de protección al consumidor. En el régimen de las corporaciones aparece un nuevo tipo de marca, la marca colectiva, y así vemos que al lado de las marcas individuales de fábrica existían las marcas colectivas, que eran las que adoptaban los diversos gremios para competir entre sí. (3)

Resulta interesante anotar que bajo este régimen, durante el cual cada corporación estaba regida por edictos o reales órdenes diferentes, la falsificación de la marca en

(3) MENDIETA, ob. cit., pp. 69-70.

determinados gremios era un crimen reprobado con castigos terribles, mientras que en otro gremio era un simple hecho de competencia desleal, a veces no castigada. (4)

#### 1.1.4 Primeros estudios sistemáticos

Posteriormente, con el desarrollo natural de la economía que tuvo como consecuencia la supresión de las corporaciones y muy especialmente por influencias de la revolución francesa, las legislaciones sobre marcas se fueron elaborando en los distintos países, según sus conveniencias y particulares características.

El intercambio de mercancías y la producción en masa con destino a mercados internacionales hacían necesario el establecimiento de una legislación internacional de marcas, para proteger a los usuarios más allá de los límites territoriales del país en que se reconoció la marca.

Los primeros estudios sistemáticos datan del principio del siglo XIX. Así, algunos juristas alemanes, tales como KOHLER, han sostenido que la creación de la ciencia del derecho industrial puede ser reivindicada por Alemania, ya que allí se había originado todo el sistema jurídico-filosófico que fundamenta los privilegios industriales. O bien se afir-

(4) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 17a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1983, p. 425.

maba que seguramente fue en Francia donde comenzaron a efectuarse estos trabajos, ya que apenas se había dictado la ley de marcas de 1824, apareciendo los primeros comentarios; de esta forma también puede señalarse a GASTAMBIDE que en 1837 publicó su "TRAITE THEORIQUE ET PATRIQUE DE LA CONTREFAÇON EN TOUS GENRES", en el cual trató de equiparar la marca de fábrica, a los títulos de renta. RENDU publicó en 1859 otro tratado que se redujo a un simple comentario de cada uno de los artículos de la ley. En cambio, J. P. PRUDHMON en "LES MAJORATS LITTERAIRES", trató de justificar el derecho sobre la marca, sosteniendo la existencia de un contrato entre el titular y la sociedad, la adopción de la marca implicará la prestación de un servicio a la sociedad; su protección la recompensa. (5)

A los mencionados siguió un sinúmero de trabajos, entre los que podemos citar la convención de París del 20 de marzo de 1883, revisada 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 julio de 1967, y el arreglo de Madrid de 1891 que ha sido revisado en los mismos lugares y fechas que la convención de París, el cual establece normas especiales que, en osencia,

(5) BREUER MORENO, PEDRO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Segunda edición, editorial Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946, pp. 3, 4, 9, 10 y 11.

consisten:

- I. En conceder a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales.
- II. En el reconocimiento de algunos principios básicos en materia de marcas.
- III. En la fijación de un plazo para otorgar el registro de marcas en cualquiera de los estados adherentes, después de haberlo obtenido en alguno de ellos, y
- IV. En la creación de una oficina internacional para el registro de marcas, con los mismos efectos que tendría el registro en las oficinas nacionales respectivas.

Nuestro país es miembro de la convención de París desde 1903, convenio que es considerado el instrumento internacional más importante en materia de propiedad industrial, se adhirió a los instrumentos del 10 de junio de 1903 a través de su representante diplomático acreditado en Bélgica, a su vez el senado mexicano por decreto del 7 de diciembre de 1903, ratificó la adhesión del ejecutivo a la convención, según decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903. (6)

---

(6) RANGEL MEDINA, DAVID, Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, 1a. Edición. Editorial Libros de México, S. A., 1960, p. 64.

### 1.1.5 Nuestro régimen interno

En los anales de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto; la misma consulta de autores que han escrito el México prehispánico, no permite averiguar si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras de su mismo género o especie que vendían los pochtecas en los mercados de todo el reino.

Ya en la Nueva España, las primeras noticias que encontramos al efecto, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. También existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego y para su imperesión se utilizó el hierro.

No es sino hasta la etapa independiente de nuestro país cuando aparece la primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas, a través del código de comercio de 1884, otorgándoles naturaleza mercantil.

La importancia de este código radica en que se incluye un capítulo denominado "de la propiedad mercantil", en el cual se regulan por primera vez en nuestro país, de manera especial, las marcas de fábrica.

Posteriormente aparecieron las primeras leyes de mar

cas, como son la Ley de Marcas de 1889, la de 1903 y la de 1928, que coinciden en sus rasgos fundamentales.

Con posterioridad a éstas se expide la Ley de la Propiedad Industrial el 31 de diciembre de 1942, que rige desde el 1.º de enero de 1943 y se caracteriza desde el punto de vista formal, porque codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal. En esta misma fecha se expide el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Dicha ley fue abrogada por la Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, que sigue vigente en nuestros días.

Por resolución presidencial de 4 de febrero de 1981 se expide el reglamento de la Ley de Inversiones y Marcas, que abroga el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 1942. (7)

## 1.2 CONCEPTO DE MARCA

### 1.2.1 Punto de vista gramatical

Para analizar el concepto de marca desde el punto de

---

(7) NAVA NEGREGE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S. A., México, 1985, pp. 4, 14, 15, 41 y 46.

vista gramatical, no tenemos más que recurrir al uso del diccionario y de esta manera encontramos que:

El diccionario de la Real Academia Española define a la marca en los siguientes términos: "Marca es el instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, para denotar su calidad, peso o tamaño". (8)

El mismo diccionario de la Real Academia Española nos da otro concepto de marca, a saber: "Es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria y cuyo uso le pertenece exclusivamente". (9)

El diccionario del Español Moderno nos da un concepto sumamente concreto y que dice así: "Marca es una señal distintiva". (10)

Por su parte, el Pequeño Diccionario Larousse Técnico, nos dice lo siguiente: "Marca es la señal que se hace en una cosa con algún fin". (11)

A su vez, el diccionario Pequeño Larousse en color

---

(8) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Décima novena Edición, IV. "H - O", Talleres Gráficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1970, p. 851.

(9) Ibidem.

(10) ALFONSO, MARTIN, Diccionario del Español Moderno, Ediciones Aguila, S. A., Sexta Edición, Madrid, 1981.

(11) GALIANA MINGOT, TOMAS DE, Pequeño Larousse Técnico, Litto Ediciones Olimpia, S. A., México, 1977, p. 656.

nos dice que la marca es: "La señal que se pone a una persona o cosa para reconocerla". (12)

### 1.2.2 Punto de vista jurídico

El concepto de marca desde el punto de vista jurídico reviste una especial importancia, dada la naturaleza y la esencia de este estudio y para lo cual hemos tomado algunos conceptos jurídicos de las siguientes fuentes:

El diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Estriche nos da el siguiente concepto de marca:

"La señal que se pone en algunas cosas, ya para que se conozca al dueño a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los impuestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas las personas que tienen autoridad pública al efecto. La marca induce presunción sobre las cosas en que se halla puesta y pertenecen al dueño de la misma, pero no puede reputarse por sí sola como prueba completa del dominio, siendo tan fácil cometer el fraude de usar de marca o señal ajena.

Sin embargo, cuando algunas personas disputan sobre pertenencia de cosas perdidas en naufragio o robadas por pi-

(12) GARCIA PELAYO, RAMON, Pequeño Larousse en Color, Ediciones Larousse, México, D. F., 1976, p. 558.

ratas, debe declararse que corresponden al dueño de la marca, puesto que éste tiene a su favor una conjetura de que carecen los demás". (13)

Otro diccionario, el de "Ciencias Jurídicas y Sociales" de Ossorio Manuel, respecto a las marcas nos da la siguiente referencia:

"Signos industriales o mercantiles que cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el comercio. De ese modo se les señala a la atención del consumidor y se permite que el fabricante o quien se encargue de la venta, las acredite o defienda. Son consecuencia de factores de desenvolvimiento económico y pertenecen por ende al ámbito del derecho comercial; para su uso exclusivo se requiere su registro público". (14)

Por último, en el diccionario de Rafael de Pina, respecto de la marca se dice lo siguiente:

"Es el signo o medio material de cualquier clase adoptada para señalar y distinguir de sus similares determinados productos o servicios".

El mismo diccionario nos da otro concepto de marca:

- (13) ESTRICHE, JOAQUIN, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomo IV, "M-Z", Editorial Temis Bogotá, Madrid-España, 1977, p. 13.
- (14) OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, S. R. L., Buenos Aires, Argentina 1979, pp. 449-450.

"Signo distintivo de los artículos fabricados o vendidos, o servicios suministrados por una empresa cuyo uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio". (15)

### 1.2.3 Punto de vista de la doctrina

Pasemos a revisar la doctrina y veámos qué opinan los autores, lo que sin duda permitirá que amplíemos más nuestro entendimiento respecto del concepto de marca.

Empezaremos por destacar lo que opina el maestro David Rangel Medina en su obra de Derecho Marcario.

Elabora cuatro corrientes o grupos en los que es posible encuadrar el concepto de marca.

Un primer grupo señala a la marca como un papel de signo indicador del lugar de la procedencia de la mercancía.

Un segundo grupo que viene a considerar a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

El tercer grupo reúne los rasgos distintivos de los dos grupos antes mencionados.

Y el último y cuarto grupo es en el que la tesis mix

---

(15) PINA, RAFAEL DE, Diccionario de Derecho, Séptima Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, p. 273.

ta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela. (16)

Por su parte, el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez en su Curso de Derecho Mercantil nos da un concepto de marca, haciendo alusión a ella mediante esta frase:

"Es un signo distintivo que utiliza el comerciante, para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o se venden". (17)

Por su parte, el maestro Jorge Barrera Graf define a la marca en los siguientes términos:

"El signo distintivo de las mercancías que una empresa elabora o expenda". (18)

Para la identificación de las mercancías se utilizan las marcas, según se desprende de la obra del maestro Roberto Mantilla Molina, quien ilustra el concepto de marca a través de las siguientes palabras:

"No le basta al comerciante identificar su negociación por medio de un nombre, que combinado con dibujos y exteriorizado constituye la muestra que guía al público hacia

(16) RANGEL MEDINA, ob. cit., p. 154.

(17) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 15a. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1980, p. 425.

(18) BARRERA GRAF, JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I, Generalidades y Derecho Industrial, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1957, p. 283.

el establecimiento respectivo, sino que le interesa que las mercancías que produce o expende puedan ser fácilmente distinguidas de otras similares, y fomentar así el incremento de la demanda del producto por parte de aquellos grupos que aprecian sus peculiares cualidades". (19)

En nuestro concepto la marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de aquellos de la competencia.

#### 1.2.4 Punto de vista de nuestra legislación

En nuestra legislación, la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, definía como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (artículo 1o.). Posteriormente la ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903 definía que la marca era el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que éste producía o expendía, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia (artículo 1o.). (20)

Pero a partir de la ley de marcas y avisos y nombres

(19) MANTILLA MOLINA, ROBERTO, Derecho Mercantil, 23a. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México 1982, p. 118.

(20) NAVA NEGRETE, ob. cit., pp. 50 y 62.

comerciales de 26 de junio de 1928, y hasta la vigente Ley de Invencciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975, ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente tienden a indicar la finalidad y otras características de la marca.

Así tenemos que nuestra Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 en su artículo 87 establece lo siguiente:

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

(21)

#### 1.2.5 Punto de vista de otras legislaciones

Consideramos que es de importancia conocer el concepto que se tiene acerca de la marca en la legislación extranjera, sobre todo porque el mundo de hoy tiene un campo de acción a nivel internacional.

En muchos de sus ámbitos el intercambio internacional ha alcanzado grandes magnitudes y sobre todo en el ámbi-

(21) Ley de Invencciones y Marcas, en "Legislación sobre propiedad industrial, transferencia de tecnología e invencciones extranjeras, lla. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México 1986, p. 35.

to comercial en el que implícitamente se involucran las marcas. Siendo así y con el fin de ilustrar nuestro estudio, nos hemos auxiliado de la legislación comparada, para contemplar el concepto de marca.

#### 1. ESTADOS UNIDOS (USA)

La ley de marcas de fábrica No. 489 de 1946, establece:

"Marca. El término marca incluye cualquier marca industrial, marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación con derecho a ser registrada de conformidad con esta ley, esté o no registrada" (Sección 45).

#### 2. GRAN BRETAÑA

En la Gran Bretaña la ley de marcas de 1905, reformada en 1938, nos dice:

"La marca es un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar que se trata de artículos del propietario de dicha marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o puesta en venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete, etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de los mismos". (Sección 3).

### 3. SUECIA

En Suecia la ley de marcas de 5 de julio de 1884, establece:

"Cualquier persona en el Reino que lleve a cabo un negocio de manufactura o mano de obra, o que se dedique a la agricultura, minería, comercio u otra industria, podrá usar como marca su nombre, el de su negociación o el nombre de cualquier bien inmueble del que sea propietario y a registrarlo de acuerdo con lo previsto en la presente ley, adquirirá el derecho exclusivo para usar una marca especial con el objeto de distinguir sus artículos de los de otros en el comercio público". (Párrafo I).

### 4. CANADA

La ley de marcas y competencia desleal canadiense de 14 de mayo de 1953, establece en su sección segunda:

"Marca es el signo usado por una persona con el propósito de distinguir mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por otros" (Sección 2). (22)

---

(22) RANGEL MEDINA, ob. cit., pp. 161, 164, 165 y 168.

## 5. FRANCIA

La ley francesa sobre marcas de fábrica, de comercio o de servicio, de 31 de diciembre de 1964 modificada por la ley de 23 de junio de 1965, que abrogó la ley de 23 de junio de 1857, dispone en su artículo 10.:

"Se consideran como marcas de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, viñetas, orillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o servicios de una empresa cualquiera". (23)

Llegamos a la conclusión de que la marca ha sido definida probablemente en exceso y no obstante haber una infinidad de conceptos al respecto, consideramos que debe entenderse por marca: el signo distintivo que caracteriza a las mercancías, servicios o productos, permitiendo de esta manera que se diferencien entre otros de su misma clase o especie y que consecuentemente permite a los comerciantes la protección y distinción de sus mercancías.

---

(23) NAVA NEGRETE, ob. cit., pp. 147 y 148.

### 1.3 NATURALEZA JURIDICA

El conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas por un lado nos permite establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto, en los casos en que no han sido expresamente establecidos por leyes especiales, o bien, por otro lado, para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico, y de esta misma forma cuestiona la resolución de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes especiales que restrinjan el ejercicio de estos derechos.

Las principales teorías son las siguientes:

- 1.3.1 Teoría de la propiedad común
- 1.3.2 Teoría de la propiedad intelectual
- 1.3.3 Teoría de los bienes inmateriales
- 1.3.4 Teoría de la personalidad

#### 1.3.1 Teoría de la propiedad común

Sonia Mendieta señala que algunos autores como Rendó, Blancy Calmels, por el año de 1850 consideraron que el titular tenía derecho a la marca como una consecuencia directa de la propiedad que él tenía sobre los productos que lleva-

ban la marca, ya que las relaciones entre el titular y la marca eran las mismas que entre el titular y la propiedad común. (24)

O sea que esta teoría se basaba en la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden.

Breuer Moreno y Sonia Mendieta coinciden en que dichos autores no tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca y han sido criticados en el sentido de que aún después de vendidos los objetos, el titular de la marca conserva íntegros sus derechos sobre ésta, en consecuencia, los derechos sobre las marcas son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, ya que el adquirir los productos marcados no implica adquirir el derecho sobre la marca. (25)

### 1.3.2 Teoría de la propiedad intelectual

Esta teoría de la propiedad intelectual fue sostenida y demostrada en 1883 por el notable jurista belga Edmond Picard, al iniciar el estudio de esclarecimiento de la natu-

(24) MENDIETA, SONIA. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", No. 7. Año IV, enero-junio de 1966, México, D. F., pp. 140 y 141.

(25) BREUER MORENO, ob. cit., p. 21.

raleza jurídica del derecho a la marca o de derecho de marcas.

Este jurista demostró que los derechos sobre la marca, como los del inventor y del autor no podían incluirse en la división clásica romana de derechos reales y derechos personales y desarrolla un estudio esquemático en el cual sostiene que:

Todo derecho se compone de tres elementos, a saber:

1. Un titular. el cual es el sujeto o elemento activo que lo ejerce.
2. El objeto, o sea las cosas o el elemento pasivo, sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica.
3. La relación jurídica entre el objeto y el sujeto.

Ahora bien, de estos tres elementos, sólo el objeto puede servir de base para clasificar los derechos, ya que el sujeto siempre es el mismo, la persona; y la relación jurídica por su parte, es infinitamente variable. Así que, solamente queda el objeto como base para la clasificación de los derechos.

De manera que si el objeto lo constituyen cosas del mundo material, consecuentemente, estaremos ante un derecho

real; pero si el objeto lo constituyen las acciones positivas o negativas de otras personas estaremos en presencia de un derecho personal.

Pero si en cambio se trata de "esos productos de la inteligencia del hombre o de esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas ni dependen de la acción o inacción de las personas, pero que sin embargo, tienen un valor patrimonial evidente". (26) Evidentemente estaremos ante la presencia de los derechos intelectuales.

### 1.3.3 Teoría de los bienes inmateriales

El jurista alemán Joseph Kohler, quien formuló sus conclusiones casi simultáneamente con Picqard, sostiene que todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre, y lo protege porque representa un interés económico necesario para su evolución y bienestar.

Los derechos inmateriales no se reconocen por el respeto que se debe a la personalidad del titular, sino más bien por conveniencia social. Es entonces que aparecen los derechos inmateriales, para proteger los bienes inmateriales que no son precisamente producto de la inteligencia humana, sino el producto del trabajo del hombre. Así entonces, debe protegerse el crédito de la marca, la marca misma por el va-

(26) BREUER MORENO, ob. cit., pp. 21 y 22.

lor económico que representa, aunque no sea obra de la inteligencia.

Kohler considera que la marca es un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre, que se protege porque el momento cultural dado exige que se ampare por el valor económico que representa. (27)

"Kohler admitía desde luego, la división clásica, agregándole a ésta una tercera categoría: la de los derechos inmatrimales, que aparecieron para proteger lo que Kohler llamó bienes inmatrimales". (28)

Al respecto, Sonia Mendieta manifiesta que si bien Kohler nos aclara la naturaleza jurídica de las marcas, y el agregarle una nueva categoría a la división clásica que se ha mencionado, haciendo con esto una considerable aportación en esta materia, toda vez que dicha teoría es aceptada por un gran número de tratadistas. Sin embargo, dicho autor no estableció el contenido del derecho entre estos bienes. ¿Se trata de un derecho de propiedad inmaterial, de un derecho de uso, de un derecho real? (29)

(27) MENDIETA, ob. cit., p. 144.

(28) BREUER MORENO, ob. cit., p. 22.

(29) MENDIETA, ob. cit., p. 144.

#### 1.3.4 Teoría de la personalidad

Esta teoría es sustentada por Giebre y por Ramella, que expresan que el derecho a la marca es un derecho de personalidad.

Para Ramella, los derechos se dividen en tres clases, a saber:

Los derechos patrimoniales, que se ejercen sobre las cosas del mundo externo; los derechos de familia, que se ejercen sobre otras personas, además del titular; y los derechos individuales que se ejercen sobre las manifestaciones exteriores de la propia personalidad.

Ramella afirma que la personalidad es una, pero que los bienes que emanan de ella son múltiples; tales como el derecho a la salud, a la libertad, al honor, a la imagen, al nombre propio y comercial, a la marca, etc.

El fin de la marca es individualizar al productor o comerciante con cada uno de sus productos y asegura la misma protección que el nombre.

Esta teoría ha sido criticada, por ejemplo, Sonia Mendieta afirma, "en tiempos pasados la marca podía ser una de las manifestaciones de la personalidad del industrial o comerciante, cuando cada cual hacía con sus propias manos

las cosas que vendía; pero, hoy día que vivimos entre grandes empresas y corporaciones y las legislaciones han sistematizado la transmisión de la marca independientemente del establecimiento productor, no se puede decir que la marca es una manifestación de la personalidad del industrial o comerciante. La marca es independiente del establecimiento y de su propietario y por lo tanto no podemos aceptar la teoría de Ramella". (30)

Expuestas las teorías que explican la naturaleza jurídica del derecho sobre las marcas, consideramos pertinente anotar que Carnelutti, citado por Rodríguez y Rodríguez, señala que el análisis más reciente que se ha hecho demuestra que el derecho a la marca, en cuanto derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial y por lo tanto tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial. (31)

Finalmente, a nuestro juicio, la naturaleza jurídica sobre el derecho a la marca, es precisamente la de un derecho de propiedad, pero no la de la propiedad común que regula nuestra legislación, sino que se trata de un derecho de propiedad especial y por lo tanto nos parece que es un derecho de propiedad inmaterial o sea que nos adherimos a la teoría de la propiedad inmaterial.

(30) MENDIETA, SONIA, ob. cit., p. 145.

(31) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, ob. cit., p. 426.

#### 1.4 REQUISITOS DE LA MARCA

Para la redacción de este apartado nos hemos apegado a la clasificación que hace Rangel Medina en su tratado de derecho marcario, capítulos XI y XII, páginas 183 a 198 y 199 a 211, respectivamente.

Dentro de las marcas hay dos tipos de requisitos, a saber:

1. Requisitos esenciales o de validez
2. Requisitos secundarios o accidentales

Los "requisitos esenciales", como su nombre lo indica, son de esencia, no pueden faltar, ya que su ausencia provoca que no se constituya la marca.

Los "requisitos secundarios", son meramente relativos, su ausencia no provoca que la marca no se constituya.

Como requisitos esenciales tenemos los siguientes:

1. La marca debe ser distintiva
2. La marca debe ser especial
3. La marca debe ser novedosa
4. La marca debe ser lícita
5. Veracidad en el signo

#### 1.4.1 Requisitos esenciales

##### 1. Debe ser distintiva

Que la marca debe ser distintiva significa que debe individualizar, especializar y singularizar. Así se dice que la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo, de manera tal que evite toda confusión con los otros productos similares, o más concretamente, de evitar confusión con marcas ya existentes. Para ser distintiva necesita reunir el doble requisito de novedad y especialidad.

##### 2. Debe ser especial

Significa que sea identificable, o bien que su naturaleza sea tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente.

Realmente para que la marca pueda cumplir con su misión diferenciadora, debe ser lo suficientemente original para así llamar la atención del comprador. Es precisamente a esta condición esencial a la que se le denomina "especialidad", algunos autores como Barrera Graf la llaman "originalidad". (32)

Este carácter de la marca de especialidad lo contem-

(32) BARRERA GRAF, ob. cit., pp. 287 a 290.

pla nuestra Ley de Invenciones y Marcas en vigencia, que establece en su artículo 90 fracción I lo siguiente:

ARTICULO 90. "Pueden constituir una marca:

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

Cabe aclarar que este mismo precepto estipula que la marca debe ser distintiva y que constituye el primer requisi to esencial que analizamos anteriormente.

3. Debe ser novedosa.

La novedad significa que el signo escogido para ser idóneo, no debe ser comunmente conocido como signo distintivo de empresa competidora. Para ser nueva la marca es bastante con que difiera de la marca de sus competidores.

Este requisito de novedad es exigido por la ley y su violación acarrea graves daños, como lo es la confusión en los productos o servicios.

La novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas y en seguida en relación a productos o servicios iguales o similares. A este respecto nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 91 lo

siguiente:

ARTICULO 91. "No son registrables como marca:

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

4. Debe ser lícita

En este punto, no tenemos más que citar lo dicho por nuestra propia ley marcaria para darnos cuenta a qué se refiere este requisito y así el artículo 91 fracción XVIII a la letra dice:

ARTICULO 91. "No son registrables como marca:

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

Debemos agregar que la licitud se refiere a que no vaya contra lo establecido en la ley, ya que en otras fracciones del citado precepto, hace alusión a prohibiciones de las que puede interpretarse la exigencia de la licitud en la marca; así el caso de las prohibiciones al registro de los escudos nacionales, emblemas extranjeros, firmas y retratos

de personas sin la autorización de los interesados, entre otras.

#### 5. Veracidad en el signo

Significa que la marca no tenga indicaciones contrarias a la verdad, haciendo caer al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías. Ya que de ser así quedaría fuera de la protección legal, ya que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal, reprimido por normas de orden público.

Este principio está consagrado en el ya citado artículo 91 en su fracción XVI, que establece:

ARTICULO 91. "No son registrables como marca:

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

#### 1.4.2 Requisitos secundarios

Como requisitos secundarios tenemos los siguientes:

1. El uso de la marca es potestativo
2. Lo innecesario de la adherencia
3. La marca debe ser aparente
4. La marca tiene un carácter individual

### 1. Su uso es potestativo

Por algo es requisito secundario y que significa que el uso de la marca no es obligatorio, o sea que es un derecho y no una obligación.

### 2. Lo innecesario de la adherencia

Esto quiere decir, que no es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías; o sea que es posible que la marca sea independiente del producto o servicio que ampara.

Así vemos marcas separadas de los productos, como por ejemplo en facturas, folletos, calendarios, etc.

### 3. Debe ser aparente

Esto significa que la marca del producto o del servicio debe estar en el exterior del mismo y no en el interior, como sucede con los productos que se venden envueltos, o bien en vinos cuyas marcas constan dentro de la parte interna del tapón.

Como requisito secundario que es, si falta en nada afecta a la marca, por lo tanto nada impide que pueda la marca ir en el interior del producto.

#### 4. Tiene un carácter individual

Este carácter de la marca quiere decir que está destinada a cubrir los productos o servicios de un establecimiento determinado, pudiendo ser utilizada únicamente por el sujeto a quien corresponde, ya sea persona física ya sea persona moral.

Incluso se dice que si la marca amparara los productos o servicios de varias personas, fracasaría en su finalidad de determinar su procedencia.

Legalmente no es forzoso que la marca sea usada individualmente, ya que puede ser explotada por terceros, por medio de una licencia. Obviamente es un requisito secundario.

En conclusión, tenemos que casi todos los requisitos son contemplados por nuestras leyes, o más bien dicho por nuestra Ley de Invenciones y Marcas, y sólo citamos algunos preceptos legales en los requisitos esenciales, dada la importancia de los mismos, ya que si falta alguno de estos requisitos la marca no se constituye.

### 1.5 FUNCIONES DE LA MARCA

#### 1.5.1 Diferentes tipos de funciones

Para llevar a cabo nuestro estudio sistemático sobre

las funciones de la marca, nos ceñimos por considerarla exacta, a la división que hace Rangel Medina y que es la siguiente:

1. Función de distinción
2. Función de protección
3. Función de indicación de procedencia
4. Función social o de garantía de calidad
5. Función de propaganda o publicitaria. (33)

1. Función de distinción

Alvarez Soberanis expresa que esta función de distinción deriva de la esencia de la marca, obedeciendo a su propia definición por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto o un servicio de otro del mismo género; por consiguiente, es el producto o el servicio considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención. (34)

Precisamente podemos decir que este carácter distintivo de la marca es lo que le da su individualidad, ya que permite reconocerla entre millones de otras similares; consiguientemente, la función del legislador será protegerla y reglamentarla castigando para ello la usurpación.

(33) RANGEL MEDINA, ob. cit., p. 171.

(34) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, S. A., México, 1979, p. 57.

El artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que se constituyen las marcas de productos por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, y que las marcas de servicios son los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

La función de distinción se aprecia también en el artículo 89, primera parte de su primer párrafo, que a la letra dice: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para DISTINGUIR los artículos que fabrique o produzca,..."

También el artículo 90 fracción I contiene esta función de distinción, ya que considera como marcas registrables a las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos frente a los de su misma clase o especie. (35)

## 2. Función de protección

Esta función la consideramos como una función doble, ya que por un lado protege al titular de la marca, de sus productos o servicios contra sus competidores y por otro lado y de manera simultánea protege al público consumidor de las usurpaciones.

(35) Ley de Inversiones y Marcas, ob. cit., pp. 36-37.

También es denominada como función jurídica, ya que ésta la obtenemos desde el momento en que registramos la marca ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los términos y con los requisitos que señala nuestra Ley de Invencciones y Marcas en vigencia, ya que en su artículo 88 establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). (36)

Esta función permite a los comerciantes o industriales que sus productos o servicios se coloquen en el mercado y permanezcan en él y en un momento dado pueda controlarse su difusión, lo que es benéfico para el público consumidor, quien tiene seguridad al adquirir productos o contratar servicios.

### 3. Función de indicación de procedencia

Históricamente sabemos que la marca aparece para indicar la procedencia de los productos y posteriormente también la de los servicios.

David Rangel Medina nos explica en su tratado que esta función de la marca deriva del mismo concepto clásico legal de la marca, ya que ésta se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la proceden-

---

(36) Idem, ob. cit., p. 35.

cia de los productos.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce en su artículo 89 la función de indicación de procedencia de la marca, ya que establece lo siguiente:

ARTICULO 89. "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso...".

Pero agrega nuestro profesor que esta función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones acerca del origen de la mercancía, de lo que se desprende que la función distintiva y la de señalamiento de procedencia son las dos funciones más importantes de la marca.

(37)

A nuestro juicio, debemos considerar que el objeto de la marca es reconocer el origen o procedencia de los productos o de los servicios, lo que beneficia al comerciante ya que asegura la fabricación de sus productos, sus ventas mismas, su reputación y con ello tiende a bajar el índice de la usurpación que como todos sabemos es castigada por la ley.

(37) RANGEL MEDINA, ob. cit., p. 173.

En cuanto al público consumidor, la marca es de una gran ventaja, porque puede adquirir productos o servicios con toda seguridad, con la calidad que ya saben proveniente de una persona que ha acreditado los productos o servicios de su trabajo, sabiendo así de dónde proceden o provienen los productos y de esta manera tener la oportunidad de efectuar cualquier reclamo a que haya lugar.

#### 4. Función social o de garantía de calidad

Esta función cumple con una doble garantía. Por un lado, el público consumidor está asegurado de que se le da el servicio o producto que desea adquirir; por otro lado, el fabricante encuentra un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar o reafirmar el valor de sus productos o servicios. (38)

Esta función es de gran interés porque asegura que un deterioro de la calidad en el producto o en el servicio, pueda ser rastreado hasta aquel que lo produjo, empero, actualmente adquirimos productos o servicios, sin cerciorarnos antes de la calidad, guiados en la mayoría de los casos por los medios publicitarios, ignorando en muchas ocasiones que quien está usando la marca del producto puede ser un tercero y no su titular.

(38) Idem, ob. cit., p. 177.

Esta situación obedece principalmente a que el público consumidor adquiere productos o servicios basado simplemente en las marcas, a la publicidad que se les da respecto de los productos o servicios que amparan, a que la explotación no es precisamente por su titular sino por terceros autorizados por el propio titular.

En conclusión, pensamos que esta función social o de garantía de calidad, es tanto en beneficio de los productores como de los consumidores.

#### 5. Función de propaanda o publicitaria

"Se ha reconocido esta función en la marca, porque ella permite llegar directamente al consumidor, prescindiendo de un intermediario". (39)

En sí, la marca sirve para publicitar los productos o servicios que ampara, de ahí que si la marca no distingue, no podrá identificar ni cumplir su función de reclame o sea de promoción de la venta de esos productos o servicios.

Richards, citado por Alvarez Soberanis, afirma que la marca debe ser un signo congénito, con el suficiente poder llamativo o de reclame para persuadir al cliente de la deseabilidad del producto o servicio que la ostenta.

(39) RANGEL ORTIZ, HORACIO, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, México, D. F., 1980, p. 40.

Lunsford, citado también por Alvarez Soberanis, asevera que la marca debe ser un buen vendedor. (40)

Ciertos autores han definido a la marca como un representante de comercio silencioso. De este modo, si a la marca no se le hiciera publicidad, ni se enseñara el derecho a usarla, entonces tendría un escaso o nulo valor.

La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, productos o servicios por medio de la marca que los identifica, así tenemos que entre más sea ésta difundida, más va a atraer a la clientela.

Debemos aclarar que la propaganda o publicidad se refiere al producto mismo, de esta forma, si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual así se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y, consecuentemente, de atracción y conservación de la clientela.

Esta función publicitaria presenta una gran desventaja para los consumidores, ya que su costo es grandioso y lo grave es que repercute en el público consumidor que es quien lo paga y no las empresas como se cree.

---

(40) ALVAREZ SOBERANIS, ob. cit., p. 64.

Sin embargo, tiene una gran ventaja para los mismos productos o servicios, ya que a través de la publicidad tienden a desbancar a los malos productos o servicios, eliminándolos del mercado y esto obliga a los productores o prestadores de servicios a preocuparse porque sus productos o servicios sean de buena calidad para el público consumidor, quien les da el valor.

Finalmente agregamos que esta función de la marca es tá sujeta a ciertas condiciones, como son su uso y explotación, así como a otras circunstancias de hecho que tienden a variar en cada caso concreto y que serán materia de otro estudio.

## CAPITULO II

### 2.1 NACIMIENTO DEL DERECHO A LA MARCA

El nacimiento del derecho a la marca como signo distintivo y como un objeto de carácter material, surge del hecho de su creación por parte de su titular, pero este derecho al empleo exclusivo de la marca tiene dos fuentes, que son: el primer uso y el registro.

#### 2.1.1 Uso y registro

"El uso y el registro de la marca juegan papeles trascendentales para la exclusividad sobre el signo mercantil". Tal como lo menciona Horacio Rangel Ortiz.

Este autor señala que hay tres sistemas, a saber:

1. El SISTEMA ATRIBUTIVO, dentro del cual no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro.
2. El SISTEMA DECLARATIVO, en el cual quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho sobre ella.
3. El SISTEMA MIXTO, que es intermedio entre los dos anteriores, y así el registro es efectiva-

mente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada carezca de protección, ya que ésta se encuentra protegida, pero únicamente en términos de competencia desleal. (41)

En México, la Ley de Invenciones y Marcas establece, en su artículo 89:

"Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las modalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento".

De dicho precepto se desprende que se puede solicitar y obtener el registro tanto para la marca que ya se usa, como para la que aún no ha sido usada, o sea que el derecho al uso exclusivo de la marca nace del uso o del registro indistintamente.

Como podemos ver, en nuestro país se sigue el sistema mixto, ya que el derecho a la marca no sólo se obtiene con el registro, sino que también a través de su uso mismo, situación que podemos corroborar con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra

---

(41) RANGEL ORTIZ, ob. cit., pp. 59 a 62.

dice:

"El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que de buena fe explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolver previamente, la nulidad de éste".

En conclusión, podemos afirmar que nuestra ley admite la posibilidad de que las marcas surjan ya sea por su mereo uso, ya sea por su registro. Por lo que respecta a las marcas no registradas, debe decirse que los derechos son limitados y que dichas marcas no otorgan a su titular un derecho de uso de exclusividad, por lo que podrán fácilmente ser imitadas o usurpadas.

#### 2.1.2 Procedimiento para la obtención del registro

El trámite para obtener el registro de una marca se

lleva a cabo de conformidad con lo que establecen la multitud de leyes marcarias y su reglamento.

Nosotros lo hemos dividido para su estudio de la siguiente manera:

- Presentación de la solicitud de registro
- Quiénes pueden presentarla
- Documentos que deben acompañarse a la solicitud
- Examen administrativo
- Examen de novedad
- Pago de derechos y expedición del título respectivo

Los artículos 100 a 111 de la Ley de Invenciones y Marcas y 53 y siguientes del reglamento, establecen los requerimientos que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una marca.

Para ello es menester acudir ante la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con una promoción por duplicado, escrita en idioma español, por un solo lado del papel, siguiendo en lo conducente el modelo que proporciona gratuitamente esta dependencia.

Veamos a continuación cada una de las etapas de este trámite.

PRESENTACION DE LA SOLICITUD. A este respecto, el autor Justo Nava Negrete nos da un concepto que dice:

"Es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la administración pública registrar un signo o medio material, con el fin de que se constituya una marca". (42)

Nuestra ley marcaria, en su artículo 100, nos indica que debemos presentar dicha solicitud ante la SECOFI por escrito y agrega: "En el que se hará constar la denominación de la marca o su condición de innominada o de mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el reglamento".

QUIENES PUEDEN PRESENTAR LA SOLICITUD. De conformidad con el artículo 89 de la susodicha ley marcaria, toda persona que esté usando o quiera usar una marca y que quiera distinguir sus artículos que fabrica, de los de otro, puede solicitar el registro de una marca.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPARARSE A LA SOLICITUD. De esto se ocupan los artículos 100, 101 y 102 de la ley marca-

(42) NAVA NEGRETE, ob. cit., p. 505.

ria y los artículos 6, 53, 54, 55 y 56 de su reglamento.

Retomamos lo indicado por el autor Nava Negrete en su libro "Derecho de las Marcas", por considerar que hizo una síntesis muy exacta de lo más importante de dichos artículos en cuanto a lo que exigen que a la solicitud se acompañe:

- Una solicitud por duplicado
- Una descripción de la marca por triplicado. Dicha descripción se hará en papel blanco fuerte los tres tantos, tamaño 21.0 x 29.7 cm, sin membrete alguno, debidamente firmados, escritos con tinta oscura a doble espacio, por un solo lado del papel, conservando un margen de 4 cm.
- Doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca, no mayores de 10 cm, ni menores de 4 cm.
- Doce ejemplares de los marbetes y etiquetas de la marca, cuando ésta sea en colores o con figura y en la forma en que deba usarse. (43)

Sólo nos resta decir que en la solicitud de registro de una marca, así como en la descripción, se especificarán los servicios o productos que se protegen e incluso puede

(43) NAVA NEGRETE, ob. cit., p. 509.

abarcara esta protección toda la clase, según la clasificación de artículos o productos y servicios que establece el artículo 56 del reglamento de la ley de marcas; en cada solicitud no deben comprenderse servicios o productos que pertenezcan a clases distintas de acuerdo con el artículo 101 de dicha ley.

EXAMEN ADMINISTRATIVO. El examen administrativo es para verificar si los documentos exhibidos reúnen los requisitos que previenen tanto la ley como su reglamento (artículo 103 de la ley). Si se encuentra que dichos documentos no están en regla, la Secretaría le hará saber al interesado sobre el particular, fijándole un plazo que no excederá de dos meses, término dentro del cual, si no se presentan correctamente, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación de la misma (artículo 104 de la ley y 10 del reglamento).

Cabe agregar que en los nuevos documentos no se permitirá que se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia de como fueron presentadas originalmente.

Ahora bien, como atinadamente asevera Nava Negrete, después de este examen se estudia si es registrable o no el

signo o medio material que se pretende registrar como marca a la luz del artículo 91, fracciones I a XX, excepto la XIII que fue derogada recientemente por el decreto de 27 de diciembre de 1986, que reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas. Si se encuadra en alguno de estos supuestos, se le hará saber al solicitante para que en un plazo de 45 días manifieste lo que a su derecho convenga, y en caso de no hacerlo, se tendrá como abandonada la solicitud.

Agrega dicho autor que en caso de que el solicitante dé contestación dentro del plazo que fija la ley, la SECOFI resolverá si se continúa el trámite o se niega el registro. Pero si por otro lado el solicitante no modifica su marca, pero vuelve a incurrir de nuevo en los supuestos ya mencionados del artículo 91, se le negará el registro (artículo 57 del reglamento). (44)

EXAMEN DE NOVEDAD. Una vez llevado a cabo el examen administrativo con éxito, se procede a llevar a cabo el examen de novedad, que no es más que una comparación entre la marca de la cual se está solicitando registro y las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite. (45)

Dicho examen se lleva a cabo conforme a los artícu-

(44) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 512.

(45) SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2a. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1981, p. 140.

los 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Marcas.

El examen consiste en verificar si el signo o medio material que se pretende registrar como marca pudiera afectar algún derecho adquirido, según se desprende del artículo 105 de la ley de la materia.

Para llevar a cabo este examen, la SECOFI tiene personas asignadas a esa tarea llamadas EXAMINADORES. El EXAMINADOR tiene a su disposición las denominaciones de las marcas en orden alfabético y por clases, también cuenta con el catálogo de las marcas figurativas (sin denominación) por clases.

Esta persona es la que lleva a cabo, a su libre arbitrio y motivada por su experiencia el examen de novedad correspondiente; se circunscribe a indagar si hay otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un nombre comercial que se sitúe en los supuestos del artículo 91, fracciones XXI, XXII y XXIII, en grado tal que pudieran confundirse. Si es así, la misma ley dice en su artículo 106: "Se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante indicándole las anterioridades existentes, para que manifiesto lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 días ni mayor de 45 días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se consi-

derará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal.

En caso de que no se encuentre ninguna anterioridad o la subsane el interesado, se procederá al registro (artículo 107).

Este mismo artículo establece que si el solicitante modifica su marca y ésta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a un nuevo examen de novedad, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encuentra alguna anterioridad, se negará el registro (artículo 107).

Finalmente, si alguno de los registros de marca citados como anterioridad se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado o de oficio será suspendido el trámite de la solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Dicho artículo termina diciendo que si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida.

#### PAGO DE DERECHOS Y EXPEDICION DEL TITULO RESPECTIVO.

Una vez concluido el trámite de la solicitud, o sea, el examen administrativo y el de novedad y satisfechos los requisi

tos que establece la ley, se requiere al solicitante el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título.

De no pagarse en un plazo no menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud (artículo 109).

Con las reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas por decreto de 27 de diciembre de 1986, se adiciona dicho artículo con un párrafo que a la letra dice:

"Hasta antes de requerir el pago de derechos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar al interesado cualquier requisito u obstáculo para el registro, derivado de los exámenes a que se refieren los artículos 103 y 105 de esta ley o por causa superveniente". (46)

Por medio del título del registro de una marca es como se acredita el derecho al uso exclusivo de la misma. El documento es expedido por el secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el funcionario en quien delegue esta facultad, llevando la firma del primero o del segundo según sea el caso (artículo 110).

Por último, en el título se hace constar:

[46] Decreto presidencial por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas de 27 de diciembre de 1986. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 16 de enero de 1987, p. 15.

El número de la marca, la fecha legal del registro y la de prioridad en su caso; fecha de expedición del título, nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo. Y al título se le anexa un ejemplar de la descripción y reserva, así como el de la reproducción de la marca, marbete o etiqueta exhibida al solicitarla (artículo 111 de la ley marcaria).

## 2.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA

Como consecuencia de haberse registrado la marca ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su titular adquiere derechos y obligaciones. En primer término, estudiaremos de manera sistemática los derechos, para posteriormente pasar al de las obligaciones.

### 2.2.1 Los derechos

Podemos resumirlos en los siguientes incisos:

- A. Exclusividad
- B. Concesión de licencias (transmisión parcial)
- C. Transmisión total (venta)
- D. Nulidad de otros registros similares
- E. Solicitud del registro en México de una marca registrada en el extranjero

- F. Nulidad del registro de una marca previamente re  
gistrada en el extranjero, si se obtiene sin con  
sentimiento de su titular
- G. Pedir la cancelación del propio registro
- H. Persecución a los infractores
- I. Acción de daños y perjuicios y reparación del da  
ño contra el tercer usurpador
  
- A. Exclusividad

El titular del registro de una marca tiene un derecho de uso exclusivo sobre la misma, según lo dispuesto por el artículo 88 de la ley marcaria. Empero, no es la única fuente, ya que como se vio anteriormente en otro punto, puede serlo el mismo uso de la marca, situación que se corrobora con lo establecido por el artículo 93, mismo que reproducimos en su totalidad y con las reformas del 27 de diciembre de 1986, que dice así:

ARTICULO 93. "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un ter  
cero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente, la nulidad de éste".

(47)

B. Concesión de licencias  
(transmisión parcial)

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, personas distintas del propietario del registro también pueden usar la marca, en cuyo caso dichas personas son designadas como usuarios autorizados o usuarios registrados de la marca; este uso podrá autorizarse con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a los requisitos que marca la ley. Esta figura de los usuarios autorizados es contemplada por el artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas.

El artículo 135 de dicho ordenamiento señala los requisitos que deben cumplirse para que se dé el uso autorizado de las marcas; los podemos resumir así:

La elaboración de una solicitud en la que se asentarán los siguientes datos:

(47) Diario Oficial publicado el día 16 de enero de 1987, p. 14.

- a) Nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.
- b) Los productos o servicios en relación con los cuales se solicita la inscripción del usuario autorizado.
- c) La duración del uso autorizado de una marca.
- d) Esta solicitud se presenta por duplicado y se anexa una copia certificada del acto, convenio o contrato respectivo, por el que se concede el uso autorizado (artículo 60 del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

Agrega la última parte de dicho artículo que se acompaña a la solicitud una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia y Tecnología, por medio de la cual se acredita que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción del usuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho registro.

Finalmente, se inscribe al usuario autorizado en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

O sea que el usuario autorizado debe estar registrado ante la Dirección General de Invenciones y Marcas y ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Sobre los usuarios autorizados, Rangel Medina en una de sus obras nos menciona que la condición de usuario autorizado deriva de un convenio que celebran por una parte el propietario de la marca y por otra la persona física o moral que se obliga a emplear los mismos procedimientos y fórmulas técnicas en la fabricación de las mercancías, de tal manera que las producidas por el titular del registro y las que provienen del usuario, serán equivalentes. El documento en el que se hace constar dicho acuerdo de voluntades o consentimiento del dueño de la marca para que otro la use, es conocido como "licencia de explotación de la marca". (48)

Respecto a la duración de la licencia de usuario autorizado, la ley no dice nada y en consecuencia concluimos que las partes tienen toda libertad de fijar el plazo.

Obviamente que si el artículo 136 de la ley establece que "el uso autorizado de una marca se equiparará al efectuado por el titular de la misma para todos aquellos efectos a que haya lugar", o sea, que podemos deducir que el plazo del uso autorizado no excederá de cinco años, que es el plazo de vigencia legal del registro.

Del mismo artículo se desprende que el usuario auto-

(48) RANGEL MEDINA, DAVID, La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", Año II, No. 4, julio-diciembre, 1964, México, D. F., p. 279.

rizado podrá tomar las medidas que crea pertinentes, dentro de un marco legal que propenda a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca; además, los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario, deberán ser de la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante. Agrega que esos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo (artículo 137 de la ley marcaría -adicionada y reformada).

Por lo que toca a la cancelación del registro de usuario autorizado, basta apegarse a los lineamientos que establece el artículo 138 de la ley de marcas que a la letra dice:

"La inscripción de usuario de una marca será cancelada:

- I. Cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- II. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.
- III. Por mandato judicial".

Para finalizar con el estudio de los usuarios autorizados, sólo anotaremos que esta figura es de una gran impor-

tancia entre los titulares de las marcas, ya que como en su oportunidad lo veremos, para conservar el registro de una marca debe demostrarse su uso efectivo, pero si a un titular no le interesa su marca y tiene el deseo de mantener vigente el registro, bastará para que lo logre que lo haga a través de un usuario autorizado o de varios, pudiendo incluso explotar la marca conjuntamente con el usuario, si así lo deseara.

### C. Transmisión total

El titular de la marca también puede transmitirla por los diversos medios del derecho civil, es decir, por actos intervivos (compra-venta, donación, permuta) o mortis causa (sucesiones).

Sobre el particular, el autor Bauché García Diego, asevera que esta transmisión se basa o se funda en el hecho de que el derecho al uso exclusivo de una marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial y, en consecuencia, conjunta todas las características de propiedad inmaterial susceptible de transmitirse. (49)

Esta transmisión de las marcas está regulada por la Ley de Invenciones y Marcas, la cual establece en su artículo 141 que las marcas registradas pueden transmitirse confor

(49) BAUCHE GARCIA DIEGO, MARIO. La Empresa. Nuevo Derecho Industrial, Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles, Editorial Porrúa, S. A., 2a. Edición, México, 1983, p. 126.

me al derecho común, pero para que dicha transmisión surta efectos debe inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y además para que surta efectos contra terceros, deberá también registrarse dicha transmisión ante la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Dicho registro lo hará el nuevo titular o un representante de él por medio de mandato judicial, haciendo la previa comprobación de la renovación del registro de la marca según lo dispuesto por el artículo 142 de la multicitada ley marcaria.

Sin embargo, es importante observar que antes de registrar la transmisión, se examinará el expediente respectivo para verificar si existen transmisiones anteriores no registradas, en cuyo supuesto éstas deberán comprobarse y registrarse también las intermedias; el fin es que se anoten todas las transmisiones efectuadas, así se evitará registrar la transmisión de una marca que aparezca haberse registrado en contravención a lo dispuesto por la ley en vigor al efectuarse el registro, o bien, evitar registrar la transmisión de una marca que deba ser considerada como nula de acuerdo a la susodicha ley (artículos 144 y 145).

Cabe señalar que hecha la transmisión de la marca, el nuevo titular adquiere los derechos y las obligaciones

que le correspondían al anterior, por lo tanto, si desea conservar vigente el registro de la marca, deberá demostrar el uso efectivo de la misma y, en su caso, renovarla.

D. Nulidad de otros registros similares

Cuando se otorga un registro existiendo ya otro que ampare una marca igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a productos iguales o similares, el registro otorgado será nulo.

Este derecho que tiene el titular de una marca, de ejercitar la acción de nulidad de un registro, deriva del de recho de uso exclusivo y es regulado por el artículo 147 fracción VI que a la letra dice:

ARTICULO 147. "El registro de una marca es nulo:

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

Sin embargo, puede ocurrir que se venga usando ininterrumpidamente una marca que no está registrada, pero que se ha usado (de buena fe -según las adiciones y reformas a la ley de marcas de 27 de diciembre de 1986) por más de un año y se presente el registro de una marca igual o semejante

en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares, entonces el usuario de la marca no registrada podrá solicitar la nulidad de ese registro.

Por lo que se ha expuesto, consideramos que podrá solicitarse la nulidad de un registro similar esté o no anteriormente registrada la marca, siempre y cuando se cumplan los requisitos expuestos.

Finalmente, podemos agregar que la acción de nulidad podrá intentarse en un plazo de tres años, tiempo que será computado a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas, según la parte final del artículo 147.

- E. Pedir el registro en México de una marca registrada en el extranjero

Este derecho que tiene el titular de una marca es regulado por los artículos 113 y 114 de la ley marcaria, de los cuales se desprende que la marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho; para obtener este derecho de prioridad se debe manifestar en la solicitud la fecha en que fue depositada en el extranjero.

Con las nuevas adiciones y reformas de 27 de diciembre de 1986 a la ley, se adicionó o agregó en la parte final del artículo 113 que la solicitud de prioridad no deberá comprender productos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de registro en el extranjero.

En su artículo 114, la ley menciona que para la obtención de ese derecho, es necesario que se compruebe dentro de los tres meses en que se haya solicitado el registro en México, que ésta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una copia certificada, expedida por las autoridades competentes del estado de que se trate y ulteriormente demostrar que fue registrada en ese país. Previendo inclusive que se respeta lo pactado por nuestro país en los tratados internacionales sobre la materia.

- F. Nulidad del registro de una marca previamente registrada en el extranjero, obtenido sin consentimiento de su verdadero titular

Este derecho está contemplado por el artículo 147 fracción VII de la ya citada ley marcaria que regula los distintos casos de nulidad del registro de una marca y que a la letra dice:

"Cuando el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el re-

gistro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera". Agregando que como consecuencia de esto, el registro se reputará de mala fe.

El derecho que se tiene a esta acción de nulidad, podrá solicitarse en cualquier tiempo, acorde con lo dispuesto en la parte final de dicho artículo.

#### G. Cancelación del propio registro

De conformidad con el artículo 150 de la ley marcaria, el titular de una marca registrada podrá solicitar en cualquier tiempo la cancelación de su registro, sin más requisito que el que lo solicite por escrito y que cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo estime necesario, podrá requerir la ratificación de la firma del titular solicitante.

Este derecho reviste una gran importancia, ya que puede acarrear grandes beneficios a terceros interesados en la marca, puesto que si el titular no tiene ningún interés en ella, podrá solicitar la cancelación de su registro, permitiendo así a terceros que tengan interés, que adquieran la posibilidad de obtener dicho registro para explotar la marca.

#### H. Persecución de los infractores

El derecho de persecución se refiere al derecho que

tiene el titular de una marca en contra de los usurpadores o imitadores de la misma.

Al respecto, el maestro Barrera Graf señala que las acciones penales tipificadas para proteger los derechos del titular de una marca son cinco, a saber:

1. Acción de invasión
2. Acción de imitación
3. Acción de falsificación
4. Acción de uso ilegal de la marca
5. Acción de competencia desleal (50)

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas se encarga de establecer estas acciones, mismas que a continuación examinaremos.

1. ACCION DE INVASION DE LA MARCA. Consiste en usar una marca registrada sin consentimiento del titular, para distinguir los mismos o similares productos o servicios que la misma marca registrada protege. Conducta que es tipificada como delito por el artículo 211 fracción IV de la multicitada ley de marcas.

2. ACCION DE IMITACION. Estriba en usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para ampa-

(50) BARRERA GRAF, ob. cit., p.324.

rar los mismos o similares productos o servicios que los pro  
tegidos por la registrada, sí; y mucha atención aquí, si di-  
cha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comer-  
cio y Fomento Industrial, según lo dispuesto por el artículo  
210 fracción II de la ley marcaria y que la viene califican-  
do de sanción administrativa.

En relación a esta acción, las nuevas adiciones y re  
formas a la ley marcaria de 27 de diciembre de 1986, en su  
artículo 211 califican como delito esta acción de imitación.  
La nueva fracción dice que es delito:

"VIII. Usar una marca parecida en grado de confu-  
sión, a otra, registrada, después de que la sanción adminis-  
trativa impuesta conforme a la fracción II del artículo ante  
rrior, haya quedado firme".

En conclusión, si al imitador de la marca se le ha  
infraccionado administrativamente y, no obstante esto, insis  
te en llevar a cabo la imitación, entonces ya caerá en una  
figura tipificada como delito y que es contemplada por el ar  
tículo 211, fracción VIII.

3. ACCION DE FALSIFICACION. Se presenta cuando se  
ofrece o se pone en circulación productos protegidos por una  
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o su  
primido parcial o totalmente ésta.

Esta conducta es contemplada como un delito, según se desprende del estudio del artículo 211 fracción VI de la multicitada ley marcaria. Cabe aclarar que es falsificación de marca, no de producto.

4. ACCION DE USO ILEGAL DE LA MARCA. Consiste en el comercio y la fabricación dolosa de aquellas mercancías, cuyas marcas hayan sido objeto de los delitos de invasión, imitación o falsificación que vimos con anterioridad.

5. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL. Se da en relación con el uso de las marcas, conforme a lo establecido por el artículo 210 y ahora con las nuevas reformas y adiciones pasa a ser la fracción XI que a la letra dice:

ARTICULO 210. "Son infracciones administrativas:

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

- 1o. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- 2o. Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.
- 3o. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero".

O en otras palabras, como lo establece el maestro Barrera Graf, es la conducta del competidor que por cualquier medio trate de producir confusiones con los productos de otro. (51)

I. Acción de daños y perjuicios y reparación del daño contra el tercero usurpador

La sanción que establece la Ley de Invenciones y Marcas ya con sus reformas, en contra de los usurpadores o imitadores, es de dos a seis años de prisión y una multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal si se cae en un delito, según el artículo 212 de la ley marcaria.

En caso de situarse en una infracción administrativa, el artículo 225 ya reformado establece:

- I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal. En caso de que se persista la infracción, podrá imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.
- II. Clausura temporal hasta por noventa días.
- III. Clausura definitiva.
- IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

(51) BARRERA GRAF, ob. cit., p. 326.

Sin embargo, la investigación previa relacionada con los delitos que establece el artículo 211 la iniciará el ministerio público tan pronto como tenga conocimientos de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella puede dictar las medidas cautelares que establezca la ley de la materia, incluyendo a las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales. Empero, para ejercer la acción penal se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones no prejuzgan sobre acciones civiles o penales, sino que son hechas desde el punto de vista meramente técnico y se hacen del conocimiento de la Procuraduría General de la República, según el artículo 213 reformado de la ley marcaría.

Independientemente del ejercicio de la acción penal y de la acción administrativa que la comentada ley marcaría concede en contra de los usurpadores o imitadores, el titular podrá, además, demandar judicialmente de los autores de las infracciones o de los delitos, los daños y perjuicios y la reparación del daño sufrido con motivo de la infracción cometida en su agravio.

De acuerdo con nuestro código civil vigente, se en-

tiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación (artículo 2108).

Por perjuicio se entiende la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (artículo 2109).

Además, agrega dicho código que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse (artículo 2110).

La acción para exigir la reparación de los daños, prescribe en dos años a partir del día en que se haya causado el daño (artículo 1934). (52)

Finalmente, cabe destacar que para conocer de los delitos que cometen los usurpadores o imitadores de las marcas, son competentes los Tribunales de la Federación, conociendo inclusive de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas. Empero, agregamos que la misma ley citada, prevé en su artículo 215 la situación de que cuando dichas controversias afectan sólo intereses particulares, podrán conocer de ella los tribunales del orden común, a elección del actor.

(52) CRUZ PONCE, LISANDRO y GABRIEL LEYVA, Código Civil para Distrito Federal. 1932-1982, Edición Conmemorativa del 50 Aniversario de su entrada en vigor, México, 1982, p. 260.

Cabe aclarar que nuestra Ley de Invenciones y Marcas, por contemplar un sistema mixto en cuanto a las fuentes del derecho a la marca, confiere también al titular de ésta, que la ha estado usando ininterrumpidamente, de buena fe y por más de un año, los mismos derechos siempre y cuando dicho uso sea efectivo, en términos de lo dispuesto en la multicitada ley de la materia (en sus artículos 88, 89, 93 y 147 fracción II).

### 2.2.2 Las obligaciones

Ahora nos corresponde estudiar las obligaciones que surgen simultáneamente con los derechos que adquiere el titular.

O en otras palabras, el titular de una marca adquiere derechos y conjuntamente adquiere obligaciones, mismas que estudiaremos de manera sistemática de la siguiente forma:

1. Del uso
2. De la renovación
3. De usarla tal como se registró
4. Leyendas obligatorias
5. Vinculación de marcas
6. Registro, uso y prohibiciones obligatorias

### 1. Del uso

Una vez obtenido el registro de la marca, surge como principal obligación para la conservación de la vigencia de ese registro el usar la marca. Empero, dicho uso no es un uso común y corriente, sino que debe ser un uso efectivo, mismo que debe demostrarse a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de marcas. Y que es definido por la propia ley marcaria como la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en el territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación según el artículo 118 reformado y adicionado a la ley de marcas.

Al respecto, el maestro César Sepúlveda menciona que la manera de comprobar actualmente ese uso o explotación con siste en formular una declaración conforme al modelo que para dicho efecto proporciona la Dirección de Invenciones y Marcas, señalando los particulares de ella, si el uso se hace por el propietario de la marca o por el usuario autorizado. También debe expresarse ahí la clase a que pertenecen los artículos o servicios de la marca, la fecha legal del re

gistro de la marca y la fecha de expedición, fecha y número de la resolución por la que se concedió la última renovación en su caso y todos los demás datos relativos al propietario o al usuario autorizado.

Agrega dicho autor que también puede enunciarse el artículo o artículos o servicios respecto de los cuales se utiliza o se usa la marca, puesto que no es necesario que se emplee en todos, pues basta con que se emplee en uno de ellos para que se tenga por justificado el uso.

Posteriormente aparecen los datos económicos y las principales poblaciones del país en donde se venden los artículos o se prestan los servicios, también el importe de las ventas, el volumen de artículos y los demás datos pertinentes.

Añade dicho autor que "deben acompañarse tres ejemplares de la marca tal como se emplea, tres fotografías de los productos que incorporan la marca, si no se emplean etiquetas y marbetes, por ejemplo, en el caso de máquinas: tres fotografías a colores del establecimiento comercial en donde se usa la marca por medio de emblemas, anuncios o marbetes, etc., si se trata de una marca de servicio". (53)

Además, tenemos que de conformidad con lo que esta-

---

(53) SEPULVEDA, CESAR, ob. cit., pp. 142 y 143.

blece el artículo 59 en su parte final, del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que la Secretaría podrá hacer en cualquier tiempo las inspecciones que juzgue convenientes, para comprobar el uso efectivo de las marcas.

Hemos concretado el estudio sobre el uso efectivo de las marcas; ahora, nuestra pregunta es, ¿por cuánto tiempo o durante qué tiempo debe demostrarse ese uso efectivo?

Encontramos que la Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 117 que el titular de una marca deberá demostrar el uso efectivo de la misma, dentro de los tres años siguientes a su registro. Por otro lado, también debe demostrarse este uso cuando llega el periodo de la renovación, situación que se verá en ese apartado.

En lo personal pensamos que cuando se llevó a los titulares de la marca a demostrar un uso efectivo y continuo de la misma, el espíritu del legislador fue el de obligar a dichos titulares a demostrar que en verdad les interesaba su marca.

El maestro César Sepúlveda menciona que en la anterior ley de 1942 el uso de las marcas era potestativo, pudiéndose revalidar incluso por falta de uso cada cinco años a perpetuidad. Ahora en nuestra actual ley el uso de las marcas es obligatorio, pues de no emplearse las marcas su re

gistro se extingue. La nueva ley vino a evitar el abuso de la gran existencia de marcas de reserva, que impedían el registro de otras. (54)

Por otro lado, es importante destacar que la Ley de Invenciones y Marcas permite al titular de una marca registrada en varias clases de productos, que pueda comprobar el uso efectivo de la misma en una sola de ellas, de conformidad con el artículo 117 de la ley, para lo cual deberá presentar por cada una de las demás clases una declaración en la que se mencione la clase en la cual fue demostrado el uso, pagando los derechos respectivos en cada una de las clases que esté protegiendo, según lo dispuesto por el artículo 63 del reglamento de dicha ley.

Para concluir con el examen de esta obligación del uso, consideramos que la actual ley adolece de un gran defecto, ya que indica que la marca no usada se extingue; pero conforme a su artículo 99 antepenúltimo párrafo, se admite que no obstante esa extinción el titular de la marca puede en cualquier tiempo solicitar de nuevo el registro, situación que nos permite apreciar que se puede mantener indefinidamente el registro de una marca de la que no se tenga un verdadero interés, impidiendo con ello que cualquier otro interesado en ella lo logre obtener, sobre todo si el titular

---

(54) Idem.

de la marca en cuestión no desea conceder su uso autorizado.

Cabe agregar que con las reformas de 27 de diciembre de 1986 a la ley de marcas se adicionó al artículo 99 que el titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, podrá solicitar de nuevo el registro en cualquier tiempo, pero no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de la misma ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca.

En nuestra opinión pensamos que hizo bien el legislador al efectuar esta adición, a fin de evitar la existencia de registros de marcas que amparen productos o servicios y respecto de los cuales no se tiene ningún interés.

## 2. De la renovación

El propósito real de establecer de manera obligatoria la renovación periódica de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir ya otras concedidas.

De esta manera, quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de renovación para que ingrese al dominio público. (55)

(55) SEPULVEDA, ob. cit., pp. 152 y 153.

Bajo el imperio de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, en su artículo 132 tenemos que los efectos del registro de una marca durarán 10 años a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y dicho plazo era renovable indefinidamente por periodos de 10 años. (56)

En relación con esa ley, Rangel Medina menciona que el registro de las marcas se mantiene por tiempo indefinido, pero esta vigencia tiene como condición que la marca se use, exigiéndose así que el no uso de la marca no exceda de un término de cinco años, so pena de quedar extinguido dicho registro, empero, agrega dicho autor, que la ley no obstante sancionar la falta de explotación de la marca registrada con la extinción de su registro, crea una ficción que permite la vigencia del registro, a pesar de que la marca no se use; luego entonces por virtud de esa ficción, pese al no uso de la marca, el registro de la misma no se extingue.

El requisito del uso se suple dando cumplimiento a otra condición que fija la propia ley y que es la de renovar cada cinco años el registro de la marca que no ha sido usada. Pero esta no es una renovación periódica de las marcas, sino que estamos en presencia de una renovación especial por falta de uso. (57)

(56) NAVA NEGRÉTE, ob. cit., p. 515.

(57) RANGEL MEDINA, DAVID, La caducidad de las marcas por desuso, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística". Año V No. 10, julio-diciembre, 1967, México, D. F., pp. 224 y 225.

La actual Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 112 que los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal, siendo la fecha legal, la fecha y hora de la preentación de la solicitud del registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo establece este precepto que dicho plazo será renovable indefinidamente por períodos de cinco años.

Si los titulares del registro de una marca desean conservar todos los derechos que el mismo les confiere, debe rán presentar dentro del último semestre de su vigencia una solicitud ante dicha secretaría, y si los documentos presentados satisfacen a la misma, citará entonces al pago de los derechos correspondientes y si no se realiza dicho pago, se tendrá por abandonada la solicitud de renovación (artículo 139).

Asimismo concede la susodicha Ley, marcaría en su ar tículo 139 un plazo de gracia para renovarlas, o sea las mar chas; dicho plazo es de seis meses, contado a partir del ven cimiento de cada plazo, agregando la misma ley que vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud, el registro de la marca caducará de pleno derecho (en la anterior ley de propiedad industrial el plazo de gracia era de dos años según su artículo 170).

Consideramos que es de especial importancia que la actual Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 140 introduce la novedad de que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba fehacientemente su uso efectivo y continuo, o sea, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

Según las reformas y adiciones a dicha ley en 27 de diciembre de 1986, dicha comprobación se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la misma ley. Añade dicho precepto que si una marca se encuentra para proteger dos o más clases de productos o servicios, basta rá que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases, para que proceda la renova ción de todos los registros.

En conclusión, podemos decir que lo que quiso el legislador fue llevar a los titulares de las marcas a demostrar su uso efectivo, situación que tiene efectos positivos ya que se terminará con los titulares que no tienen ningún interés en explotar una marca y que tampoco desean ni permiten que otro pueda explotarla.

### 3. De usarla tal como se registró

Como ya hemos visto, es requisito para conservar el registro de una marca que ésta se use, pero que se use de ma

nera efectiva y continua.

Además de esto, la ley contempla que la marca debe usarse tal como se registró, ya que su uso en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro, tal como se desprende del artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Estamos totalmente de acuerdo con lo que establece dicho precepto, ya que consideramos que el uso en forma distinta de la marca a como se registró, será como estar usando otra nueva marca y no la registrada, situación que se corrobora con lo establecido en la parte final del citado artículo que a la letra dice "toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca".

A mayor abundamiento, Horacio Rangel Ortiz señala que la extinción a que se refiere el artículo 115 acontece si una vez que se ha registrado la marca, ésta se usa con modificaciones que no contempla la ley. Así vemos que cualquier otra modificación o variante que se haga de la marca al usarla, está sujeta a una nueva solicitud de registro, de no ser así, se provocará la extinción del registro, pero esta extinción no será de pleno derecho, sino mediante la declaratoria

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

correspondiente. (58)

#### 4. Leyendas obligatorias

Si el titular de una marca desea que produzca plenos efectos principalmente frente a terceros, entonces tiene la obligación de hacerla acompañar de diversas leyendas o menciones.

Sobre el particular, Rangel Medina comenta: "aún cuando por definición legal uno de los fines de la marca es indicar el lugar de donde proceden las mercancías que con ellas se distinguen, el signo marcario por sí solo no es suficiente para cumplir con dicho cometido".

Agrega dicho autor que de ahí la preocupación del Estado en evitar frente al público consumidor todo engaño posible acerca del origen de los productos, lo lleva a dictar medidas propicias que complementen aquella función. Y para tal efecto, las marcas deben acompañarse de ciertas indicaciones o leyendas al aplicarse a los productos que amparan.

Rangel Medina menciona la finalidad de esta imposición añadiendo que "la razón de ser de este requisito se puede encontrar con el propósito de que los terceros tomen conocimiento de que determinada marca, por el hecho de encontrarse registrada, no está en el dominio público, sino

(58) RANGEL ORTIZ, ob. cit., p. 91.

que exige su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación quien la imite o reproduzca sin permiso de su dueño".

(59)

En este orden de ideas y para tal efecto la Ley de Invenciones y Marcas en vigencia establece en su artículo 119 que los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "MARCA REGISTRADA" o puede también usarse su abreviatura "MARG. REG." o bien las siglas "M.R.", aunque la omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca; empero, mientras la omisión subsista no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal.

Sobre este punto, César Sepúlveda expresa que la privación de las acciones civiles o penales por la omisión de esta leyenda no es absolutamente definitiva, ya que dicha omisión puede compurgarse, haciendo publicar en la Gaceta de Invenciones y Marcas un aviso por medio del cual se participa que con esa fecha se comienzan a poner esas menciones, con lo cual a partir de los 30 días siguientes a la publicación, podrán entonces iniciarse las acciones civiles y penales que se deriven del registro. (60)

(59) RANGEL MEDINA, DAVID, Las marcas y sus leyendas obligatorias, Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial, México, D. F., 1958, pp. 15 y 16.

(60) SEPULVEDA, ob. cit., p. 144.

Horacio Rangel Ortiz menciona que según el artículo 119 de la ley marcaria se desprende que la leyenda "MARCA REGISTRADA" es obligatoria únicamente para los artículos que ostenten marca registrada en México y ésta sería la regla general, quedando exentas de dicha obligación las marcas que carezcan de registro mexicano. (61)

Siguiendo con nuestro estudio, observamos que los productos de elaboración nacional deberán indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Y si estos productos también se fabrican en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional, según el artículo 120 de la ley de marcas.

Otra leyenda obligatoria es la de "HECHO EN MEXICO", que tiene su fuente en el artículo 121 de nuestra ley marcaria, según la cual los productos nacionales en los cuales se utilicen las marcas, registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "HECHO EN MEXICO".

Y cuando se trate de productos de exportación, estos deberán ostentar además la contraseña que, en su caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establezca, en la forma y dimensiones que se fijen.

La omisión de esta leyenda y contraseñas mencionadas

(61) RANGEL ORTIZ, ob. cit., p. 124.

ameritará las sanciones correspondientes, entendiendo que se sancionará de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de nuestra ley de marcas, referente a las infracciones administrativas.

Como todos sabemos, el registro de las marcas no es obligatorio, ya que éstas pueden usarse sin que haya mediado registro alguno, de manera que si un artículo lleva una marca registrada en México, deberá contener la leyenda "HECHO EN MEXICO" y si una mercancía ostenta una marca no registrada, también deberá llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO". (62)

La ley marcaría es muy clara al contemplar los modos de cumplir con las leyendas obligatorias, ya que señala que las indicaciones, leyendas o contraseñas, además de figurar en los productos, deberán también aparecer en las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan al expenderse al público o sólo en estos últimos cuando por la naturaleza de los productos no pudieran insertarse en ellos, según el artículo 122 de la multicitada ley de marcas.

Rangel Medina dice que las indicaciones o leyendas de uso obligatorio, deben colocarse al lado de las marcas y precisamente sobre las mercancías que amparan.

Sin embargo, indica dicho autor que cuando los pro-

---

(62) RANGEL ORTIZ, Idem.

ductos no se prestan para que sobre ellos se pongan dichas leyendas, la ley es bastante comprensiva al admitir que aparezcan en las cajas, empaques, envases, envolturas, etc., en que se contengan los artículos al ponerse a la venta al público, dando así solución a este problema. (63)

Finalmente, al emplear las marcas deberán omitirse indicaciones referentes a registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros en productos nacionales amparados por marcas que estén o no registradas así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, ya que si se pone alguna indicación en este sentido, se considerará como tendiente a inducir a error. El desacato a estas disposiciones ameritará sanción administrativa, según lo establecido en el artículo 123 de la ley marcaría.

#### 5. Vinculación de marcas

Daremos principio al estudio de este punto, haciendo la aclaración de que hubo reformas sustanciales sobre el particular en las nuevas reformas y adiciones a la ley de invenciones y marcas de 27 de diciembre de 1986.

Sin embargo, haremos alusión a lo que opinaban algunos autores sobre el particular, pero antes de las reformas, para que quede asentado como un antecedente y posteriormente

---

(63) RANGEL MEDINA, ob. cit., p. 44.

pasaremos a hacer nuestro análisis conforme al texto actual de la ley.

Nava Negrete opinaba que esta era otra innovación y sin lugar a dudas la de más importancia en la ley en materia de marcas, que era la que contenían los artículos 127 y 128, calificados de cruciales por la prensa internacional, ya que establecían la obligación de vincular marcas extranjeras con marcas nacionales. (64)

Sobre el particular, Rodríguez y Rodríguez asevera que las marcas vinculadas son aquellas marcas que originariamente registradas en México, deben unirse a otra marca originariamente registrada en el extranjero o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, cuando esta última marca esté destinada a amparar productos fabricados dentro del territorio nacional. (65)

Nuestra actual ley marcaría adicionada y reformada establece en su artículo 127 que cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona fisica o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional PODRA (y aquí hacemos la observación de que en la ley antes de ser reforma da se establecía la palabra DEBERA, por lo que consideramos

(64) NAVA NEGRETE, ob. cit., p. 546.

(65) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, ob. cit., p. 428.

que antes la vinculación de las marcas era obligatoria y ahora con las reformas pasa a ser optativa) usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Agrega dicho artículo que los titulares de marcas vinculadas darán aviso a la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, para los efectos de la comprobación de uso y la renovación previstas en la ley.

Es así como queda establecido el punto sobre la vinculación de las marcas, ya que el artículo 128 fue derogado según el artículo tercero transitorio del decreto de 27 de diciembre de 1986, por el que se reforma y adiciona dicha ley.

Cabe aclarar que los artículos 127 y 128 de la ley antes de las reformas se referían a que siempre se hacían prórrogas de no cumplir la obligación por medio de un acuerdo que expedía el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, por lo que se concedía en lo general, ampliación por un año, contado a partir del 29 de diciembre de 1985 (esto era cada año), para el cumplimiento de las obligaciones a que se referían los citados artículos 127 y 128.

En relación a este punto, también es pertinente poner de relieve que el artículo 129 de la ley de marcas también fue derogado por el ya citado decreto que reformó y adi

cionó la ley y sólo cabe dejar como antedecente que dicho artículo hacía alusión a que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 127 y 128 trafa como consecuencia en todo caso, la aplicación de las sanciones que establece la ley.

Finalmente, es de mencionarse que nuestra ley marcaría contempla la vinculación de las marcas en forma colectiva, ya que del artículo 130 se desprende que cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vinculada.

Concluimos nuestro estudio sobre la vinculación de marcas destacando que los casos típicos de las marcas vinculadas los tenemos en los automóviles tales como Ford - Topaz, Ford - Mustang, Chevrolet - Monte Carlo, Dodge - Dart, Datsun - Samurai.

#### 6. Registro, uso y prohibiciones obligatorias

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, por razones de interés público.

Asimismo, dicha Secretaría, por las mismas razones,

podrá prohibir el uso de marcas, registradas o no, ya sea de oficio o a petición de los organismos representativos, en los siguientes casos:

- I. Cuando sea el uso de la marca un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.
- II. Cuando se impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes o servicios por el uso de la marca.
- III. Cuando por el uso de las marcas se impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la producción.

Se publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente y los obligados por ella deberán cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas que en la propia declaratoria se señalen. Su incumplimiento ameritará las sanciones correspondientes reguladas por esta misma ley en sus artículos 210, 211 y 225 y siguientes.

Por otro lado, apreciamos la figura jurídica de la licencia obligatoria en materia de marcas establecida en el artículo 132 de la ley marcaria y que también sufrió reformas dicho artículo para quedar de la siguiente manera:

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas, cuando dichas marcas se asocien con las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 125 y que estas prácticas sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa en particular, así como cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que se trate.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fijará las regalías que correspondan al titular de la marca objeto de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

Sobre el particular, César Sepúlveda menciona que no se tiene experiencia respecto a las licencias obligatorias de marcas en toda la América Latina, por lo que no es posible formular todavía un juicio sobre la utilidad de esta figura jurídica en nuestro medio. (66)

(66) SEPULVEDA, ob. cit., p. 151.

Por otro lado, consideramos que no obstante las reformas hechas a la ley de 27 de diciembre de 1986, sigue siendo acertado el comentario del autor Nava Negrete que sostiene que la finalidad que se persigue con esta medida, es la de evitar los abusos o los inconvenientes para la economía del país que podrían derivar del derecho exclusivo para el uso de la marca y por otro lado tiene como objeto que no se lesionen los intereses legítimos de los consumidores, ya que podrían ser engañados al adquirir productos de marca que no tengan la calidad, forma o naturaleza propia de los productos del titular de la marca. (67)

Para concluir con el estudio de las licencias obligatorias consideramos que es de vital importancia destacar que en la ley antes de las reformas de 27 de diciembre de 1986, se otorgaban licencias obligatorias por causas de UTILIDAD PUBLICA, Rangel Medina dice que hasta la fecha no se ha dado ningún caso de otorgamiento de licencias de esta clase. Actualmente, con las reformas citadas ya no se otorgan licencias obligatorias por causa de utilidad pública, sino que se otorgan de conformidad con los considerados ya expuestos.

De esta forma concluimos con el estudio de las obligaciones del titular de una marca que la ha registrado o en su caso que la ha usado efectiva o ininterrumpidamente por más de un año.

(67) NAVA NEGRETE, ob. cit., p. 554.

### 2.2.3 Vigencia de las marcas

Nuestra primera Ley de Marcas de Fábrica de 1889 en su artículo 12 establecía que la vigencia de una marca era indefinida, o sea en otras palabras era perpetua. Posteriormente, en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 la vigencia se limita a 20 años, de conformidad con el artículo 6o.

Con la expedición de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1928, la vigencia de la marca seguía siendo de 20 años, según se desprende de su artículo 24. Más adelante, con la expedición de la primera Ley de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942 que entró en vigor el 1o. de enero de 1943 en su artículo 132 restringió la vigencia de la marca a 10 años.

Sobre este punto el autor Breuer Moreno señala que "el derecho de una marca es de duración indefinida", ya que es perpetuo si su titular lo desea, en virtud de que el derecho "al uso exclusivo sólo durará diez años, que podrán ser prorrogados indefinidamente, por otros términos iguales", o sea que ese derecho se extingue cuando el interesado ha dejado transcurrir el plazo de diez años sin efectuar su renovación. Dicho en otras palabras, el titular de una marca, con sólo practicar en tiempo la renovación puede mantener perpe-

tuamente su derecho. (68)

Nuestra Ley vigente de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 y que además recientemente tuvo reformas el 27 de diciembre de 1986, publicadas el 16 de enero de 1987, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, sin que se le afectara en lo que respecta a la vigencia, es decir, la vigencia es la misma que estableció la ley de 1975 y que establece que los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años, a partir de la fecha legal, es decir, a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Dicho plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en dicha ley de marcas, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Por último, consideramos que no es como lo afirma el autor Breuer Moreno que el titular de una marca con sólo practicar en tiempo la renovación, puede mantener su derecho a la vigencia de manera perpetua, ya que a esto va unida una serie de requisitos, tales como demostrar el uso efectivo de

(68) BREUER MORENO, ob. cit., p. 208.

la marca en los términos que la ley establece y que ya lo hemos estudiado en otro punto y que para el efecto retomamos lo ya expuesto sobre el particular.

#### 2.2.4 Renovación de las marcas

Como ya hemos visto, la vigencia del registro de una marca es de cinco años. Ahora bien, este plazo puede ser renovable indefinidamente por periodos de cinco años.

En este punto estudiaremos cómo se lleva a cabo la renovación del registro de marcas, y empezaremos por decir que la ley es muy clara al decir que puede ser renovable indefinidamente, o sea que puede ser de por vida que se esté renovando el registro, pero haciéndolo por periodos de cinco años y sin más limitantes que las que establece la ley y que a continuación analizaremos.

La renovación deberá solicitarla el titular de la marca dentro del último semestre de cada plazo; entendemos por esto que debe ser seis meses antes de llegar al plazo de los cinco años.

Empero, la ley establece que esta solicitud podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo; dicho en otras palabras, son seis meses de gracia a partir de que se cumplieron los cinco años.

Como ya habíamos mencionado, la renovación de las marcas no se hace, o sea de su registro, por hacer la renovación misma, sino que se debe cumplir con los requisitos que marca la ley.

Y de esta forma la renovación del registro de una marca sólo procede si el interesado comprueba de manera fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir, ininterrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare, según lo dispuesto por el artículo 140 de la ley marcaria.

Dicho artículo fue adicionado el 27 de diciembre de 1986 y lo único que se le agregó fue que dicha comprobación se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la ley.

Por otro lado, este artículo establece que si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases, para que proceda la renovación de todos los registros.

Sobre este punto se establece en el artículo 63 del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que cuando el titular de una marca registrada en varias clases de productos, demuestre el uso efectivo de la misma en una sola de

ellas, conforme al artículo 117 de la ley, deberá presentar por cada una de las demás clases, una declaración donde mencione la clase en la cual fue demostrado el uso, pagando los derechos respectivos en cada una de las clases que esté protegiendo.

Finalmente, sólo nos resta decir que sobre el particular se había hablado en el punto referente a las obligaciones, por lo tanto sólo cabe agregar que damos por reproducido lo ya expuesto en lo que se refiere a la renovación del registro de marcas.

## CAPITULO III

## 3.1 PERDIDA DEL DERECHO A LA MARCA

Este capítulo lo dedicaremos al estudio de las causas y formas de terminación del derecho de la marca, analizando todos y cada uno de los modos en que se puede perder este derecho y para lo cual nos apegaremos en términos generales a lo que la vigente ley marcaría establece sobre el particular.

3.1.1 Caducidad por falta de renovación

Jurídicamente la caducidad es una "extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso". (69)

El artículo 148 de la Ley de Invenciones y Marcas indica que caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no sean renovados en los términos que la misma ley establece en sus artículos 139 y 140.

Consideramos que la intención del legislador es que el titular renueve periódicamente el registro, demostrando así que tiene interés por explotar esa marca, de lo contrario el registro caduca. De esta manera los terceros pueden

(69) DE PINA, RAFAEL, Diccionario de Derecho, tercera edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1973, p. 81.

explotar marcas caducas.

### 3.1.2 Extinción

En su significado jurídico la extinción consiste en la desaparición de los efectos de una relación jurídica o de un derecho. (70)

En el derecho de las marcas la extinción es un modo de terminar el registro de la marca por alguna de estas tres causas:

- a) Por no haberse usado la marca en el tiempo que la ley señala. Esta es la extinción por falta de uso.
- b) Por usar la marca en forma distinta a como se registró.
- c) Por dilución, o sea, por tolerar el uso de la marca como un nombre genérico de los productos que distingue. (71)

Una vez mencionadas las modalidades o causales de extinción, consideramos que es importante analizarlas por separado,

(70) DE PINA, ob. cit., p. 177.

(71) RANGEL ORTIZ, ALFREDO, Modos de concluir el derecho a la marca, Editorial Libros de México, S. A., 1a. Edición, 1984, pp. 37 y 38.

### 3.1.3 Extinción por falta de uso

Como ya lo dijimos en líneas anteriores, el titular de una marca registrada que tenga el deseo de mantener vigente su registro, tiene obligación de usar la marca.

Pero también debe demostrar que es un uso efectivo, a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los tres años siguientes a su registro y posteriormente dentro de los otros dos años si desea renovar la.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 117 de dicha ley marcaria, de no demostrarse ese uso efectivo el registro correspondiente se considerará extinguido de pleno de recho.

Desde nuestro particular punto de vista, pensamos que es positivo lo que el legislador pretende, ya que quien no demuestra el uso efectivo establecido en la ley, es porque realmente no tiene ningún interés en su marca.

### 3.1.4 Extinción por uso en forma distinta al registro

Pero no basta con la comprobación del uso de la marca para evitar la extinción, es preciso además que la marca se use tal como fue registrada.

Al efecto, el artículo 115 de nuestra ley marcaría señala que la marca debe usarse tal como fue registrada, ya que si se usa en forma distinta, esto traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente, o sea que aquí no opera la extinción de pleno derecho, sino que es mediante una declaración previa.

Consideramos que esta causal de extinción es positiva ya que en dicho supuesto, equivaldría a no estar usando la marca, sino estar usando otra distinta, en consecuencia, al obligarse a usarla tal como se registró, se refuerza la obligación del uso efectivo de la marca y con ello se lleva al titular a que demuestre que efectivamente le interesa explotar su marca.

### 3.1.5 Extinción por dilución

El término dilución se ha venido usando como sinónimo de transformación del signo marcario en nombre genérico.

Ya que como sucede en algunos cuerpos que son disueltos por medio de líquidos, al usar una marca para nombrar de terminados productos, con el tiempo la marca y el nombre del producto llegan a ser una misma cosa; es decir, el nombre del producto absorbe la marca y es así como ésta pierde su función diferenciadora, la cual es esencial para su existen-

cia. (72)

Esta causal de extinción está plasmada en el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas, que establece la extinción del registro marcario cuando el titular ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal manera que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique.

Para declarar la extinción por dilución también se observará el procedimiento marcado en el título octavo de la misma ley. La denominación de que se trate pasará al dominio público a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.

Para que proceda la extinción del registro por dilución, es indispensable que su titular provoque o tolere su cambio en denominación genérica.

(72) RANGEL ÓRTIZ, ALFREDO, ob. cit., p. 56.

### 3.1.6 Nulidad

En la vigente ley es el numeral 147 el que contiene las diferentes hipótesis que determinan la nulidad de un registro de marca.

Examinaremos cada una de las siete fracciones que componen dicho precepto.

Es NULO el registro de una marca:

- I. Cuando se ha otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la ley vigente en la época de su registro.

Esta fracción se refiere fundamentalmente a las prohibiciones para constituir una marca, señaladas por el artículo 91 que enumera lo que no es registrable como marca.

Como de la obtención del registro derivan derechos y obligaciones a cargo del titular de la marca, si dicho registro se obtiene en contravención a lo que establece la ley de la materia, existirá una situación jurídica irregular que traerá consigo la nulidad de ese acto u obtención del registro y de alguna manera afectará el campo de los derechos y las obligaciones que derivan del mismo.

Esta acción podrá intentarse en cualquier tiempo.

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

Cabe aclarar que la fracción II del artículo 147, fue la única fracción que se reformó en la ya varias veces mencionada adición y reforma de la ley.

Por otro lado, esta causal de nulidad se relaciona directamente con el artículo 93 de la misma ley, ya que para tramitar la nulidad de la marca registrada, será necesario que la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico declare oficialmente la confusión entre ambas marcas y también debe comprobarse que la marca no registrada se ha estado usando con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, o bien, con un año de anterioridad a la fecha de uso declarada en la solicitud de registro, según sea el caso.

La acción para hacer valer la causal de nulidad contemplada en esta fracción es de un año, según se desprende

de la parte final del artículo 147 de dicha ley.

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

En este caso procederá la nulidad del registro, cumpliendo con los requisitos señalados en la fracción II y además acreditar que existe el registro en el extranjero, mediante una copia certificada y además que en el país donde se encuentre registrada la marca se da la misma prerrogativa a las marcas mexicanas que pudieran encontrarse en situación semejante, basándose en el principio de la reciprocidad internacional.

Esta acción puede hacerse valer en un plazo de seis meses.

- IV. Cuando la etiqueta en la cual aparezca la marca, contenga falsas indicaciones respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, la ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

La acción para hacer valer esta causal de nulidad es de tres años.

Además, dicha conducta constituye una infracción administrativa, según la fracción VII del artículo 210 de la aludida ley y que es sancionada por el artículo 225 de la misma.

- V. Cuando el registro se ha otorgado en base a de claraciones falsas o inexactas.

En cualquier tiempo podrá hacerse valer la acción de nulidad del registro de la marca contemplada en esta fracción.

- VI. Cuando por error, por inadvertencia o por dife rencia de apreciación, se otorgue el registro existiendo en vigor otro que se considere inva dido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se re fiera a servicios o productos iguales o simila res.

Tres años es el plazo que dispone la ley, para hacer valer esta causal de nulidad.

- VII. Cuando el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero, sin

el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre.

En este supuesto el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad se puede hacer valer en cualquier tiempo.

Es importante aclarar que los plazos que hemos mencionado, se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

También debe decirse que corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dictar la declaración de nulidad del registro de una marca, ya sea de oficio o a petición de parte. Cuando tenga algún interés la Federación, lo hará a petición del Ministerio Público Federal.

### 3.1.7 Cancelación

Por lo que a la cancelación respecta, podemos hablar bien de un derecho que tiene el titular de la marca registrada, ya de una sanción impuesta por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Afirmamos que en el primer caso constituye un dere-

cho, ya que como se desprende del artículo 150 de la ley, la cancelación del registro de una marca puede solicitarla el titular de la misma, en cualquier tiempo y sin mayor requisito que el de hacerlo por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la que si lo considera pertinente podrá pedir la ratificación de la firma.

En el segundo supuesto, aseveramos que puede interpretarse como una sanción de carácter meramente administrativo, ya que el registro podrá ser cancelado por la referida Secretaría sin tomar en cuenta la voluntad del titular, cuando éste especule o haga uso indebido en el precio o la calidad de un producto o servicio amparado con la marca, en detrimento del público o de la economía del país.

En realidad, el espíritu del legislador es encauzar y obligar a los titulares de las marcas a realizar una debida explotación de las mismas, protegiendo así tanto al público consumidor como a la economía del país.

## CAPITULO IV

4.1 PANORAMA ACTUAL SOBRE LA EXPLOTACION  
DE LAS MARCAS

Tomando en consideración lo importante que es que tengamos la idea básica de lo que debemos entender por uso, hemos recurrido al doctrinario Joaquín Aguilar Martínez, quien menciona que uso es la acción de usar, o sea el empleo habitual de una cosa.

Luego entonces, si la marca es el signo para distinguir mercancías que se fabriquen o produzcan y a las cuales se aplique aquella, resulta entonces evidente que el uso de la marca tiene que ser el empleo habitual de la misma, el cual a su vez no puede ser otro que el que constituye el objeto específico de aquella, o sea, aplicarla a las mercancías para distinguir las.

Agrega dicho autor que la Ley de Invenciones y Marcas emplea la palabra "USO" en sentido de explotación, por ello, para conservar la vigencia de una marca, se requiere no interrumpir su explotación por el tiempo establecido por la ley. (73)

(73) MARTINEZ AGUILAR, JOAQUIN, El Uso Como Medio de Conservar la Vigencia de las Marcas Registradas, en "El Foro", 41, abril-junio 1963, México, D. F., pp. 76, 77 y 78.

De esta forma el titular de una marca debe demostrar de manera satisfactoria, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio, el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro, ya que de no ser así se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente, según lo establece el artículo 117 de la ley mencionada.

Por su parte, el profesor Rangel Medina expresa que también debe conceptuarse como uso de la marca, para todos los efectos legales, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos, circulares, volantes y en general toda mención oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, etc. (74)

Lo cual nos lleva a concluir que el uso de la marca es tanto el empleo de la marca, como la propaganda que de ella se hace.

#### 4.1.1 La explotación de las marcas y el Convenio de París de 1883

La interdependencia de todos los países del mundo es

(74) RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, 1a. Edición. Editorial Libros de México, S. A., 1960, p. 203.

un hecho insoslayable y no resulta exagerado afirmar que lo que ocurre en un país o región puede tener repercusiones planetarias, lo cual impone la imperiosa necesidad de buscar soluciones globales, con capacidad de satisfacción dentro de un contexto internacional o mundial.

La interdependencia creciente de las naciones, la multiplicación de la industria y el comercio, el desarrollo de las inversiones internacionales, la transferencia de conocimientos técnicos y la desaparición de las distancias han llevado al mundo a la creación de instrumentos legales internacionales.

En 1883, una conferencia intergubernamental efectuada en París adoptó un Convenio Internacional para la protección de la propiedad industrial. Es así como surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, mejor conocido como CONVENIO DE PARÍS, con sólo 13 miembros.

El principio fundamental de esta convención es el tratamiento nacional, o sea, las personas que tienen derecho a sus beneficios gozarán en cada país de los mismos derechos y protección que el país dé a sus propios ciudadanos.

A esto se añade un principio de otorgar a todas las personas cierta protección adicional, específica y uniforme

en todos los países signatarios del convenio. (75)

Actualmente dicho documento cuenta con alrededor de 72 miembros, considerado el instrumento internacional más importante en materia de propiedad industrial.

México fue signatario de dicho documento en 1903.

En materia de marcas y específicamente en cuanto a su uso o explotación, el convenio de París establece en su artículo 5.C.1.:

"Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción".

En muchos países y particularmente en México se le exige al titular de una marca registrada que la use en el país dentro de un tiempo determinado.

La convención dispone que ese término debe ser equitativo y que debe permitírsele al propietario justificar su falta de uso por razones legítimas.

Sobre el particular, Horacio Rangel Ortiz afirma que

(75) P. LADAS, STEPHEN, Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París, "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", Año III, julio-diciembre 1965, No. 6, México, D. F., Editorial Libros de México, S. A., pp. 252-253.

"El plazo equitativo a que se refiere esta disposición, cree mos que se ha respetado; sin embargo, la ley doméstica esta- blece tanto en el caso de extinción, como en el de caducidad, la pérdida de los derechos de pleno derecho, sin respetar la prerrogativa de rango constitucional que brinda el convenio de París, en cuanto a la oportunidad de justificar las cau- sas del no uso de la marca, como requisito previo a la pérdi da de los derechos". (76)

Para concluir, afirmamos que en nuestro país no exis te duda de que los tratados tienen un rango constitucional, como se desprende del artículo 133 de nuestra Constitución Política que a la letra dice:

ARTICULO 133. "Esta Constitución, las leyes del con greso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión...". (77)

De ahí la importancia de este estudio tan fundamen- tal sobre el convenio de París y la explotación de las mar- cas.

(76) RANGEL ORTIZ, HORACIO, ob. cit., p. 99.

(77) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Rectoría, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1985, p. 332.

#### 4.1.2 Jurisprudencia mexicana en materia de explotación de marcas

Consideramos que el punto referente a la jurisprudencia en nuestro país en materia de marcas es de una fundamental importancia, en virtud de que es el instrumento que viene a suplir las lagunas que se presentan en la ley, ayudando así a resolver los conflictos de intereses que pudieran surgir con motivo de la aplicación de la ley.

A continuación transcribiremos algunas ejecutorias emitidas por nuestros tribunales, sobre el uso, explotación y extinción de las marcas.

MARCAS, USO DE. Del contenido de los artículos 96 y 200 fracción II, de la Ley de Propiedad Industrial se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende y basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país.

Y el hecho de que quien venda esos productos con la marca del propietario, los aducirá por su cuenta como comer-

ciente y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de la distribución exclusiva o por zonas, etc.

Pero en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca está siendo usada en la forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de la marca.

Primer Tribunal Colegado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-721/70 (4439/65).

The R. T. French Co. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos.- Ponente.- Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca, Volumen 31, Sexta parte, página 41.

MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, INICIACION DEL PROCEDIMIENTO. Conforme a los artículos 206, 208, 229, 230 y demás relativos de la Ley de Propiedad Industrial, el procedimiento para llegar a la declaración de que una marca se ha extinguido por falta de uso puede ser iniciado por la Se-

cretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio, cuando tenga el conocimiento o la presunción de que se ha suspendido la explotación, sin que ese conocimiento y esa presunción impliquen una noción cierta y verdadera de que la explotación se suspendió, pues basta que se trate de indicios, ya que la certeza al respecto debe derivar, en el curso del procedimiento administrativo, de las probanzas que se recaben o se reciban y oyendo en defensa al afectado, pero también puede iniciarse dicho procedimiento a petición de parte y en este caso tal petición será una acción administrativa sobre la que la Secretaría debe resolver, en un procedimiento de tipo jurisdiccional, oyendo también en defensa al afectado, a quien se dará amplia oportunidad para alegar y probar lo que a su derecho convenga. Y en este segundo caso no se requiere que la autoridad recabe elementos de conocimiento o de presunción respecto de la suspensión de la explotación, sino que en este caso será movida a actuar por el ejercicio de la acción procesal administrativa ejercitada.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  
del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-2897/71.- José Losornio Quiroz.- 8 de febrero de 1972.- Unanimidad de Votos.- Ponente.- Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca,  
Volumen 38, Sexta parte, página 57.

MARCAS, USO DE. CANCELACION DEL REGISTRO. Si el artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial determina que el propietario de una marca puede autorizar su uso por otra persona, y el artículo 166 se refiere a los casos en que procede cancelar la inscripción de un usuario registrado, entre otros casos cuando (fracción II) las circunstancias hayan cambiado, desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo, es claro que la autoridad está facultada para examinar la cancelación del contrato que motivó la autorización, no para determinar prestaciones que sean debidas entre otras partes contratantes sino sólo para resolver sobre la cancelación del registro, en términos del precepto citado.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-2784/71.- Rinbros, S. A.- 13 de diciembre de 1971.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca, Volumen 36, Sexta parte, página 29.

MARCAS, USO DE. EXTINCION DEL REGISTRO. PROCEDIMIENTO A PETICION DE PARTE O DE OFICIO. Si la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tuvo conocimiento de que se ha

bía suspendido la explotación de la marca propiedad de la quejosa, por promoción que presentó el supuesto apoderado de los terceros perjudicados, por lo que se está ante el procedimiento iniciado a petición de parte; y seguido que fue el procedimiento en los términos del artículo 206 de la ley de la materia, la responsable dictó indebidamente la resolución administrativa de extinción del registro de la marca, ya que en dicha resolución no reconoce la personalidad del promovente e indica que no ha lugar a tener en cuenta la solicitud hecha por dicha persona, y de oficio, dentro del primer procedimiento que había iniciado, sin darle oportunidad de defensa a la beneficiaria del registro, dejándola por lo tanto en estado de indefensión, dictó resolución declarando la extinción por falta de uso del registro marcario de su propiedad, no obstante que debió de tener por no interpuesta la solicitud presentada por el supuesto apoderado de la tercera perjudicada, por lo que debió iniciar un nuevo procedimiento, de oficio, en el que hiciera constar los hechos en los que basa la presunción o la certeza de que el registro marcario en cuestión podía ser declarado extinguido por falta de uso, y asimismo de nueva cuenta comunicar al propietario de la marca afectada, para que defendiera sus derechos y en su oportunidad dictar sentencia, atenta la conclusión anterior, debe declararse que en el caso, la propietaria del registro marcario no tuvo oportunidad de ser oída, por lo que la res-

ponsable viola en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión 234/74.- Tostadores de Café "ROYAL", S. A.- 9 de julio de 1971.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Jesús Ortega Calderón.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, Volumen 67, Sexta parte, página 52.

MARCAS, EXTINCION PARCIAL POR FALTA DE USO. No puede decirse que dos marcas no amparen los mismos productos, por el hecho de que la que se presente a registrar se concrete en forma muy precisa a cierto tipo de productos de una clase legal, si la otra, citada como anterioridad, aunque de masiado genérica en su comprensión, abarca todos los productos de esa misma clase, o al menos, puede abarcar al producto específico que se pretende amparar con la misma marca.

Y si la marca anterior fue demasiado extensa en su comprensión de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados por ella, lo procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la marca, respecto de algún grupo genérico de artículos, entre los que se encuentran los que se

quiere amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afin de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que esta marca no se use en algún artículo de grupo afin excluido (artículos 119, 156, 206, 208 y relativos de la Ley de Propiedad Industrial).

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión 581/74.- Henkel y Cía. S.H.B.H. 3 de diciembre de 1974.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca, Volumen 72, Sexta parte, página 19.

MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del código federal.

Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del código federal mencionado, el actor debe probar los hechos

constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el coligante y cuando se desconozca la capacidad.

Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación.

En cambio, para el demandado, sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó con cualquier prueba adecuada para ello.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-2897/71.- José Lozonio Quiroz.- 8 de febrero de 1972.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca, Volumen 38, Sexta parte, página 56.

MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER LA DECLARACIÓN. El interés jurídico de la parte que dedujo la acción administrativa de extinción de una marca por falta de uso, queda acreditado si solicitó a su vez el registro de una marca y le fue negado, mencionándose con anterioridad la marca cuya declaración de extinción solicitó; y dicho interés podrá también quedar acreditado si la parte actora acreditase, como elemento de su acción, que usa la misma marca o en alguna otra situación semejante.

Pues si bien podría decirse que se daría a cualquier persona acción para demandar la extinción de una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual constituiría una especie de acción demasiado universal y podría ocasionar molestias y perjuicios injustos a la parte demandada, por parte de personas sin un interés jurídico legítimo, o simplemente con un interés oportunista de facto, tal situación se corrige si para que proceda la acción se requiere una prueba del interés jurídico en deducirla, o sea que el actor deberá probar los hechos en que funda su interés, sin lo cual, no podrá al final del procedimiento, declararse fundada su acción.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-2897/71.- José Lozornio Qui-

roz.- 8 de febrero de 1972.- Unanimidad de Votos.- Ponente:  
Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca,  
Volumen 38, Sexta parte, página 58.

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. PRECISION EN  
LA ACCION ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 206 y  
208 de la Ley de Propiedad Industrial, el procedimiento para  
declarar la nulidad del registro de una marca puede legalmen  
te iniciarse de oficio, a petición de parte o del ministerio  
público cuando la federación tenga interés, o también conjun  
tamente de oficio y a gestión de parte, a la vez, pero ello  
se deberá comunicar al titular del registro, al emplazarlo y  
darle a conocer los elementos del procedimiento iniciado en  
su contra, para que esté en condiciones cabales de oponer  
las defensas que estime idóneas para defender sus derechos,  
pues de otra manera existiría la posibilidad de cambiar la  
acción administrativa y de plantear, en cualquier estado del  
procedimiento administrativo, nuevas cuestiones respectó de  
las que el titular no estuvo totalmente capacitado para com  
batirlas, por ignorarlas y por haber sido ajenas a la litis  
inicialmente planteadas.

En la inteligencia de que si el procedimiento se ini  
cia de oficio y a petición de parte, deben dejarse a salvo

los derechos de las partes que puedan tener interés legal o de las de la autoridad en su caso, para promover o iniciar un nuevo procedimiento.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión RA-74/72.- Perfumería GAL, S. A. 17 de abril de 1972.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, Volumen 40, Sexta parte, página 39.

## CONCLUSIONES

1. La ley únicamente reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios, diciéndonos cómo se constituyen las primeras y cómo las segundas. Respecto a este punto, consideramos que la ley debiera dar una definición expresa más exacta, clara y concisa de lo que es la marca.

2. A nuestro juicio, la marca es el signo distintivo que caracteriza a las mercancías, servicios o productos, permitiendo de esta manera que se diferencien entre otros de su misma clase o especie y por ende permite a los comerciantes la protección y distinción de sus mercancías.

3. Consideramos que la naturaleza jurídica del derecho a la marca es el de un derecho de propiedad, pero no la propiedad común que regula nuestra legislación, sino que se trata de un derecho de propiedad especial y por lo tanto nos parece que es un derecho de propiedad inmaterial.

4. Respecto del nacimiento al derecho a la marca, nuestro sistema es un sistema mixto, ya que el uso y el registro dan derecho al uso exclusivo de la marca.

5. El registro da el derecho al uso exclusivo de la marca, pero el que ha venido usando (sin registrar) en la Re

pública y de buena fe una marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro; este tercero tiene derecho a impugnar dicho registro, si se trata de una marca que se asemeje a la suya en grado de confusión.

6. El registro confiere a su titular la facultad de ejercitar las acciones civiles o penales que puedan surgir contra los infractores.

7. El que no registra su marca y sólo la ha venido usando no tiene ese derecho, ya que por este hecho su derecho es más restringido. La protección de la marca es parcial por lo que no otorga plenitud de derechos.

8. Consideramos que la ley es acertada al establecer que la marca debe usarse en forma efectiva y continua, pero pensamos que la ley debiera ser más explícita en cuanto al uso efectivo.

9. En cuanto al uso efectivo de la marca la ley nos indica "en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial en territorio nacional".

Nos preguntamos, ¿cuáles son esos volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial?

10. El texto anterior a las reformas de 27 de diciem-

bre de 1986 establecía que la efectiva explotación comercial se consideraría a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Pensamos que este artículo no se debió haber reformado.

11. La vigencia de la marca puede ser perpetua siempre y cuando se renueve en periodos de cinco años y con sólo cumplir con los requisitos y formalidades que establece la ley.

12. El artículo 99 antepenúltimo párrafo de la mencionada ley, admite que no obstante esa extinción, el titular de la marca puede en cualquier tiempo solicitar de nuevo el registro.

Consideramos que la ley debiera ser más estricta e imponer un tiempo límite al titular de la marca en este sentido.

13. El titular de una marca, con sólo practicar en tiempo la renovación de la marca, puede mantener perpetuamente su derecho a la vigencia y al uso exclusivo de la misma.

14. Estamos totalmente de acuerdo con lo que sostiene el autor Rangel Medina en el sentido de que el uso de la marca es tanto el empleo de la misma, como la propaganda que de ella se hace.

## BIBLIOGRAFIA

1. ALFONSO, MARTIN, Diccionario del Español Moderno, Ediciones Aguila, S. A. Sexta Edición. Madrid 1981.
2. ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La Regulación de las Invencciones y Marcas y la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, S. A., México, 1979.
3. BARRERA GRAF, JORGE, Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. Generalidades y Derecho Industrial, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1957.
4. BAUCHE GARCADIIEGO, MARIO, La Empresa. Nuevo Derecho Industrial, Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles, Editorial Porrúa, S. A., Segunda Edición, México, 1983.
5. BREUER MORENO, PEDRO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946.
6. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Rectoría, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1985.
7. CRUZ PONCE, LISANDRO y GABRIEL LEYVA, Código Civil para el Distrito Federal 1932-1982, Edición Conmemorativa del cincuenta aniversario de su entrada en vigor, México, 1982.
8. DECRETO PRESIDENCIAL por el que se reforma y adiciona la Ley de Invencciones y Marcas. De 27 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987.
9. ESTRICHE, JOAQUIN, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomo IV. "M-Z", Editorial Temis Bogotá, Madrid-España, 1977.

10. GALIANA MINGOT, TOMAS DE, Pequeño Larousse Técnico, Lito Ediciones Olimpia, S. A., México, 1977.
11. GARCIA PELAYO, RAMON, Pequeño Larousse en Color, Ediciones Larousse, México, D. F., 1976.
12. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVENCIONES EXTRANJERAS. "Ley de Inven- ciones y Marcas", 11a. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1986.
13. MANTILLA MOLINA, ROBERTO, Derecho Mercantil, 23a. Edi- ción, Editorial Porrúa, S. A., México, 1982.
14. MARTINEZ AGUILAR, JOAQUIN, El Uso como Medio de Conser- var la Vigencia de las Marcas Registradas, en "El Foro", 41. Abril-junio, 1963, México, D. F.
15. MENDIETA, SONIA, Evolución Histórica de las Marcas, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artísti- ca", Año I, enero-junio de 1963, No. 1, México, D. F.
16. \_\_\_\_\_, Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", No. 7. Año IV, enero-junio de 1966, Méxi- co, D. F.
17. NAVA NEGRETE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S. A., 1a. Edición, México, 1985.
18. OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Po- líticas y Sociales, Editorial Heliasta, S. R. L., Bue- nos Aires, Argentina, 1979.
19. PINA, RAFAEL DE, Diccionario de Derecho, Tercera Edi- ción, Editorial Porrúa, S. A., México, 1973.
20. \_\_\_\_\_, Diccionario de Derecho, Séptima Edi- ción, Editorial Porrúa, S. A., México, 1980.

21. P. LADAS, STEPHEN, Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", Año III, julio-dic. 1965, México, D. F.
22. RANGEL MEDINA, DAVID, La Caducidad de las Marcas por Desuso, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", Año I, No. 10, julio-diciembre, 1967, México, D. F.
23. \_\_\_\_\_, La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", Año II, No. 4, julio-diciembre, 1964, México, D. F.
24. \_\_\_\_\_, Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial, México, D. F., 1958.
25. \_\_\_\_\_, Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas Industriales y Comerciales en México, 1a. Edición. Editorial Libros de México, S. A., 1960.
26. RANGEL ORTIZ, ALFREDO, Modos de Concluir el Derecho a la Marca, Editorial Libros de México, S. A., 1a. Edición, junio de 1984.
27. RANGEL ORTIZ, HORACIO El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, México, D. F., 1980.
28. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Décima Novena Edición, IV. "H-O", Talleres Gráficos de la Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1970.
29. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Décimo Quinta Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1980.
30. \_\_\_\_\_, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Décimo Séptima Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1983.

31. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Vols. 31, 36, 38, 40 y 72. Sexta Parte.
32. SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1981.