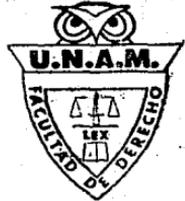




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO



Facultad de Derecho

Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor

EL USO NO AUTORIZADO DE LAS MARCAS COMERCIALES EN
MÉXICO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

T E S I S
Que para obtener el Título de:
LICENCIADO EN DERECHO
P r e s e n t a
GUSTAVO OSCAR VAZQUEZ BUSTAMANTE

FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1989



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

I N D I C E

Indice - - - - -	I
Prólogo - - - - -	XI
Introducción - - - - -	XIV
Capítulo Primero: <u>Definición de Marca</u> - - - - -	1
El universo del Derecho Inmaterial - - - - -	3
Concepto de Derecho Intelectual - - - - -	7
Propiedad Industrial - - - - -	8
Concepto de Derecho Marcario - - - - -	8
La autonomía del Derecho Marcario - - - - -	9
Definición de Marca desde el punto de vista gramatical - - - - -	10
Definición de Marca desde el punto de vista teórico - - - - -	11
Definición de Marca desde el punto de vista del Derecho Positivo Mexicano Vigente - - - - -	16
El Uso No Autorizado de la marca - - - - -	17
La competencia como generadora principal de la utilización indebida de una marca - - - - -	18
La acción de competencia desleal o ilícita - - - - -	20
La represión del uso no autorizado de una marca --	20
El vocablo "piratería" y su conceptualización por el Derecho Positivo Mexicano Vigente - - - - -	21
Citas bibliográficas al capítulo primero - - - - -	23

Capítulo Segundo: Semblanza histórica de la Marca y su
uso no autorizado - - - - - 27

LA marca en las culturas del Valle de Anahuac - - - - - 30

Epoca Colonial:

a. Las primeras manifestaciones - - - - - 32

b. Las marcas transparentes de agua - - - - - 33

c. Las marcas de fuego en los esclavos - - - - - 34

d. Las marcas ex-libris - - - - - 35

e. Las marcas en el ganado - - - - - 36

f. Las marcas en los gremios - - - - - 38

g. Las marcas en los objetos de plata y oro - - - - - 39

Epoca Independiente:

a. La regulación de la marca por leyes mercantiles - - 41

b. Las Ordenanzas de Bilbao - - - - - 42

c. El Código de Comercio de 1854 - - - - - 43

d. Las penas aplicadas al uso no autorizado de las
marcas - - - - - 43

e. El Código de Comercio de 1884 - - - - - 45

f. Las sanciones impuestas al uso no autorizado del
Código de 1884 - - - - - 45

g. Ley del 11 de diciembre de 1885 - - - - - 46

h. El Código de Comercio de 1890 - - - - - 47

i. La primer Ley Especial de la Marca - - - - - 47

j. Ley de Marcas de Fábrica de 1889 - - - - - 48

k. El usuario no autorizado de las marcas de fábrica
y sus sanciones en la Ley de 1889 - - - - - 49

1. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 1903 - - - - -	50
Epoca Post-Revolucionaria:	
a. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 - - - - -	61
b. Ley de Propiedad Industrial de 1942 - - - - -	74
c. Ley de Invenciones y Marcas de 1976 - - - - -	88
d. Disposiciones legales dadas en materia de Invenciones y Marcas de 1976 a la fecha - - - - -	89
Citas bibliográficas al capítulo segundo - - - - -	91
Capítulo Tercero: <u>La Marca como elemento sustantivo en el orden jurídico mexicano</u> - - - - -	94
La protección de la marca:	
a. Ambito legislativo nacional - - - - -	96
b. Ambito legislativo internacional - - - - -	97
Función de la Marca:	
a. Función de origen - - - - -	120
b. Función de garantía - - - - -	121
c. Función electiva de clientela - - - - -	122
d. Función de protección - - - - -	123
e. Función económica o publicitaria - - - - -	123
f. Función distintiva - - - - -	124
Caracteres de la Marca:	
a. Requisitos de la marca - - - - -	125
b. El aspecto distintivo de las marcas - - - - -	125

c. La especialidad de las marcas - - - - -	126
d. La novedad de la marca - - - - -	127
e. La licitud de la marca - - - - -	127
f. La veracidad de la marca - - - - -	128
Sujetos que pueden ser titulares de una marca - - - - -	128
Clasificación de la marca por el Sistema Jurídico	
Mexicano - - - - -	132
Citas bibliográficas del capítulo tercero - - - - -	134
Capítulo Cuarto: <u>Principales causas que motivan el uso</u>	
<u>no autorizado de las marcas en México</u> - - - - -	136
Causas Psicológicas:	
a. La promesa en publicidad - - - - -	140
b. El uso de la confusión semántica - - - - -	141
c. La propaganda - - - - -	142
Causas Económicas:	
a. El prestigio de una marca - - - - -	143
b. La apertura del mercado en la actual economía	
mundial - - - - -	145
c. Los países llamados maquileros - - - - -	147
d. Los países llamados distribuidores - - - - -	148
e. Los países llamados consumidores - - - - -	149
Causas Jurídicas - - - - -	149
Citas bibliográficas del capítulo cuarto - - - - -	152
Capítulo Quinto: <u>Las violaciones a la Ley de Invencio-</u>	
<u>nes y Marcas y las sanciones y penas</u>	
<u>aplicadas a los casos concretos.</u> - - - - -	154

El uso autorizado de las marcas - - - - -	156
Usuarios autorizados - - - - -	167
Sanciones jurídicas en la Ley de Invenciones y Mar- cas:	
a. Infracciones - - - - -	172
b. Delitos - - - - -	177
Requisitos previos para ejercitar las acciones pre- vistas en la Ley de Invenciones y Marcas - - - - -	180
Penas impuestas a los infractores de la Ley de Inven- ciones y Marcas - - - - -	183
Citas bibliográficas del capítulo quinto - - - - -	187
Capítulo Sexto: <u>La Administración Pública y los Organos</u> <u>encargados de proteger a las marcas en</u> <u>México</u> - - - - -	189
Fundamentación constitucional de la marca:	
a. Artículo 73 fracción X - - - - -	192
b. La fracción XXIX del artículo 73 constitucional ---	192
c. La fracción XXX del artículo 73 constitucional - -	193
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:	
a. Composición de la Administración Pública Fede- ral - - - - -	193
b. Formulación de proyectos legales - - - - -	194
c. Competencia de los titulares de las Secretarías de Estado - - - - -	194
d. La competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial - - - - -	196

El procedimiento de registro de las marcas:	
a. La solicitud - - - - -	196
b. Datos de la solicitud - - - - -	197
c. Características de la marca - - - - -	198
d. Rubros bajo los cuales se puede registrar una marca - - - - -	199
e. El examen de novedad - - - - -	205
Sustancia de la marca registrada:	
a. El derecho de uso - - - - -	206
b. Transmisión de la marca - - - - -	206
c. El derecho exclusivo de uso - - - - -	207
Extinción del derecho de la marca registrada:	
a. El plazo transcurrido - - - - -	208
b. El no uso de la marca - - - - -	208
c. La caducidad - - - - -	209
d. La cancelación - - - - -	209
e. La nulidad - - - - -	210
Procedimiento administrativo para solicitar una De- claración Administrativa - - - - -	211
La Inspección y Vigilancia como coadyuvantes del procedimiento administrativo - - - - -	214
Los recursos administrativos en materia de marcas - -	219
Formatos e Instructivos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con relación de las marcas - - -	223
Algunas estadísticas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con relación de las marcas:	

a. Marcas vigentes por clase y nacionalidad de los titulares, febrero 12 de 1979 - - - - -	233
b. Pagos de regalías en Contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sectores industrial -	235
c. Pago de regalías en Contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas - - - - -	236
Citas bibliográficas del capítulo sexto - - - - -	237
Capítulo Séptimo: <u>La interpretación de los Tribunales Judiciales a la Ley de Invenciones y Marcas y a la figura del Uso No Autorizado</u> - - - - -	239
Fundamentación constitucional:	
a. El Poder Judicial de la Federación - - - - -	242
b. Competencia de los Tribunales de la Federación --	244
La competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa - - - - -	246
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:	
a. La competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito - - - - -	247
b. División del Poder Judicial Federal - - - - -	249
La especialidad en la marca como criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el uso no autorizado a la misma - - - - -	249
Algunos casos de imitación o uso no autorizado resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Na-	

ción:	
a. COGA COLA vs. KOKA KOLA MUNDET - - - - -	252
b. COGA COLA vs. POIA COLA - - - - -	252
c. COGA COLA vs. SODA COCA - - - - -	253
Tesis jurisprudenciales dadas en materia de marcas en general en 1986, 1987 y 1988:	
a. Derecho preferente a la marca - - - - -	255
b. Competencia desleal de productos idénticos o similares - - - - -	256
c. El carácter definitivo de la marca y sus alteraciones secundarias - - - - -	257
d. Improcedencia a la prórroga del plazo legal para contestar la demanda - - - - -	258
e. Semejanza de las marcas en grado de confusión - -	259
Tesis del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa que sentó jurisprudencia en materia de marcas semejantes - - - - -	259
Citas bibliográficas del capítulo séptimo - - - - -	261
Capítulo Octavo: <u>Las perspectivas del uso no autorizado así como del Derecho Marcario</u> - - - - -	263
La razón fundamental para proteger una marca y evitar su uso no autorizado - - - - -	265
La estimación del valor pecuniario de las marcas y el daño producido por los usuarios no autorizados - - - - -	267

La protección futura a las marcas y su uso no autorizado por la Ley de Invenciones y Marcas - - - - -	268
La protección futura internacional de las marcas y la prevención de los ilícitos de uso - - - - -	268
La Ciencia Jurídica en la vanguardia a la protección marcaria - - - - -	269
Citas bibliográficas al capítulo octavo - - - - -	271
Conclusiones - - - - -	XX
Bibliografía Sumaria - - - - -	XXVIII
Hemerografía Sumaria - - - - -	XXXIII
Leyes, Códigos y Diarios Oficiales - - - - -	XXXIX
Jurisprudencia - - - - -	XIII

P R O L O G O

P R O L O G O

Cuando se pretende hacer un estudio, investigación, o en general cualquier esfuerzo por comprender una determinada cosa o situación, el intelecto humano se ve fuertemente influenciado y enriquecido por aquellos hombres que tratan al paso del hombre, como género en esta vida, tenga un fin y un sentido.

Es así que ante todo, agradezco a la Universidad la oportunidad de investigar, ello ha significado en el transcurso de mi etapa estudiantil, la principal motivación para tratar de aprender algo nuevo cada día.

Comparto la opinión, de que en el mundo del Derecho, existen tantas posibilidades como hombres, por lo que hace más interesante el tratar de dar una opinión sobre una determinada institución jurídica. Esto es lo que me hizo inclinarse por la joven especialidad denominada Derecho Mercantil, ya que la muy respetable opinión de los tratadistas, así como la propia, será objeto de serios y profundos análisis en lo sucesivo.

Toda motivación tiene una causa que la produzca, en mi caso, fue la honestidad y profundidad de los conocimientos en esta materia, además de su admirable sencillez, del "coloso" tratadista: el doctor David Rangel Medina.

Creo al igual que él, que el único medio para ha-

cer más armónica la vida entre los hombres, lo constituye el Derecho. Es por esto, que los sentimientos personales al mismo se ven constantemente en forma ascendente.

Por ello, quiero el hacer público mi compromiso para no cejar en la lucha por aportar elementos que nos lleven a comprenderlo mejor.

Es mi deseo agradecer a todas las personas que de una manera u otra contribuyeron a la elaboración de este trabajo de investigación. Su aportación, por modesta que haya sido, fue imprescindible para el análisis de la institución jurídica de la marca.

El fin de dicha investigación, es la de provocar tanto al lector, como al estudioso del derecho y al estudioso en general, la inquietud por tratar de comprender la sencilla opinión expresada a lo largo de ella; ya que no creo en las verdades absolutas, la única que conozco y creo como tal, es Dios.

Por lo anterior, expreso que el lector de la presente tesis, sea benevolente con la misma, pues el único propósito es dar una pequeña y modesta contribución al Derecho Marcario.

Ciudad de México, 1989.

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

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

El Derecho Marcario es hoy en día, una de las disciplinas más interesantes de la Ciencia Jurídica, ya que en ella convergen una serie de elementos y circunstancias que van a permitir al Derecho, como único regulador de la conducta humana, desarrollar su objeto y campo de aplicación en forma paralela al comercio, e incluso tomar la vanguardia en la evolución del mismo en este sentido.

En el primer capítulo de nuestra tesis, abordamos la naturaleza jurídica del llamado Universo del Derecho Inmaterial, que será la fuente del origen del Derecho Intelectual, así como del denominado Derecho Industrial, mismo que por la evolución del comercio y el carácter cosmopolita del hombre, traen como consecuencia la especialidad de este último mencionado en el Derecho Marcario.

Para ello se proporcionarán sus diversas acepciones lo que nos llevará a tener un conocimiento más cercano a lo preciso del asunto.

Proseguimos analizando al Uso no autorizado de la marca; pero teniendo para ello el bosquejo de lo que será la sustancia de nuestra materia marcaria. Es de este modo, que

conoceremos a uno de los principales aspectos que originan o dan vida a tal ilícito; la competencia desleal, así también como la acción represiva al respecto. En este sentido, hablaremos brevemente de la descomposición del vocablo uso no autorizado de una marca, por el que se da un lenguaje vulgar y llano: la piratería.

En nuestro segundo capítulo, estudiaremos el nacimiento y evolución por el tiempo y espacio de la marca, así como la represión jurídica al uso no autorizado a la misma desde un punto de apreciación global y somero. Se elaboro el orden propuesto en dicho capítulo, porque se pudo apreciar la gran riqueza de material, sobre todo en el aspecto internacional, lo que nos orillaría hacer de ello, un trabajo exclusivo y especializado de dicho rubro.

En este sentido dividimos la vida de México en cuatro épocas: la de las Culturas del Valle de Anahuac, la Colonia, la Independiente y la Postrevolucionaria que actualmente se vive, es decir, nuestra semblanza histórica finalizará con la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

El tercer capítulo, se da un breve panorama legal en el ámbito nacional e internacional, o sea, sus fundamentos principales bajo los cuales, esta contemplado, tanto en nuestro país a través de los ordenamientos específicos al respecto, como por los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por México en el ámbito externo.

En este mismo rubro, analizaremos la función de la marca, sus caracteres, los sujetos titulares de ella, así como la clasificación de dicha institución legal por nuestro Derecho Positivo vigente. El fin de lo anterior, es comprender los elementos sustantivos que son violados por usuarios no autorizados.

Durante el cuarto capítulo de este estudio, tocaremos las causas, que a nuestro juicio, son las principales para que se presente la figura ilícita del uso indebido. Dichas causas las hemos dividido en tres grandes grupos; la de carácter psicológico, las económicas y por último las de carácter jurídico. Es importante resaltar, que las dos primeras mencionadas han sido analizadas en forma global y sin el afán de invadir esferas de estudio en forma empírica e irreflexionable.

El sucesivo capítulo en el orden, es decir, el quinto, nos ofrecerá el panorama jurídico de manera minuciosa en las hipótesis legales en que se presenta la materia objeto de nuestro tema de investigación, el uso ilegal o no autorizado de una marca de un producto o de un servicio cierto y determinado.

De igual forma haremos mención y análisis de las sanciones y penas que impone la Ley de Invencciones y Marcas a los infractores, así también como la incompatibilidad que se suscita en los términos de sustancia y procedimiento del orde

namiento jurídico en mención con los términos constitucionales, penales y de procedimiento penal.

Por lo que concierne a nuestro sexto capítulo, le hemos dado un enfoque del Derecho Administrativo, por considerar de elemental importancia, hacer el estudio de las instituciones del Estado mexicano que protegen a las marcas, y por ende, los órganos públicos facultados para reprimir legalmente a los usuarios no autorizados de las multicitadas marcas.

En este mismo contexto, se ofrece en dicho rubro de investigación, el único procedimiento legal reconocido por la ley para ser titular de una marca, así mismo como la sustancia que reviste este derecho otorgado por ésta y las modalidades para extinguir a la marca como una prerrogativa del Derecho Industrial. Y como parte última de este punto a desarrollar, hacemos referencia y estudio a el Procedimiento Administrativo para solicitar la declaración del Uso Ilegal, así como los recursos que prevé la ley en mención. Como aspecto peculiar y atractivo al tema, ofrecemos algunos datos estadísticos en relación a nuestra institución marcaría, proporcionados por la autoridad competente para conocer de ellos: La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El séptimo capítulo de nuestra tesis, obedece a la interpretación judicial de las leyes en la materia, por el máximo tribunal al respecto, o sea, La Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el mismo se ofrece la fundamentación

jurídica para determinar la competencia administrativa y judicial de carácter federal. De igual modo daremos los datos esenciales de forma y fondo a casos resueltos por la Suprema Corte, en especial, a los suscitados con la marca mundialmente conocida "COCA-COLA" con algunas otras marcas semejantes, o parecidas, o no autorizadas que ostentaban tal denominación. Complementando dicho capítulo damos a conocer las tesis Jurisprudenciales más importantes que se dieron en materia del Derecho Marcario durante los años 1986, 1987, 1988 y los cuales, aparecen en el Informe Anual del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, a manera de aportación ideológica y práctica, hacemos un profundo análisis a una Tesis Jurisprudencial que se produjo durante el año de 1986, y que fué la marca "NEBE-MIO", el objeto de la misma.

Y finalmente en nuestro último capítulo, el octavo para ser precisos, damos un bosquejo a futuro de lo que pensamos serán las marcas registradas, así como el uso ilegal o no autorizado de las mismas.

Esperamos que la división de temas y tópicos de la institución jurídica del ilícito marcario, haya sido comprendido mejor a través de ello.

Hay hombres que luchan un día y son buenos,
hay hombres que luchan una semana y son mejores,
hay hombres que luchan un mes y son muy buenos;
pero hay hombres que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles.

(Anónimo)

C A P I T U L O

P R I M E R O

D E F I N I C I O N D E M A R C A

- 1) El universo del Derecho Inmaterial.
- 2) Concepto de Derecho Intelectual.
- 3) Propiedad Industrial.
- 4) Concepto de Derecho Marcario.
- 5) La autonomía del Derecho Marcario.
- 6) Definición de marca desde el punto de vista gramatical.
- 7) Definición de marca desde el punto de vista teórico.
- 8) Definición de marca desde el punto de vista del Derecho Positivo Mexicano Vigente.
- 9) El uso no autorizado de la marca.
- 10) La competencia como generadora principal de la utilización indebida de una marca.
- 11) La acción de competencia desleal o ilícita.

- 12) La represión del uso no autorizado de una marca.
- 13) El vocablo "piratería" y su conceptualización por el Derecho Positivo Mexicano Vigente.

1) EL UNIVERSO DEL DERECHO INMATERIAL.

Desde el primer punto a tratar sobre este trabajo de investigación, se aprecia una clara tendencia por tocar temas y tópicos del mundo jurídico que han sido poco analizados por los estudiosos de la inagotable Ciencia del Derecho.

Cuando hablamos de los "Derechos del Hombre", relacionamos inmediatamente el precepto anterior con el mundo de lo intangible, es decir, con todo aquello que no puede ser percibido por alguno de nuestros sentidos; tales como el olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto. Pero no podemos hacer una separación tan tajante entre lo tangible y lo intangible; ya que el sólo hecho de ser un ente humano, nos obliga a meditar acerca de la sana convivencia entre dichos entes, así como realizar conductas que no afecten a esa colectividad en referencia.

Es de esta manera como podemos apreciar que la exteriorización de la conducta de todo ser humano va a producir algún o algunos efectos que serán invariablemente percibidos por nuestros sentidos.

Se dice por los especialistas en el Derecho Constitucional, fundamentalmente el querido maestro Ignacio Burga, que todo ser denominado hombre, al tener como exclusiva cualidad la de la inteligencia y conciencia va a "normar" su conducta, de tal suerte, que todo hombre tendrá la protec-

ción de sus congéneres a través de un cuerpo colegiado de leyes, que tendrán como finalidad el reconocimiento y la defensa de esa colectividad en un contexto inquebrantable y supremo llamado Orden Público.

Es por ello que el Derecho tiene como fin esencial la protección de esos derechos subjetivos públicos.

Muy acertadamente los filósofos de la Ciencia Jurídica hablan ya de "propiedad"; pero no sólo en el contexto que comunmente la conocemos, sino que también ya hablan de la ACTIVIDAD INTELLECTUAL que lleva a cabo el hombre a través de su pensamiento que tienen como finalidad producir algún bien o servicio a una determinada sociedad.

En este orden de ideas, sacamos en conclusión una vez asimilados los estudios del maestro Eduardo García Maynez, así como Rafael Preciado Hernández, que la honrosa actividad de crear debe ser entendida como una propiedad de aquel hombre que concibe la idea.

El concepto ha sido dado apenas hace algunos lustros, pero en México es el querido maestro David Rangel Medina, quién lo explica más claramente diciendo que " Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones de propiedad

inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales" (1).

Por su parte el autor Joao da Gama Gerqueira denomina a esta especialidad del Derecho como Propiedad Inmaterial, atendiendo fundamentalmente a "al objeto de los derechos a que se aplica" (2).

Por su parte también el autor Nicola Stolfi llama a esta institución jurídica como Bienes Jurídicos Inmateriales; debido a que "son objeto de la ley del Derecho de Autor" (3), por que argumenta en dicha ley se contempla a preceptos y rubros afines como; los dibujos y modelos de fábrica, las patentes de invención, así como las marcas de fábrica y de comercio.

El jurista belga Edmundo Picard denomina a esta materia como la de los Derechos Intelectuales, como consecuencia a que se atiende a "una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a sus derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales" (4). Complementando sus ideas este autor señala que los derechos intelectuales son:

- a) los derechos sobre las obras literarias y artísticas;
- b) los inventos;
- c) los modelos y dibujos industriales;
- d) las marcas de fábrica;
- e) las enseñanzas comerciales.

Tomando en consideración las anteriores definiciones el maestro David Rangel Medina nos ofrece la siguiente definición de Propiedad Inmaterial:

"La Propiedad Inmaterial comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los que tienen por objeto las patentes de invención, las patentes de mejoras y las patentes de modelos o dibujo industrial, obras todas pertenecientes al campo de la industria" (5).

Es de esta manera como podemos dejar de una manera clara y sencilla que el régimen del Derecho Marcarío no recae de una manera directa al marco de la Propiedad Intelectual; pero si de manera indirecta, debido a que su objeto recae fundamentalmente sobre los derechos de carácter inmaterial.

En este sentido y tomando en cuenta la imprevista e incalculable evolución del comercio, tanto nacional como el internacional, se propone por el autor de este trabajo de investigación, que la marca, sea cuál fuere su esencia, es también una creación del intelecto de una persona; ya que el objeto principal de distinguir a un bien o servicio y el de hacerlo único en el universo comercial, utilizando para ello una serie de características tanto físicas como intelectivas que permiten esa fácil discriminación por el consumidor o comprador comercial.

Como podrá observarse más adelante, la anterior proposición tendrá una serie de elementos psicológicos, sociológicos, económicos y jurídicos que nos llevan a contemplar la anterior aceveración.

2) CONCEPTO DE DERECHO INTELECTUAL.

Se debe precisar primeramente que en el punto anterior se habla de la institución que da nacimiento a dos divisiones a la misma: el derecho intelectual y el derecho industrial.

Definiremos a este rubro como lo hace en forma por demás exitosa el autor frances Michaelides Nouaros, estableciendo que "la obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo" (6).

Cabe señalar que los autores Nava Negrete y Alvarez Soberanis destacan igualmente a la originalidad como elemento sine quan non del derecho intelectual, situación con la que estamos totalmente de acuerdo, ya que como se asentó en líneas anteriores es el aspecto más importante que busca un autor de una idea para llevarla al cabo.

En la institución jurídica a que nos referimos en este punto, se establece que existe la originalidad cuando el autor, al combinar los elementos en el bosquejo infinito de sus ideas, realiza una producción nueva.

3) PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una de las definiciones que se acercan más a la naturaleza misma de esta institución es la que ofrece el multi-citado jurista Rangel Medina. Al respecto dice que "la propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa al conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial" (7).

Aunque la anterior definición se le cuestione en algunos aspectos, pensamos que por no incurrir en controversias fundamentalmente jurídicas-filosóficas, se debe discriminar tal acepción, basados en los elementos que la constituyen y que serán explicados en el tercer capítulo de la presente investigación.

4) CONCEPTO DE DERECHO MARCARIO.

La definición que propone el maestro Rangel Medina en su obra jurídica de la marca, nos parece que abarca casi la totalidad de los elementos que constituyen a tal institución, ya que desde nuestro punto de vista adolece de algún carácter esencial y de forma de la misma.

Establece que el Derecho Marcario es "cabalmente un conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado

regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías" (8).

A la anterior apreciación creemos que le hace resaltar los siguientes aspectos:

- a) el elemento de intelecto que lleva consigo todo signo distintivo;
- b) las repercusiones que se suscitan como violación de este derecho inmaterial denominado marcario.

Atendiendo a ambos aspectos se propone que la definición de Derecho Marcario establezca lo siguiente:

El Derecho Marcario es el conjunto de normas jurídicas que regulan y protegen la actividad intelectual del autor o creador de ciertos elementos distintivos de una marca y que tienen como fin elemental crear o aportar una serie de propiedades para distinguir una precisa y determinada mercancía, la cuál, aportará a la esfera comercial nacional o internacional una posibilidad más a un mercado comercial plenamente normado por el derecho, y que la violación al mismo generará daños y perjuicios tanto a su creador como a la vía de comercialización y consumo de dicha mercancía.

5) LA AUTONOMIA DEL DERECHO MARCARIO.

Se han dado diversos criterios para tratar de dar una autonomía al Derecho Marcario; pero hoy en día sobre todo en su aspecto procesal no ha podido ser esclarecido.

La autonomía de esta institución es clara y precisa, aunque no haya bastante literatura jurídica al respecto en México, si podemos basarnos en la literatura jurídica internacional, la cuál nos precisa el aspecto o aspectos que nos han llevado a considerar a la esfera del Derecho Marcario como autónoma.

Es importante destacar que dicha autonomía no implica que no existan relaciones con otras ramas del derecho, sino por el contrario, existen profundas interrelaciones entre el Derecho Marcario y el Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo.

Las referidas relaciones serán ampliamente tratadas en nuestro tercer capítulo de nuestro estudio en cuestión.

6) DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA GRAMATICAL.

Es importante en todo estudio serio tratar de precisar el significado de la palabra que involucra nuestra investigación; ya que nos dará una visión más completa al respecto.

Establece el diccionario de la lengua castellana que "desde el punto de vista del tráfico comercial, la marca es toda contraseña representada por iniciales, cifras o señales especiales, que se coloca en los envases o embalajes de las mercancías, o en éstas cuando van sin embalar, para diferenciar unos bultos de otros y para poder precisar los que co-

rresponden a cada expedición" (9).

7) DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO.

Atenderemos a este punto señalando a los autores que proponen una definición sobre la marca, siendo éstos nacionales o extranjeros.

a) La enciclopedia jurídica Omeba establece que "la marca es una señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de ellos". (10).

Asimismo, la ubica dentro del círculo del "derecho Internacional Privado. Continúa explicando que "la marca es el símbolo que identifica a la universalidad del mercado de calidad y circunstancias diferenciales de las distintas mercancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta y de demanda.

"Su objeto se halla constituido de bienes de carácter patrimonial, específicamente de bienes inmateriales, y entre ellos (patentes de invención, dibujos, nombres, ect.). La marca surge como una expresión que se materializa en símbolos del espíritu; como tal es legislada por el Derecho Industrial, que norma la Propiedad Industrial, precisamente en la generalidad de propiedad y en la particularidad de industrial con caracteres, en este último caso, propios y esencia-

les, inherentes a la singularidad de su naturaleza jurídica" (11).

Para Yves Saint-Gal la marca forma parte de "un conjunto de derechos de propiedad industrial, encaminados, por una parte, a facilitar a un individuo, una agrupación o una colectividad, el pleno ejercicio de su industria o de su comercio y, por otra parte, a garantizarles contra las usurpaciones y las actuaciones ilícitas de terceros" (12).

Por su parte Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como "un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando a un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros" (13).

El autor M.Z. Weinstein la define como "un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores" (14).

Es muy importante destacar que estos autores de origen frances, definen a la marca a través de su función especial o sea la diferenciación, de igual forma hacen notoria mención de los objetos sensibles de ser distinguidos por una marca.

El autor italiano Ezio Capizzano establece que "las marcas se pueden definir como aquellas contraseñas de pro-

ductos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles" (15).

De la misma nacionalidad Renato Corrado define a la marca como "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado" (16).

Como puede apreciarse la doctrina italiana no dista en lo esencial de la francesa, sólo no concuerdan en la llamada función distintiva.

En España, donde se dice que los derechos de autor, las invenciones, patentes y marcas, han sido ampliamente desarrolladas por sus juristas daremos algunas de las definiciones al respecto.

Baylos Corroza señala que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie" (17).

Para C.E. Mascareñas la marca es "un signo que se usa

para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o los servicios de las otras empresas" (18).

Así también para el jurista Arturo Cauqui "las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado de los productos o servicios proporcionados, o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercializan a un tiempo" (19).

En latinoamérica existen también diversas aportaciones al respecto; tal es el caso de Colombia, quién a través de Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas ofrecen la definición de marca como "el signo que tiene por objeto distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela" (20).

La definición proporcionada por Boris Kozolchik y Octavio Torrealba ambos de nacionalidad costarricense, establece que "la marca es cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros" (21).

Por su parte el guatemalteco Eduardo Vázquez Martínez, precisa a la marca como "los signos o medios materiales que

sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa" (22).

El autor venezolano Benito Sanzó define sencilla y claramente a la marca diciendo que "es el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en el comercio" (23).

En México se proponen diversas definiciones al respecto, pero por su importancia en el contenido formal y material de las mismas transcribiremos tres de las más relevantes.

Para el jurista Jaime Alvarez Soberanis quien establece que la marca "es todo signo distintivo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros" (24).

En este sentido el maestro Justo Nava Negrete define a la marca como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla" (25).

Finalmente es el admirado maestro David Rangel Medina quién establece en su obra las características de las definiciones de marca al respecto. Para ello las clasifica en cuatro grupos que son:

a) la que señala a la marca un papel de signo indicador del

- lugar de procedencia de la mercancía;
- b) la que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;
 - c) la que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y,
 - d) la que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Como hemos podido apreciar hay una gran gama de definiciones al respecto, lo que motiva a una constante invitación al ejercicio profesional de tan apasinanté rama o especialidad del derecho.

8) DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.

En México, nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, en su Título Cuarto MARCAS, Capítulo I Definiciones y Materia de Registro, define a 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 (artículo 87).

A este respecto el maestro Nava Negrete opina que "es indudable el acierto del legislador mexicano al definir

a las marcas de productos y de servicios, ya que se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionalidad; asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de naturaleza eminentemente económica, y que, aún cuando se ha pretendido afanosamente por numerosos autores, darle una significación jurídica, no existe uniformidad conceptual al respecto, si bien es cierto de su exitosa aceptación en las diversas legislaciones, también lo es que en ninguna de ellas se ha definido jurídicamente el término empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas interpretaciones, en un campo, como lo es el de las marcas, de por sí complejo, que lo que busca es una mayor claridad y precisión jurídica en la regulación de esa materia" (26).

Creemos que ahondar más sobre el particular resultaría desgastante e innecesario, ya que la explicación dada anteriormente es muy precisa al respecto.

9) EL USO NO AUTORIZADO DE LA MARCA.

Ya hemos explicado y definido lo qué debemos entender por marca, ahora trataremos de aportar una definición acerca del ilegal uso a la misma, causa principal que motiva el presente trabajo de investigación.

La fuente principal en todas las disciplinas del derecho viene a ser la ley. Este caso no es la excepción, y la Ley de Invenciones y Marcas señala la prohibición de utili-

zar sin permiso o autorización legal ya sea parcial o totalmente una marca, hasta en tanto no se siga el procedimiento administrativo al respecto. El no seguir al pie de la letra la anterior acepción legal o utilizar con conocimiento de causa una marca de bien o servicio ya registrada previamente por la autoridad, desataría como consecuencia jurídica la investigación así como en su caso las sanciones correspondientes al infractor.

Es por ello que se puede definir al uso no autorizado de una marca como la serie de hechos y conductas de una persona física o una asociación de las mismas, así también como por una o varias personas jurídicas, para tratar de simular o engañar a un público comercial en el proporcionamiento de bienes y/o servicios que no han seguido la instancia jurídica o legal de registrarlos ante la autoridad competente.

De esta modesta proposición de definición de marca, es de donde partiremos al estudio de éste ilícito tan frecuente en nuestros días.

10) LA COMPETENCIA COMO GENERADORA PRINCIPAL DE LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE UNA MARCA.

En este sentido hemos desprendido la anterior idea en el punto a tratar, de las numerosas publicaciones en revistas especializadas al respecto. Se dice que el comercio

es una de las actividades más importantes que rodean al hombre y que ha sido la actividad que ha originado constantemente cambios en la vida social, económica, política, jurídica, etc. Es por ello que al representar una forma de bienestar socioeconómico se ha visto altamente nutrida en sus diversas formas de ejercitarla por los individuos de esta sociedad.

Así pues al determinar al comercio como su remoto origen, debemos entender que la lógica consecuencia de esa actividad trajo como resultado la competencia entre los individuos de esa colectividad hacia el resto de dicha agrupación humana,

Asimismo, lo que puede y debe parecer sano, que es el mejorar un bien o producto para obtener la preferencia de la sociedad en la que se haya inmerso el individuo productor, se torna turbio o ilegal; debido a que el Estado como protector de los derechos de fabricantes y consumidores establece un cuerpo colegiado de normas jurídicas para armonizar el diario convivir de esa población.

Cuando dichas normas jurídicas son violadas existe inmediatamente un rompimiento en el equilibrio de la vida legal, situación que el mismo Estado restablecerá en un orden y tiempo determinado.

Es importante hacer mención de lo anterior, por que

va a ser el objeto material de este y muchos más trabajos de investigación.

11) LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL O ILCITA.

Al respecto el maestro David Rangel Medina hace una muy clara conceptualización de este punto diciendo que:

"A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que, con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otra cosa conocida y estimada del público, para desviar la clientela; y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor, o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél" (27).

Como puede desprenderse de la anterior idea, así como confirmar las expuestas en el punto inmediato anterior, no se prohíbe la competencia sana y legal, lo que se sanciona es el engaño y el aprovechar el prestigio o el buen nombre de una marca para arrebatarle a la clientela.

12) LA REPRESION DEL USO NO AUTORIZADO DE UNA MARCA.

Este punto tendrá que ser explicado más ampliamente en capítulos posteriores al presente, ya que tiene inmersos una serie de elementos que se analizarán en su debida oportu-

nidad; pero que por considerar un punto de elemental trascendencia en este capítulo, sólo haremos mención efímera al respecto.

Al verse alterado el orden público en sus normas que regulan a las invenciones y marcas, el Estado a través de sus órganos de gobierno investigará y en su caso sancionará al o los responsables en la ejecución u omisión de dichas conductas ilegales.

De esta manera y conforme a la potestad que el la Carta Magna le otorga al Poder Público, se encargará de hacer valer las sanciones a los infractores que la violen.

13) EL VOCABLO PIRATERIA Y SU CONCEPTUALIZACION EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.

Para finalizar el presente capítulo se hará referencia a un vocablo muy comunmente escuchado día a día en la sociedad, así como incluso en el medio jurídico actual.

Esta palabra la define el diccionario de la lengua castellana como "la acción o conducta seguida por un grupo de individuos en contra de los bienes de otro u otros en altamar" (28).

Como puede apreciarse se identifica al uso no autorizado de una marca con el delito de robo. En este sentido hay una falsa e incorrecta apreciación del vocablo, ya que en estricto sentido se dice que la piratería es un delito

cometido en altamar. Y por el otro lado el uso no autorizado es una infracción o ilícito cometido en cualquier parte del espacio terrestre, incluso ya el extraterrestre.

Es así que en el plano del Derecho Positivo Mexicano Vigente no cabe la menor posibilidad de encuadrar a cualquier supuesto jurídico a la piratería.

Por el contrario, la ley de Invenciones y Marcas solamente habla de la no autorización del uso de una marca, pudiendo ser esta de acuerdo a la clasificación dada por la misma al respecto.

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S
A L
C A P I T U L O P R I M E R O

- (1) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, primera edición, Editorial Libros de México, México, 1960, pág. 89.
- (2) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 89.
- (3) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 90.
- (4) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 90.
- (5) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 90.
- (6) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 91.
- (7) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 101.
- (8) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 116.
- (9) Enciclopedia Salvat Diccionario, tomo 8, Editorial Salvat editores, México, 1976, pág. 2126.
- (10) Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XIX, Editorial Bibliografica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1964, pág. 91.
- (11) Enciclopedia Jurídica Omeba, Ob. cit., pág. 91.
- (12) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,

números 15 y 16, enero-diciembre de 1970, México, pág. 73.

- (13) Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 144.
- (14) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 144.
- (15) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 144.
- (16) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 145.
- (17) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 145.
- (18) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 145.
- (19) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 145.
- (20) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 145.
- (21) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 146.
- (22) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 146.
- (23) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 146.
- (24) Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1979, págs. 53 y 54.
- (25) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 147.
- (26) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 149.
- (27) Medina Rangel, David, Ob. cit., pág. 105.

(28) Enciclopedia Salvat Diccionario, tomo 10, Editorial Salvat editores, México, 1976, pág. 3065.

C A P I T U L O

S E G U N D O

S E M B L A N Z A H I S T O R I C A D E L A

M A R C A Y S U U S O N O A U T O R I Z A D O

- 1) La marca en las culturas del Valle de Anahuac.
- 2) Epoca Colonial.
 - a. Las primeras manifestaciones.
 - b. Las marcas transparentes de agua.
 - c. Las marcas de fuego en los esclavos.
 - d. Las marcas ex-libris.
 - e. Las marcas en el ganado.
 - f. Las marcas en los gremios.

g. Las marcas en los objetos de plata y oro.

3) EPOCA INDEPENDIENTE.

a. La regulación de la marca por leyes mercantiles.

b. Las Ordenanzas de Bilbao.

c. El Código de Comercio de 1854.

d. Las penas aplicadas al uso no autorizado de las marcas.

e. El Código de Comercio de 1884.

f. Las sanciones impuestas al no uso autorizado del Código de Comercio de 1884.

g. Ley del 11 de diciembre de 1885.

h. El Código de Comercio de 1890.

i. La primer Ley Especial de la Marca.

j. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

k. El uso no autorizado de las marcas de fábrica y sus sanciones en la ley de 1889.

l. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 1903.

4) EPOCA POST-REVOLUCIONARIA.

a. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

- b. Ley de Propiedad Industrial de 1942.
- c. Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
- d. Disposiciones legales dadas en materia de Invenciones y Marcas de 1976 a la fecha.

La Historia del hombre y de la sociedad en la que vive es poco menos que fundamental. El investigarla, estudiarla y entenderla, significa en cualquier trabajo de esta índole el de motivar las causas primeras, así como su evolución en el tiempo, de las circunstancias que rodean a cualquier ciencia o disciplina.

La Historia es fuente esencial de todo estudio serio y profundo; ya que el sólo omitirla significaría no exponer las causas que motivan al hombre en su paso por esta vida.

Se ha pretendido ofrecer una breve semblanza histórica de la institución de la marca en el contexto nacional, no olvidando su fuerte influencia de la esfera internacional; pero por su gran semejanza hemos decidido reseñar los aspectos más importantes del primero.

1) LA MARCA EN LAS CULTURAS DEL VALLE DE ANAHUAC.

El aspecto principal que se desarrolla en estas culturas es el comercio. Aparejado a éste se dan una serie de situaciones que lo van a ser más práctico y eficiente, entre ello surge la marca.

Los naturales del Valle de México, como lo describe Bernal Díaz del Castillo, eran grandes artesanos y obreros, tenían un gran sentido de la calidad que debía contener cada producto.

Así también las organizaciones de comerciantes es lo que le da al comercio una fuerza descomunal, a tal grado que el dedicarse a las labores comerciales significaba el pertenecer a una clase de ascenso.

En esta época de la historia de México, no se tienen datos precisos sobre la existencia de la marca como una institución jurídica. Al respecto el maestro Nava Negrete establece en su obra:

"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 dispuesto al respecto, la misma consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico no permite averiguar si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie que vendían los pochtecas en los mercados del mismo reino. Sorprende más, por la riqueza de las mercaderías de aquellas épocas" (1).

La razón que se esgrime para no contar con marcas los pueblos prehispánicos es que existían en su gran mayoría transacciones o trueques de géneros.

"La no existencia de marcas en los pueblos de Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte la carencia de mone-

da (en su acepción actual), y el empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género" (2).

Datos interesantes al respecto, a pesar de no ofrecer situaciones precisas en las mercaderías, si las aportan en otros sentidos de la vida de estas culturas; tales como:

- a) las colleras para distinguir a los esclavos;
- b) los medios de distinción entre las clases sociales de la región de la Huasteca;
- c) los sellos o pintaderías, utilizados para decorar pinturas u obras de arte.

2) EPOCA COLONIAL.

a) LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES.

No cabe duda de que la conquista de las culturas prehispánicas significó un cambio total en las estructuras de la vida de dichas culturas. Uno de los aspectos que se explotaron más fue el comercio.

En un principio de esta época se prohibió a las nuevas colonias comerciar entre sí; pero como lo apunta el maestro Rangel Medina en su obra es hasta el reinado de Carlos III, cuando se permite el libre comercio a través de su muy célebre "Ordenanza o Pragmática", con la restricción de Ve-

nezuela y la Nueva España (hoy México). Pero finalmente el Real Decreto del 28 de febrero de 1789, otorga también a estas colonias la libertad para poder comercializar entre ellas.

Para objeto de la presente investigación, debe destacarse fundamentalmente el Reglamento y Aranceles para el Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, y en el cual se encuentra la primer regulación del uso no autorizado de las marcas. A su letra dice:

"Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y Despachos, se castigarán a los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van proferidas en el citado artículo dieciocho de este Reglamento"(3).

Siguiendo este orden de ideas, apreciamos claramente como España protegía sus mercancías de cualquier ilícito al respecto, y lo que va a originar una serie de consecuencias muy importantes en el transcurso de la historia, y que serán analizadas posteriormente.

b) LAS MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA.

Se debe destacar que el uso del papel que actualmente conocemos se dio hasta el siglo XVIII, y para afrontar las necesidades al respecto se utilizó el papel llamado de "filigrana".

La constitución del papel mencionado era la entrala-

ción de finisimos hilos de latón, cobre o metálicos, y los cuales, por su consistencia aparentaban ser translucidos.

Ramón Mena, autor español señala que "hubo entre los fabricantes la necesidad imperante de diferenciarlo, mediante las marcas y contraseñas, empleándose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo hecho en hilo de metal, entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a hilos verticales, y quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas el mismo papel" (4).

c) LAS MARCAS DE FUEGO EN LOS ESCLAVOS.

Es importante destacar que este tipo de marcas, no constituyen un antecedente de las actuales marcas; pero por su trascendencia son mencionadas.

Los esclavos eran obtenidos según Silvio Zavala por dos procedimientos:

- I) los obtenidos por cautiverio en la guerra, y;
- II) los que tenían esa condición antes de la conquista.

La marca impuesta tan infamemente a un hombre denominado esclavo, se aplicaba con algún herraje de fierro sobre alguna de sus extremidades, con el fin de distinguirlos de otros hombres de su condición, así como para detectar su

condición social con respecto de los demás hombres que conformaban dicha época.

Pero al igual que las argumentaciones anteriores se dice que dicha marca de fuego "en los esclavos de los reinos de las Indias, constituyan un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios" (5).

d) LAS MARCAS EX-LIBRIS.

"Siendo las marcas de propiedad el medio que emplearon los dueños para acreditar y constar la propiedad de sus libros, en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo se evolucionó a cédulas para adherirlas al reverso de las etapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueño, su escudo o algún símbolo o un lema que lo revalasen" (6).

A esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o de membrete, recibió el nombre de EX-LIBRIS. El significado de ello es "de los libros, libros de, de entre los libros de, o procedente de los libros de, esta fórmula que ha sido empleada en todos los tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, fue introducida en la Nueva España por Europa" (7).

De lo referido anteriormente, podemos esclarecer que

los Ex-libris y las marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas, constituían verdaderas marcas de propiedad que tenían como función la de indicar quién era el propietario del bien, y no pretendían diferenciar objetivamente un producto, no podían ser anónimas y carecían de una finalidad mercantil, por lo que no se les puede considerar propiamente como un antecedente al Derecho de la Marca.

Exeptuando la anterior idea, debe señalarse a aquellos comerciantes que si se dedicaban a la venta de libros, y lo cual constituía una actividad lícita. En este sentido, si podemos considerar a lo descrito en este párrafo como un antecedente de la marca.

e) LAS MARCAS EN EL GANADO.

Los primeros años de la época colonial, se desarrollaron en medio de una escasa y precaria agricultura; por lo que la actividad ganadera paso a ocupar un lugar preponderante en la primitiva economía virreinal.

Lo anterior arrojó como consecuencia el crear un sistema que procurara la protección del ganado frente a cualquier actividad delictuosa.

Para hacer tal distinción se utilizó una identificación colectiva del ganado a través de una marca o también de una señal.

Es importante destacar algunos puntos de vista en relación a este punto. Francisco Ferrara, citado en la obra del maestro Justo Nava Negrete, señala que las marcas de fuego de los ganados son marcas de propiedad, las cuales tienen las siguientes características:

- I) consisten en un signo adherido e impreso sobre un objeto y que tiene como función la de indicar, quién es el propietario del bien;
- II) en caso de transmitir la propiedad del ganado, éste pasará a formar otra propiedad, con su consiguiente distinción marcaria;
- III) la de impedir cualquier posible confusión entre los propietario de dichos animales.

Asimismo el gran maestro de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho, Jorge Barrera Graf, establece que "al definir la marca se deben excluir las marcas que los agricultores ponen a su ganado, por que su reglamentación no pertenece al Derecho Mercantil sino al Derecho Civil, y por que no son signos distintivos de mercederías, sino del derecho de propiedad" (8).

Tomando en cuenta las dos ideas anteriores se desprende que existe una doble protección jurídica, una es la que concede las legislaciones de los diversos países que se ocupan de regular el uso y la aplicación de las señales y marcas de fuego en los ganados, tal y como sucede en la actua-

lidad en México, a través de las legislaciones estatales, y la otra es la ley específica en la materia, es decir, la ley de Invenciones y Marcas.

f) LAS MARCAS EN LOS GREMIOS.

Cuando la economía española comenzaba a adquirir forma en sus siglos XVI y XVII, se formaron los primeros talleres de trabajo, en donde los artesanos, en su mayoría natu-
las de la Nueva España, eran explotados por un patrón. Para coordinar que el trabajo fuera de buena calidad, así como el de enseñar las técnicas adecuadas, existía la figura del maestro. Así es como se dan los primeros gremios, que tenía por objeto principal el proteger los derechos de propiedad de los patronos, con relación al contenido y forma de realizar sus productos.

"En la organización gremial, mediante la aplicación de normas protectoras, se prohibía que los artesanos cometieran fraudes, engañando al cliente incauto, alterando los artículos que vendían, así por ejemplo; los pescadores que coloreaban con sangre de cerdo las agallas de los pescados, vendiéndolos por huachinangos" (9).

Como podrá sacarse como una conclusión al respecto, los gremios tenían la función de proteger a ese grupo de patronos de artesanos, o en general de cualquier agrupación de trabajadores, para preservar su derecho de propiedad.

g) LAS MARCAS EN LOS OBJETOS DE PLATA Y ORO.

Siendo la región latinoamericana como una área inmensamente rica en minería, y por ende la riqueza natural más importante era la del oro y la plata, hicieron interesantes planteamientos jurídicos al respecto.

"Sin embargo existen datos del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas; sólo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo" (10).

Así también se concluye al respecto que "las piezas de plata debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto comprobando el apego de los impuestos, la marca del Ensayador para indicar la ley del metal, y la marca del artifice junto con su nombre, para evitar fraudes. Es curioso advertir que la mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de referencia, omisión que se explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al fisco y por que las marcas no contribuían a la belleza de la pieza y muchos clientes lo ojetaban" (11).

Es así que notamos que pese a que las diversas Ordenanzas, Decretos y Cédulas Reales, en relación con la obligación de los artesanos y mineros de distinguir a la plata y el oro con una marca, también cierto es que, debida a lo anti-

estético que era llevarlo al cabo, además de que se podía evadir a la hacienda real, los mismos consumidores y compradores optaban por rechazar tales marcas en los objetos y mercancías que pretendían adquirir.

3) EPOCA INDEPENDIENTE.

La regulación jurídica de las marcas, se va a acen-
tuar en una gran proporción, debido al alcance que experi-
menta el comercio. De igual forma podrá observarse ya los di-
versos cuerpos colegiados de leyes que van a normar la insti-
tución jurídica de la marca.

a) LA REGULACION DE LA MARCA POR LEYES MERCANTILES.

El motivo que obedece a lo anterior, es que el primer
ordenamiento de la vida independiente del país que regula a
la marca lo va a ser el Código de Comercio de 1884.

El jurista Nava Negrete en su obra ampliamente cita-
da, cita a su vez el planteamiento de Enrique Orozco, y el
cual por su importancia, haremos lo propio.

"Al hacerse la Independencia de México las ideas di-
rectorias y los métodos y procedimientos de Gobierno eran
substancialmente los mismos que se habían empleado durante
el régimen colonial. El monopolio, la prohibición, el estan-
co que fueron las bases sobre que el Gobierno español, sin
darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses de
sus nacionales, asentó su comercio con la Colonia, continua-
rán observándose, no obstante que el comercio se declaró li-
bre y los puertos se abrieron a los buques de todas las na-
ciones, por que se implantó desde luego, el régimen de las
prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que

en la tierra mexicana se producía o se supuso que podría producirse" (12).

De la idea referida anteriormente se desprende la conclusión que durante algunos años de la vida independiente de México, se siguió tomando los preceptos legales que se utilizaron durante la Colonia.

Las leyes aplicadas en materia de marcas hasta el actual Código de Comercio de 1889 fueron:

- I) las ordenanzas de Bilbao de 1737;
- II) la confirmación a la misma por Fernando VII en 1814;
- III) el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, siendo legislación y jurisprudencia en México hasta 1854;
- IV) el Código de Comercio del 20 de abril de 1884, y;
- V) el actual Código de Comercio del 1 de enero de 1889.

b) LAS ORDENANZAS DE BILBAO.

Se les da un carácter prominente a dichas leyes, ya que como lo señala el maestro Oscar Vázquez del Mercado, fueron fuente principal de nuestro derecho, e incluso tenían la misma fuerza que el actual Código de Comercio.

En este sentido las marcas eran definidas por dichos ordenamientos como "los signos o medios materiales que se emplean para indicar la procedencia de la mercancía; pero

en la tierra mexicana se producía o se supuso que podría producirse" (12).

De la idea referida anteriormente se desprende la conclusión que durante algunos años de la vida independiente de México, se siguió tomando los preceptos legales que se utilizaron durante la Colonia.

Las leyes aplicadas en materia de marcas hasta el actual Código de Comercio de 1889 fueron:

- I) las ordenanzas de Bilbao de 1737;
- II) la confirmación a la misma por Fernando VII en 1814;
- III) el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, siendo legislación y jurisprudencia en México hasta 1854;
- IV) el Código de Comercio del 20 de abril de 1884, y;
- V) el actual Código de Comercio del 1 de enero de 1889.

b) LAS ORDENANZAS DE BILBAO.

Se les da un carácter prominente a dichas leyes, ya que como lo señala el maestro Oscar Vásquez del Mercado, fueron fuente principal de nuestro derecho, e incluso tenían la misma fuerza que el actual Código de Comercio.

En este sentido las marcas eran definidas por dichos ordenamientos como "los signos o medios materiales que se emplean para indicar la procedencia de la mercancía; pero

fundamentalmente constituyan medios eficaces que sirvan de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio" (13).

c) EL CODIGO DE COMERCIO DE 1854.

Al igual que las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen de manera especial a las marcas en el Código de Comercio de 1854.

Los preceptos que se referían de manera específica a las marcas son: los artículos 125, 137, 138, 189, 276, 318, 500, 525, 609 y 638.

d) LAS PENAS APLICADAS AL USO NO AUTORIZADO DE MARCAS.

Se le denominaba como un delito de falsificación de marcas, y estaban contenidas en el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, que se expidió el 7 de diciembre de 1871.

Las disposiciones jurídicas tenían como objeto el de impedir que se usara indebidamente así como la falsificación de los medios oficiales, como eran; los sellos, los punzones para marcar la ley de oro y de la plata, las marcas de pesos y medidas del fiel contraste y papel sellado, imponiéndose severas penas, tanto pecuniarias como de prisión.

Ya en sí en el Código de Comercio de 1903, se hace una

clara alusión a estos delitos o flicitos en sus artículos 700, 701, 702 y 708.

Artículo 700. Se castigará con un año de prisión y multa de 50 a 300 pesos, para el que falsifique el sello, marca contraseña, que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto.

Artículo 701. Se castigará con arresto mayor y multa de segunda clase, la falsificación de un sello de un particular, o de un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco o de industria.

Artículo 702. Se castigará con la cantidad de las penas por la mitad que señalan los artículos que preceden de este capítulo, al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, hacen un uso indebido en perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular.

Artículo 708. Se castigará con tres meses de arresto al que ponga en un efecto de industria el nombre o la razón comercial de un fabricante diverso del que lo fabricó.

Esa misma pena, se impondrá a todo comisionista o expendedor de los efectos susodichos, que a sabiendas los ponga en venta.

Los anteriores preceptos legales, nos dan una clara idea de los orígenes de las actuales consideraciones para im-

poner sanciones a toda persona física o jurídica que utiliza indebidamente una marca.

e) EL CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

El Código de Comercio de 1884, contenía 1519 artículos, aludía de igual forma que el anterior Código de 1854 a las marcas, sólo que los artículos diferían en cuanto a su número y orden.

La importancia de este Código, es que ya contenía un capítulo esencial denominado "de la propiedad mercantil", y en el cual se regulaba por vez primera en nuestro país de manera especial las marcas denominadas de fábrica.

"Con visión certera y progresista, el legislador mexicano consideró que las normas sobre el derecho de la propiedad industrial en especial de las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación correspondía al Código de Comercio" (14).

f) LAS SANCIONES IMPUESTAS AL USO NO AUTORIZADO DEL CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

También al igual que en el ordenamiento de 1903, ya se hace una mención precisa del uso no autorizado de las marcas, siendo dichos supuestos los siguientes:

I) cuando se use una marca enteramente igual a otra;

- II) cuando resulta una gran analogía, por que las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente;
- III) cuando la nueva marca se redacta que pueda confundirse con otra;
- IV) cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y;
- V) cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

En este orden de ideas, existían términos para reclamar la acción de uso no autorizado de una marca. Se le enfocaba desde el punto de vista civil y penal.

Para el aspecto civil el término para reclamar la acción descrita en el párrafo anterior era de un año contado desde que se tenía conocimiento de esta acción ilegal; y en el aspecto penal se contaba con dos meses que se contaban de igual forma.

g) LEY DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885.

Esta ley fué de gran trascendencia para las marcas y sobre todo para el derecho mercantil; ya que todo comerciante tenía la obligación de matricularse. En dicha matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos, los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica (artículos 2 y 3 fracción VII).

"Con el objeto de comprobar fehacientemente la mencionada inscripción, se puede consultar personalmente, por lo que se refiere a la Ciudad de México, el actual Registro público de la Propiedad en su sección de comercio, en la que todavía se conservan algunos de los libros en donde se hicieron las inscripciones de los títulos de Propiedad Industrial hasta el año de 1903" (15).

h) EL CODIGO DE COMERCIO DE 1890.

Este Código de Comercio no ha sido abrogado, aunque si se han derogado muchos de sus preceptos por distintas leyes que actualmente se encuentran en vigor.

"No obstante derogar las leyes mercantiles peexistentes (artículo 4 transitorio), este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro del Comercio los títulos de marcas de fábrica (artículo 21 fracción XIII), estableciéndose asimismo como sanción por falta del registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero" (16).

i) LA PRIMER LEY ESPECIAL DE LA MARCA (1889-1976).

En este sentido y atendiendo a que la institución de la marca significaba una constante "preocupación" para los estudiosos del derecho, así como para los legisladores, se observa la imperiosa necesidad de crear un cuerpo colegia-

do de normas jurídicas que regulen ya de manera clara, precisa y específica la institución de la marca.

Es por ello que a partir de ahora analizaremos las leyes en la materia que normarán la vida de la marca.

j) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

Esta ley empezó su vigencia el 1 de enero de 1890, la cual fué inspirada por la ley francesa de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio.

Los aspectos que trata ya en sí esta ley son los siguientes:

- I) definición de marca;
- II) signos y medios materiales no registrables;
- III) sujetos del derecho de la marca;
- IV) procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica;
- V) adquisición sobre el derecho de la marca;
- VI) sistema sin previo examen con llamamiento a oposiciones;
- VII) derecho del titular de una marca;
- VIII) obligaciones del titular de una marca;
- IX) duración del registro de una marca;
- X) publicidad de las marcas registradas;

XI) nulidad de las marcas;

XII) falsificación de las marcas.

Como se apreciará más adelante en los subsecuentes capítulos, esta ley va a ser la base primitiva de la actual ley en vigor, claro esta, con las adecuaciones y tecnicismos de la época.

k) EL USO NO AUTORIZADO DE LAS MARCAS DE FABRICA Y SUS SANCIONES EN LA LEY DE 1889.

En este sentido la ley define a las marcas de fábrica como "cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial" (17).

Las violaciones a esta ley se contemplan en los artículos 16, 17 y 18.

Artículo 16.- Hay falsificación de las marcas de fábrica:

I.- Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté reservada.

II.- Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

Artículo 17.- Serán considerables como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

Artículo 18.- Los delitos de falsificación de marca de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

Atendiendo las anteriores consideraciones de carácter legal, podemos desprender las siguientes conclusiones:

- I) hay falsificación cuando un tercero utiliza indebidamente una marca idéntica, ya reservada, para proteger objetos de la misma naturaleza industrial;
- II) cuando se haga uso de una marca que sea semejante a tal grado que produzca una confusión, en una marca ya registrada y autorizada previamente;
- III) la producción de daños y perjuicios.

- 1) **LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES COMERCIALES Y DE AVISOS COMERCIALES DE 1903.**

Es fundamental destacar el papel que tuvieron algunos decretos y leyes en relación a las marcas en años recientes

a la ley en referencia. Dichos ordenamientos son los siguientes:

- I) Decreto del 8 de febrero de 1897; en el cual se establecen las reglas para que un industrial extranjero o mexicano se ajusten a las normas mexicanas en sus marcas que manifiestan como de apariencia extranjera;
- II) Decreto del 11 de marzo de 1897, en el cual se concede un nuevo plazo para el nuevo depósito de marcas que vencería el 1 de septiembre de 1897.

"El sistema proteccionista de marcas de la época, no era la indicación de procedencia; uno de los objetivos o función de la marca, de lo contrario no se habrían dictado las curiosas prescripciones que so pretexto de garantizar intereses fiscales, conforman este decreto" (18).

- III) Decreto del 17 de diciembre de 1897, que reforma el artículo 4 de la ley del 28 de noviembre de 1889 y deroga la fracción IV del artículo 5 de la misma ley de marcas de fábrica, ya se hizo referencia al mismo al comentar la ley en líneas anteriores.

Ahora bien la ley señalada en el punto que nos atañe entro en vigor el 25 de agosto de 1903.

Define a la marca como "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante, en los artículos que produce o expende, con

el fin de singularizarlos y denotar su procedencia" (19).

Pueden constituir especialmente marca los nombres, bajo una forma distinta, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta numeración es puramente enunciativa y no limitada.

Las penas y violaciones a esta ley se contemplan en los artículos 18 al 38 de la misma.

Artículo 18.-Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendá, una marca ya registrada legalmente, a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares.

Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confundá con la legal y que sólo por medio de un examen pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, substracción o alteración.

Artículo 19.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una y otra pena a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enmera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la misma expresa el mismo artículo.

Artículo 20.- El que, sin cometer ninguno de los delitos que se señalan en los dos artículos anteriores, hiciere uso de una marca en la que bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya fijado dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra a juicio del juez.

Artículo 21.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior, será castigado con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez.

Artículo 22.- Cuando el caso previsto en los dos artículos anteriores, la marca se hubiera registrado en la Oficina de Patentes, tal circunstancia se considerará como agravante de cuarta clase.

Artículo 23.- El que en sus efectos ponga o fije mar-

cas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez; y al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.

Artículo 24.- El que, teniendo una marca legalmente registrada no le ponga la leyenda que previene la fracción III del artículo 9, o no haga en su caso la anotación a que se refiere la parte final del artículo 14, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez, y a aquel que ponga indicaciones falsas, se le impondrá la misma pena que señala el artículo 20 y se encontrará también en el caso previsto en el artículo 22.

Artículo 25.- Al que ponga en una marca la indicación de estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo esté, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez.

Artículo 26.- En caso de reincidencia se aplicará por

la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada, que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Artículo 27.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les dé un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores, cómplices, etc., que les corresponda, según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Artículo 28.- La acción para perseguir cualesquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público y a toda persona que se considere perjudicada, y una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos.

Artículo 29.- En el caso de los artículos 18, 19 y 27, el dueño de la marca legalmente registrada, ten-

drá, además, derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

Podrá hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designe como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable que para que pueda ejercitar ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido poner en ella ninguna de las leyendas que exige el artículo 9.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas instrumentos del delito que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y en su caso, que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las expresadas marcas.

Artículo 30.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y el tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar dicho aseguramiento.

I. Que se presente el certificado de la Oficina de Patentes y Marcas que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II. La comprobación por medio del título correspondiente debidamente registrado en la misma Oficina, de que el autor es el actual dueño de la marca.

III. La comprobación por cualquier medio legal, del cuerpo del ilícito.

IV. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez.

Artículo 31.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte de contra de quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea que no entable la acción penal o civil correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el aseguramiento o porque fuere absuelto el demandado o se sobreesa en el proceso.

En estos casos, se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 32.- El juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la nulidad, caducidad y propiedad de la marca, cuando éstas se pongan como defensa en contra de la

acción penal correspondiente, y la sentencia respectiva se hará saber a la Oficina de Marcas.

Artículo 33.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de los que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, el autor del o los delitos, perderá a favor del Erario Federal o el del Estado que corresponda, los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán en su caso las marcas y utencilios a que se refiere el párrafo final del artículo 29.

Artículo 34.- Cuando se cometa un delito o una falta, de que no se hable en esta ley, y cuya pena esté señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de marcas, en todo lo que no esté modificado por la presente ley.

Artículo 35.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la presente ley, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca o se sostenga que la Oficina de Patentes y Marcas no tuvo facultades para registrarla o que la registró sin los requisitos legales;

II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo estén;

III. En cualquiera otro caso en que la Federación fuere parte o se afecten los intereses federales; y

IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas que no se comprenden en la fracción I de este artículo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II, y IV, serán competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que habla la fracción III, serán competentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado si se trata de acción civil, o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal.

Artículo 36.- En las controversias penales y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero en que sólo se afecten intereses de parti-

culares, serán jueces competentes para conocer de ellas y decidir las, los jueces del orden común que correspondan según la ley.

Artículo 37.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide el cumplimiento del artículo 32 de esta ley en los casos de que aquel precepto sea aplicable.

Artículo 38.- Toda sentencia civil o penal que de cualquiera manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, será comunicada a la Oficina de Patentes y Marcas, y esta Oficina, cuando de algún modo dicha sentencia modifique los derechos relativos a una marca, la hará publicar en la Gaceta Oficial y anotará el registro de la marca de cuyos derechos se trate.

Esto no obstante, se podrá mandar publicar cualquiera otra sentencia relativa a las marcas; bien sea cuando lo pida alguno de los interesados en ella, o bien cuando a la misma Oficina le pareciere la sentencia de suficiente interés para ser publicada.

Hay que destacar de manera muy especial, que los anteriores ordenamientos, son en sí los fundamentos bajo los cuales se reglamenta actualmente el uso no autorizado de las marcas.

4) EPOCA POST-REVOLUCIONARIA.

En esta etapa de la vida de México es cuando se dan los cambios más radicales en el aspecto jurídico y político principalmente. Con las frecuentes luchas por el poder se hicieron una serie de reglamentaciones a todas las instituciones legales; pero debido a su discontinuidad y confusión que presentan, creemos apto no hacer mención de ellas, hasta entrada de consolidación del actual régimen político de nuestro país.

a) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Esta ley fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del mismo año.

"Es evidente que, esta legislación sobre propiedad industrial supera enormemente a la legislación anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925, siendo México signatario de ambas revisiones" (20).

Los aspectos que resaltaremos a continuación será el de la definición que da la ley a la marca, y posteriormente analizaremos y plasmaremos los preceptos que aluden a la falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, así también las sanciones jurídicas impuestas a dichos infractores.

La marca va a ser definida por el artículo 2 de esta ley en mención.

Artículo 2.- Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase. Pueden igualmente, constituir una marca las razones sociales de los comerciales y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor del artículo, agregando su marca a la del industrial que produjo tales artículos, será requisito indispensable para poder llevarlo a cabo, el consentimiento de éste.

Ahora transcribiremos los artículos que hacen

referencia al uso no autorizado de las marcas, así como las sanciones impuestas a las mismas.

Artículo 59.- La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo VIII de esta ley.

Artículo 60.- Si la declaración administrativa quedará firme por que transcurriera el plazo de quince días sin que se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial la hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por los capítulos IX y XI de esta ley. Si la resolución administrativa fuese recurrida, y la autoridad judicial la confirmase, ésta, de oficio, hará la consignación al Ministerio Público para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 61.- El juez que conociere de la demanda de revocación decretará, a petición de la parte intere-

sada, la suspensión de la explotación de la marca, avisos o nombres comerciales falsificados, imitados o usados ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte interesada que promueva, dé fianza a satisfacción del juez para garantizar los daños y perjuicios, en el caso de que fuese revocada la declaración administrativa.

En los casos en que la resolución administrativa hubiese quedado firme, y una vez que el Ministerio Público consigne el caso al juez competente, éste, de oficio mandará suspender la explotación, sin necesidad de requisito alguno.

Artículo 62.- La parte a quien se atribuya la falsificación, imitación o uso ilegal, y aquella en cuyo perjuicio se lleve a cabo, tendrá expeditas sus acciones civiles y de daños y perjuicios para ejercerlas, en sus respectivos casos, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo X de esta ley.

Artículo 63.- Cuando la declaración administrativa quede firme por no haberse pedido su revocación judicialmente, al darse a conocer al Ministerio Público para los efectos señalados en el artículo 60, el Departamento de la Propiedad Industrial la hará publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Si se siguió el procedimiento de revocación la pu-

blicación de la declaración en la Gaceta Oficial, se hará hasta que la resolución judicial quede firme.

Artículo 64.- En cuanto a la suspensión de la explotación de una marca, avisos o nombres comerciales falsificados, imitados o usados ilegalmente, se hará del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales respectivos en el Boletín Judicial y en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Para este último efecto, el juez que dicte el auto relativo, lo comunicará por oficio al Departamento de la Propiedad Industrial.

Por lo que se refiere al capítulo de las penas, son los artículos del 73 al 90 donde se contemplan a las mismas.

Artículo 73.- Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de 100 a 2000 pesos, o una u otra pena, a juicio del juez al que ponga a los efectos que fabrique o expendá una marca ya registrada legalmente, conforme a esta ley, en favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares.

Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo, que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de ésta últi-

ma hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Igual pena se impondrá al que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del artículo 39.

Artículo 74.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

En todos los casos a que se refiere este artículo, el dolo se presume, excepto cuando la marca falsificadora hubiere sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, a menos que aún en este caso los datos de la marca sean falsos.

Artículo 75.- El que sin cometer ninguno de los delitos señalados en los dos artículos anteriores, hiciera uso de una marca registrada o no en la que bien sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que

haya sido fijada dicha marca, incurrirá en la pena de uno o de dos años de prisión y multa de 100 a 2000 pesos o una u otra, a juicio del juez.

Se considerará como agravante de tercera clase el hecho de que se agregue un nombre comercial ficticio.

Artículo 76.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior, será castigado con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio del juez.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presumirá el dolo cuando se trata de marcas nacionales que contengan leyendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, sino se indica en unas y otros, de una manera ostensiblemente clara, la procedencia nacional de los artículos.

Artículo 77.- En los casos a que se refiere los artículos anteriores, se presumirá que no hubo dolo, cuando el acusado hubiese pedido el examen extraordinario de novedad de la marca que usa, antes de que se presente la querrela en su contra.

Artículo 78.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del co-

mercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con los de éste último.

Artículo 79.- El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes, o etiquetas, etc., en las que hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio del juez; y el que con dolo, simplemente, ponga en venta o circulación, efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.

Artículo 80.- El que ponga en una marca la indicación de estar registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial sin que lo esté, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, a juicio del juez.

Artículo 81.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo

haya declarado culpable por cualquiera de los delitos que habla esta ley, y aunque la anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Artículo 82.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para hacer usadas ilegalmente, y todo aquel que las venda, ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores o cómplices, etc., que les corresponda según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Artículo 83.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes cuya existencia esté autorizada por la Ley y, en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuará de oficio, de todos modos.

Artículo 84.- En el caso de los artículos 73, 74 y 82, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además, derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho que el dueño de la marca no haya omitido ninguna de las anotaciones que exige el artículo 28 de esta ley, como obligatorias.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las expresadas marcas.

Artículo 85.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafos del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de e-

llos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

I. Que se presente el certificado del Departamento de la Propiedad Industrial, que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II. La comprobación, por medio del título correspondiente, debidamente registrado en la misma Oficina de que el actor es dueño actual de la marca;

III. La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el capítulo VII;

IV. La comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito;

V. Que se dé una caución suficiente, a juicio del Juez.

Artículo 86.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea por que fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 87.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el

dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 84.

Artículo 88.- Cuando se comete un delito o una falta de que no se hable en esta Ley, y cuya pena esté señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de marcas, en todo lo que no esté modificado por la presente ley.

Artículo 89.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y castigados por esta ley y su supletorio el Código Penal del Distrito Federal y Territorios.

Artículo 90.- Toda sentencia civil o penal que de

cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, será comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolución que recaiga con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 61, 84, 85 y 86. Dicho Departamento ordenará la publicación respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondan en los expedientes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, se exige como requisito previo al ejercicio de las acciones o delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca una declaración administrativa emitida por el Departamento de la Propiedad Industrial conforme a los artículos 59 y 83 de dicho ordenamiento.

Como en la ley anterior de 25 de agosto de 1903, las diversas determinaciones administrativamente emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte no tenían carácter definitivo, pues la ley concede a los inconformes el derecho de demandar judicialmente su revocación. Razón por la cual el capítulo VIII se destinó a reglamentar el procedimiento para obtener dichas revocaciones ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México siempre y cuando sea dentro de los quince días de recibida la resolución administrativa correspondiente, tal y

como claramente lo dispone su artículo 65, De este modo, la resolución o resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial, entre otras, de imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo, o bien, por sentencia definitiva, que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte de la Nación en el amparo promovido en contra de la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación conocía de la dictada por el Juez de Distrito.

b) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Antes de entrar en lo qué es en sí la materia del presente punto, daremos algunas disposiciones aisladas que se dieron entre el ordenamiento jurídico de las marcas de 1928, y la ley señalada en el punto "b" de esta etapa post-revolucionaria.

Los ordenamientos señalados son:

- I) Decreto que establece, la tarifa para el cobro de derechos por expedición de patentes de Invención, registro de marcas y avisos comerciales y demás conceptos relativos;
- II) Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931, para mulificar los registros de marcas;
- II) Código Penal de 4 de octubre de 1929 para el Distrito y Territorios Federales;
- (V) Decreto del 2 de enero de 1935, que reforma y adiciona en

materia penal a la ley de 1928;

- V) Circular de 12 de marzo de 1942, a los industriales y comerciantes que exploten marcas;
- VI) Decreto de 8 de septiembre de 1942, acerca de marcas no registrables;
- VII) Decreto de 31 de diciembre de 1942, que establece la tarifa de derechos relativos a la Propiedad Industrial;

Para la Ley de Propiedad Industrial de 1942 la marca puede estar constituida por "los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase.

En este sentido los artículos contenidos en los números del 189 al 199, nos dan los conceptos del uso no autorizado de las marcas.

Artículo 189.- La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

Artículo 190.- Cuando se solicite una declaración administrativa sobre falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, deberá acompañarse un e-

emplar de la marca que se considere una imitación, falsificación, o que constituya uso ilegal, indicándose, además, los datos que identifiquen la marca imitada, falsificación, o respecto de la cual se hace el uso ilegal.

Artículo 191.- Será requisito previo para obtener la declaración administrativa a que se refieren los artículos anteriores, el pago de los derechos que por el estudio y examen de la solicitud relativa, establezca la tarifa.

Artículo 192.- En caso de que la marca que se considere imitada, falsificada o respecto de la cual, se hace uso ilegal, haya sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, será necesario practicar previamente el examen de novedad previsto por el artículo 184 de esta ley.

Artículo 193.- Si resultare, en el caso de que habla el artículo que antecede, que la marca examinada no tiene novedad por existir otro registro anterior que deba prevalecer, no procederá a hacer la declaración de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto a la marca examinada, pero si deberá hacerse respecto a la marca primeramente registrada y vigente.

Artículo 194.- Si fuere necesario practicar el examen de novedad a que se refiere el artículo 192, por-

que no se hubiese efectuado con anterioridad, el promovente deberá pedir el examen de novedad, previa o simultáneamente con la solicitud de declaración administrativa.

Artículo 195.- La declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde un punto de vista técnico y no prejuzgará de las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitarse.

Artículo 196.- Las resoluciones administrativas dictadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de marcas, se comunicarán a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan los actos que motivare la solicitud de declaración correspondiente.

Artículo 197.- La declaración administrativa se publicará en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" y se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables.

Artículo 198.- Cuando se trate de una marca que se emplee en la forma en que haya sido registrada, no podrán solicitarse respecto de ella declaraciones de imita-

ción o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad. En estos casos deberá promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de tres años que conceden los artículos 200 y 201 de este ordenamiento.

Artículo 199.- Lo dispuesto en el artículo anterior no tiene aplicación cuando se trate de marcas registradas sin examen de novedad, y sin perjuicio de tercero, durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no hayan sido objeto de examen de novedad con resultado favorable.

Por lo que respecta a las sanciones aplicadas al uso no autorizado de las marcas, dicha ley en sus artículos 251 al 268 dan dicha normatividad al respecto.

Artículo 251.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 100 a 2000 pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, al que utilice, sin autorización de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada, o ya como elementos de ésta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federación, Ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de Estado de los diversos países extranjeros a que se refiere la fracción VIII, del artículo 105 de esta ley, o su imitación o los sellos o troqueles oficiales de control y de garantía adop-

tados por ellos.

Artículo 252.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos, o una sola de éstas penas a juicio del Juez, al que utilice, sin consentimiento de los interesados, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, los nombres, firmas, sellos y retratos a que se refiere la prohibición contenida en la fracción IX del artículo 105 de este ordenamiento.

Artículo 253.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta las palabras, figuras, denominaciones, signos, escudos o emblemas, cuyo registro como marca prohíben las fracciones VI, VII, y X del artículo 105 de esta ley.

Artículo 254.- Al que fije o utilice en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, se le impondrá la mitad

ESTA TESIS NO PUEDE SALIR DE LA BIBLIOTECA

de las penas anteriormente señaladas.

Artículo 255.- Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez.

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto, o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra. Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.

Artículo 256.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que sin ser autor de los hechos enumerados en el artículo anterior dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

Artículo 257.- A los impresores, litógrafos, etc., que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta o en circulación se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez.

Artículo 258.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, venda, ponga en venta o en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, substituído o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma. Iguales penas se impondrán al que fije la marca original a los productos después de alterar éstos de una manera cualquiera. Este caso y aquellos a que se refiere el párrafo anterior se equipararán a la falsificación.

Artículo 259.- Al que sin cometer alguno de los delitos señalados en los artículos anteriores hiciere uso de una marca registrada o no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la pro-

cedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, se le sancionará con prisión de tres días a dos años y multa de 10 a 2000 pesos o con una sola de estas penas a juicio del Juez.

Artículo 260.- Al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior se le impondrá la mitad de las penas establecidas en dicho artículo.

En los casos previstos por este artículo y el anterior se presumirá el dolo cuando se trate de marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, sino se indica en unas y otras de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Artículo 261.- Se impondrá prisión de tres días a un mes y multa de 10 a 500 pesos o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que omita insertar en los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias establecidas por el artículo 145 de esta ley.

Artículo 262.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que use una marca con

la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente. Iguales penas se impondrán al que haga aparecer que una marca registrada ampara determinados productos cuando no esté registrada para éstos, o al que adicione la marca registrada con elementos no reservado, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

Artículo 263.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

Artículo 264.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productos de comerciantes cuya existencia este autorizada por la ley, y en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y en el de la confusión a que se refiere el artículo 263, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la Economía Nacional en los términos del capí

tulo VIII del título tercero de esta ley.

Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos.

Artículo 265.- En el caso de los artículos 255, 256 y 257, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además, el derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios.

También podrá hacer que se adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, o en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido algunas de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 y 183 de esta ley.

El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente a la fabricación de las referidas marcas.

Artículo 266.- Además de lo expresado en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al Juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o du-

rante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

- I. Que se presente el certificado de la Secretaría de la Economía Nacional que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada;
- II. La comprobación, por medio del título correspondiente debidamente registrado, de que el actor es dueño actual de la marca;
- III. La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, de acuerdo con el capítulo VIII del título tercero de esta ley. Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior;
- IV. Que se dé una caución suficiente a juicio del Juez.

Artículo 267.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pida y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea por que fuere absu-

elto o se sobreesa en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento que se refiere el artículo anterior.

Artículo 268.- En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 265.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, desde el punto de vista formal se caracteriza en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal. Circunscribiremos el estudio exclusivamente a las marcas que son las que nos interesan en esta reseña de la legislación mexicana.

La ley, dicen sus autores conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se presisan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial para proteger los intereses de los

titulares de éstos y los del público. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, Washington y la Haya. (la revisión de Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934 fué promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955).

Asimismo, se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas, que la ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de Mexico en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consecuentemente, al no consignar la nueva ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo. Aún cuando en la Exposición de Motivos se explica que el procedimiento relativo a juicio especial de revocación se suprime,, a fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la Administración, la verdad es que el juicio de garantías, que sustituyó al federal de revocación en nada a acelerado la decisión firme de tales contiendas. Quizas pudiera decirse que los particulares han abusado del Amparo; más por otra parte, debe reconocerse que no siempre carecen de arbitrariedad las resoluciones administrativas que en marcas se pronuncian.

c) LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

Como hemos hecho nuestro orden de ideas, es muy conveniente resaltar las disposiciones legales que se presentaron en esta materia, en el lapso comprendido entre 1942 y el año de 1976.

Para hacer el referido punto tomaremos la exposición fiel de la obra del admirado maestro David Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcario.

- I) Acuerdo de 9 de febrero de 1944;
- II) Acuerdo de 2 de agosto de 1944;
- III) Acuerdo de 13 de septiembre de 1944;
- IV) Decreto de 10 de mayo de 1949;
- V) Decreto de 22 de septiembre de 1952;
- VI) Decreto de 10 de octubre de 1952;
- VII) Decreto de 31 de diciembre de 1953;
- VIII) Decreto de 8 de junio de 1955;
- IX) Acuerdo de 29 de junio de 1961;
- X) Acuerdo de 4 de enero de 1965;
- XI) Acuerdo de 13 de enero de 1971; y,
- XII) Acuerdo de 15 de agosto de 1973.

Es así como llegamos a la actual ley en vigor, la

cual, como trataremos ampliamente en los subsecuentes capítulos, ya hace una muy clara distinción de la materia jurídica de las marcas.

Se va a enumerar las clases de marcas registrables, la obligatoriedad del mismo, la penalización del uso no autorizado de las marcas, las sanciones impuestas a los infractores; así también como el procedimiento administrativo-judicial al respecto.

La Ley de Invenciones y Marcas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976; por lo tanto es una ley de carácter FEDERAL.

Por ahora nos hemos limitado a hacer mera mención de dicha ley, ya que el contenido de la misma lo analizaremos posteriormente como le habíamos expresado en líneas precedentes.

d) DISPOSICIONES LEGALES DADAS EN MATERIA DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976 A LA FECHA.

Las disposiciones legales dadas en este sentido son las siguientes:

- I) Decreto de 2 de febrero de 1978, por el que se otorga ampliación, por un año más del plazo de dos, a que se refiere el artículo 12 transitorio de dicha ley;
- II) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 29 de diciembre de 1978, en el cual se le concede a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de conceder ampliaciones anuales en lo general o por sectores, al término de un año;

- III) Acuerdo de 29 de diciembre de 1983; el cual por la reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, se concede la ampliación del plazo señalado en los puntos anteriores, siendo la que regula la materia de marcas la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- IV) Decreto de 16 de enero de 1987; en el cual se hacen reformas a la ley de 1976, mismas que están en vigor actualmente, y;
- V) Decreto de 30 de agosto de 1988, en el cual se dan los nuevos formatos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para registrar una marca.

De esta forma es como hemos apreciado el devenir histórico de las marcas en México, y como habremos apreciado es una institución muy joven del Derecho Positivo Mexicano Vigente, misma que será ampliamente tratada por los actuales y futuros estudiosos del derecho.

"La transición de la marca reglamentaria típica de la Edad Media a la moderna marca registrada llevó varios siglos y fue resultado de inmensas transformaciones en el funcionamiento del sistema económico nacional e internacional"
(22).

C I T A S

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

C A P I T U L O

S E G U N D O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S

A L

C A P I T U L O S E G U N D O

- (1) Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 4.
- (2) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 4.
- (3) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 12.
- (4) Mena, Ramón, Filigranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España, México, 1926, pág. 11.
- (5) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 19.
- (6) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 20.
- (7) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 20.
- (8) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México, 1957, pág. 283.
- (9) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 29.
- (10) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcarío, primera edición, Editorial Libros de México, México, 1960, pág. 7.
- (11) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 10.
- (12) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 41.

- (13) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 43.
- (14) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 47.
- (15) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 48.
- (16) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 19.
- (17) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, expedida por Don Porfirio Díaz, artículos 16, 17 y 18.
- (18) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 25.
- (19) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales de 25 de agosto de 1903, expedida por Don Porfirio Díaz, artículos del 18 al 38.
- (20) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 76.
- (21) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, expedida por el general Plutarco Elías Calles, artículos 2, 59 al 64 y 73 al 90.
- (22) Revista de Comercio Exterior, volumen 29, número 12, diciembre de 1979, México, pág. 1323.

C A P I T U L O

T E R C E R O

LA MARCA COMO ELEMENTO

SUSTANTIVO EN EL ORDEN

JURIDICO MEXICANO

- 1) **La protección de la Marca.**
 - a. **Ambito legislativo nacional.**
 - b. **Ambito legislativo internacional.**
- 2) **Función de la Marca.**
 - a. **Función de origen.**
 - b. **Función de garantía.**

- c. Función electiva de clientela.
 - d. Función de protección.
 - e. Función económica o publicitaria.
 - f. Función distintiva.
- 3) Caracteres de la Marca.
- a. Requisitos de la Marca.
 - b. El aspecto distintivo de las Marcas.
 - c. La especialidad de las Marcas.
 - d. La novedad de la Marca.
 - e. La licitud de la Marca.
 - f. La veracidad de la Marca.
- 4) Sujetos que pueden ser titulares de una Marca.
- 5) Clasificación de la Marca por el Sistema Jurídico Mexicano.

1) LA PROTECCION DE LA MARCA.

La institución jurídica de la marca, ha sido como lo apreciamos en el capítulo segundo de este trabajo de investigación, sujeta a una serie de modificaciones motivadas principalmente por el desarrollo del comercio internacional, así como por el comercio nacional.

Es por ello fundamental referirnos de una manera breve a dichos ordenamientos jurídicos. El primero de ellos es la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, y el segundo de los referidos es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

a. AMBITO LEGISLATIVO NACIONAL.

La ley a que nos hemos referido en líneas anteriores, ha sido cada vez más específica, ya que como recordaremos brevemente las anteriores legislaciones abarcaban más rubros, como el de la transferencia de la Tecnología.

Es pues la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la que va a regular a la institución jurídica de las marcas en México. Es importante destacar que esta ley, es de carácter federal.

Por ahora nos limitamos sólo a hacer mera mención de ella, debido a que en los capítulos subsecuentes la tratare-

mos más ampliamente.

b. AMBITO LEGISLATIVO INTERNACIONAL.

México forma al igual que todos los países del mundo, una comunidad internacional; por lo que atendiendo a ello, a tenido que normar todo tipo de relaciones jurídicas, no escapando las comerciales, y, por ende las del Derecho de las Marcas.

De esta manera se celebró en París en 1883 un Convenio para normativizar las relaciones de las marcas en todo el mundo.

Ahora transcribiremos los artículos más importantes que se refieren a las marcas, los cuales, observaremos más adelante son los que marcan la pauta en nuestra actual legislación todavía.

La fundamentación de lo anterior la contempla la Constitución General de la República en su artículo 133:

"Artículo 133.- Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados" (1).

Por lo que respecta al Convenio de París, los artículos que se refieren a marcas son los siguientes:

Artículo 1 (Constitución de la Unión; ámbito de la Propiedad Industrial).

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
- 2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también el dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas.
- 4) Entre las patentes de invención se incluyen las di-

versas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adhesión, etc.

Artículo 2 (Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión).

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

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame, podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia así como a la elección

de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 4 (A.a.I. Patentes, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas, Certificados de Inventor, Derecho de Prioridad, G. de Patentes: División de la Solicitud).

- A-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causa-habiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
- 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fué depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
- B) En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, an-

tes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C-1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

II) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país en donde la protección se reclama el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cu-

ya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D-1) Quien desee prevalecer de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.), depositada anteriormente. La copia certificada a su conformidad por la Administración que hubiera reci-

bido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de éste depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas en el párrafo 2) arriba indicado.

E-1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basados sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, esta permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F) Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aún cuando estas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindique no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G-1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una, la fecha de la solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente conservando,

como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H) La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I-1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de las de patentes de invención.

2) En un país en donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes del derecho de prioridad basados sobre el depósito de una solicitud de patente de invención, de

modelo de utilidad o de certificado de inventor.

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.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá de manera alguna la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca, según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama no impedirá el registro, ni disminuirá de manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto, que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

D) Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial

se exigirá sobre el producto para el reconocimiento del derecho.

Artículo 6 (Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países).

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

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

Artículo 6 bis (Marcas: marcas notoriamente conocidas).

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una

marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares, Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de preveer un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso de las marcas.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6 ter (Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales).

1) a) Los países de la Unión acuerdan remusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado

de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales, intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público el vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímelmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien

lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado; signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta, o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión podrá a disposiciones del público en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas u otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales, intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

- 4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por medio de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.
- 5) Para las banderas de Estado, las medidas previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.
- 6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.
- 7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.
- 8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando éste uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países de la facultad de rehusar o de invalidar en conformidad al párrafo 3) de la sección b) del artículo 6 quinquies, las marcas que contengan sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba mencionado.

Artículo 6 quater (Marcas: transferencia de la marca).

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece será suficiente para que esa validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la U-

nión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere de hecho, de naturaleza tal que indujerá al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Artículo 6 quinquies (Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión cláusula "tal cual es").

A-1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, sino tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, sino tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

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

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por tercero en el país donde la protección se reclama.
 2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.
 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación al artículo 10 bis.
- C-1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberá tener en cuenta todas las circunstancias

cias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D) Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E) Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F) Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6 sexies (Marcas: marcas de servicio)

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 6 septies (Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.)

1) Si el agente o el representante del que es titular una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de una marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Artículo 7 (Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca)

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso ser obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 7 Bis (Marcas: marcas colectivas)

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 8 (Nombres Comerciales)

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9 (Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial)

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de

fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de importación, el embargo se substituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia estas medidas serán substituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10 ter (Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente.)

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11 (Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales)

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como las mar-

cas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales y oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del artículo 4. Si más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado la Administración de cada país podrá contra el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesarios.

2) FUNCION DE LA MARCA.

a. FUNCION DE ORIGEN.

Se dice en este sentido que "las legislaciones marcarías de los diversos países, al conceptuar la marca le atribuyen la función distintiva o de identificación y por excepción, además, se hace alusión a la función de procedencia y en contados casos a las funciones de garantía de calidad y de reclame, por lo que la marca en el campo normativo es un signo esencialmente distintivo. Ahora bien, en realidad la polémica doctrinaria que se ha sustentado en torno a la función de la marca, es en aquellos países en donde la cesión de la marca no es libre, especialmente en Italia, Alemania

y en los Estados Unidos, en donde además los términos de Empresa y Empresario han tenido una gran influencia en el campo jurídico. De ahí, que algunos autores afirman que el derecho sobre la marca constituye un accesorio del derecho sobre la empresa, y por lo mismo no lleguen a concebir que la marca es una entidad jurídica autónoma" (2).

En este sentido la legislación mexicana es muy clara, y como lo analizaremos más adelante veremos que si le concede la autonomía jurídica a las marcas.

b. FUNCION DE GARANTIA.

Esta característica de la marca ha sido muy controvertida, ya que se dice que la calidad de un producto puede ser muy buena; pero que la producción de otro artículo por el mismo productor u otro no aseguran la calidad con respecto del anterior de éste último.

Es decir que la calidad va a marcar en gran porcentaje la aceptación de un producto por el público de una cierta colectividad de hombres.

Este es uno de los puntos medulares del uso indebido de una marca en México, ya que como lo apreciaremos más adelante el propietario original de la marca, va a proteger en un primer término el prestigio de su producto o servicio.

En la Ley de Invenciones y Marcas en el artículo 150,

en su segundo párrafo establece que "el registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país".

c. FUNCION ELECTIVA DE CLIENTELA.

En sí esta función no es considerada como esencial de la marca; pero también cierto es que la atracción que ejercen las marcas hacia los compradores es fundamental para el éxito de la misma.

Es precisamente este "iman" de la marca lo que trata de aprovechar el que usa indebidamente una marca, ya sea notoriamente conocida o registrada previamente ante la autoridad correspondiente.

"La marca mediante la función que realiza de distinguir los productos o servicios, permite al fabricante o comerciante el adquirir una clientela, conservarla y después aumentarla, esto último acontece cuando la marca por sí misma, tiene suficiente fuerza de atracción a través de la publicidad, de ahí que tanto en el ámbito jurídico y económico se persiga dicha finalidad; esto es lo que persigue fundamentalmente, cuando se hace uso de la marca, es lo que da un sentido a ésta, un valor propio" (3).

d. FUNCION DE PROTECCION.

En este sentido la opinión de César Sepulveda en su obra del Derecho Mexicano de Propiedad Industrial es muy acertada.

Es por ello que esta función es una consecuencia de su reconocimiento jurídico, que trae consigo que el bien o entidad que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura legal que responda a la realidad, y por lo mismo, resulta imprescindible no sólo en nuestro sistema jurídico, sino en los demás restantes que los intereses sociales tengan preeminencia sobre los individuales o privados, por que si el público consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere de una regulación jurídica idónea que asegure su confianza en la elección del producto.

e. FUNCION ECONOMICA O PUBLICITARIA.

Esta tesis es señalada por Isay, y la que esta citada por el maestro Nava Negrete en su obra.

Isay afirma que el poder de reclamo de la marca puede ser debido a diversas razones:

1. Primordialmente, a su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, a la impresión que hace, etc.. De este modo, hay ciertas marcas que pueden tener un gran valor en sí mismas, antes de que hubieran sido empleadas o que alguna propaganda se hubiere hecho.

2. Ciertas marcas adquieren su valor de la asociación

de ideas que ellas crean.

3. Otras marcas, a menudo deben su fuerza de atracción al reclamo considerable hecho en su favor.

"La marca en el campo económico es un instrumento indispensable de la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas; la marca realiza una función de reclamo publicitaria importante, de tal suerte que en la economía socialista, la importancia de las marcas coincide con el desarrollo de la publicidad y por consiguiente de una cierta concurrencia. Las calidades económicas de las marcas no sólo tienen influencia en el plan nacional sino que también en la exportación. En efecto, la marca representa vehículo ideal para penetrar en los mercados extranjeros" (4).

f. FUNCION DISTINTIVA.

Por lo que respecta a este punto, el criterio enmarcado en la obra del tratadista Alvarez Soberanis es muy claro y preciso en dicha concepción; por lo que de ahí tomaremos la idea de la misma.

Es esta función distintiva en la marca lo que viene a representar de forma inmediata una adhesión de la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también como un objetivo mediato que garantiza la calidad constante de los productos o servicios en la elección de los mismos.

3) CARACTERES DE LA MARCA.

Por considerar lo fácil y sencillo de las explicaciones que en este sentido aporta el tratadista y maestro David Rangel Medina en su obra Tratado de Derecho Marcario, realizaremos una explicación muy apegada a los lineamientos ofrecidos en dicha obra.

a. REQUISITOS DE LA MARCA.

Esta clasificación de requisitos va a obedecer a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad.

De tal forma que se presentan dos tipos de requisitos o caracteres. Caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios.

En los primeros se contienen a:

1. El carácter distintivo;
2. La especialidad;
3. La novedad;
4. La licitud, y;
5. La veracidad del signo.

En las segundas se comprenden a:

1. El carácter facultativo;
2. Lo innecesario de la adherencia;
3. La apariencia, y;
4. El carácter individual del signo.

b. EL ASPECTO DISTINTIVO DE LA MARCA.

En este aspecto la generalidad de los autores opinan que la naturaleza distintiva de la marca es de especializar, individualizar y singularizar.

" Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo de la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos." (5).

De este carácter, es donde va a surgir y derivar los problemas administrativos y judiciales que se presentan en el marco del uso no autorizado de una marca registrada previamente o notoriamente conocida.

c. LA ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.

Se le define como una función diferenciadora que se debe cumplir ante la ley, la cual sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador.

En este aspecto es fundamental esta característica de la marca; ya que como lo expresa el tratadista Puillet la naturaleza de la marca ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida.

" La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. por tal insuficiencia, no son aptos para constituir

marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como una línea recta o dos rectas, paralelas; ni la simple representación de un punto; por el mismo concepto, tampoco pueden servir de marca los números de un solo guarismo, aún cuando sí se consideran generalmente - idóneos al combinarse entre sí o con signos diferentes" (6).

d. LA NOVEDAD DE LA MARCA.

Un signo puede ser distintivo en tanto no ha sido empleado o previamente registrado; ya que si no sería imposible cumplir su función esencial, así como el uso de la misma provocaría confusiones. La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca.

Por lo que la precaución que debe seguirse al elegir una marca, es asegurarse de que ésta u otra parecida no ha sido legalmente usada, y en caso de hacer la omisión de distinguir con una marca ya registrada a la marca elegida por el que pretende usarla y explotarla recientemente, caería en el supuesto este último, de usar indebidamente una marca registrada.

e. LA LICITUD DE LA MARCA.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.

La palabra signo o figura, que se pretenda imponer co-

mo marca debe atender a la tutela que hace el Estado mexicano a la moral y a las buenas costumbres.

Otro aspecto muy importante en este punto es el que advierte el tratadista Roubier, citado en la obra del maestro Rangel Medina, y en la que se establece que la regla general de orden público a que está sujeta la validez de la marca, atañe a la marca misma, y no a la industria a la cual se destina: la marca es absolutamente independiente del producto, y no existe ningún motivo de declararla nula por que el objeto al cual debe aplicarse sea ilícito.

f. LA VERACIDAD DE LA MARCA.

Esto quiere decir fundamentalmente que todas las marcas deben de contener indicaciones verdaderas, para que el público destinatario de la misma no incurra en algún error acerca del origen y calidad de las mercancías o induzcan al engaño para seleccionar los productos.

Si la marca no es veraz queda fuera de la protección jurídica, así como "Su uso es reprimido por la ley en cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas del orden público" (7).

4. SUJETOS QUE PUEDEN SER TITULARES DE UNA MARCA.

El derecho de ser titular de una marca registrada corresponde en México a todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que reúnan los requisitos señalados por la Ley de Invenciones y Marcas, así como por su reglamen-

to.

En relación a las personas físicas, estas pueden ser nacionales o extranjeras, comerciantes o no comerciantes, siempre que sea mayor de edad o no siéndolo que actué por medio de un representante legal.

Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles, asociaciones o entidades de cualquier otro tipo. La Ley se refiere a personas jurídicas en general, aclarando que la actuación puede ser personal o por conducto de un apoderado quien deberá ser forzosamente una persona física.

La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 189 ordena que el carácter de apoderado de una persona física se comprueba por medio de una simple carta poder; sin embargo, el de representante de una soc'edad o persona jurídica, por los medios que establece el derecho común.

La Ley de Invencciones y Marcas regula situaciones especiales en este sentido, como las marcas ligadas y las marcas vinculadas.

Se dice en los artículos 96 y 97 de dicho ordenamiento que son marcas ligadas las que reciben esa consideración por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para los efectos de su transmisión cuando pertenecen a un mismo titular, sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o semejantes productos o servicios.

Por su parte los artículos 127 y 128 de la Ley de Invencciones y Marcas, que se refieren a la institución conocida

con el nombre de "Vinculación de Marcas", a generado una nutrida discusión en todos los medios jurídicos, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en dichos preceptos legales se fortalece con su esfuerzo el empresario, y la publicidad que realiza a la marca del exterior, y el mismo contribuye a hacer más estrechos los lazos de su dependencia.

Su propia actividad le hará cada vez más difícil y más gravoso liberarse de la marca proveniente del exterior, y ésta cobrará más fuerza dentro del mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios mexicanos, tal y como lo sostiene en su obra " El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial" el tratadista César Sepúlveda.

El primero de esos preceptos señala que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponde a una persona física o jurídica extranjera que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México; asimismo se establece en el segundo que "deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México, y que sea propiedad del licenciatario".

En consecuencia, la teoría económica que animo a estos preceptos de vinculación tienen naturalmente defectos y además existen numerosos aspectos políticos-económicos, jurídicos y psicológicos que debieran tomarse en cuenta. La falta de un estudio serio sobre la materia no pudo establecer si efectiva

mente se han dado o se dan en el futuro las circunstancias - que con tanto énfasis se señalan en la Ley y en el reglamento de la misma, en materia de transferencia y vinculación de marcas.

Se puede concluir entonces, que el requisito de la vinculación obligatoria de marcas, en los términos de los artículos 127 y 128 de la Ley en cuestión, constituye una modalidad a la propiedad marcaria por cuanto que en virtud de esta obligación, los destinatarios de la marca tendrán que usar - sus signos junto con otra marca, en los casos y términos establecidos por la Ley.

La Invencción en nuestro sistema jurídico, la figura de vinculación de marcas, tiene por objeto disminuir o atenuar la dependencia que padecen los usuarios de marcas extranjeras respecto de los titulares de la misma. Se trata de ir rompiendo, así, paulatinamente, con esa situación que resulta tan lesiva a nuestro proceso de desarrollo, tal y como lo afirma el tratadista Jaime Alvarez Soberanis.

5) CLASIFICACION DE LA MARCA POR EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO.

La evolución histórica de la marca, ha sido de gran movilidad legislativa; ya que como observabamos en el capítulo segundo de esta tesis, el comercio y la economía en este siglo sufrierón grandes cambios y evoluciones.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, vigente actualmente, no da una definición precisa de lo qué es en sí la marca, tal y como ocurría con sus antecesoras, sino que la define a través de los lineamientos jurídicos que constituyen a la misma.

Tal concepto lo observamos en el artículo 90 de dicho ordenamiento.

Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

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

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente.

Por lo que complementando a el anterior precepto le-

gal, ya nos define claramente los tipos de marcas que reconoce la legislación mexicana:

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

Tomando como base lo anterior podemos concluir que, las marcas en México, sea la clasificación doctrinaria o teórica que sea, sólo puede ser:

1. DE PRODUCTOS, y
2. DE SERVICIOS.

C I T A S

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

C A P I T U L O

T E R C E R O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S

A L

C A P I T U L O T E R C E R O

- (1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexta edición, Editorial Trillas, México, 1988, pág. 146.
- (2) Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 154.
- (3) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 154.
- (4) Nava Negrete, Justo, Ob. cit., pág. 159.
- (5) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, primera edición, Editorial Libros de México, México, 1960, pág. 185.
- (6) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 190.
- (7) Rangel Medina, David, Ob. cit., pág. 197.

C A P I T U L O

C U A R T O

PRINCIPALES CAUSAS QUE
MOTIVAN EL USO NO AUTORIZADO
DE LAS MARCAS EN MEXICO

- 1) Causas psicológicas.
 - a. La promesa en publicidad.
 - b. El uso de la confusión semántica.
 - c. La propaganda.

2) Causas económicas.

- a. El prestigio de una marca.
- b. La apertura del mercado en la actual economía mundial.
- c. Los países llamados maquileros.
- d. Los países llamados distribuidores.
- e. Los países llamados consumidores.

3) Causas jurídicas.

En este capítulo se pretende dar una explicación de las consideraciones que van a originar el uso no autorizado de las marcas comerciales en México. Para ello las hemos agrupado en tres grupos: psicológicas, económicas y jurídicas.

La razón para seguir el anterior criterio fue la serie de coincidencias que derivan en dichos puntos a que lleven los estudiosos jurídicos a tales violaciones legales.

La situación que se presenta, desde nuestro muy particular punto de vista, en relación al uso no autorizado de una marca comercial en México, es que el infractor trata de crear un desconcierto del público consumidor para que de una manera inconciente o conciente asocie una marca notoriamente conocida o previamente registrada con el producto o servicio que ofrece.

Por otro lado, desde el punto de vista económico trata de utilizar indebidamente un mercado que es explotado con éxito por un producto o servicio reconocido por la calidad de éste, basandose el infractor fundamentalmente en el prestigio del producto o servicio en cuestión.

Las causas jurídicas van a ser la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas mexicanas para poder regular dicha situación, como se quisiera o se pretende por el espíritu de la Ley de Invenciones y Marcas vigente.

1) CAUSAS PSICOLOGICAS.

Toda sociedad esta constituida por grupos sociales, desde la aparición del hombre en la tierra como un animal racional. Tal característica es lo que hace del hombre el ser vivo más inteligente de este planeta.

La idea de asociación es como lo expresa Aroldo Rodríguez en su obra de Psicología Social, un elemento esencial de todo ser humano, ya que la necesidad de interdepender unos de otros hace que toda sociedad se estratifique y se especialice en ciertos grupos sociales.

Por su parte los psicólogos Dorwin Cartwright y Alvin Zander, complementan la anterior idea diciendo que para que un individuo pertenezca a tal o cual grupo es necesario que tenga la membrecía de dicho grupo. Es decir, que contenga sus patrones de conducta semejanzas con los demás miembros del citado grupo social.

Es por ello, que los infractores a la ley tratan de que un grupo de hombres identificados por un semejante patrón de conducta, consuma un producto o servicio que lleve como signo distintivo una marca notoriamente conocida o previamente registrada, aprovechando para ello el desconcierto por la similitud de dicho producto o servicio por el público consumidor.

a. LA PROMESA EN PUBLICIDAD.

El autor Hayakawa citado en la obra de Edwin Hollander, dice que prácticamente todas las proposiciones directivas poseen un elemento implícito orientado hacia el futuro.

Por ello tomando dicha idea Hollander establece que "el anunciador que desea influir sobre los clientes hace buen uso de este lenguaje directivo" (1).

Continúa exponiendo que "los anunciadores gastan literalmente miles de millones de dólares anuales para influir sobre las actitudes de las personas hacia sus productos. Las ventas anuales de la industria tabacalera norteamericana, por ejemplo, alcanzan aproximadamente los seis mil millones de dólares, y una parte importante de esta suma se invierte en publicidad. El transpaso del 1% del total de ventas a determinada marca bastaría para obtener un incremento de 60 millones de dólares en la cifra de ingresos anuales" (2).

Dicha idea que cuesta millones de dólares en la publicidad, es lo que tratan de aprovechar en una parte, los infractores, ya que el tener la capacidad financiera para realizar tales desembolsos, sólo puede conseguirse con inversiones de capital muy importantes o con cierto prestigio del producto o servicio adquirido de cierto tiempo atrás.

Finalmente dice este autor que "el lenguaje, en cualquiera de sus formas, puede convertirse en un gran negocio. Incluso, en una escala más modesta, es suficiente asignar a algo un nombre con connotaciones gratas para obtener un efecto notable" (3).

b. EL USO DE LA CONFUSION SEMANTICA.

Este proceso de "predisposición cognitiva" es un recurso utilizado con bastante frecuencia por los comunicadores para influir sobre otras personas.

Esta confusión semántica se puede hacer de dos formas:

"1. La degradación del lenguaje, que consiste en forzar el significado de una palabra o frase. Hace poco un automóvil de reducido tamaño fue anunciado como una 'pequeña belleza'; otro ejemplo es el uso de una forma compuesta como 'auténtico cuero de imitación';

"2. Las proposiciones vacías desde un punto de vista semántico. Ejemplos típicos de ella son las afirmaciones de que un producto es 'el que más se vende en su tipo' o 'un 23% más eficaz, de acuerdo con pruebas clínicas reales'. En estos casos el referente específico y las bases de comparación suelen ser muy ambiguos o, simplemente, inexistentes" (4).

Este aspecto de explotación de las marcas notoriamente conocidas o previamente registradas, también se trata de explotar, debido a que las frases de propaganda para su comercialización suelen atraer gran clientela.

c. LA PROPAGANDA.

"Todos los rasgos directivos del lenguaje son instrumentos utilizados por los propagandistas, ya sean anunciadores, figuras políticas o portavoces de los intereses industriales y obreros. El significado original del término 'propaganda', que ahora ha caído en el desprestigio, expresaba en esencia la idea de difusión de información. Según se le utiliza hoy, alude sobre todo a la presentación de información seleccionada para influir sobre otras personas en beneficio directo del propagandista o de una causa a la que él sirve" (5).

Como se entiende actualmente a la propaganda, como el medio para influir temporalmente en un determinado tipo de público, se aprecia claramente el papel psicológico que representa en el medio cognocitivo de un ser humano para influir en sus preferencias y necesidades de compra de un artículo o servicio de una cierta marca.

Como podemos entender, este medio para hacer publicidad de una marca de un producto o servicio, es aprovechado de igual forma por el infractor, ya que el público consumi-

dor asociará a tal o cual marca con lo anunciado a través de los medios de comunicación existentes.

2) CAUSAS ECONOMICAS.

Este es uno de los aspectos también más importantes, debido a que por medio de la economía y las ciencias que derivan de ella, se dan ciertas características de la utilización ilegal de una marca notoriamente conocida o previamente registrada.

Si entendemos por economía todo lo que la gente de un determinado país produce, a groso y llano modo, tal y como lo explica el jurista Luis Pazos, comprenderemos los factores más destacados en la influencia de las marcas.

a. EL PRESTIGIO DE LA MARCA.

El prestigio de una marca es punto fundamental en nuestro estudio, por que dependerá del grado de aceptación de ésta por un determinado y ciertó público lo que origine que sea utilizada ilegalmente.

Nadie puede negar una cierta preferencia o inclinación hacia ciertos productos o servicios, basandose para ello en su calidad, precio, etc., estableciéndose así una costumbre de compra con relación a esa marca de producto o de servicio.

Esta costumbre o preferencia que originará ganancias económicas fabulosas o aceptables, será lo que en un momento dado atraiga a reproducir ilícitamente un servicio o un producto.

El medio jurídico no escapa a lo anterior, pensemos en el monopolio que ejerció desde el siglo pasado la Editorial Porrúa en la edición de los textos y leyes de autores mexicanos, conformó tal costumbre entre los tratadistas y escritores de libros de derecho que, el sólo pensar en publicar su obra en otra editorial, representaba demeritar la calidad e imagen de su obra. Además, el seguir ya una costumbre o tradición representaba un prestigio implícito para dicha obra,

El prestigio es pues, una consecuencia de la costumbre o preferencia por utilizar los servicios o consumir un producto determinado y cierto.

Ahora bien, el prestigio no necesariamente es un sinónimo de calidad o de buen nombre; éste puede ser la consecuencia de una campaña de publicidad intensa y bien implementada para producir dicho consumo o utilización, y que como denotamos líneas arriba puede ser llevado al intelecto humano ya sea de manera conciente o inconciente.

Otro factor muy importante y trascendental del prestigio es el Consumismo, esto es la inmersión de la sociedad

adquirir y consumir una serie de productos y servicios, inherentes a su estratificación social. Esto es por ejemplo, los hombres de negocios utilizan una determinada marca en sus ropas, que los distingue de aquéllos que tienen un puesto más modesto en alguna empresa u oficina gubernamental.

Ahora bien, el infractor a la ley puede utilizar esta situación psicológica y ofrecer con una marca indebida un traje de apariencia fina, pero que dista en su calidad, a un hombre de ingresos modestos, y éste por saber que tiene un traje similar al del jefe, pues ambos son de la misma marca, terminará por comprarlo.

Vemos así que el prestigio constituye una fuente esencial en la ilegal reproducción de marcas de servicios o de productos.

b. LA APERTURA DEL MERCADO EN LA ACTUAL ECONOMIA MUNDIAL.

México conforma al igual que todos los demás países, una sociedad denominada comunidad internacional. Pues bien, en dicha comunidad se dicta por los países más ricos, las directrices económicas a seguir por todos los países.

La directriz ha sido muy clara: el consumismo, como patrón de conducta económica a seguir por los miembros de dicha comunidad internacional.

Es de este modo, como cada país tiene como una de sus

principales metas u objetivos el de producir cada vez más bienes y servicios, y entrar de esta manera a la competencia internacional por adquirir cada día más mercados, procurando no entregar al exterior el suyo propio.

La crisis económica que sufre actualmente el mundo entero ha tenido como consecuencia que, se acepten las condiciones de los países económicamente fuertes, siendo una de ellas la apertura comercial de sus mercados.

México se adhirió a tal política económica y en el año de 1987 ingresó al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, con el cual permitió la entrada libre de ciertos productos al mercado nacional.

La relación de la idea referida en el anterior párrafo y las marcas, es que con ello se proliferó en la mal llamada "piratería" de artículos, incluso, siendo los mismos artículos extranjeros de procedencia dudosa o ilegal.

Un ejemplo claro de ello es lo que está pasando actualmente en la Ciudad de México, específicamente en el Centro de la misma y Tepito, con los videocassettes de películas extranjeras de reciente estreno, se venden con la marca comercial de la empresa productora a un precio sumamente bajo, siendo tal actividad ilícita, ya que la empresa productora de ese videocassette tiene un convenio suscrito de manera internacional con la O.M.P.I., y dicho organismo in

ternacional obliga a la empresa productora a distribuir sus videocassettes con otra empresa legalmente registrada en el país donde se pretenda comercializar tal producto.

En México tiene esta exclusividad, entre otros, la filial de Televisa, S.A., denominada Videovisa, S.A.

Como observamos el aspecto negativo de lo anterior, es como lo establece el tratadista Rangel Medina como una competencia desleal, que se ve fuertemente acentada con la apertura comercial del mundo.

c. LOS PAISES LLAMADOS MAQUILEROS.

Se les a dado esta concepción a los países que producen en serie una gran cantidad de productos a costo muy bajo.

Es decir, que en estos países el precio de producción y el de mano de obra es el más bajo. A esta categoría de países se les atribuye hoy en día, los volúmenes de producción más alto de la economía internacional.

Los productos eléctricos, electrónicos y de computación son de los artículos más fabricados por ellos. Destacándose en este contexto actualmente la colonia inglesa en China llamada Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Japón.

México no escapa a esta clasificación, pues las in-

industria mexicana, sobre todo la asentada en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, goza de un muy buen prestigio, fundamentalmente la dedicada a la fabricación de ropa y calzado.

d. LOS PAISES LLAMADOS DISTRIBUIDORES.

Se les a dado esta clasificación en tiempos recientes a aquellos países que, tienen los medios materiales, de transporte y financieros para hacer llegar a cualquier parte del mundo toda clase de mercancías.

El ejemplo típico lo constituye Estados Unidos de América, pues en estadísticas dadas recientemente por diversos organismos tanto locales como internacionales, se dice que la vanguardia de la producción de productos está siendo ocupada principalmente por Japón y Alemania Federal, pasando a ser el Estado de California en Norteamérica ya el tercer productor mundial.

Para no perder "su mercado" se han dedicado a realizar la función de distribución, y por ende el del monopolio de las mercancías. A este rubro se pretende adherir en 1992 la Comunidad Económica Europea, considerada como un sólo país, en donde por contener a más de la mitad de las primeras diez economías del mundo, puede disputarle el mercado a los Estados Unidos de América.

El aspecto negativo de esta distribución macra, ha sido la proliferación incontrolada de productos, que incluso utilizan marcas falsas para ser comercializados. Tal es el ejemplo de los perfumes de origen francés, que utilizando sus fragancias, esencias, marcas, logotipos, frascos y envolturas, son vendidos a un precio sumamente bajo en los ya mencionados mercados o tianguis de "fayuca".

e. LOS PAISES LLAMADOS CONSUMIDORES.

Se les define así a aquellos países que no teniendo una infraestructura necesaria, así como el financiamiento adecuado, y por ende la imposibilidad en cantidad y tal vez en calidad ciertos y determinados productos, los importa.

Es el rubro que se le encasilla a la mayoría de países, pero por lo cual se encuentra la diferencia en el criterio de hacerlo. Esto es que todos desean formar parte de los productores, aunque sea como "maquileros" o distribuidores, para así cuidar su mercado interno y por tanto evitar la transferencia de recursos financieros y económicos al exterior.

3) CAUSAS JURIDICAS.

Se da el uso ilegal de una marca en este sentido, sobre todo por la protección de la ley a marcas notoriamente

conocidas o previamente registradas en México. Es decir, al pretender registrar una marca, la ley de Invencciones y Marcas contempla en el artículo 90, contempla ciertas reglas para impedir que una marca se repita o goce del prestigio de una ya previamente registrada, tales casos son;

1. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público;
2. Las denominaciones, signos o figuras iguales o semejantes a una marca ya registrada o notoriamente conocida;
3. Las marcas que sean idénticas a otras;
4. La marca que sea semejante a otra registrada y vigente.
5. Las marcas semejantes en productos del mismo género.

Es así que esto origina la protección de los mercados para marcas registradas y vigentes en un determinado rubro.

Más restringida que nuestra legislación lo es por ejemplo, la norteamericana al crear los sistemas de mercado.

Así lo define Patricia Kimball: "El Sistema Federal de Mercados es una combinación del derecho común y los estatutos y procedimientos que permiten registrar las mercancías, siendo indispensables para ello los mercados en que intervienen consumidores y productores" (6).

Pero no obstante lo anterior, en México por la imposibilidad para destinar los suficientes recursos humanos y económicos, esta actividad ha ido creciendo día a día.

Reafirmamos que la ley, en su espíritu es buena, pero que se necesita de una mayor vigilancia por parte de las autoridades, para poder llevar al cabo tal propósito.

C I T A S

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

C A P I T U L O

C U A R T O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S
A L
C A P I T U L O C U A R T O

- (1) Hollander, Edwin P., Principios y Métodos de la Psicología Social, segunda edición, Editorial Amorrortu editores, traducción Aníbal C. Leal, Buenos Aires, 1978, pág. 274.
- (2) Hollander, Edwin P., Ob. cit., pág. 274.
- (3) Hollander, Edwin P., Ob. cit., pág. 274.
- (4) Hollander, Edwin P., Ob. cit., pág. 275.
- (5) Hollander, Edwin P., Ob. cit., pág. 276.
- (6) Kimball Fletcher, Patricia, Revista de la Universidad de Miami, volumen 36, número 2, enero de 1982, Estados Unidos de América, traducción Oscar Vázquez Bustamante, pág. 298.

C A P I T U L O

Q U I N T O

L A S V I O L A C I O N E S A L A L E Y
D E I N V E N C I O N E S Y M A R C A S Y
L A S S A N C I O N E S Y P E N A S
A P L I C A D A S A L O S C A S O S
C O N C R E T O S

- 1) El uso autorizado de las marcas.
- 2) Usuarios autorizados.
- 3) Sanciones jurídicas en la Ley de Inverciones y Marcas.

a. Infracciones.

b. Delitos.

- 4) Requisitos previos para ejercitar las acciones previstas en la Ley de Invenciones y Marcas.
- 5) Penas impuestas a los infractores de la Ley de Invenciones y Marcas.

1) USO AUTORIZADO DE LAS MARCAS.

Lo establece el artículo 115 de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, de la manera siguiente:

Artículo 115.- La marca debe usarse tal y como fue re-
gistrada. Su uso en forma distinta, traerá como con-
secuencia la extinción del registro, previa la decla-
ratoria correspondiente.

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud
de registro salvo que ella sólo se refiera a las di-
mensiones o a la materia en la cual esta impresa,
grabada o reproducida la marca.

Los aspectos importantes a destacar son:

I. El uso de la marca debe ser sólo el que fue solici-
tado y autorizado por la Secretaría de Comercio y Fo-
mento Industrial;

II. Cualquier tipo de modificación traera como con-
secuencia la solicitud a dicha Secretaría;

III. Cualquier marca no autorizada por la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial se considerará como
ilícito.

Artículo 116.- La Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial podrá establecer, mediante la declarato-
ria y oyendo previamente al presunto afectado y a
los organismos representativos de los sectores inte-

sados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno u otro caso sean sustancialmente iguales, esto es, que sólo difieran en características accidentales.

La importancia de lo anterior es que las características de la marca a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, son de dos clases:

I. Las principales; en donde recaerá la esencia de la marca y la inherencia del registro, y;

II. Las accesorias, de las cuales pueden existir cualidades accidentales, mismas que no serán de importancia para registrar una marca.

III. Cualquier persona física o jurídica que use una marca, que ampare un artículo o servicio semejante en su característica principal a otro ya registrado, se considerará ilegal.

Artículo 117.- El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

La importancia del artículo precedente, es:

I. El titular de la marca tendrá que hacer uso efectivo de la marca en un plazo de tres años contados a partir de la fecha legal del mismo, ya que de hacer lo anterior se le extinguirá el consiguiente registro.

Artículo 118.- Para efectos de esta Ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta y comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial del 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.

El uso efectivo es entonces:

- I. La fabricación;
- II. La venta, y;
- III. La comercialización del producto.

Para comprobar los anteriores supuestos la autoridad se hará llegar las pruebas que considere oportunas e impresionables.

Además quien no compruebe lo anterior y continúe utilizando la marca, estará siendo un infractor de la misma ley.

Artículo 119.- Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", "marc reg" o las siglas "M.R."

La omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca, sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal.

Tratandose de marcas de servicios esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presen-ten los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente.

Lo trascendente de este precepto legal es que:

I. La obligatoriedad de imponer a los productos o servicios las leyendas "marca registrada", "marc reg", o "M.R."

Las sanciones civiles y penales por no acatar lo anteriormente referido no producirán sus efectos, hasta que perdure dicha omisión.

Artículo 120.- En los productos de elaboración nacional deberá indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuando dichos productos se fabriquen también en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional.

En cuanto al ordenamiento anterior, se puede apreciar que el espíritu de la ley es ubicar con exactitud los lugares de fabricación de los productos que puedan ostentar el registro legal de una marca.

Artículo 121.- Los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México". Los productos de exportación deberán ostentar, además de la contraseña que, en su caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimensiones que se fijan.

La omisión de la leyenda y contraseña mencionadas, ameritará las sanciones correspondientes.

Por lo que respecta a este ordenamiento jurídico es de destacar que:

I. Todos los productos nacionales que estén registrados tienen la obligación de ostentar la leyenda "Hecho en México";

II. Los productos de exportación además de ostentar dicha leyenda, tienen la obligación de ostentar una contraseña que les proporcionará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

III. La omisión de lo anterior se aplicará las sanciones que esta misma ley le fija.

Artículo 122.- Las indicaciones a que se refieren los artículos anteriores, además de figurar en los productos, deberán aparecer también en las etiquetas o en los envases en que se contengan al expendirse al público, o sólo en estos últimos cuando por la naturaleza de los productos no pudieran insertarse en ellos.

Es importante comentar que todos los productos, que por su naturaleza, puedan ostentar además una etiqueta que indique la marca. En este sentido los violadores del derecho de marca además de infringir las disposiciones de uso ilícito incurrir también en la falsificación de la etiqueta, tal y como lo presenta la original, sancionadas en el Código Penal Federal.

Artículo 123.- Cualquier indicación en productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, relativa a registros en otros países o relativa a leyendas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como tendiente a inducir al público en error y ameritará sanción administrativa.

En este sentido la ley trata de proteger del error, hecho con dolo o mala fe, al público que pretenda adquirir algún producto que contenga la inserción de registrado en otros países y con idioma extraño al castellano.

Artículo 124.- Las leyendas de las marcas de productos nacionales destinados exclusivamente a exportación, podrán redactarse en cualquier idioma. El uso de ellas en territorio nacional, hará incurrir al responsable en las sanciones que señale esta Ley.

Complementando la idea del legislador en el artículo 123, complementa a dicho ordenamiento en el sentido de que es obligación de los fabricantes de productos mexicanos, la de utilizar el idioma castellano en territorio nacional; pero dando la libertad de insertar en dichos productos el idioma que deseen, cuando el producto sea de exportación.

Artículo 125.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

También, por las mismas razones, podrá dicha Secretaría prohibir el uso de marcas, registradas o no de oficio a petición de los organismos representativos, en los siguientes casos:

I. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopolísticas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II. Cuando el uso de la marca impida la distribución,

producción o comercialización eficaces de bienes o servicios, y

III. Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Lo anterior viene a confirmar la facultad discrecional de la Secretaría de Comercio Industrial para llevar al cabo, por razones de interés público el registro o la prohibición de utilizar una marca.

Artículo 126.- Quienes vendan artículos de origen extranjero con marcas en las que se indique que estén registradas, sin haberlo sido en México, aún cuando efectivamente lo estén en otro país deberán indicar claramente el lugar de registro, De no hacerlo así, incurrirán en las sanciones que establece la Ley.

Aquí en esta disposición, se trata de proteger a los fabricantes extranjeros, para que en el mercado mexicano, no haya inducción al error en una marca registrada en el extranjero, aunque no lo este en territorio nacional.

Artículo 127.- Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional,

podrá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Para los efectos de la comprobación de uso y renovación previstas en esta Ley, los titulares de marcas vinculadas darán aviso a la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Con tal disposición, se trata de facilitar el registro de una marca que se produce en territorio nacional, y cuyo titular es una persona física o jurídica extranjera. Pero sólo en tal supuesto, ya que esto sería ilegal en caso de un fabricante mexicano, lo que le atraería las sanciones de esta Ley.

Artículo 128.- Derogado. Diario Oficial de la Federación de enero 16 de 1987.

Artículo 129.- Derogado. Diario Oficial de la Federación de enero 16 de 1987.

Artículo 130.- 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.

Otra disposición que trata de hacer más fácil el uso autorizado de la marca de origen extranjero en México. El usuario o usuarios que no estén en este supuesto podrían es-

tar usando ilegalmente dicha marca.

Artículo 131.- Para los efectos de los artículos 127, y 128 el carácter de mexicano se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

En este sentido se dice que dicho carácter lo atenderá supletoriamente la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

Artículo 132.- Cuando las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 125 sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa en particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, 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 trató.

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

Esta medida legal, tiene como objeto fundamental que una empresa no realice prácticas monopólicas en una

determinada actividad, otorgando para ello, el pago que por concepto de regalías genere la explotación de tal actividad.

Artículo 133.- A ninguna persona física o moral podrá negarse el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que elabore o distribuya o a los servicios que preste, con tal que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinguan claramente de un homónimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial, siempre que esté publicado en los términos de esta Ley, con anterioridad a la fecha legal de una marca que aparezca ese nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a conceder el registro como marca.

Se vuelve a reafirmar la facultad discrecional que tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para otorgar o no una marca. Tal es el caso de la pretensión de utilizar un nombre propio para distinguir un producto o un servicio.

2) USUARIOS AUTORIZADOS.

La Ley de Invencciones y Marcas sólo reconoce como a usuarios autorizados de las marcas a los contemplados en los siguientes casos.

Artículo 134.- El titular de una marca registrada podrá autorizar a una ó más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Aquí la Ley, nos muestra claramente su autorización para que otras personas, que no sean necesariamente el dueño de la marca, puedan hacer uso legal de ella.

Por el contrario harán un uso no autorizado todos aquellos que no se comprendan en los siguientes supuestos jurídicos.

Artículo 135.- Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico aquélla y el titular deberán solicitarlo por escrito en el cual se manifestarán:

I. El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario;

- II. Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado;
- III. La duración del uso autorizado de la marca, y
- IV. Los demás datos que prevenga el reglamento.

A la solicitud deberá acompañarse una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la que se acredite que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción de usuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho Registro.

Queda claro pues que para ser usuario autorizado deben de ser satisfechos los siguientes requisitos:

- I. Los datos generales del establecimiento;
- II. Especificar los productos, por los que se pretende autorizar a un tercer usuario;
- III. La duración legal a utilizar una marca para distinguir a un producto o servicio; y
- IV. Los requisitos señalados en el Reglamento a dicha Ley.

Los requisitos exigidos por el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de agosto 30 de 1988, son los que a continuación se transcriben.

Artículo 60.- La solicitud de inscripción del usuario autorizado de una marca, a que se refiere el artículo 135 de la Ley, deberá presentarse por duplicado, anejando además, una copia certificada del contrato respectivo.

En este sentido, es muy clara dicha disposición legal, ya que enumera claramente los requisitos para seguir el trámite para ser usuario autorizado de una marca. Es así que los requisitos legales se reducen a dos:

- I. Presentar por duplicado tal solicitud, y
- II. Anexar la copia certificada del contrato respectivo.

Artículo 61.- La autorización de uso de una marca no podrá ser transferida, salvo estipulación expresa en contrario de las partes.

Se tiene como regla general que dicha autorización para usar una marca legalmente, es de carácter intransmisible, siendo la excepción a lo anterior el convenio expreso por las partes.

Artículo 62.- Los servicios que se presten por el usuario autorizado de una marca, deberán ser de la misma naturaleza y por lo menos de la misma calidad que los prestados por el titular de la misma marca.

Los establecimientos en donde se presten o contraten

los servicios, deberán ostentar el nombre del usuario registrado, el cual se deberá distinguir fácilmente.

Otros dos aspectos fundamentales para utilizar legalmente una marca son:

I. Los servicios prestados por el usuario autorizado tienen por obligación de ser iguales o por lo menos de la misma calidad, que los prestados por el dueño de la marca, y

II. El establecimiento donde se presten los servicios bajo la marca autorizada, tienen que estar de una manera muy visible al público.

En relación a los demás supuestos legales que marca la Ley de Invenciones y Marcas, se dice que:

Artículo 136.- El uso autorizado de una marca se equiparará al efectuado por el titular de la misma, para todos aquellos efectos a que haya lugar.

El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la fabricación o uso ilegal de la marca.

Aquí es muy importante destacar que, al igual que la materia civil en el contrato de mandato, tanto el usuario autorizado de la marca como el mandatario, tienen la obligación por salvaguardar los derechos e intereses del dueño de la marca, así como del mandatario como si fuesen propios, ya

que de no hacerlo así, dejarían abierto el supuesto jurídico de ser demandados por los daños y perjuicios que se les ocasionare al dueño de la marca y el mandante, por la negligencia, dolo o mala fe del usuario de la marca o en materia civil del mandatario.

Artículo 137.- 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. Además esos productos 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.

Este artículo viene a confirmar una vez más, la protección tanto para el dueño de la marca, en el sentido de salvaguardar la imagen y prestigio de la misma, así también como la de obligar al usuario a especificar todos los datos de la marca y del establecimiento en donde se prestan los productos o servicios, y así proteger de posibles confusiones al público en general.

Artículo 138.- La inscripción del usuario de una marca será cancelada:

I. Cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologías;

II. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario, y

III. Por mandato judicial.

Las anteriores hipótesis son a nuestro juicio tan claras, que no merecen mayor explicación.

3) SANCIONES JURIDICAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Se dividen en dos: infracciones y delitos, y tales son los supuestos jurídicos en los que se aplican.

a. INFRACCIONES.

Establece la Ley que son infracciones las contempladas en el artículo 210 de la misma.

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven, y
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

- I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de

un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad;

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

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

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

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

resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción;

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

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

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII, XIX, del artículo 91 de esta Ley;

IX. Usar, sin la autorización correspondiente, una denominación de origen;

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

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 infundadamente:

1. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

2. Que se fabriquen productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero, y

3. Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero, y

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta Ley.

Es decir que primeramente la Ley clasifica a las infracciones, por la naturaleza de la conducta en dos:

1. Las violaciones a este ordenamiento jurídico, y
2. Los actos realizados en contra de la presente Ley.

En materia de marcas se dice específicamente que son consideradas como infracciones a la ley, los siguientes casos:

- A. La utilización de una marca que produzca confusión en el público para productos similares o servicios parecidos, previa declaratoria de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- B. Usar una marca sin el consentimiento del titular de ese derecho, para distinguir una denominación social o un nombre comercial.
- C. Comercializar, ya sea poniendo a la venta o circulación, productos o servicios que estén protegidos por una marca. Ahora bien, cuando exista en la marca anulación, cancelación, revocación, caducidad y extinción se incurrirá en tal infracción después de un año de causar tal resolución por la autoridad.
- D. Realizar actos para hacer aparecer una mercancía como extranjera, cuando se ha fabricado en México.

- B. Usar como marcas a los signos y siglas siguientes:
- e.1 Escudos, banderas y emblemas de cualquier Estado, Municipio o divisiones políticas similares, siglas de organizaciones internacionales, intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente;
 - e.2 Los signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado;
 - e.3 Monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros;
 - e.4 Medallas y otros premios obtenidos en congresos, ferias, eventos deportivos, eventos culturales, etc.;
 - e.5 Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas sin su consentimiento;
 - e.6 Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos;
 - e.7 Este concepto fue derogado de la Ley en fecha de enero 16 de 1987.
 - e.8 Todo lo que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, así como al orden público.

e.9 Las denominaciones o signos semejantes a una marca que a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considere como notoriamente conocida.

F. El tener como propósito el desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro, y

G. Realizar en el ámbito mercantil o comercial, actividades que tiendan a la confusión, error o engaño del público.

b. DELITOS

Los delitos que se contemplan en la Ley de Inventiones y Marcas, son los que se describen a continuación:

Artículo 211.- Son delitos:

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

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

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

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca

registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja;

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

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

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro;

VIII. Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme; y

IX. Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con

motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita.

Es de este modo que podemos decir que los delitos para los que violen la Ley de Invenciones y Marcas, en su aspecto específico de marcas, son en los siguientes puntos:

A. Usar, sin el consentimiento del titular o dueño de la marca registrada a la misma, para distinguir productos similares.

B. Ofrecer en venta o poner en circulación los siguientes productos:

B.1 Los productos amparados por una patente;

B.2 El empleo de métodos patentados o amparados por un certificado de invención; y,

B.3 EL USO NO AUTORIZADO DE UNA MARCA.

C. Poner a la venta u ofrecer productos protegidos por una marca registrada, después de alterarla, sustituido o suprimido, tanto parcial como totalmente a la misma; y

D. Usar una marca registrada en grado de confusión, después de que la infracción contemplada al respecto, esto es, que sea declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quede firme.

4) REQUISITOS PREVIOS PARA EJERCITAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS.

1. Primeramente es necesario que exista un interés jurídico del promovente. Aunque la Ley de Invenciones y Marcas no lo determina en concreto, ello se desprende de la práctica general, así como de la Jurisprudencia que existe sobre la materia. Tácitamente dicho interés jurídico se encuentra regulado por el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles en materia Federal, ya que éste es supletorio del ordenamiento jurídico de las marcas.

"Artículo 1.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario" (1).

El titular de ese derecho es según dicha ley:

"Artículo 88.- El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial" (2).

Por otra parte, no posee interés jurídico, quien ha

dejado de ser titular por la caducidad, revocación, cancelación, etc., en el caso concreto de la materia marcaría.

2. Otro requisito previo es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su representante legal, quien deberá acreditar su personalidad conforme a lo ordenado por los artículos 189 de la Ley de Invenciones y Marcas y el artículo 11 del Reglamento a dicha Ley; siendo la misma característica para los poderes otorgados en el extranjero.

Se ha de comprobar también, en su caso, que el mandatario esté debidamente autorizado para actuar profesionalmente como abogado en los términos de la Ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional. Esta medida se ha adoptado para protección de los titulares de los derechos, para evitarles caer en manos poco expertas.

3. Como último aspecto, es importante destacar los elementos que debe llevar toda demanda o la solicitud de la correspondiente declaratoria por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es decir, la forma que debe revestir la acción intentada:

A. Nombre del promovente, su domicilio, el del procurador, cuando lo haya;

B. Se continúa concretamente con los puntos petitorios así como su fundamentación legal, y la causa del interés jurídico en litigio;

C. Los datos del presunto infractor, el invasor o el del titular contra quien se actúa, así como la de su domicilio y la acción que se pretende utilizar en su contra;

D. Una breve narración de los hechos, el ofrecimiento de pruebas que apoya su dicho, y los fundamentos de ley a la misma.

Cuando haya nexos que estén relacionados con la demanda, tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase, deben de acompañar al escrito de demanda.

Por otro lado, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las documentales, como por ejemplo la pericial, de inspección, etc., deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después sólo se aceptan las pruebas supervenientes.

La demanda debe de presentarse en número igual a las acciones emprendidas, siendo por lo regular por triplicado, una copia para el demandado, el original para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y la copia restante sellada por la autoridad para el actor de la misma.

5) PENAS IMPUESTAS A LOS INFRACADORES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Se contienen en los artículos 212 al 215 de la Ley en mención.

Artículo 212.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I al VI del artículo anterior. Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior.

En este sentido es importante apuntar que,

"Artículo 7.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales" (3).

Las penalidades señaladas en el artículo 212, al no alcanzar el término medio aritmético de cinco años, en todos los casos el presunto responsable alcanzará fianza o caución. Por otro lado, las leyes sustantivas y adjetivas en materia penal competentes para conocer estos asuntos son las de materia Federal.

Artículo 213.- La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la ini-

ciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que pueden tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de 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 pudieran resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde el punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

El problema presentado en este sentido es el del término constitucional para ejercitar una acción penal contra una persona. El artículo 19 de la Constitución es muy claro en ese sentido ya que establece que "ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que justifique con auto de formal prisión" (4).

Por otro lado tenemos que la Ley de Invenciones y Marcas señala que para que se pretenda responsabilizar a una persona física o moral, debe darse la consiguiente declaración previa, y para ello el artículo 197 de dicha ley señala que "se dictará la resolución administrativa que proce-

da, la que se notificará a los interesados. De ignorarse su domicilio, dicha notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195" (5).

Pero la controversia fundamental surge con el artículo 196 de la misma ley, así como todos los términos señalados tanto en ella como en el Código de Procedimientos Civiles en materia Federal, ya que ningún término es inferior a 15 días hábiles, mientras que el término constitucional para poner a disposición de un Juez Penal a una persona es de 72 horas, contadas a partir de su detención, siendo contados los días de manera natural y no hábil.

El riesgo que se corre en este tipo de casos es que, al interponer un amparo por privación ilegal de la libertad, el quejoso una vez obtenida su libertad se da a la fuga, dejando de cubrir los daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca.

Artículo 214.- Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, de reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

Aquí es importante destacar que el afectado por el uso indebido de su marca, tendrá como acción simultánea

la de ejercitar la acción civil de daños y perjuicios.

En este sentido, el tratadista Rafael Rojina Villegas en su Compendio de Derecho Civil, define al daño como la pérdida y menoscabo al patrimonio de una persona; mientras que el perjuicio es la pérdida de los intereses que le hubieran generado esa parte o su patrimonio entero.

Artículo 215.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

Aquí se establece la competencia de los tribunales, tanto los federales, como los locales o comunes. La excepción que permite la intervención de estos últimos son la afectación de intereses particulares.

C I T A S

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

C A P I T U L O

Q U I N T O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S

A L

C A P I T U L O Q U I N T O

- (1) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge, Nueva Legislación de Amparo Reformada, edición #50, Editorial Porrúa, México, 1989, pág. 259.
- (2) Ley de Invenciones y Marcas, Editorial Harla, México, 1988, pág. 32.
- (3) Código Penal Federal, trigésimonovena edición, Editorial Porrúa, México, 1984, pág. 9.
- (4) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexta edición, Editorial Trillas, México, 1988, pág 22.
- (5) Ley de Invenciones y Marcas, Ob. cit., pág 62.
- (6) Ley de Invenciones y Marcas, Ob. cit., pág. 62.

C A P I T U L O

S E X T O

LA ADMINISTRACION PUBLICA
Y LOS ORGANOS ENCARGADOS
DE PROTEGER A LAS MARCAS
EN MEXICO

- 1) Fundamentación constitucional de la marca.
 - a. Artículo 73 fracción X.
 - b. La fracción XXIX del artículo 73 constitucional.
 - c. La fracción XXX del artículo 73 constitucional.

- 2) La Ley Organica de la Administración Pública Federal.
 - a. Composición de la Administración Pública Federal.
 - b. Formulación de proyectos legales.
 - c. Competencia de los titulares de las Secretarías de Estado.
 - d. La competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- 3) El procedimiento de registro de las marcas.
 - a. La solicitud.
 - b. Datos de la solicitud.
 - c. Características de la marca.
 - d. Rubros bajo los cuales se puede registrar una marca.
 - e. El examen de novedad.
- 4) Sustancia de la marca registrada.
 - a. El derecho de uso.
 - b. Transmisión de la marca.
 - c. El derecho exclusivo de uso.
- 5) Extinción del derecho de la marca registrada.
 - a. El plazo transcurrido.
 - b. El no uso de la marca.

- c. La caducidad.
 - d. La cancelación.
 - e. La nulidad.
- 6) Procedimiento Administrativo para solicitar una Declaración Administrativa.
 - 7) La inspección y vigilancia como coadyuvantes del procedimiento administrativo.
 - 8) Los recursos administrativos en materia de marcas.
 - 9) Formatos e Instructivos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para registrar una marca.
 - 10) Algunas estadísticas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con relación de las marcas.
 - a. Marcas vigentes por clase y nacionalidad de los titulares, febrero 12 de 1979.
 - b. Pagos de regalías en Contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sector industrial.
 - c. Pagos de regalías en Contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas.

1) FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL DE LA MARCA.

a. Artículo 73 fracción X

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer El Banco de Emisión Unico en los términos del artículo 28 para expedir las leyes del trabajo reglamentario del artículo 123.

En este precepto jurídico, tenemos la fundamentación de la marca en México, debido a que el H. Congreso de la Unión es el único facultado en legislar las actividades derivadas del comercio.

b. La fracción XXIX del artículo 73 Constitucional.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la Inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieran desarrollo nacional.

Esta es una complementación, a la regulación de las marcas, ya que existen marcas vinculadas con algunos titula-

res extranjeros, o viceversa, marcas extranjeras ligadas a titulares mexicanos.

c. La fracción **XXX** del artículo 73 Constitucional.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Se deja abierta por el legislador federal, la posibilidad de crear cuerpos colegiados de leyes u otros ordenamientos jurídicos para complementar los rubros que se protegen por la misma.

2) LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

La regulación específica del único medio para hacer legalmente el uso autorizado de las marcas en México, así como todo lo inherente a dicho registro y sus efectos jurídicos que produce, corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

a. Composición de la Administración Pública Federal.

Artículo 1.- La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, la Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la administración pública centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

Observamos que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial forma parte de la administración pública federal centralizada.

b. Formulación de proyectos legales.

Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

Tomando como base el anterior precepto legal, se desprende la conclusión de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene la libertad para hacer valer sus consideraciones en la formulación de cuerpos colegiados legislativos referentes a las marcas.

c. Competencia de los titulares de las Secretarías de Estado.

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, aquéllos conservaran su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los propios titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Aquí se encuentra fundamentado la delegación que hace el Secretario de Comercio y Fomento Industrial al Director General de Inversiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, que depende de dicha Secretaría y que es la dependencia gubernamental en donde se llevan al cabo los trámites legales, para hacer uso legal de una marca.

d. La competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 34.- A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

En este ordenamiento jurídico se fundamenta la competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en todo lo referente a la institución marcaría.

3) EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS.

a. La solicitud.

Tanto este punto en referencia hasta el último del punto 3, se fundamentan en el reglamento de la Ley de Inversiones y Marcas vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de agosto 30 de 1988.

Artículo 53.- Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría una solicitud por duplicado en la que además de los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 de la Ley, se expresará la denominación de la marca en su caso, y la ubicación precisa de la fábrica o establecimiento, señalando al país la entidad, población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá además, acreditarse su existencia.

Tomando en consideración tanto a la Ley de Inversiones y Marcas, y su respectivo Reglamento, los datos necesarios que deberán acompañar la solicitud de registro para su uso autorizado de una marca, son los siguientes:

- A) La descripción de la marca;
- B) Los ejemplares de la impresión de la marca;
- C) Las características de color, tamaño especial de letras, etc.;
- D) La denominación que se pretende dar a la marca;
- E) La ubicación precisa del establecimiento o fábrica;
- F) Los demás que requiera la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

b. Datos de la solicitud.

Artículo 54.- A la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se acompañará los siguientes documentos:

I. Una descripción de la marca por triplicado en el cuál se mencionará el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, ubicación de la fábrica o establecimiento y productos o servicios respecto de los cuales se solicita la marca.

Dicha descripción se hará en papel blanco fuerte los tres tantos, tamaño 21.0 x 29.7 centímetros, sin membrete alguno, debidamente firmados, escritos con tinta oscura, a doble espacio, por un sólo lado del papel, conservando un margen a la izquierda de 4 centímetros;

II. Doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca, no mayores de 10 centímetros, no menores de 4 centímetros, y

III. Doce ejemplares de los marbetes o etiquetas de la marca, cuando ésta sea en colores o con figura y en la forma en que vaya a usarse.

Es claro que con los anteriores requisitos se pretende por la autoridad tener un control muy restringido de los elementos que constituyen una marca.

c. Características de la Marca.

Artículo 55.- Al concluir la descripción de la marca, se mencionarán las reservas, en las que el solicitante expresara en que consiste dicha marca y los ele-

mentos de que se compone. Las reservas determinarán el alcance de la protección legal y deberán ir firmadas por el interesado.

Cuando la marca sea en colores, sólo se podrá reservar la combinación de éstos, siempre y cuando le den un aspecto distintivo.

Si la marca contiene leyendas o figuras no reservables conforme a la ley, se deberá hacer la exclusión expresa de dichas leyendas o figuras en el capítulo de reservas.

En tales características se hace referencia por el reglamento de la Ley de Inveniones y Marcas, a las reservas contenidas por las marcas. Es decir en que consiste la marca, así también como los elementos que la componen.

Existen también las reservas en la composición de colores de la marca y de sus leyendas. Estas reservas son muy importantes para el uso autorizado de las marcas en México, ya que las mismas determinan el alcance jurídico de la marca.

d. ~~En~~ ~~bajo~~ los cuales se puede registrar una marca.

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

ARTICULOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS

- 1 Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2 Receptáculos.
- 3 Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.
- 4 Abrasivos, raspantes y materiales para pulir.
- 5 Pegamento.
- 6 Productos químicos con exclusión de medicinas, preparaciones farmacéuticas, cosméticos y productos de perfumería.
- 7 Cordelería y cables no metálicos.
- 8 Artículos para fumadores (excluyendo productos de tabaco).
- 9 Cerillos, explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo relacionado con esta clase.
- 10 Abonos fertilizantes.
- 11 Tintas y objetos entintadores.
- 12 Materiales de construcción.
- 13 Ferretería, plomería y conexiones por vapor.
- 14 Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
- 15 Aceites y grasas no alimenticios.
- 16 Pinturas y materiales para pintores.
- 17 Productos del Tabaco.
- 18 Animales vivos y sus alimentos.
- 19 Vehículos (exceptuando sus motores).
- 20 Linóleos y telas enceradas.
- 21 Aparatos eléctricos, máquinas y sus partes.

- 22 Juegos, juguetes y artículos de deportes.
- 23 Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
- 24 aparatos y máquinas para lavar.
- 25 Cerraduras y cajas fuertes.
- 26 Aparatos científicos y de medición, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de salvamento y de enseñanza y papel y películas sensibilizadas.
- 27 Relojes de todas clases.
- 28 Joyería y vajillas de metal fino.
- 29 Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
- 30 Loza, trastos de cerámica y porcelana.
- 31 Filtros y refrigeradores.
- 32 Muebles y tapicería.
- 33 Vidrios y cristalería.
- 34 Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
- 35 Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.
- 36 Instrumentos musicales y sus partes.
- 37 Papel y artículos de escritorio.
- 38 Impresiones y publicaciones.
- 39 Vestuario (excluyendo calzado).
- 40 Artículos de fantasía, avíos y mercería.

- 41 Bastones, Sombrillas y paraguas.
- 42 Tejidos de punto, mallas y telas.
- 43 Hilos y estambres.
- 44 Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios.
45. Bebidas sin alcohol.
- 46 Alimento y sus ingredientes.
- 47 Vinos de mesa.
- 48 Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
- 49 Licores alcohólicos.
- 50 Jabones y detergentes no medicinales.
- 51 Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
- 52 Cosméticos y productos de perfumería.
- 53 Toda clase de calzado.
- 54 Apósitos, vendas, gasas y algodón.
- 55 Artículos no clasificados.
- 56 Servicios prestados cuya finalidad principal sea la ayuda en la administración y/o explotación de una empresa comercial o industrial. Se comprende el asesoramiento prestado por profesionales y se excluyen los servicios médicos.
- 57 Servicios de comunicación al público por todos los medios de difusión, así como los de comunicación entre personas por medio de mensajes, en forma visual y los servicios de publicidad incluyendo los de promoción de productos o servicios a través de catálogos,

visitas domiciliarias, demostraciones o en cualquier forma que motive al público al conocimiento de los mismos.

58 Servicios prestados por obras de construcción comprendiendo el alquiler de herramienta, equipo o maquinaria para tal fin y se excluyen los servicios prestados por profesionales.

59 Servicios prestados en asuntos financieros bancarios y otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguro.

60 Servicios prestados para la reparación y mantenimiento de toda clase de maquinaria y equipo.

61 Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos (empaque y entrega y mercancías), así como lo relativo al almacenaje o depósito de mercancías.

62 Servicios prestados por medio de la transformación de sustancias o artículos en nuevos productos o artículos semielaborados, en relación con la industria química, eléctrica, electrónica, del vestuario, textil, mecánica, y otras. Debe limitarse el registro al área industrial con la cual están relacionados los servicios de transformación.

a) Química.

b) Eléctrica y electrónica.

o) Del vestuario y textil

d) Mecánica.

63 Los servicios relacionados con la difusión de conocimiento y cultura.

64 Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos.

65 Servicios de agencias de viajes.

66 Servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares.

67 Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales tales como salones de belleza, peluquería, estética personal.

68 Servicios de alquiler de toda clase de bienes, muebles o inmuebles no considerados en alguna clase anterior.

69 Servicios médicos y de diagnóstico.

70 Servicios funerarios y de crematorios.

71 Servicios de limpieza de vestuario y en general toda clase de textiles.

72 Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles.

73 Servicios de fumigación y fertilización agrícola,

así como el exterminio de plagas.

74 Servicio de revelado de película y papel, ampliaciones y en general servicios fotográficos.

75 Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

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

e. El examen de novedad.

Artículo 57.- Si al efectuarse el examen de la solicitud y documento exhibidos se encontrare que la marca no es registable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracciones I a XVI y XX a XXIII, de la ley, así se le comunicará al solicitante, para que dentro de un plazo de 45 días, manifieste lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considerará abandonada la solicitud. Resivida la contestación, la Secretaría resolverá si se continúa el trámite o se niega el registro.

Si aún modificada la marca, se incurre nuevamente en las prohibiciones antes señaladas se negará el registro.

Como puede apreciarse en el precepto jurídico anterior, es necesario que se efectue por la autoridad el llamado examen de novedad, para todas aquellas marcas de productos o servicios que se pretenda registrar, para su uso autorizado.

4) SUSTANCIA DE LA MARCA REGISTRADA.

a. El derecho de uso.

Consiste basicamente en la potestad única y exclusiva del titular para hacer uso autorizado de dicha marca. El titular de la misma, tiene la obligación de reproducir ya sea en cada producto fabricado, o en el establecimiento donde se preste el servicio, la leyenda obligatoria "marca registrada" o "marc. reg.", o simplemente "M. R."; tratadas ya con anterioridad en el capítulo III de esta tesis.

b. Transmision de la marca.

La transmision de la marca plantea la posibilidad de su adquisición derivada, ya sea en los casos inter-vivos, tal como se lleva al cabo en los actos jurídicos de la venta, donación, permuta, etc., o en los casos de transmision mortis-causa.

A tales supuestos jurídicos referidos en el parrafo anterior, se les impone la obligación a los titulares de la marca, a inscribir dicho acto jurídico en el registro nacional de transferencia de tecnología, así como en la dirección

General de Inveniones, Marcas y Desarrollo Tecnológico que dependen de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Existen marcas que la autoridad declara como ligadas es decir, que no son transmisibles separadamente. A este respecto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través del Diario Oficial de la Federación publica de manera anual informaciones relativas a dichas marcas.

Cabe recordar, la posibilidad de que el titular de la marca autorice a otro a usarla; como lo tratamos en el capítulo III de este trabajo de investigación.

c. El derecho exclusivo de uso.

Este concepto, es el que otorga la autoridad al titular de una marca que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos para su registro, tanto en la Ley de Inveniones y Marcas, así como en el Reglamento a la misma, que es lo que finalmente nos llevará a determinar el uso legal a la misma.

La idea anterior, interpretada en sentido contrario, es lo que fundamenta principalmente el estudio e investigación de la presente tesis; punto mismo que ya ha sido tratado al igual que los dos inmediatos anteriores en nuestro tercer capítulo.

5) EXTINCION DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA.

Este supuesto se puede presentar en los siguientes circunstancias:

a. El plazo transcurrido.

El principio de la duración indefinida de las marcas usadas legalmente, ha sido sustituido en el derecho mexicano vigente, por la duración limitada sin perjuicio de la renovación de las mismas, tantas veces como sea conveniente.

Como apuntábamos en nuestro tercer capítulo, el término para usar legalmente una marca en México, para distinguir un producto o servicio, es de 5 años a partir de la fecha legal, misma que se computariza desde el día y hora en que fué presentada la solicitud.

Para el caso de las marcas extranjeras en México, se considerarán registradas en la fecha en que lo fueron en el país del primer registro, siempre que la solicitud en México se haga dentro de los seis meses siguientes al registro en el extranjero, siempre y cuando ese país conceda el mismo derecho a los mexicanos.

b. El no uso de la marca.

El derecho al uso exclusivo de la marca descansa sobre el supuesto de su uso efectivo. Los titulares de las marcas registradas, tienen la obligación de demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

el uso efectivo de las mismas dentro de los tres años siguientes a su registro.

De no probar lo anterior, se considerará extinguido el derecho de registro correspondiente, y no procederá la renovación al mismo, según los lineamientos del artículo 117 de la Ley de Inversiones y Marcas.

Es de esta forma que para que la vigencia al registro de la marca se considere legal o autorizada y por ende se de la renovaciones necesarias es imprescindible su uso efectivo; idea complementada por el artículo 140 del mismo ordenamiento.

c. La caducidad.

Según a interpretación del artículo 148 del ordenamiento en mención, esta figura jurídica se presenta únicamente cuando no hay la renovación que ordena la Ley a las marcas.

d. La cancelación.

Se encuentra contemplada esta figura jurídica en el artículo 150 de la Ley de Inversiones y Marcas vigente, y la cual señala que para que se de esta institución jurídica se debe presentar por escrito ante la autoridad de dicha Secretaría la voluntad del titular de una marca para llevar a cabo dicho evento.

Cuando ocurre lo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial realiza la anotación correspondiente en

el registro donde se encuentra amparada la marca. Así como la publicación de dicha cancelación en la Gaceta de Inveniones y Marcas.

e. La nulidad.

Son seis casos en los que se puede presentar dicha posibilidad jurídica, y son los siguientes:

I Haberse otorgado en contravención con las disposiciones legales en vigor en la fecha de su otorgamiento.

II Cuando sea igual o semejante, en grado tal que puedan confundirse con otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos productos o servicios, siempre y cuando el que haga valer el derecho de uso, demuestre haberlo hecho ininterrumpidamente y desde una fecha anterior a la declarada por el que la registró.

III Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso de la hipótesis anterior, si además del uso existe el registro y reciprocidad en el extranjero.

IV Cuando los medios en los que se reproduzca la marca contengan indicaciones falsas en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que ampare ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular o con relación a medallas, diplomas, premios

o recompensas.

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas, respecto de la fecha declarada como de primer uso, o bien del domicilio del establecimiento comercial o industrial proporcionado en la solicitud correspondiente.

VI. Cuando por error se hubiera concedido el registro existiendo otro válido que se considere inválido siempre y cuando sea igual o semejante y que se refiera a productos o servicios iguales o similares.

Cabe destacar que en el mencionado artículo, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I, faculta expresamente a diversos preceptos para la procedencia de la nulidad de las marcas, es decir, cuando por alguna deficiencia de carácter administrativo se haya otorgado un registro marcario, éste es nulo en relación al ordenamiento jurídico en cuestión.

6) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR UNA DECLARACION ADMINISTRATIVA.

Atendiendo a lo ordenado por el artículo 193 de la Ley de Inversiones y Marcas, las solicitudes de las declaraciones administrativas deben hacerse por escrito, y en las que se acompañará los documentos y constancias en que se funde y motive la acción.

Lo anterior puede hacerse a través de apoderado tal

y como lo permite el artículo 189 del ordenamiento en mención. La personalidad del mismo, se podrá acreditar con una carta poder suscrita por el mandante, sin que se requiera legalización alguna, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Tratándose en el caso en el que el solicitante sea una persona jurídica, acreditará dicha personalidad y la existencia de la misma así como las facultades de su representante, por los medios establecidos en la legislación civil y mercantil.

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, el artículo 194 de la misma Ley se notificará a la contraparte, para que se entere de la acción interpuesta en su contra, así también como los documentos y constancias en que se motivo y fundó a la misma en un plazo de 15 días a 30 días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Una vez transcurrido el término para formular excepciones de acuerdo con el artículo 197 de la Ley en mención, se procederá a emitir la resolución que en derecho corresponda, previo estudio de los antecedentes relativos, y una vez desahogadas las pruebas, la que se notificará a los interesados.

Es muy importante señalar que toda promoción interpuesta ante el departamento de lo conciso, de acuerdo al artículo 190 de la Ley de Inversiones y Marcas y al 2 del Reglamento a la misma se haga en el idioma nacional, es decir, el castellano.

En este sentido cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las resoluciones administrativas previstas en dicha Ley se hará de acuerdo a las reglas de la notificación general contenida en la mencionada Ley, siendo el término para objetarlas de 15 a 30 días hábiles.

De acuerdo con la opinión del tratadista César Sepúlveda las acciones que contempla la actual Ley de Inversiones y Marcas tiene dos aspectos:

I. La fase técnico-administrativa, que se ventila ante la Secretaría en cuestión, y

II. La fase jurisdiccional a través de los tribunales civiles y penales con carácter federal.

La fase técnico-administrativa tiene, a su vez, su secuencia de revisión de la legalidad ante los tribunales federales competentes en materia administrativa, osea, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Hay una similitud entre la fase técnico-administrativa y la jurisdiccional, según el mismo tratadista, ya que en la primera de ellas las promociones interpuestas a su jurisdicción son equiparables a los medios preparatorios de los juicios civiles.

7) LA INSPECCION Y VIGILANCIA COMO COADYUVANTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Hay que destacar la gran importancia que tienen en este procedimiento para determinar las resoluciones administrativas estas dos figuras procesales.

Cuando la fe de hechos es emitida por un notario público, en la realidad práctica sucede que son objetadas en forma constante por no haber dado a la contraparte la acción procesal de repreguntar o de tachar como falsos a los declarantes, o manifestar lo que a su derecho conviniera. En cambio, con las inspecciones practicadas por personal comisionado para tal efecto por la Dirección General de Inversiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico se llevan al cabo la omisión a dichas deficiencias jurídicas, pues el servidor público debe seguir un procedimiento establecido y sancionado por la Ley, o supletoriamente por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Como primer supuesto para realizar la visita de inspección, y de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Inversiones y Marcas, se deben de aportar informes y datos, para que en si la visita de inspección, además, sea un medio de control por la autoridad en la regulación de las marcas.

En este sentido tienen obligación las personas morales o jurídicas de proporcionar los datos solicitados por la autoridad, en atención al artículo 217 de la Ley en mención,

en un término no menor a ocho días hábiles.

Las inspecciones se podrán realizar, en conformidad con el artículo 218 del mismo ordenamiento, por personal autorizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en días y horas hábiles. Dicha autoridad podrá habilitar tanto las horas y días que sean considerados por la ley como inhábiles, cuando lo juzgue imprescindible.

Los propietarios o encargados de los establecimientos y de acuerdo al artículo 219, tienen la obligación de permitir el acceso al personal, que previamente se identificara para llevar al cabo la diligencia, ordenada por la autoridad.

Para los efectos legales del procedimiento, la Ley en el artículo 220 de la materia marcaría, define a las inspecciones las que se practican en los lugares en que se fabriquen almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en las que se prestan los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

De lo observado por el inspector, y en atención al artículo 221, se levantará un acta circunstanciada, en la que intervendrán dos testigos propuestos por la persona a quien se le hizo la diligencia administrativa, o en su caso por las que designe el mismo inspector por negarse a ello el diligenciado.

En las actas circunstanciadas, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Inveniones y Marcas, se hará constar:

I. hora, día, mes y año en que se practique la diligencia.

II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;

III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó;

IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI. Que se dio a conocer al visitado su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado si quisiera hacerla;

IX. Que se le dio a conocer su derecho por escrito a hacer las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles, y

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo al inspector.

Cuando se hacen observaciones durante la diligencia o al proporcionarlas por escrito, siguiendo lo ordenado por el artículo 223 de la Ley citada, los visitados ofrezcan pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

La consiguiente resolución que dicte la autoridad deberá hacer referencia a las observaciones que hizo el visitado.

Si en la diligencia se comprueba alguno de los ilícitos sancionados por esta Ley, o supletoriamente por los ordenamientos Federales en materia civil y penal, se sujetará el inspector a las siguientes reglas, de conformidad al artículo 223 bis:

I. Si es por alguno de los delitos sancionados en la Ley de Inversiones y Marcas en su artículo 211 o las infracciones al 210 inciso b) se procederá a asegurar la mercancía designada como positario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, la mercancía se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

II. Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30% de las mercancías que se expeden se clausurará temporalmente.

En la práctica sucede que simultáneamente a la visita domiciliaria, en la que se encuentran irregularidades se procede a clausurar el establecimiento en forma in

mediata, violando claramente la garantía constitucional consagrada en el segundo párrafo del artículo 14, que a su letra dice:

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

III. Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada.

Aquí hay una gran contrariedad jurídica; tal y como se explico en el capítulo quinto de este trabajo de investigación, en lo referente a los términos procesales de ambas materias. En la penal, los términos para determinar la presunta responsabilidad de una persona y consignarla al Juez Penal competente, es por tres días naturales, y los términos administrativos son contados en forma distinta, ya que los días se computarizan de manera hábil.

IV. Si la infracción consiste en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no sea autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se

desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda.

Y finalmente como última regla a la inspección, se señala por el artículo 224 de la Ley en mención, que se debe dejar copia del acta circunstanciada a la persona diligenciada, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectara su válidez.

8) LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS.

Según el jurista mexicano David Hangel Medina, se puede resumir los conflictos entre particulares y el Estado en materia de propiedad industrial en cinco grupos:

"1. litigios por negativa de concesión de patentes, de registro de certificados de autor, de registro de diseños industriales, de registro de marcas de productos y servicios, de registro de avisos comerciales y de denominaciones de origen;

"2. litigios derivados de la extinción injustificada del derecho exclusivo que los títulos y certificados de esos registros reconocen;

"3 litigios derivados de la injustificada negativa a aplicar sanciones;

"4. litigios por rehusarse el Estado a nulificar los registros e inspecciones; y

"5. litigios para rechazarse el registro de los actos conforme a las leyes requieren de esa formalidad para surtir eficacia." (1).

Los recursos administrativos que se prevén por la Ley de Inversiones y Marcas se encuentran contenidos a partir del artículo 231 al 237.

Las personas que sean afectadas por alguna sanción administrativa basada en dicha Ley, podrán interponer el recurso de revisión, mismo que puede ser interpuesto en un término hasta de 15 días hábiles a la fecha de la notificación, de acuerdo con el artículo 231.

Cuando se ofrezca el citado recurso, se podrá acompañar por un ofrecimiento de pruebas a excepción de la confesional y testifical, mismas que serán aceptadas cuando la autoridad cite para ello, pero la prueba documental si deberá acompañar la referida promoción, tal como lo contempla el artículo 232.

Si se tuviere desahogar alguna prueba ofresida, se hará dentro de un término no menor de ocho ni mayor de treinta días hábiles. El recurrente tiene la obligación de presentar documentos y dictámenes en el caso correspondiente, de no hacerlo así, quedará sin efecto alguno dicha prueba.

En materia probatoria, las lagunas que deje dicha ley, serán suplidas por el Código Federal de Procedimientos Civi-

les en atención a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley en mención.

La resolución al recurso interpuesto se hará por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, o si se afiriesen pruebas que ameriten desahogo, a la fecha en que se haya efectuado éste, según lo ordenado por el artículo 234 de la materia marcaria.

Los casos en que se entenderá como no interpuesto el recurso son:

- I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 231;
- II. Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no se hubiere acreditado legalmente, y
- III. Cuando no aparezca suscrito a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo, según las reglas dictadas por el artículo 235 de la Ley referida.

Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 231, así como las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. Todo ello obedece al cumplimiento fiel que se pretende hacer a los términos procedimentales en materia marcaria, sancionado en el artículo

236 de dicha Ley.

La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de las multas, siempre que se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente.

Con relación de otras resoluciones, la suspensión sólo se otorgará si se reúnen los siguientes requisitos:

- I. Que la solicite el recurrente;
- II. Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 231;
- III. Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella;
- IV. Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable. Tratándose de resoluciones que concedan licencias obligatorias, el recurrente deberá garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado, y
- V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación, según lo ordenado por el artículo 237 de la Ley de Inversiones y Marcas.

9) **FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PARA REGISTRAR UNA MARCA.**

a. **Introducción.**

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción de 30 de agosto de 1988, en vigor a partir del 29 de
septiembre del mismo año, la Dirección General de Invencio-
nes, Marcas y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secre-
taría de Comercio y Fomento Industrial, a través de este núme-
ro extraordinario de la Gaceta de Invencciones y Marcas, hace
del conocimiento y pone a disposición de los usuarios del
Sistema de Propiedad Industrial Mexicano, los formatos e ins-
tructivos de diversas solicitudes que se tramitan ante esta
Unidad Administrativa.

Los formatos deberán ser utilizados, a partir de los
treinta días siguientes de la fecha de circulación de la pre-
sente Gaceta. Se autoriza su libre reproducción, siempre y
cuando no se altere el diseño original de cada uno de ellos.



DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR
EL REGISTRO DE UNA MARCA



DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS

Y DESARROLLO TECNOLOGICO

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR

COMPROBACION DE USO DE MARCA

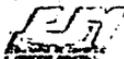
RENOVACION DE MARCA



DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES,
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE TITULACION, TRANSMISION
Y CONSERVACION DE DERECHOS

SOLICITUD DE: <input type="checkbox"/> COMPROBACION DE USO DE MARCA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RENOVACION DE MARCA <input type="checkbox"/>	
DATOS DE LA MARCA	
NÚMERO _____	
DENOMINACION _____	
FECHA LEGAL _____	FECHA DE EXPEDICION _____
ARTICULOS O SERVICIOS QUE AMPARA _____	
CLASE _____	
CLASE A LA QUE SE ADECUA _____	
NÚMERO DE LA MARCA Y CLASE EN QUE COMPROBO EL USO EFECTIVO _____	
FECHA Y NÚMERO DE LA RESOLUCION DE LA ÚLTIMA RENOVACION, EN CASO DE QUE ESTE DISPONIBLE _____	
DATOS DEL TITULAR	
NOMBRE _____	
DOMICILIO _____	
UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____	
APODERADOS _____	
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES _____	

DATOS DEL USUARIO				
NOMBRE _____				
UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____				
NUMERO DE RESOLUCION POR LA CUAL SE REGISTRO AL USUARIO AUTORIZADO, EN CASO DE QUE ESTE DISPONIBLE _____				
INFORMACION PARA LA COMPROBACION DE USO DATOS ECONOMICOS				
19 \$	19 \$	19 \$	19 \$	19 \$
PERSONA QUE FORMULA LA DECLARACION _____				
POR SU PROPIO DERECHO <input type="checkbox"/>				
EN SU CARACTER DE _____ DEL TITULAR DE LA MARCA <input type="checkbox"/>				
Los datos de esta solicitud fueron aportados por el titular de la marca bajo protesta de decir verdad. PROTESTO LO NECESARIO				
MERCADO		LUGAR Y FECHA		
D J		F I E M A		
ANEXOS				
<input type="checkbox"/>	1. DOCUMENTO PARA AcreditAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO			
<input type="checkbox"/>	2. TRES EJEMPLARES DE LA MARCA TAL Y COMO SE USA			
<input type="checkbox"/>	3. COMPROBANTES DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	4. OBSERVACIONES			
DERECHOS QUE SE PAGAN				
POR CONCEPTO ART. 60 FRACCION I				
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=



MANUAL DE OPERACION DEL REGISTRO GENERAL DE POOERES

1. DATOS DEL MANDANTE:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- ANOTE EL NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA, YA SEA FISICA O MORAL.

DIRECCION.- ANOTE LA CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, POBLACION, ESTADO, NACIONALIDAD Y PAIS (LAS CLAVES PARA LA NACIONALIDAD Y PAIS PODRAN CONSULTARSE EN EL MODULO DE INFORMACION).

2. EL SOLICITANTE DEBERA CRUZAR EL CUADRO AL QUE CORRESPONDA LA CALIDAD JURIDICA, DEL QUE PRETENDE REPRESENTAR; EJEMPLO:

PERSONA FISICA NACIONAL

PERSONA FISICA EXTRANJERA

PERSONA MORAL NACIONAL

PERSONA MORAL EXTRANJERA

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 190 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y 20. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DE 1988, ES IMPDISPENSABLE PRESENTAR LA TRADUCCION OFICIAL DE LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PRESENTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO, DE LO CONTRARIO SE DEVOLVERA LA SOLICITUD DE INSCRIPCION.

3. DATOS DEL MANDATARIO (S):

NOMBRE (S).- ANOTE EL NOMBRE COMPLETO DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S)

DIRECCION.- ANOTE LA CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, POBLACION, ESTADO, NACIONALIDAD Y PAIS (LAS CLAVES PARA LA NACIONALIDAD Y PAIS PODRAN CONSULTARSE EN EL MODULO DE INFORMACION).

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 191, 192 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, YA ANTES SERALADO, SERA NECESARIO SE RELAR, EN ESTE PUNTO, DOMICILIO EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA.



DIRECCION GENERAL
DE INVENCIONES
MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION	SEÑAL, MARCA
	N.º DE EXP.
	N.º DE FOLIO

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO GENERAL
DE PODERES

1- DATOS DEL MANDANTE

DIRECCION		NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
CALLE		NUMERO	
COLONIA		CODIGO POSTAL	
POBLACION	ESTADO	PAIS	CLAVE
NACIONALIDAD			CLAVE

2- PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR

PERSONA FISICA NACIONAL	<input type="checkbox"/>	PERSONA FISICA EXTRANJERA	<input type="checkbox"/>
PERSONA MORAL NACIONAL	<input type="checkbox"/>	PERSONA MORAL EXTRANJERA	<input type="checkbox"/>

3-- DATOS DEL MANDATARIO			
_____ NOMBRE(S) CLAVE			
_____ DIRECCION:			
_____ CALLE	_____ NUMERO		
_____ COLONIA	_____ CODIGO POSTAL		
_____ POBLACION	_____ ESTADO	_____ PAIS	_____ CLAVE
_____ NACIONALIDAD CLAVE <small>NECESARIAMENTE DOMINIO DE LA REPUBLICA MEXICANA (MEX. O DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INMIGRACIONES Y NOMBRES).</small>			
_____ LUGAR	_____ NOMBRE (MANDATARIO O APODERADO)		
_____ FECHA	_____ FIRMA (MANDATARIO O APODERADO)		

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD

PARA SER
VALIDADOS EN LA
A. S. I. M. S. J.

— CARTA PODER (PERSONA FISICA NACIONAL O EXTRANJERA).

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

— TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE COMPROBE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL NACIONAL Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

— TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE COMPROBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL OTORGAMIENTO DEL PODER

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

— CONSTANCIA DEL PODER ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (LEGALIZADA) QUE COMPROBE TANTO LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD OTORGANTE DEL PODER, ASI COMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE ESTA PARA OTORGAR DICHO PODER (PERSONAS MORALES EXTRANJERAS).

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

— RECIBO DEL PAGO DE DERECHOS.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

— OTROS (ESPECIFIQUE CUALES) _____

CONSTANCIA DE INSCRIPCION REGISTRO GENERAL DE PODERES		No. DE REGISTRO
FECHA _____		
CONSIDERANDO QUE LA SOLICITUD CUMPLE DEBIDAMENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES, ESTA DIRECCION GENERAL EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL PODER QUE OTORGA		
A:		
PARA:		
LO ANTERIOR SE EXPIDE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 189 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, 15, 14 y 18 DE SU REGLAMENTO Y 4ª FRACCION EN SU HECHO C) DEL NOMBRAMIENTO DELEGATARIO DE FACULTADES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1968, REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDO DE 10 DE AGOSTO DE 1967, PUBLICADO EN LA MISMA FUENTE INFORMATIVA.		
A T E N T A M E N T E SUFRAMO EFECTIVO NO REELECCION EL DIRECTOR GENERAL		

10) ALGUNAS ESTADISTICAS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CON RELACION A LAS MARCAS.

a. Marcas vigentes por clase y nacionalidad de los titulares, febrero 12 de 1979.

Clase	Italia		Suiza		Francia		Republica Federal de Alemania		Gran Bretaña		India		Otros		Total
	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	Núm.	% Núm.	
Total	33543	100	15234	100	1176	100	4453	100	2353	100	1277	100	442	100	66515
1. Materias plásticas e inorgánicas	245	0.7	186	1.2	12	1	32	7	61	2	27	2	6	1	335
2. Alimentos	276	0.8	201	1.3	11	1	6	1	22	1	12	1	2	0	328
3. Pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas y otros	230	0.7	62	0.4	4	0	26	6	13	0	14	1	1	0	337
4. Medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal	1111	3.3	515	3.4	34	3	90	20	31	1	74	6	6	1	1522
5. Fibras textiles y productos de cuero	212	0.6	131	0.9	4	0	3	0	24	1	1	0	1	0	252
6. Productos de caucho, plástico, caucho sintético y derivados	6201	18.5	347	2.3	33	3	24	5	103	4	40	3	12	3	707
7. Cerámicas	81	0.2	20	0.1	1	0	2	0	2	0	4	0	1	0	110
8. Artículos de vidrio	131	0.4	31	0.2	1	0	10	2	5	0	10	1	1	0	223
9. Papel y productos de papel	132	0.4	65	0.4	1	0	2	0	7	0	10	1	1	0	218
10. Aluminio	172	0.5	42	0.3	1	0	2	0	9	0	6	0	3	0	234
11. Textiles e inorgánicos	204	0.6	45	0.3	1	0	2	0	18	0	10	1	3	0	318
12. Metales de base	823	2.4	247	1.6	15	1	10	2	31	1	21	2	4	0	1042
13. Ferretería, plomería y conexiones para tuberías	509	1.5	374	2.4	8	0	16	4	31	1	14	1	4	0	648
14. Máquinas y partes mecánicas	364	1	193	1.3	4	0	5	1	30	1	16	1	1	0	553
15. Herramientas y accesorios	239	0.7	239	1.6	6	0	3	0	12	0	18	1	2	0	338
16. Pinturas y materiales para alambres	419	1.2	227	1.5	10	1	7	1	50	2	34	3	2	0	649
17. Productos del cuero	242	0.7	80	0.5	12	1	2	0	31	1	3	0	1	0	369
18. Metales preciosos	42	0.1	31	0.2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	107
19. Vehículos (excepto los automóviles)	437	1.3	221	1.4	5	0	27	6	30	1	33	3	8	2	674
20. Limpiadores y productos de limpieza	7	0	20	0	0	0	2	0	3	0	4	0	1	0	103
21. Agrícolas, ganadería, mineros y pesqueros	1113	3.3	1009	6.6	31	3	44	10	143	6	42	3	32	7	2750
22. Otros	1113	3.3	1009	6.6	31	3	44	10	143	6	42	3	32	7	2750
23. Comercio, industrias o servicios, organizaciones y otros	943	2.8	1342	8.8	42	4	47	11	147	6	112	9	27	6	2367
24. Alambres y cables para lavar	104	0.3	34	0.2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	132
25. Cervezas y jugos	104	0.3	34	0.2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	132	
26. Alambres eléctricos y de comunicaciones	366	1	610	4	30	3	46	10	127	5	49	4	5	1	1420
27. Fibras	120	0.4	70	0.5	1	0	2	0	12	0	1	0	1	0	191
28. Herramientas y partes de metal fino	154	0.5	70	0.5	10	1	19	4	4	0	4	0	1	0	265
29. Medicamentos, cosméticos, productos de higiene personal y otros	145	0.4	74	0.5	4	0	3	0	1	0	1	0	1	0	211
30. Láminas, metales de carbón y otros	141	0.4	30	0.2	1	0	4	1	10	0	6	0	1	0	216
31. Fibras y productos de algodón	233	0.7	912	6	4	0	3	0	18	0	12	1	1	0	211
32. Metales preciosos	400	1.2	112	0.7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	511
33. Cereales	123	0.4	112	0.7	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	272
34. Alimentos y bebidas, excepto los cárnicos, derivados de los cárnicos, derivados de los lácteos, derivados de los aceites, derivados de los aceites vegetales y derivados de los aceites vegetales	321	1	202	1.3	7	0	10	2	27	1	14	1	1	0	613
35. Hierros, metales preciosos, metales preciosos y otros	212	0.6	244	1.6	3	0	22	5	17	0	20	1	4	1	343
36. Instrumentos musicales y otros	240	0.7	124	0.8	2	0	8	2	19	0	12	1	4	1	433
37. Paños y prendas de vestir	218	0.6	436	2.8	2	0	13	3	41	2	22	2	3	0	1019
38. Instrumentos y productos de plástico	432	1.3	364	2.4	9	0	24	5	18	0	18	1	2	0	1013

Continuación del Cuadro de las Marcas vigentes por
clase y nacionalidad de los titulares, febrero 12
de 1979.

Clase	Japón		Estados Unidos		Suiza		Francia		República Federal de Alemania		Gran Bretaña		Italia		Otros		Total	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
39. Vestido	3 194	11	578	4	14	1	99	7	40	2	55	4	14	10	117	3	4 641	3
40. Artículos de tocador, paños y maletas	312	1	1 009	1	3	1	12	1	10	1	6	—	5	1	16	1	1 577	1
41. Zapatos, zapatillas y guetos	48	—	12	—	2	—	6	—	5	—	2	—	2	—	5	—	76	—
42. Tejidos de punto, rafia y rafia	284	2	138	1	13	1	21	2	21	1	27	2	4	1	25	1	656	2
23. Vidrios y cristales	410	1	63	—	5	—	14	1	15	1	13	1	—	—	13	—	533	1
43. Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales	703	1	459	3	12	2	37	3	126	5	12	2	10	2	56	2	1 171	2
44. Medicamentos	478	2	150	1	16	1	13	1	5	—	15	1	2	—	26	1	597	2
45. Alimentos y bebidas	3 622	17	1 112	8	—	—	29	2	13	—	14	1	14	3	116	3	4 975	6
12. Seda	429	1	35	—	8	1	32	2	3	—	4	2	2	4	33	5	511	1
15. Maquinaria de seda y textil	258	1	20	—	—	—	10	1	10	—	3	1	2	—	31	1	261	1
28. Productos químicos	220	2	83	1	16	1	35	4	8	—	12	1	12	3	128	6	1 221	2
55. Artículos en cuero	1 759	5	634	4	25	2	61	5	40	2	42	3	2	2	216	12	3 056	5

Fuente: Dirección General de los Aduanas y Matas, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

b. Pagos de regalías en Contratos que incluyen autorización de uso de marca, por sector industrial.

CUADRO 4

Pagos de regalías en contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sector industrial*

Sector Industrial	I		III Contratos gratuitos	IV Contratos de información	V Total de contratos	VI Porcentaje del total de los contratos	VII	
	Pago de regalías en un año (Pesos)	Núm. de contratos con pago regalías					Promedio de pagos por contrato (Pesos)	Legajo que ocupa el sector
Alimentos y bebidas	12 665 800	38	148	12	198	32.34	63 969	14
Taqui	5 276 000	29	10	7	46	12.11	134 756	11
Vestidos y calzado	712 800	8	8	8	23	2.82	22 734	13
Tabaco	378 000	1	0	0	1	.14	378 000	4
Química diversa	1 363 800	14	26	17	57	8.17	26 735	16
Farmacia	13 010 300	34	13	12	61	2.41	213 283	10
Perfumaria y cosméticos	1 907 400	7	6	1	14	3.99	17 673	12
Plásticos y sintéticos	2 179 700	6	0	0	6	.96	366 817	3
Metalmecánica	31 150 500	82	21	13	116	18.16	362 239	7
P. mecánicos, hogar y oficina	64 000	3	3	0	6	.37	8 000	17
Electromecánica	6 132 900	8	8	6	22	3.18	218 148	6
Apósitos específicos y electrónicos	10 636 000	16	4	7	27	3.79	425 540	2
Hule	4 248 000	2	0	0	2	0.75	2 124 000	1
Madera	0	0	0	0	0	0.00	0	
Cerámica	0	0	0	0	0	0.00	0	
Vidrio	725 200	3	0	0	3	.30	241 766	8
Papel y derivados	4 039 300	11	3	2	16	2.99	223 881	9
Francia y alcohol	1 193 500	12	3	3	18	2.99	68 303	13
Discos fonográficos	18 000	6	2	0	2	0.35	8 000	18
Cera	18 000	7	6	0	7	0.35	8 000	18
Apósitos industriales, profesio- nales	936 800	3	0	0	3	0.50	312 266	5
Total	96 229 300	279	360	79	618	100.00	156 196	

* Número de 618 contratos.

c. Pagos de regalías en Contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas.

Pagos de regalías en contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas

Sector	C Pagos de regalías anuales (millas)	I Número de contratos	II Olefinas	III Materias plásticas	IV Contratos de servicio	V Total de contratos	VI Porcentaje de pagos anuales totales	VII Promedio de pagos anuales (millas)	VIII Lugar que ocupa
Alimentos y bebidas	9 408 500	32	143	6	171	48.42	55 070	6	
Terci	110 000	0	5	0	5		gratuito	7	
Vestido y calzado	3	3	7	1	11	0.57	10 000		
Tobaco	0	0	0	0	0				
Química diversa	232 000	3	23	7	33	1.40	9 714	8	
Farmacéutica	2 879 700	3	13	3	19	14.16	148 931	3	
Perfumería y cosméticos	0	0	7	3	10		gratuito		
Pieleros y textiles	0	0	0	0	0				
Metalmecánica	1 787 800	0	15	4	21	3.79	63 251	5	
Metal no ferrosa	0	0	5	0	5		gratuito		
Productos químicos básicos	24 900	3	9	0	11	0.12			
Aparatos eléctricos y electrónicos	3 830 300	4	4	1	9	19.70	425 589	1	
Alm	0	0	0	0	0				
Maquin	0	0	0	0	0				
Carbónica	0	0	0	0	0				
Varios	0	0	0	0	0				
Papel y derivados	842 400	2	4	0	9	4.34	93 600	4	
Químico (excepto farmacéuticos)	0	0	2	0	2		gratuito		
Productos diversos	0	0	2	0	2		gratuito		
Comercio	10 800	2	0	0	2	0.05	5 000	9	
Aparatos y/o instrumentos plásticos	387 800	1	0	0	1	2.05	387 800	2	
Maquin	0	0	0	0	0				
Total	19 427 500	50	259	20	313	300.00			

C I T A S

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

C A P I T U L O

S E X T O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S

A L

C A P I T U L O S E X T O

- (1) Rangel Medina, David, Propiedad Industrial y Arbitraje,
Revista de la Propiedad Industrial y Artística, números
29 y 30, enero-diciembre de 1977, México, págs. 27 y 28.

C A P I T U L O

S E P T I M O

LA INTERPRETACION DE LOS
TRIBUNALES JUDICIALES A LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
Y A LA FIGURA DEL USO NO
AUTORIZADO

- 1) **Fundamentación Constitucional.**
 - a. **El Poder Judicial de la Federación.**
 - b. **Competencia de los Tribunales de la Federación.**
- 2) **La competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.**

- 3) La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
 - a. La competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.
 - b. División del Poder Judicial Federal.
- 4) La especialidad en la marca como criterio de la Suprema Corte de la Nación en el uso no autorizado a la misma.
- 5) Algunos casos de imitación o uso no autorizado resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 - a. Coca Cola vs. Koka Kola Mandet.
 - b. Coca Cola vs. Pola Cola.
 - c. Coca Cola vs. Soda Coca.
- 6) Tesis jurisprudenciales dadas en materia de marcas en general en 1986, 1987 y 1988.
 - a. Derecho preferente a la marca.
 - b. Competencia desleal de productos idénticos o similares.
 - c. El carácter definitivo de la marca y sus alteraciones secundarias.
 - d. Improcedencia a la prórroga del plazo legal para contestar la demanda.

e. Semejanza de las marcas en grado de confusión.

- 7) Tesis del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa que sentó jurisprudencia en materia de marcas semejantes.

1) FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL.

La división de Poderes a que se refiere el artículo 49 de la Carta Magna, nos obliga a comprender la fundamentación legal del Poder Judicial, ya que es el órgano supremo para dirimir cualquier controversia jurídica.

a. El Poder Judicial de la Federación.

Se encuentra regulado en el artículo 94 del referido Código Político.

Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.

La Suprema Corte de la Nación se compondrá de 21 ministros numerarios y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrá nombrar hasta 5 ministros supernumerarios. En los términos que la Ley disponga, las Sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad

con las bases que esta Constitución establece.

El Pleno de la Suprema Corte determinará el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.

El propio Tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, no podrá ser disminuída durante su encargo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

b. Competencia de los Tribunales de la Federación

Se encuentra fundamentado en el artículo 104 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución Federal.

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato que conozca del asunto en primer grado.

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107

de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II. de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

III. De aquellos en que la Federación fuese parte;

IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, o un Estado de la Federación, así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación, o un Estado;

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular.

De estos dos preceptos, se desprende la interpretación en materia de marcas en los siguientes punto:

I. Los Juzgados de Distrito, serán los que conozcan del recurso de amparo, por las posibles violaciones a la Ley de Inveniones y Marcas, las supletorias en cuanto a procedimientos, y la misma Constitución;

II. La obligatoriedad de la jurisprudencia, para resolver el fondo y la forma de los asuntos marcarios;

III. La resolución de los Tribunales Colegiados, para resolver los recursos de revisión, interpuestos en el am
paro indirecto. Misma que no prevé defensa, excepción o re

curso alguno en contra de dicha resolución.

2) LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Se encuentra fundamentada en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 52.- Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán:

I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las Leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

II. De los juicios de amparo que se promueban conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

III. De los juicios de amparo que se promueban contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

IV. De los juicios de amparo que se promueban contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II y III, en lo conducente del artículo anterior, y fracción I del artículo 27 de esta Ley; y

V. De los amparos que se promueban contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.

Como puede apreciarse los jueces de Distrito tienen competencia en la Ley Federal de Inversiones y Marcas, de los actos o procedimientos inherentes a la misma.

3) LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

a. La competencia de los tribunales colegiados de circuito.

Se encuentra contenido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 44.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 11, 24, 25, 26 y 27 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

I.b) En materia Administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por Tribunales Administrativos o Judiciales, sean locales o federales;

III. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 85 de la Ley de Amparo y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero.

Se complementa el anterior precepto con el artículo 85 de la Ley de Amparo.

Artículo 85.- Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83;

II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84;

III. (derogada)

IV. Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno.

Se vuelve a hacer incapié en el sentido de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, así como que el quejoso no podrá ejercitar recurso alguno, en contra de la resolución al mismo.

b. División del Poder Judicial Federal.

Se encuentra regulado en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 1.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce:

- I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- II. Por los Tribunales Colegiados de Circuito;
- III. Por los Tribunales Unitarios de Circuito;
- IV. Por los Juzgados de Distrito;
- V. Por el Jurado Popular Federal; y
- VI. Por los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por el artículo 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los demás en que, por disposición de la Ley, deban actuar en auxilio de la justicia federal.

Vemos la fundamentación legal de la organización estructura del Poder Judicial de la Federación. En materia de marcas como lo ordenan los preceptos invocados en páginas anteriores, es decir, la competencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito.

4) LA ESPECIALIDAD EN LA MARCA COMO CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACION EN EL USO NO AUTORIZADO A LA MISMA.

En este sentido, se han pronunciado un gran porcentaje de asuntos ventilados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que se ve asociada la ilegal forma de usar la marca.

"La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada" (1).

Existe también la posibilidad jurídica, de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

"Por lo que atañe al registro de marcas de conflicto puede suscitarse cuando solicitado el registro de una marca, al ser practicado el examen de novedad le es citada como impedimento la existencia de la misma marca o de otra muy parecida, ya registrada en favor de un tercero, y cuya marca ampara mercancías de la misma clase a que pertenecen los productos de la marca que se quiere registrar. En este caso la Oficina de Marcas generalmente niega el registro a pesar de que el solicitante del mismo alegue que los productos no son los mismos, si bien forman parte de la misma clase" (2).

Este es uno de los principios de los cuales deriva indirectamente el uso no autorizado de las marcas, ya que el número de asuntos tratados por la Corte, es muy nutrido.

El espíritu legal es que se trata de evitar una confusión en el público en mercancías o servicios imitadores o no autorizados.

5) ALGUNOS CASOS DE IMITACION O USO NO AUTORIZADO RESUELTOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Para hacer esquemático la imitación o el uso no autorizado de las marcas, hemos decidido ejemplificar los asuntos legales interpuestos por los titulares o usuarios autorizados de la marca internacionalmente conocida como COCA COLA, en contra de dichos imitadores o usuarios no autorizados.

Para ello tomamos como base los comentarios al respecto del licenciado Enrique Correa, abogado mexicano, en su artículo titulado "La imitación de la marca COCA COLA en la jurisprudencia mexicana", publicado en el número especial 21 y 22 de la Revista de la Propiedad Industrial y Artística.

a. Coca Cola vs. Koka Kola Mundet.

Se declaró como nulo el registro de Koka Kola Mundet, el 22 de junio de 1938 por la autoridad administrativa correspondiente.

Al interponer su recurso ante la autoridad judicial, es decir, con el Juez de Distrito, el dueño de la marca Koka Kola Mundet, argumentaba, que ésta no era semejante con la marca Coca Cola, tanto por la substitución de la letra "O" por "K" como por la adición de la palabra "Mundet".

En este sentido la Suprema Corte de la Nación, a través del Juez de Distrito, se fundó y motivó para confirmar la resolución administrativa en el siguiente argumento:

"El cambio de una letra por otra, que tiene el mismo sonido, en la marca que ampara un producto, y la adición del apellido del fabricante, no son suficientes para establecer una diferencia, de tal manera clara y precisa, que no produzca error. En consecuencia, debe estimarse que la resolución que declara la nulidad de la marca registrada en segundo lugar, está arreglada a derecho.

b. Coca Cola vs. Pola Cola.

La entonces Secretaría de Economía, declaró que el empleo de la marca "POLA-COLA" constituye imitación de la marca "COCA-COLA". El usuario de la marca "POLA-COLA" pro-

movió juicio especial revocatorio contra la citada opinión de la autoridad administrativa y el Juez de Distrito se negó a revocar la declaración de imitación fundandose en que:

Debe aceptarse la resolución dictada por el Departamento de la Propiedad Industrial en el sentido de que hecho el examen comparativo de ambas denominaciones se encontraron semejantes, siendo susceptibles de confundirse al pronunciarlas, por que el cambio de letras de las palabras "COCA" y "POLA" no es suficiente para producir un sonido que permita diferenciarlas claramente.

c. Coca Cola vs. Soda Coca.

Fue uno de los asuntos más difíciles, ya que la autoridad administrativa y el Juez de Distrito, negaron la petición de declarar como NULA a "SODA COCA", por la promoción del titular de "COCA COLA".

Ya ante el entonces, máximo tribunal para conocer del caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, se definió de la siguiente forma:

La estructura y composición de ambas marcas puede inducir a error fácilmente, si se atiende a que la marca "COCA COLA" está compuesta por dos palabras formadas de cuatro letras cada una, ambas de dos sílabas, y a que la marca "SODA COCA" tiene las mismas características. Por otra parte, el primer elemento de la marca "COCA COLA", o sea la

la palabra "COCA", está reproducido íntegramente en la marca "SODA COCA"; por último, en las palabras "SODA" y "COCA" con excepción de las letras "S" y "D" de la primera, los demás elementos son iguales. Estas circunstancias, son de tal manera objetivas en el caso, que conforme a la tesis transcrita sustentada por esta Sala en la ejecutoria citada bastan para establecer en la especie que la calificación hecha por la autoridad responsable acerca de la inexistencia de imitación entre las marcas de que se trata es notoriamente aceptable, porque como se ha visto antes, de los hechos objetivos analizados, se desprende sin esfuerzo racional alguno, que por el contrario, la marca "SODA COCA" es una imitación de la marca "COCA COLA", del registro anterior.

En acatamiento a la citada ejecutoria de la Corte, se declaró NULO el registro de la marca "SODA COCA".

6) TESIS JURISPRUDENCIALES DADAS EN MATERIA DE MARCAS EN GENERAL EN 1986, 1987 y 1988.

Se ha tomado el criterio de la Corte en estos años marcados en el subtítulo del presente punto, por dos razones:

I. Por la desaparición de los archivos de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia Administrativa, así como de los Jueces de Distrito en la misma materia,

como resultado de los sismos producidos en la Ciudad de México en Septiembre de 1985;

II. La actividad creciente en materia marcaria en dicho lapso.

a. Derecho preferente a la marca.

Si la ley debe interpretarse en su contexto, qsea que su espíritu debe buscarse estudiando cada uno de los preceptos legales en relación con los demás que contiene, debe entenderse que el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, sólo concede un derecho preferente al expropietario de una marca para solicitar por segunda vez, el registro que perdió, en cualquier tiempo dentro del año siguiente a partir de la extinción y, el que los terceros interesados en registrarla tengan que esperar un año para presentar su solicitud, sin que tal prioridad se encuentre relacionada con la existencia del interés jurídico para ejercitar la acción de nulidad de la marca propiedad de un tercero, en términos del artículo 147 fracción VI, de la Ley invocada.

Amparo en revisión 521/86, The Procter & Gamble, Company. 6 de Noviembre de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Lanz Cardénas. Secretario: Francisco Javier Cardénas Ramírez.

b. Competencia desleal de productos idénticos o similares.

Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es que dicha disposición, es una interpretación integral con el propio 6 bis del Convenio, se debe entender, cuando se trate de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que si el artículo 6 bis, prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituya la reproducción de otra que la autoridad competente del País del registro estimare ser allí notoriamente conocida como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el porqué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del Convenio de París debe aplicarse sin limitante de que se trate de productos idénticos o similares.

Amparo en revisión 1928/86. Francisco Javier Martín Sendra. 23 de Abril de 1987. Unanimidad de votos.
Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretaria:
Bona Herlinda Villagómez Ordoñez.

c. El carácter definitivo de la marca y sus alteraciones secundarias.

Si bien es cierto que de acuerdo con los artículos 115 y 117 de la ley de Invenciones y Marcas, el titular de una marca debe demostrar el uso efectivo de la misma dentro de los tres años siguientes a su registro y así mismo que la marca debe usarse tal y como fué registrada, ya que su uso en forma distinta traería como consecuencia la extinción del registro, previa declaratoria relativa, también lo es que, conforme al artículo 5, párrafo c-2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que invocan los quejosos, se permite el empleo de una marca bajo una forma que difiere por elementos siempre y cuando éstos no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que fué registrada, porque alternar significa cambiar la esencia o forma de una cosa.

Amparo en revisión 934/85. Bjorn B. Vadillo y Smith International, IMC. 18 de Febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Mendez Calderon, Secretario: Héctor Fernando Piñera Sánchez.

d. Improcedencia a la prórroga del plazo legal para contestar la demanda.

El Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, carece de facultades legales para conceder prórroga para la contestación de una demanda de declaración administrativa de nulidad de registro de marca, pues aún cuando la prórroga haya sido otorgada con base en un acuerdo administrativo, este acuerdo no puede establecer situaciones contrarias a la ley, sino que es al término improrrogable para contestación de demanda establecido en el artículo 194 de la Ley de Invenciones y Marcas a la que debe sujetarse el funcionario citado.

Amparo, en revisión 1685/87. Marcos Salomé Jafif y coagraviados. 3 de Mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villatoria.

e. Semejanza de las marcas en grado de confusión.

Para establecer la semejanza en grado de confusión existente entre dos marcas, no resulta indispensable nuevos probatorios diversos a los existentes en el expediente marcario, habida cuenta que dicha semejanza debe surgir de la comparación directa entre las marcas industriales.

Amparo en revisión 131/88. Recubrimientos Texturizados, S.A. 19 de Febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

7) TESIS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA QUE SENTO JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE MARCAS SEMEJANTES.

Como lo apreció correctamente el Juez del Conocimiento, si bien la autoridad razonó ampliamente el porqué de la negativa al registro como marca de la denominación "NENE-MIO" propuesta por la quejosa, sin embargo, no tomó en cuenta en estos razonamientos las manifestaciones con las que la quejosa trató de desvirtuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda palabra que constituye la frase propuesta como marca por la quejosa "NENE-MIO", permite que tal frase considerada en su totalidad se distinga como lo propuso la quejosa; gráfica, fonética, y estructuralmente con la anterioridad constituida por la palabra "NE-NE", sin que se trate que el quejoso haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negar el registro de esta marca la autoridad deba señarse a las asepciones literales que use el particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su análisis tanto las semejanzas advertidas por ella,

como las diferencias hechas valer por el interesado.

Amparo en revisión 1907/84. Victor Saad Sabban. 29 de Mayo de 1986. Mayoría de votos. Ponente: Angel Suarez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón.

Diferimos del criterio del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, ya que si bien es cierto, que la quejosa solicita a la autoridad responsable el análisis en forma integral a la palabra "NENE-MIO", y dicha autoridad sólo se concreta a motivar y fundar su resolución con el análisis de la primera palabra, también cierto es, que la autoridad razona acertadamente para negar el registro de dicha marca, ya que en la interpretación extensiva a la Ley de Invenciones y Marcas, propuesta por la quejosa, se desprende que hay confusión en las marcas (NE-NR y NENE-MIO) se da.

Lo que no razona a su vez el máximo tribunal, es que la Ley de Invenciones y Marcas no distingue grado de confusión, sino toma a esta de manera integral, señalando, que para que se de la confusión debe existir forzosamente la similitud. Se esta de acuerdo que la autoridad responsable debió fundar y motivar su resolución en el análisis integral de la palabra "NENE- MIO"; pero también la verdad jurídica es que el espíritu de la ley marcaria es evitar la similitud de una marca con otra, sin importar el grado de confusión, maxime si el artículo que se pretende registrar es de la misma especialidad, según dicha ley.

C I T A S

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

C A P I T U L O

S E P T I M O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S
A L
C A P I T U L O S E P T I M O

- (1) Rangel Medina, David, "La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana", Revista de la Propiedad Industrial y Artística, año X, número 20, julio-diciembre de 1972, México, pág. 183.
- (2) Rangel Medina, David, Ob. cit., págs. 185 y 186.

C A P I T U L O

O C T A V O

L A S P E R S P E C T I V A S D E L U S O
N O A U T O R I Z A D O A S I C O M O
D E L D E R E C H O M A R C A R I O

- 1) La razón fundamental para proteger una marca y evitar su uso no autorizado.
- 2) La estimación del valor pecuniario de las marcas y el daño producido por los usuarios no autorizados.
- 3) La protección futura a las marcas y su uso no autorizado por la Ley de Invenciones y Marcas.

- 4) **La protección futura internacional de las marcas y la prevención de los ilícitos de uso.**
- 5) **La Ciencia Jurídica en la vanguardia a la protección marcaria.**

Nos encontramos en la posición más difícil del presente trabajo de investigación, la de tratar de formular una opinión que pueda servir como indicador en el uso no autorizado de una marca. Decimos que es difícil, porque consideramos que la vida de un país, se ve fuertemente influenciada además del derecho, por la ciencia política, la economía, la religión, las finanzas, etc.

Por lo que para evitar caer en ambigüedades, basándonos en estudios y opiniones de tratadistas en la materia, se tratará de dar un modesto punto de vista al respecto, estando concientes, de la evolución acelerada y constante de la sociedad contemporánea.

1) LA RAZON FUNDAMENTAL PARA PROTEGER UNA MARCA Y EVITAR SU USO NO AUTORIZADO.

"Toda marca suficientemente conocida (y no solamente notoria) puede sufrir las maniobras de competidores poco escrupulosos. Por ello, es absolutamente necesario que el titular de una marca se defienda enérgicamente contra los usurpadores o imitadores.

"En efecto, no sólo por este hecho las ventas de un producto pueden disminuir sino que, además, la marca corre el riesgo de envilecerse y debilitarse" (1).

Como puede observarse se consideran imprescindible tener un control jurídico de la marca.

En este sentido, opina el tratadista Yves Saint-Gal, se pronunciarán en contra de los usuarios no autorizados bajo los siguientes supuestos:

I. En materia de usurpación y de imitación, debe atenderse más a las semejanzas de conjunto que a las diferencias de detalle;

II. La imitación debe ser apreciada poniéndose en el lugar de un comprador de cultura y de atención medias.

Como puede desprenderse de las conclusiones de tan prestigiado tratadista, el uso no autorizado de una marca, debe ser protegido y sancionado en el derecho de cada uno de los países.

Como observamos en el capítulo anterior, las marcas extranjeras tienen una gran influencia en la regulación de la institución jurídica de la marca de México y los demás países del mundo.

"El prestigio adquirido de una marca extranjera pertenece al propietario, no al usuario de la marca; cuando expira la licencia del usuario, éste debe renovarla, pagando, o adquirir una nueva marca" (2).

Lo que se tratará de resaltar, incluso hacia el futuro, es que el usuario autorizado, y el no autorizado, continuará obteniendo provechos económicos por la venta de productos o servicios de un reconocido prestigio.

2) LA ESTIMACION DEL VALOR PECUNIARIO DE LAS MARCAS Y EL DAÑO PRODUCIDO POR LOS USUARIOS NO AUTORIZADOS.

"No es fácil estimar el valor de las marcas, pero se puede decir que, en productos como cosméticos y ropas, en los que hay poco o ningún aporte tecnológico, los convenios de licencia que incluyen tecnología y uso de marcas superan a veces el 10%. En los productos durables con un cierto aporte tecnológico, el valor puede ser más parecido al 4-6%, y en los industriales suele oscilar entre el 3 y el 10%, pero dependiendo del valor del aporte tecnológico. El valor de la marca exclusivamente puede por consiguiente, oscilar al rededor del 10% en artículos "suntuarios" del 2 al 4% en durables y 1-2% en bienes de capital, siendo muy bajo o nulo en materias primas" (3).

Así mismo recomienda Guido Di Tella que las leyes futuras deben contener las restricciones al uso de la marca, así como ser acompañadas por una política con respecto a la identificación del nombre de las firmas, al punto que el sólo uso como razón social del nombre de una firma internacional debe aplicarse tratamiento de marca extranjera a todos los productos, sean cual fueren las marcas usadas.

Es clara la intención del tratadista en cuestión, ya que pretende hacer una regulación jurídica uniforme a los productos extranjeros, en el origen de su nombre, con los productos nacionales, para evitar el fácil uso ilegítimo de

las marcas más vulnerables, estas son las de importación, o las llamadas extranjeras.

3) LA PROTECCION FUTURA A LAS MARCAS Y SU USO NO AUTORIZADO POR LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Pensamos que día a día por la evolución del comercio mismo la ley en su aspecto sustantivo ha venido siendo más eficaz, convirtiéndose en el medio jurídico para hacer valer el derecho de ser titular de una marca.

En lo que pensamos debe modificarse para una mayor eficacia en la represión a los violadores de dicha ley, es en su aspecto adjetivo ya que existen fuertes contradicciones entre la materia referida con la constitucional, penal y procesal penal. Así mismo, pensamos en la necesidad de dotar a la autoridad administrativa correspondiente, de los medios técnicos materiales y humanos con conocimiento de la ley en mención, para hacerla eficaz, y cumpla cabalmente con el espíritu de la misma.

4) LA PROTECCION FUTURA INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y LA PREVENCIÓN DE LOS ILICITOS DE USO.

Tendrá que seguir la tendencia de una mayor coordinación e intercambio de información entre todos los países que conforman la Comunidad Internacional.

Los esfuerzos emprendidos anteriormente en la creación de estos organismos internacionales han sido buenos, tal es el caso por ejemplo de la fundación en México en el año de 1964 de la Asociación Interamericana para la protección de la Propiedad Industrial (ASIPI), que entre sus objetivos inmediatos "se propuso divulgar entre los gobiernos, la industria, el comercio y el público en general, la importancia de la propiedad industrial para el rápido desenvolvimiento de las economías nacionales" (4).

En este sentido las opiniones de los tratadistas Serra Vázquez y César Sepúlveda es que el intercambio de información y las relaciones cordiales es lo que fortalece, en un primer plano al derecho internacional, y en segundo al derecho nacional de cada Estado.

Por lo que partiendo de la idea anterior mientras existan organismos internacionales especializados en proteger al derecho marcario se tendrá la eficacia jurídica requerida por los titulares de las marcas de productos y servicios.

5) LA CIENCIA JURIDICA EN LA VANGUARDIA A LA PROTECCION MARCARIA.

Insistimos en que el único medio para lograr que la marca de productos o servicios sea protegida, y por ende los titulares a la misma ejerciten los derechos que les confie

re la ley así como las obligaciones que les impone la misma, tendrán que tener como marco único y exclusivo al Derecho.

Pensamos que mientras exista el Estado, como organización social y política adoptado por la mayoría de los países que conforman la Comunidad Internacional, seguirá siendo el derecho el instrumento por el cual se legitime las relaciones entre los hombres que conforman a dicho Estado.

C I T A S

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

C A P I T U L O

O C T A V O

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S

A I

C A P I T U L O O C T A V O

- (1) Saint-Gal, Yvés, "Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 15 y 16, enero-diciembre de 1970, México, pág. 86.
- (2) Alvarez Soberanis, Jaime, Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 11, número 63, junio de 1978, Buenos Aires, pág. 407.
- (3) Di Tella, Guido, La manipulación de la demanda: el problema de las marcas, Revista de la Integración, número 11, noviembre de 1972, Buenos Aires, pág. 154.
- (4) Hangel Medina, David, Evolución reciente y tendencias futuras de las marcas en Iatinoamérica, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año X, números 28 y 29, enero-agosto 1977, U.N.A.M., México, pág. 70.

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

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

Una vez concluido la presente tesis, hemos llegado a las siguientes conclusiones.

1) Entre los derechos esenciales del hombre encontramos el de la Propiedad, mismo que ha sido tutelado por el derecho. Pero la Propiedad no sólo abarca al mundo de lo tangible, sino también a la actividad intelectual del hombre.

2) Existe otra clase de bienes, que por su intangibilidad se encuentran tutelados por el derecho, los llamados derechos inmateriales, a éstos últimos pertenece la institución de las marcas.

3) Al surgir la acepción del Derecho Industrial, por la evolución del comercio como actividad fundamental en la vida humana, se le atribuyen así una serie de instituciones jurídicas propias, entre ellas el derecho marcario, la cual tiene una plena autonomía.

4) La definición que nos parece como la más clara y sencilla de la marca es la proporcionada por Jaime Alvarez Soberanis, en la que se dice que marca es todo signo distintivo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros.

5) El uso no autorizado de las marcas surge propiamente simultáneamente a la protección legal de la marca, teniendo entre sus principales causas a la competencia y a

la competencia desleal o ilícita, esto es el aprovechamiento de manera ilegal para explotar el beneficio de una marca.

6) Como consecuencia de lo anterior el derecho como rector de la vida del Estado, a través de la potestad de la soberanía, reprime este uso no autorizado, también llamado ultimamente en un lenguaje vulgar y llano como "piratería".

7) En la época precortesiana, los pueblos del Valle de Anahuac, eran quienes ejercían más fuertemente la actividad comercial, por lo que se da en ellos las primeras y primitivas manifestaciones de marcas; pero no para designar una determinada mercancía, sino para distinguir un determinado artículo agrícola o animal.

8) Es en la época colonial, cuando surgen los gremios, que se da un sentido más parecido al actual de las marcas, fundamentalmente en los talleres de oro y plata.

9) Otra vez es el comercio, quien sea factor esencial en el surgimiento del derecho marcario, ya que en los ordenamientos jurídicos mercantiles se le protege, aunque en forma vaga e imprecisa.

10) Es el Código de Comercio de 1884, quien va a dar los primeros ordenamientos para que se reprima al uso no autorizado de las marcas.

11) La evolución del comercio, como la principal activi-

dad del hombre, y por ende la necesidad de distinguir a las mercancías, trajo en México el primer cuerpo colegiado de leyes en materia de marcas, la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, misma que originó y motivo las subsecuentes de 1903, 1928, 1942 y la actualmente vigente de 1976.

12) Es importante resaltar que en estas leyes de marcas, ya se perseguía al uso no autorizado como un acto o hecho ilícito que iba en contra del derecho de propiedad industrial.

13) En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, vigente actualmente, se contempla al uso ilegal de una marca como una infracción y como un delito.

14) La marca tiene como funciones principales la de origen, la electiva de la clientela, protección, económica o publicitaria, así como la distintiva.

15) Los caracteres de la marca son, el de requisito, el aspecto distintivo de la marca, especialidad, novedad, licitud y veracidad.

16) Los titulares del derecho de marca, son todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reúnan los requisitos señalados por la Ley de Invenciones y Marcas, así también como el Reglamento a la misma.

17) Las causas que motivan fundamentalmente el uso ilegal de la marca de un producto o servicio son: de carácter

psicológicas, económicas y jurídicas.

18) En las primeras, se pretende que tal ilícito se desarrolle por la confusión en el público por el ilegal usuario, o también por las determinaciones impuestas por pertenecer a un cierto y definido grupo de hombres, que lo diferencian de los demás, que lo obliga a consumir una determinada clase de productos o servicios.

19) Las segundas obedecen principalmente a dos cuestiones: el momento actual de la economía, y la explotación de actividades tradicionales dentro del rubro comercial, y por ende, la falta imaginativa para crear fuentes de trabajo en más rubros del comercio.

20) Y por último las jurídicas, mientras existan contradicciones y lagunas en las leyes, se permitirá tácitamente el ejercicio impune de tales actividades.

21) Para que una marca sea legal, debe registrarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y sólo podrá usarse en la forma autorizada, comprobando además su uso efectivo.

22) Es de esta forma y aplicando la interpretación en sentido contrario que se establece que se considerará como usuario no autorizado a aquel que no cumple con los requisitos señalados por la Ley de Invencciones y Marcas, considerandosele como infractor a la misma.

23) La ley contempla además, que es un usuario no autorizado todo aquel que no sea licenciatarario ante la misma, de una marca extranjera.

24) Se entendera que una marca esta siendo utilizada ilegalmente cuando no especifique el lugar exacto de elaboración o de prestación del servicio, lleven consigo una etiqueta emblema etc. autorizado, o que lo contenga en el establecimiento donde se preste el servicio, así como el de utilizar en el producto o servicio indicaciones en castellano y no en idioma distinto.

25) Por otro lado se considerará usuario no autorizado a quien no este debidamente ejercitado legalmente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siendo los casos de dueño de la marca, licenciatararios o apoderado.

26) Las penas por sanciones impuestas por la Secretaría en mención, pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, según se encuadre la conducta del infractor.

27) En el aspecto administrativo para regular a las marcas y sancionar a los usuarios no autorizados es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

28) Dicha dependencia tiene la facultad exclusivo para la tramitación de registro de una marca, el cual se hará a través de un registro, siguiendo los manuales que la misma edita. La solicitud debe contener: los datos personales

del que pretende registrar la marca, indicar el rubro del Reglamento bajo el cual se pretende registrarla, así como ser aprobado un examen de novedad.

29) Una vez conseguido su registro, la sustancia al mismo es: el derecho de uso, transmisión de la marca, así también como el derecho exclusivo de uso.

30) Por lo que respecta a la pretensión del titular de una marca para que haga saber a la autoridad, sobre su conocimiento de un usuario no autorizado, se deberán seguir las formalidades del procedimiento administrativo para obtener la declaración de la misma.

31) Cuando se trata en casos de flagrancia del delito, realizada por la Procuraduría General de la República, se tendrá que dar primeramente la declaración de la infracción por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para ejercitar la acción penal correspondiente.

32) La interpretación a la Ley de Inveniones y Marcas por la Suprema Corte de la Nación, ha sido claramente en el sentido de proteger a las marcas de productos o de servicios, cuando se trata de marcas de las llamadas notoriamente conocidas o las ya registradas.

33) Hasta el momento no tenemos conocimiento de la interpretación del máximo tribunal en asuntos de usuarios no autorizados privados de su libertad.

34) Actualmente, quien conoce de los asuntos de marcas, es primeramente el Juez de Distrito, cuando se interpone el Amparo Indirecto, y posteriormente los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se interpone el recurso de revisión. La resolución por estos últimos no tienen recurso alguno, por lo que es definitiva.

35) Pensamos que la Corte, debe establecer más claramente las interpretaciones, en cuanto, a los términos administrativos y los penales, ya que el infractor, puede encontrar un medio efectivo para eludir la acción administrativa y judicial.

36) Por último, el Derecho tendrá que seguir a la vanguardia en la protección de las marcas, ya que mientras exista la organización de los individuos en el Estado, no existe alguna otra posibilidad de hacerlo.

37) Asimismo, se deben fortalecer las normas jurídicas internas atendiendo a su eficacia; pero es muy importante, al menos en el derecho marcario, tener vínculos jurídicos con los demás países, ya que las marcas no distinguen frontera alguna.

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

S U M A R I A

BIBLIOGRAFIA SUMARIA

1. Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, sexta edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
2. Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las Inven-
ciones y de la Transferencia de Tecnología, primera edición,
Editorial Porrúa, México, 1979.
3. Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Público,
Volumen II, primera edición, Editorial Porrúa, México,
1985.
4. Arellano García, Carlos, Práctica Forense del Juicio de
Amparo, segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1983.
5. Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Volú-
men I, Editorial Porrúa, 1957.
6. Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales,
decimaoctava edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
7. Burgoa Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, vigésima-
primer edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
8. Carranca y Trujillo, Raúl, Derecho Penal Mexicano Parte
General, sécuimacuarta edición, Editorial Porrúa, México,
1982.
9. Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl, Có-
digo Penal Anotado, novena edición, Editorial Porrúa,
México, 1981.

10. Cartwright, Dorwin y Sander Alvin, Dinámica de Grupos, traducción de Federico Patán Pérez, segunda edición en español, Editorial Trillas, México, 1980.
11. Colín Sánchez, Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, octava edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
12. De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, decimasegunda edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
13. Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XII, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1964.
14. Enciclopedia Salvat Diccionario, tomo VIII, Editorial Salvat, México, 1976.
15. Enciclopedia Salvat Diccionario, tomo X, Editorial Salvat, México, 1976.
16. Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, vigésimacuarta edición, Editorial Porrúa, México, 1985.
17. García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, trigésimatercer edición, Editorial Porrúa, México, 1982.
18. Gómez Lara, Cipriano, Derecho Procesal Civil, primera edición, Editorial Trillas, México, 1984.
19. Hollander, Edwin P., Principios y Métodos de la Psicología Social, traducción Amibal G. Leal, tercera edición en español, Editorial Amarrestu, Buenos Aires, 1978.

20. Mena, Ramón, Piligranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España, México, 1926.
21. Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1985.
22. Niño, José Antonio, La Interpretación de las Leyes, segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1979.
23. Ovalle Fabela, José, Derecho Procesal Civil, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 1984.
24. Péreznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional Privado, tercera edición, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 1985.
25. Rangel Medina, David, Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, primera edición, Impresora de Leyes de México, México, 1958.
26. Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, primera edición, México, 1960.
27. Rodríguez, Arnoldo, Psicología Social, traducción de Antonio de Paula, tercera edición en español, Editorial Trillas, México, 1979.
28. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil III Teoría General de las Obligaciones, decimaprimer edición, Editorial Porrúa, México, 1982.
29. Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad In-

- ustrial, segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1981.
30. Seara Vázquez Modesto, Derecho Internacional, décima edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
31. Szekely, Alberto, Instrumentos Fundamentales del Derecho Internacional Público, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1981.
32. Vázquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1982.

H E M E R O G R A F I A

S U M A R I A

H E M E R O G R A F I A S U M A R I A

1. Alvarez Soberanis, Jaime, Comentarios y observaciones acerca de la nueva Ley sobre el Control y la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Revista Jurídica, Núm. 14, México, 1982.
2. Alvarez Soberanis, Jaime, Justificación de una política que restrinja el uso de las marcas en México, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, Núm. 8, México, agosto de 1976.
3. Alvarez Soberanis, Jaime, Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año II, Buenos Aires, junio de 1978.
4. Aracama Zorraquin, Ernesto, Los derechos de la Propiedad Industrial como instrumentos para la defensa del consumidor, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XVII, Núms. 33-34, México, enero-diciembre 1979.
5. Blum, Rudolf E., La Asociación Internacional para la Propiedad Industrial y su futuro, Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, sin demás datos.
6. Balajic, Milan, La protección de la Propiedad Industrial y el desarrollo tecnológico en el mundo, Revista de Política Internacional, año XXXVII, Núm. 878, Belgrado, 1986.

7. Chavanne, Albert, La caducidad de las marcas por falta de explotación, Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, año IX, Núm. 17, enero-junio de 1971.
8. Chudnovsky, David, Las marcas extranjeras en los países en desarrollo, Revista de Comercio Exterior, Vol. 29, Núm. 12, México, diciembre de 1979.
9. Chudnovsky, Daniel, Marcas Farmacéuticas, Revista de Comercio Exterior, Vol. 34, Núm. 6, México, 1984.
10. Campillo Sainz, José, Fundamentación de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, Núm. 8, México, agosto 1976.
11. Correa M., Enrique, La imitación de la marca "COCA COLA" en la jurisprudencia mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm. especial 21-22, México, diciembre de 1973.
12. De Pina Vara, Rafael, Nuevo régimen de Invenciones y Marcas, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, Núm. 7, México, julio de 1976.
13. Guido Di, Tella, La manipulación de la demanda: el problema de las marcas, Revista de la Integración, Núm. 11, Buenos Aires, noviembre de 1972.
14. García Moreno, Victor Carlos, Nueva Ley de Invenciones y Marcas, Revista de la Facultad de Derecho, tomo XXXII, Núms. 121, 122 y 123, México, enero-agosto de 1977.

15. Gómez Vega, Bernardo, La vinculación de marcas mexicanas a las marcas extranjeras, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, Núms. 29-30, México, diciembre de 1977.
16. Jiménez Huerta, Mariano, La tutela penal de los intereses patrimoniales insitos en la nueva Ley de Invenciones y Marcas, Revista Mexicana de Ciencias Penales, año 1, Núm. 1, México, enero-junio de 1978.
17. Kimball Fletcher, Patricia, Joint registration of trademarks and the economic value of trademark system, traducción de Oscar Vázquez Bustamante, University of Miami Law Review, Vol. 36, Núm. 2, U.S.A., January of 1982.
18. Laquis, Miguel Antonio, Actualidad de los Bienes Incorporeales, Revista de Derecho Industrial, año VII, Núm. 21, Buenos Aires, septiembre-diciembre de 1985.
19. Mendieta R., Sonia, Evolución Histórica de las Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Num. 1, México, 1963.
20. Nava Negrete, Justo, Las marcas y su aplicación desde la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas, Revista de la Facultad de Derecho, tomo XXXII, Núms. 121, 122 y 123, México, enero-junio de 1982.
21. Rangel Medina, David, El traspaso de tecnología en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad Indus-

- trial y Artística, Núm. especial 21-22, México, enero-diciembre de 1973.
22. Rangel Medina, David, La marca como instrumento regulador de comercio, Revista de la Facultad de Derecho, tomo XXV, Núms. 139, 140 y 141, México, enero-junio de 1985.
23. Rangel Medina, David, Propiedad Industrial y Arbitraje, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms. 29-30, México, enero-diciembre de 1977.
24. Rangel Medina, David, La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año X, Núm. 20, México, julio-diciembre de 1972.
25. Rangel Medina, David, Evolución reciente y tendencias de las marcas en Latinoamérica, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año X, Núm. 28-29, México, enero-agosto de 1977.
26. Rangel Medina, David, El poder discrecional del Estado en la Ley de Invenciones y Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms. 31-32, México, enero-diciembre de 1978.
27. Rangel Ortiz, Horacio, Conceptos fundamentales de la Competencia Desleal en materia de Propiedad Industrial, Revista Mexicana de Justicia, Vol. 2, Núm. 4 México, octubre-diciembre de 1984.

28. Saint-Gal, Ivés, Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms, 15-16, México, enero-diciembre de 1970.
29. Stephen P., Ladas, Propiedad Industrial y desarrollo económico, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año X, Núm. 20, México, julio-diciembre de 1972.
30. Silveira Nieto, Competencia desleal y Propiedad Inmaterial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XVII, Núms, 33 y 34, enero-diciembre de 1979.
31. Surendra J., Patel, Las marcas registradas y el tercer mundo, Revista de Comercio Exterior, Vol. 29, Núm. 12, México, diciembre de 1979.
32. Tietzsch Cabrera, Fernando, El cumplimiento de las marcas en México, Revista de Comercio Exterior, Vol. 29, Núm. 12, México, diciembre de 1979.
33. Tookey, Geofary W., Adelantos modernos en el derecho y uso de las marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms. especial 21-22, México, diciembre de 1973.
34. Witkei, Jorge, Ley sobre el Control y la Transferencia de la Tecnología, el uso y explotación de Patentes y Marcas, Revista Legislación y Jurisprudencia, Vol. II, año 11, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, enero-abril de 1982.

L E Y E S, C O D I G O S

Y

D I A R I O S O F I C I A L E S

LEYES, CODIGOS

Y

DIARIOS OFICIALES

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexta edición, Editorial Trillas, México, 1988.
2. Ley de Inveniones y Marcas, primera edición, Editorial Harla, México, 1988.
3. Nueva Legislación de Amparo Reformada, Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, quincuagésima edición, Editorial Porrúa, México, 1989.
4. Código de Comercio y Leyes Complementarias, cuadragésimavenovena edición, Editorial Porrúa, México, 1989.
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, decimacuarta edición, Editorial Porrúa, México, 1985.
6. Código Civil Federal, Gabriel Leyva y Lisandro Cruz Ponce, sexta edición, Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 1985.
7. Código de Procedimientos Civiles Federal, cuadragésimavenovena edición, Editorial Porrúa, México, 1989.
8. Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, cuadragésimavenovena edición, Editorial Porrúa, México, 1989.
9. Código Penal Federal, trigésimavenovena edición, Editorial Porrúa, México, 1984.

10. Código de Procedimientos Penales Federal, trigésimatercera edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
11. Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas, primera edición, Editorial Harla, México, 1988.
12. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, Recopilación de Leyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, s.f.
13. Ley de Marcas de Fábrica, 18 de noviembre de 1889, Recopilación de Leyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, s.f.
14. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y Avisos Comerciales, de 25 de agosto de 1903, Recopilación de Leyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, s.f,
15. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 26 de junio de 1928, Recopilación de Leyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, s.f.
16. Ley de Propiedad Industrial, de diciembre de 1942, Recopilación de Leyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, s.f.
17. Diario Oficial de la Federación, de 16 de enero de 1987.
18. Diario Oficial de la Federación, de 30 de agosto de 1988.

J U R I S P R U D E N C I A

J U R I S P R U D E N C I A

1. Amparo en Revisión #521/86. The Procter & Gamble, Company. 6 de noviembre de 1986. Unanimidad de Votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Informe, tercera parte Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo ediciones S. de R.L., México, 1986. pág. 57.
2. Amparo en Revisión #1907/84. Victor Saad Sabban. 24 de mayo de 1986. Mayoría de Votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón. Informe, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo ediciones S. de R. L., Mexico, 1986, págs. 152 y 153.
3. Amparo en Revisión #1928/86. Francisco Javier Martín Sendra. 23 de abril de 1987. Unanimidad de Votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretario: Emma Herlinda Villagómez Ordoñez. Informe, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo ediciones, S. de R.L., México, 1987, pág. 166.
4. Amparo en Revisión #934/85. Bjoin B. Vadillo y Smith Internacional, Inc. 18 de febrero de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Héctor Fernando Piñera Sánchez. Semanario Judicial de la Federación, Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1988. pág. 170.

5. Amparo en Revisión #1685/87. Marcos Salomé Jafif y Coagradiados. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villafañá. Semanario Judicial de la Federación, Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1988, pág. 73.
6. Amparo en Revisión #131/88. Recubrimientos Texturizados, S.A., 19 de febrero de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Torral Pérez, Semanario Judicial de la Federación, Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1988, pág. 191.