

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

Régimen Jurídico de la Marca de Servicio

T E S I S

Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO

P r e s e n t a

JORGE RAMIREZ OLVERA

MEXICO, D. F.

1 9 7 0



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 esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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

Al licenciado

Don ARTURO DIAZ BRAVO

*Con profundo agradecimiento
al hacer posible, bajo su direc-
ción, la realización de este
modesto trabajo.*

*A nuestro querido Director de la
Facultad de Derecho, Licenciado*

Don FERNANDO OJESTO,

Por su inapreciable ayuda.

A mis maestros, parientes y amigos

Con todo respeto.

A MIS PADRES

Con inmensa gratitud.

A MI ESPOSA E HIJAS

Con todo cariño.

A MIS HERMANOS

Con gran afecto.

A la familia

ACEVES DEL OLMO

Con estimación.

I N D I C E

CAPITULO I

| | Pág. |
|---|------|
| 1.—La negociación mercantil. 2.—Sus elementos: a) Corporales. b) Incorporales. 3.—La Propiedad Industrial. 4.—Contenido. 5.—Régimen legal | 11 |

CAPITULO II

| | |
|---|----|
| 1.—La marca. 2.—Concepto. 3.—Atributos para ser protegible. 4.—Su objeto. 5.—Clasificaciones. 6.—La marca en el sistema legal mexicano. 7.—Naturaleza jurídica. 8.—La marca de servicio. 9.—Derecho comparado. | 19 |
|---|----|

CAPITULO III

| | |
|--|----|
| 1.—La marca, la marca de servicio, el nombre comercial, la muestra o emblema y el aviso comercial. 2.—Afinidades y diferencias entre estas figuras | 63 |
|--|----|

CAPITULO IV

| | |
|---|----|
| 1.—El uso de la marca y sus consecuencias. 2.—Uso forzoso, leyendas obligatorias, potestativas y prohibidas. 3.—Solicitud y requisitos formales para obtener su registro. 4.—El registro marcario. 5.—Las marcas internacionales, notorias o de gran fama | 73 |
|---|----|

CAPITULO V

| | Pág. |
|--|------|
| 1.—El no uso de la marca: sus consecuencias. 2.—Derecho comparado. 3.—Renovaciones. 4.—Nulidad, caducidad, extinción y cancelación de la marca | 89 |

CAPITULO VI

| | |
|--|----|
| 1.—Derechos reales sobre la marca. 2.—Transmisión de la marca. 3.—Sus formas: a) Voluntaria y b) Forzosa. 4.—Licencias marcarias | 99 |
|--|----|

CAPITULO VII

| | |
|---|-----|
| 1.—Importancia de la marca. 2.—La marca y la publicidad. 3.—Competencia desleal | 109 |
|---|-----|

CAPITULO VIII

| | |
|--|-----|
| 1.—Tutela del Derecho Marcario; atribuciones de las autoridades administrativas y judiciales en materia de marcas. 2.—Aspecto represivo: los delitos marcarios | 117 |
| BIBLIOGRAFIA | 129 |

CAPITULO I

- 1.—LA NEGOCIACION MERCANTIL.
- 2.—SUS ELEMENTOS:
 - a) Corporales.
 - b) Incorporales.
- 3.—LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- 4.—CONTENIDO.
- 5.—REGIMEN LEGAL.

1.—*La negociación mercantil*.—Abordamos esta entidad jurídica porque fundamentalmente en ella encuentran su existencia las figuras comprendidas por la propiedad industrial; enfocaremos esencial y específicamente a la marca en su concepción tradicional y su nueva especie que es la marca de servicio.

La negociación mercantil es un vocablo plurívoco, ya que doctrina y legislación utilizan además: establecimiento mercantil o fabril, empresa, almacén, tienda, fundo, casa de comercio, hacienda, fondo de comercio, etc., mismos que como sinónimos de la primera se utilizan en las siguientes definiciones:

“La hacienda fondo de comercio o establecimiento comercial es un organismo económico de naturaleza compuesta, en cuya integración entran elementos corporales e incorporales. Ahora bien, todos estos elementos, ese conjunto de cosas, unidas por una razón de finalidad funcionan para ciertas relaciones jurídicas como objeto individualizado” (1).

“Son haciendas aquellas organizaciones económicas que tienen la aptitud de producir un rendimiento, que poseen la capacidad de crear una riqueza, que representan sustancialmente un capital, independientemente de la individualización física de la persona que en un determinado momento está al frente de ella” (2).

“El fundo de comercio es un conjunto de fuerzas productivas

- (1) Agustín VICENTE Y GELLA, Curso de Derecho Mercantil Comparado, 4a. edición, Zaragoza, 1960, pág. 313.
- (2) Francisco FERRARA, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, pág. 92.

y de bienes homogéneos y heterogéneos, relativos a un determinado ejercicio comercial o industrial y que, como organismo económico compacto, en función y existencia independientes de la vida del fundador y sus sucesores, está llamado a atraer y conservar una clientela. Tal la concepción jurídico-económica del mismo" (3).

"La empresa comercial constituye un organismo económico determinado, principalmente por su función técnica que puede ser comercial o industrial, terrestre o marítima y toma nombres distintos según el objeto de su ejercicio: es una tienda, un banco o una agencia" (4).

"Empresa es un conjunto de negocios a base de una organización única, que se reagrupa en torno a un único organismo económico" (5).

"Hacienda mercantil es un conjunto organizado de bienes merced al cual el comerciante ejerce su comercio con el auxilio eventual de otras fuerzas de trabajo, además de las propias" (6).

"La organización de los bienes de la empresa, nos dice BARRERA GRAF, es un requisito esencial para que exista la hacienda o fondo de comercio, ya que sólo en función de esa labor coordinadora del empresario, el conjunto de cosas, de derechos y de relaciones jurídicas pueden servir como base e instrumento para cumplir la finalidad de la empresa; es decir, para que ella concurra al mercado mediante la producción de bienes o el intercambio de servicios" (7).

El artículo 598 del proyecto de Código de Comercio de 1960 dispone que empresa o negociación mercantil "es el conjunto de

(3) Pascual DI GUGLIELMO, *Tratado de Derecho Industrial*, tomo I, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1948, pág. 1.

(4) César VIVANTE, *Instituciones de Derecho Comercial*, Roma, 1928, pág. 145.

(5) Alfredo ROCCO, *Principios de Derecho Mercantil*, Editora Nacional, S. A. México, 1955, pág. 162.

(6) Tullio ASCARELLI, *Derecho Mercantil*, Porrúa H. y Cía. México, 1940

(7) Jorge BARRERA GRAF, *Tratado de Derecho Mercantil*, Vol. I, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1957, pág. 175.

trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios”.

2.—*Sus elementos:* a) *Corporales* y b) *Incorporales*.—Como elementos corporales que forman parte de la negociación, podemos mencionar:

- a) Los muebles o enseres.
- b) Las mercancías y
- c) Las materias primas.

Y como perteneciente a los incorporales:

- a) La clientela.
- b) El aviamiento o avío.
- c) El derecho al arrendamiento.
- d) Los derechos de autor.
- e) La propiedad industrial y
- f) Los derechos y obligaciones derivadas del contrato o contratos, cualquiera que sea su carácter, a virtud de los cuales presta sus servicios el personal de la propia negociación (8).

Los elementos corporales por sí se explican; en cuanto a los incorporales, sólo nos referiremos a la propiedad industrial.

3.—*La propiedad industrial*.—“En el conjunto de derechos conocido con el nombre más o menos técnicamente apropiado de propiedad industrial, cabe distinguir al grupo de los que tienen la función de proteger a la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación” (9).

En Francia, Bélgica, Italia, España, Suiza, al igual que en muchos otros países, “la terminología propiedad industrial ha co-

(8) Roberto MANTILLA MOLINA, *Derecho Mercantil*, Décima Edición, Editorial Porrúa, S. A. México, D. F. 1968, pág. 100.

(9) Roberto MANTILLA MOLINA, *ob. cit.* pág. 106.

brado carta de naturalización, y ha dado nombre a numerosos congresos internacionales, sin que las fórmulas con que se ha pretendido reemplazarla hayan resistido los ataques de la crítica: Congreso de la Propiedad Industrial, Viena 1873; Congreso de la Propiedad Industrial, París 1878; Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1883, etc." (10).

"La propiedad industrial está constituída por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción, ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo" (11).

Como se advierte, la propiedad industrial gira en torno a dos puntos esenciales: la inventiva (patentes) y la actividad comercial (la marca, el emblema, el nombre comercial, el anuncio comercial, etc.); en el primer caso se estimula la investigación o la aplicación industrial de los descubrimientos y en el segundo, por lo que a la marca se refiere, sirve de identidad a productos o servicios, acrecienta los negocios, sirve de pauta al consumidor al seleccionar éste sus satisfactores.

4.—*Contenido.*—Siguiendo la doctrina dominante plasmada en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado últimamente en Estocolmo en el año de 1967, 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 y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen así como la represión de la competencia desleal.

Atendiendo a la naturaleza jurídica de las diversas figuras que se protegen mediante la propiedad industrial, se suelen dividir en: creaciones nuevas, signos distintivos y otras figuras.

Bajo el nombre de creaciones nuevas, se comprenden:

(10) Pascual DI GUGLIELMO, ob. cit. pág. 1.

(11) ROUBIER, citado por David RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marítimo*. México, D. F., 1960, pág. 102.

- a) Las patentes de invención.
- b) Los modelos de utilidad.
- c) Los modelos industriales y
- d) Los dibujos o diseños industriales.

Signos distintivos:

- a) Las marcas en sus diversas especies.
- b) El nombre comercial.
- c) El aviso o anuncio comercial y
- d) La enseña, muestra o emblema.

Otras figuras:

- a) Las indicaciones de origen.
- b) Los secretos de fábrica.
- c) Las recompensas industriales.
- d) El know how y
- e) La represión de la competencia desleal.

5.—*Régimen legal.*—La legislación específica vigente, que regula la propiedad industrial, está contenida en la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1942; consta de 277 artículos, 22 transitorios y está vigente desde el 1o. de enero de 1943; el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de las mismas fechas de publicación y vigencia, consta de 87 artículos y 1 transitorio; el Decreto que establece la tarifa para el cobro de los derechos relativos a la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de 9 de febrero de 1962, que consta de 3 artículos y 2 transitorios, entró en vigor tres días después de su publicación; el Decreto de promulgación del Acta de Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Decreto por el que se promulga el arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, estos dos últimos, publicados en el Diario Oficial de 11 de julio de 1964.

CAPITULO II

- 1.—LA MARCA.
- 2.—CONCEPTO.
- 3.—ATRIBUTOS PARA SER PROTEGIBLE.
- 4.—SU OBJETO.
- 5.—CLASIFICACIONES.
- 6.—LA MARCA EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO.
- 7.—NATURALEZA JURIDICA.
- 8.—LA MARCA DE SERVICIO.
- 9.—DERECHO COMPARADO.

1.—*La marca.*—La dinámica industrial y comercial nos muestra en la actualidad su fuerza arrolladora; nuevas industrias y actividades económicas de la más variada índole se suman a las ya existentes. La aplicación de la ciencia y la tecnología constituyen las fuerzas vivas que impulsan, vigorizan y proyectan el desarrollo nacional en todos los órdenes.

El fabricante, el comerciante, el oferente de servicios al confluir en el mercado, tratan de revestir sus artículos de la más alta calidad y prestar los servicios con esmero profesionalismo, con miras a dejar satisfecho al consumidor. Mediante continuas y costosas campañas publicitarias se pretende interesar masivamente al consumidor con la finalidad de que se habitúe a solicitar los artículos por su marca.

Nuevas actividades económicas incorporan grandes núcleos de población a niveles de vida cada vez más elevados. Los individuos con mayor poder adquisitivo precisan la satisfacción de necesidades crecientes y por vía de consecuencia la demanda de satisfactores aumenta cada día. El consumidor observa y compara calidades, experimenta y termina por exigir determinadas marcas.

El pequeño taller y la industria familiar comienzan a ser desplazados por la mediana y las grandes industrias ávidas de producir artículos en serie.

En nuestra vida cotidiana se aparece a nuestra vista un desfile interminable de satisfactores. Nuestras prendas de vestir ostentan marcas, los utensilios de aseo diario también la llevan, el vehículo que abordamos no carece de ella; en la oficina cada pieza del mobiliario tiene una diversa; en el hogar los aparatos eléc-

tricos y en todas partes, decenas, cientos, millares de objetos o de servicios son identificados no sólo por su nombre específico, sino además, por el nombre adoptado en el bautizo comercial, esto es, por su marca. Algunas marcas por gozar del favor del consumidor adquieren tal fama que llegan a constituir verdaderas denominaciones genéricas, o sea: se conoce más un artículo o un servicio por su marca que por su nombre: ej. en España FRIGIDAIRE y en Argentina FRIGIDER sirven para caracterizar refrigeradores.

¿Pero, qué es en sí la marca?. Esta pregunta es la que pretendemos responder a lo largo de nuestro trabajo; la marca a primera vista, sin ser la única cualidad, nos ofrece una función bipolar: por una parte singulariza productos o servicios, y por la otra, es la señal que orienta al consumidor en la obtención de satisfactores.

Al confluir los satisfactores en el mercado, podemos observar que un mismo artículo o servicio existe bajo el amparo de diversas marcas, ya que hay tantas marcas como fabricantes. El consumidor atribuye directa o indirectamente a cada marca una calidad y según sea el cuidado que cada propietario de marcas tenga para sus artículos, así será la aceptación de los consumidores.

La colocación de satisfactores hoy día, requiere además de calidad y de envases atractivos y prácticos, de cuantiosas inversiones publicitarias y promocionales y nadie se aventura a llevarlas a cabo sin tener la garantía de que su marca deberá ser respetada por todo el mundo.

Con el objeto de asegurar a los propietarios de marcas que sus derechos sobre las mismas serán respetados, el Estado interviene y reconoce derechos de exclusiva a quien obtiene el registro. Con ello, los titulares de marcas tienen la seguridad de que las inversiones y los esfuerzos que realicen estarán garantizados contra usurpadores.

Con base en la garantía de trabajo establecida por el artículo 5o. Constitucional, en la de comercio e industria proclamados en el 4o. y abolidos los monopolios por el 28 del propio ordenamiento, se fincan las bases sobre las cuales la Ley de la Propie-

dad Industrial debe regular los privilegios que deben otorgarse a inventores y perfeccionadores, así como a los propietarios de signos distintivos, estableciendo a la vez las sanciones que deben ser impuestas a quienes faltando a los principios de honradez y de ética comercial, se aprovechan o tratan de apropiarse de beneficios logrados por el esfuerzo de otro.

Se ha dicho que “definir es limitar y limitar es impedir la evolución” (1). Con el respeto que nos merece lo anterior y por considerarlo conveniente, a continuación ofrecemos algunas definiciones de tratadistas extranjeros sobre la marca, seguiremos con los nacionales y finalmente expondremos la nuestra.

2.—*Concepto*.—“Se puede decir con verdad —afirma Pouillet— que la marca es el modo material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros, que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre” (2).

La marca de fábrica, expone por su parte VICENTE Y GELLA, “es el signo con que un comerciante o industrial señala los productos para diferenciarlos en el comercio de otros similares. La marca es propiedad de quien la registra”. (3)

El conocido tratadista argentino, ya desaparecido, BREUER MORENO define la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”. (4)

Por su parte, Tullio ASCARELLI ha dicho: “la marca sirve para individualizar al producto. También ella constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una contraseña puesta

(1) Paul MATHELY, citado por Pierre JEAN POINTET. Las Marcas de Servicio. R.M.P.I.A. No. 9, Ene-Jun. de 1967, pág. 88.

(2) Eugéne POUILLET. Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence déloyale, Marchal et Billard, París, 1898, págs. 13.14.

(3) Agustín VICENTE Y GELLA, Curso de Derecho Mercantil Comparado, 4a. edición, Zaragoza, 1960, pág. 324.

(4) Pedro C. BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. edición, Editorial Robis, B. Aires, 1946, pág. 31.

en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela” (5).

La marca —escribe ROTONDI— “es un signo gráfico impreso o aplicado al producto, y que sirve para distinguirlo con la indicación de la hacienda de donde procede, o mejor dicho, que sirve para calificar una hacienda en sus productos”. (6)

“Para que exista marca se requiere que haya un producto o un servicio a distinguir, que haya un signo para ser empleado como medio distintivo del producto o servicio y que el signo sea empleado o usado para distinguir el producto o servicio”. (7)

El maestro italiano FERRARA ha escrito “la marca se exterioriza materialmente mediante un signo adherido o impreso sobre el producto, que está destinado a acompañarlo en la circulación”. (8)

Para GHIRON la marca “es el medio principal para atraer a la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares” (9)

“La marca trata de identificar el producto mediante algún distintivo, que puede ser un nombre, un signo, un símbolo, etc. Esa identificación lleva implícita cierta garantía, puesto que el fabricante reconoce al artículo como suyo; por otro lado se facilita con ella la estimulación de la demanda y se incrementa la función de mercadeo con posibilidades de actuar sobre ciertos sectores de la demanda”. (10)

(5) Derecho Mercantil, Porrúa Hnos. p Cía. México, 1940, pág. 57.

(6) Mario ROTONDI, Instituciones de Derecho Privado, Editorial Labor, S.A., México, 1953, pág. 208.

(7) Felipe DE SOLA CAÑIZALEZ, Tratado de Derecho Comercial Comparado, tomo II, pág. 419.

(8) Francisco FERRARA, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, pág. 218.

(9) Mario GHIRON, Corso di Diritto Industriale, volume secondo, Roma, 1937. Società Editrice del Foro Italiano, pág. 5.

(10) Converse Paul D., Harvey W. y Mitchell Robert V., Elementos de Mercadeo-técnica, 3a. Ed. Herrero Hnos. México 1965. pág. 35.

“La marca, representada por cualquier letra, palabra, nombre, símbolo o diseño o una combinación de dos o más de estos que sea adoptada y usada por un hombre de empresa para identificar sus productos o servicios y distinguirlos de los que ofrece otro hombre de empresa”. (11)

“La marca es el signo diferenciador de las mercancías que se fabrican o se venden en una empresa”. (12)

“Las marcas son signos puestos sobre las mercancías o sus envolturas, que pueden consistir en el mismo nombre del comerciante o de la negociación o en cualquier otra designación peculiar de fantasía; en el emblema de la negociación o en un símbolo dibujo cualquiera; en una combinación determinada de colores, etc.”. (13)

Las marcas —afirma DE PINA VARA— “son los signos distintivos de los artículos fabricados o vendidos por una empresa, que los distingue de los de su especie”. (14)

Define la marca MARIN, “como garantía de la libertad comercial, la protección al comerciante honrado contra el expoliador, que, nacida de la libertad de trabajo, asegura a cada uno el crédito, el renombre que ha sabido adquirir” (15).

“Marca —escribe RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ— es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados” (16).

(11) WACH William, *Mercadotecnia*, Herrero Hnos, México, 1963 pág. 031.

(12) Joaquín GARRIGUEZ, *Curso de Derecho Mercantil*, A. Aguirre Imp. Madrid, 1936, pág.

(13) Roberto MANTILLA MOLINA, *Derecho Mercantil*, ob. cit. pág. 113.

(14) Rafael DE PINA VARA, *Elementos de Derecho Mercantil Mexicano*, Editorial Porrúa, S. A. México, 1967, 3a. edición, pág. 23.

(15) citado por David RANGEL MEDINA, *R.M.P.I A.* No. 7, ene-jun/66, México, pág. 19.

(16) Joaquín RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, *Derecho Mercantil*, Tomo I, 7a. edición, Edit. Porrúa, S. A. México, 1967, pág. 425.

Para IBARROLA, "la marca es un símbolo que consiste en general en una imagen, marbete o en una o varias palabras estampadas o unidas a las mercancías de un comerciante para distinguir las de bienes semejantes de otros comerciantes. En el caso de la marca lo que la ley protege es el símbolo, no el artículo mismo" (17).

"La marca —escribe SEPULVEDA— es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia. Cumplen un doble propósito las marcas. El primero, que según ya se dijo, permite distinguir los productos de los de un competidor, y por lo tanto, posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. Por el otro, constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías que desean adquirir, y que les merece confianza, tanto por la uniformidad del producto y por su precio como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio" (18).

Nos expresa GONZALEZ LLACA: "la marca es un signo distintivo que caracteriza los productos de la industria, el comercio y los servicios, del cual se tiene el derecho exclusivo de uso por haber cumplido con los requisitos de la ley y el Reglamento" (19).

"Marca es el medio adoptado por un productor de satisfactores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos, para distinguirlos de otros y evitar confusiones de origen" (20).

- (17) Antonio DE IBARROLA, *Cosas y Sucesiones*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1957, págs. 224 y 225.
- (18) César SEPULVEDA, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Impresiones Modernas, S. A. México, 1955, pág. 63.
- (19) Edmundo GONZALEZ LLACA, *Las diferentes categorías de marcas en nuestro Derecho Positivo*, Tesis prof. U.N.A.M., México, pág. 33.
- (20) Bernardo GOMEZ VEGA, *La importancia de las patentes y de las marcas*, Librería de Manuel Porrúa, S. A., México, D. F. 1964, pág. 14.

Como puede apreciarse de la lectura de las denificaciones citadas, casi nadie hace referencia a la marca de servicio. Esto tiene su explicación en que hasta después de la última conflagración (21), en los Estados Unidos de Norteamérica se comenzó a legislar por vez primera sobre esta especie de marcas, cuyo estudio abordaremos con amplitud en el apartado 8 de este capítulo.

Expuestas las definiciones que anteceden, externaremos nuestra opinión sobre lo que nosotros entendemos por la figura que constituye la materia central de nuestro trabajo.

La marca es una creación humana de fácil o difícil elaboración que pertenece al género de los derechos inmateriales. Materialmente se caracteriza por la representación apreciable por los sentidos, que se utiliza para señalar y distinguir productos del mismo género o similares, o bien, servicios genéricamente considerados. Constituye una garantía de calidad del satisfactor que representa, señala su origen en marcas de prestigio, es un signo de identidad; medio de orientación y guía del consumidor. Circunscribe el derecho de su titular y opone *erga omnes*, una obligación pasiva universal de respeto.

Su uso y registro son por regla general potestativos y sólo por excepción, se tornan obligatorios por disposición legal y fundamentados en razones de orden público.

Decimos que es una creación humana, ya que sólo el hombre es capaz de darle existencia; de fácil o difícil realización, en atención al grado de dificultad que ofrezca su creación; ya que puede ir desde la palabra, figura o representación más simple, hasta la más compleja combinación de signos, colores, melodías, etc.

Nota.—Para formarnos una idea de las actividades que implica hoy día el colocar un producto en el mercado o el ofreci-

(21) Pierre JEAN POINTET. Las marcas de servicio. R.M.P.I.A.. No. 9, Ene. Jun. de 1967, pág. 88.

miento de servicios, veamos lo que expresan los especialistas en ese ramo (22):

Mercadotécnica —dicen— es la ciencia del mercadeo, que se significa por el conjunto de políticas y actividades de una empresa, comprendidas en los siguientes aspectos de un negocio:

- a) Investigar para determinar lo que se debe producir, elaborar, crear o comprar para la venta,
- b) Decisiones resultantes de tales investigaciones,
- c) Planeamiento y desarrollo de los productos o servicios que se van a ofrecer a la venta.
- d) Pruebas de productos o servicios,
- e) Marcas de los productos o servicios,
- f) Envase del producto,
- g) Etiquetas que acompañan al producto,
- h) Garantías que se ofrecen,
- i) Establecimiento y administración de precios,
- j) Propaganda, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas.
- k) Dirección y fomento de ventas,
- l) Canales de distribución, presentación y ventas,
- m) Papeleo relacionados con pedidos,
- n) Almacenamiento y transportes,
- o) Cobranzas y pagos,
- p) Servicios a los clientes,
- q) Relaciones con los clientes.

Como se puede advertir, el problema no es nada fácil. Para decidir sobre la marca que señalará el producto que se desea poner en el comercio o el servicio que se va a ofrecer, habrá de tomarse en consideración no solamente su designación, la figu-

(22) IMAN, A. C., *Seminario de Mercadotecnia y Administración de Ventas*, publicado por el Instituto Mexicano de Admon. de Negocios, A. C. Sullivan 199-801, México 4, D. F.

ra que se va a adoptar, el diseño de la etiqueta, su tamaño, el color o combinación de colores, tipo de letra, sonidos y música en su caso, etc. sino también sus posibilidades de éxito o fracaso; la publicidad y promoción que servirá de apoyo al producto; la clase de consumidores a quienes está dirigido, etc. Así pues, la pretendida facilidad, en cuanto a la decisión sobre la marca adecuada para adoptarse, es muy relativa, precisando de una profunda meditación y una cuidadosa selección, si es que se quiere alcanzar el éxito. Marcas hay, es cierto, que se escogen sin mayor reflexión, pero no menos cierto es que la mayoría de ellas están destinadas quizá al fracaso.

Decimos que la marca pertenece al género de los derechos inmateriales, ya que en mayor o menor grado, es fruto de la inteligencia humana; las marcas son fracciones de pensamiento que se desprenden de su autor y quedan cautivas al proyectarse al mundo físico.

Se caracteriza por la representación material adoptada por su creador para señalar y distinguir productos o servicios iguales o similares. La idea sobre determinada marca, nace en la mente humana y se exterioriza al quedar plasmada gráficamente sobre cierto género de productos, o ser apreciable en la manifestación sensorial por los servicios, (El artículo 79 del Reglamento de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial contiene 49 hipótesis sobre artículos específicos y una general para los no comprendidos. Actualmente no se incluye la marca de servicios, aún cuando algunas personas estiman lo contrario.

Constituye una garantía de calidad del satisfactor que representan, ya que el consumidor tiene la seguridad de que al adquirir la marca X, será igual al que ya conoce; por otra parte, en el caso de vicios ocultos o defectos, podrá conocer su origen y ejercitar, en un momento dado, las acciones legales que estimen procedentes conforme a la ley.

Circunscribe el derecho de su titular, ya que, bien mediante el uso o por el registro de la marca adoptada, la extensión de su derecho se encuentra delineada por la marca misma. Dentro de los límites legales, cada quien impone el marco dentro del cual

queda comprendido el derecho de propiedad derivado de la marca; derecho que deberá respetarse por todo el mundo, so-pena de quedar sujeto a las sanciones de carácter económico o corporal, ya que al conferir la Ley de la Propiedad Industrial una exclusividad, mediante el otorgamiento del título correspondiente, también provee al titular de los medios legales que garanticen la imperturbabilidad y el legítimo y racional aprovechamiento del privilegio conferido.

En capítulo separado, trataremos lo relacionado con el uso protestativo o libre de la marca, así como de su obligatoriedad bajo ciertas condiciones.

3.—*Atributos para ser protegible.*—Basados en la obra del lic. RANGEL MEDINA, estimamos se requieren los siguientes:

- a) Ser distintiva,
- b) Novedosa,
- c) Especial,
- d) Lícita,
- e) Veraz.

a) *Ser distintiva* quiere decir que sea apta para permitir su diferenciación con otras de su misma especie; debe diferenciar al producto o servicio representado, sin llegar a ser descriptiva o genérica.

El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: “El que esté usando o quiera usar una marca *para distinguir* los artículos (nosotros agregaríamos o los servicios) que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso (propiedad para nosotros), mediante su registro ante la Secretaría de Economía Nacional (actualmente Industria y Comercio), satisfaciendo las formalidades y requisitos que establezca la presente ley y su reglamento”.

b) *Novedosa.*—Su cualidad novedosa constituye un elemento imprescindible, pues si la marca que se pretende registrar, ya

ha sido objeto de registro, o bien, ya existe en el mercado con anterioridad, propiciaría la confusión y por tanto su rechazo resulta obvio.

El artículo 105 L. P. I. establece: "No se admitirán a registro como marca":

Fracc. XIV.—"Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse".

En consecuencia, no será registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos...

b) Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior...

c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior, vigente aplicada a los mismos artículos...

La fracción II del artículo 200 de la propia ley, establece que el registro de una marca es nulo; "Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada"...

c) *Especial*.—Ser especial significa —dice Pouillet— que su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente (23).

De acuerdo con este principio, que hoy día tiende a desaparecer en tratándose de marcas de renombre, la marca no es susceptible de tener validez respecto de todo género de mercancías o servicios, sino particularmente para él o los que expresamente fue solicitada.

Sólo cuando la marca es especial "cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, in-

(23) Citado por David RANGEL MEDINA, ob. cit. pág. 190.

dividualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia" (24).

La marca no es susceptible de amparar todas las mercancías o servicios en general, con un sólo registro, excepto en tratándose de las marcas de renombre, ya que en principio, sólo "atribuye a su titular la protección de los productos o servicios para los que específicamente le fueron otorgados. La misma marca puede ser registrada por cualquiera otra persona para distinguir productos de otra clase" (25).

La única manera de proteger una marca para toda clase de productos o servicios, es registrarla en todas las clasificaciones previstas por el Reglamento. Ej. Cantinflas, Singer, Kodak, etc.

d) *Lícita*.—Principio general de derecho bien conocido es la licitud en todo acto jurídico o contrato; la contravención a este principio engendra su nulidad. Así, el Código Civil del Distrito y Territorios Federales, conteniendo una norma de carácter federal, dispone en su artículo 80. "qué los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos". Y no podía ser de otra manera, ya que el derecho, por esencia, no puede ir contra sus propios principios.

La Ley de la Propiedad Industrial, dispone en su artículo 105. "No se admitirán a registro como marca":

Frac. VI.—"Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración".

Frac. VII.—"Las armas, escudos y emblemas nacionales. La designación verbal de los emblemas se equiparará a los emblemas mismos. (la ley no hace referencia a los colores de los emblemas patrios, pero estimamos que por analogía puede rechazarse el registro de marcas que tengan la disposición de colores de los lábaros nacionales. Ej. verde, blanco, y rojo en nuestro país).

(24) Descartes DRUMMOND DE MAGALHAES. cit. por RANGEL MEDINA. Ob. cit. pág. 190.

(25) Pedro C. BREUER MORENO. Ob. cit. pág. 55.

Fracc. VIII.—“Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorización de los interesados, o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado”.

Fracc. X.—“El emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra. (por analogía, creemos que cualquier emblema similar queda excluido de registro. Ej. La Cruz Verde, la Cruz emblemática de la campaña contra la tuberculosis, el emblema de la UNESCO, etc.).

Con razón afirma GRECO: “las marcas que se forman de palabras, figuras o signos contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la moral o a las leyes prohibitivas serían ilícitas por lesionar un interés público” (26).

e) Veraz.—La marca y todas las indicaciones que en ella aparezcan deben ser ciertas. Las falsas indicaciones respecto a la calidad, cantidad, peso, medida, cualidades, origen, etc., de las marcas, contravienen este principio y consecuentemente la ley debe establecer sanciones a quienes incurren deliberadamente en estos vicios con el deliberado propósito de que el consumidor adquiera los artículos creyendo las anotaciones que en ellos aparecen. RAMELLA expresa que “cuando se apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas son fraudulentas porque no están conformes con la realidad de las cosas que representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo” (27).

El principio de veracidad en las marcas es recogido por nuestra ley al disponer:

Art. 105 (L. P. I.).—“No se admitirán a registro como marca:

Fracc. XI.—“Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier país de habla española”.

(26) citado por Jorge BARRERA GRAF. Ob. cit. pág. 294.

(27) Citado por David RANGEL MEDINA. Ob. cit. pág. 199.

Esta disposición tiende a evitar que el público sea engañado por industriales o comerciantes, que deliberadamente hacen mención de sus productos o servicios en idioma extranjero, con la finalidad de darles apariencia de extranjeros, con miras a obtener pingües utilidades al amparo del error a que inducen.

Fracc. XII.—“Las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los artículos que pretendan ampararse. Se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario”.

Fracc. XIII.—“Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse”.

El artículo 200 de la propia ley, establece que será nulo el registro de una marca:

Fracc. IV.—“Cuando contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial, o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que principió a usarse la marca”.

Estimamos que la imitación de marca, la falsificación, el uso ilegal y la mayoría de las figuras delictivas previstas por la ley (arts. 251 al 263 L.P.I.), se fundamentan en la falta de veracidad.

Los atributos antes señalados, los consideramos aplicables también a las marcas de servicio.

4.—*Su objeto*.—El objeto de protección de la marca es múltiple: Por una parte se protege al propietario de la misma, ya que al realizar inversiones en adquisición de maquinaria, mate-

rias primas, estudios de mercadeo, campañas publicitarias y promocionales, equipo de reparto, personal, etc. es imprescindible que el Estado le asegure que sus derechos, que como titular de marca le asisten, serán respetados. Esto en parte propicia el fomento de inversiones, que se traduce en creación de nuevas industrias, demanda de mano de obra, de técnicos y profesionales; propiciando el desarrollo industrial y económico del país, por lo cual el Estado se muestra interesado. El público identifica los artículos por su marca y así se le facilita su repetida adquisición.

5.—*Clasificaciones.*—Según diversos criterios, las marcas se clasifican en:

- a) nacionales, extranjeras, nacionalizadas e internacionales.
- b) industriales, comerciales, agrícolas y de servicios.
- c) individuales, colectivas y en copropiedad.
- d) independientes y ligadas.
- e) defensivas o protectoras y efectivas.
- f) registradas y no registradas.
- g) de uso obligatorio y potestativas.
- h) nominadas e innominadas.
- i) ocultas y ostensibles.
- j) marcas que han llegado a convertirse en término genérico.
- k) denominaciones de origen.

a) *Nacionales, extranjeras, nacionalizadas e internacionales.* En cuanto a su ámbito espacial de validez, marcas nacionales son aquellas que son creadas o registradas en un determinado país y la protección legal se circunscribe a los límites del territorio nacional.

Marcas extranjeras son aquellas que se usan o registran en país diverso al en que surgieron, o sea, aquellas que amparan mercancías de importación.

Marcas nacionalizadas, son las que siendo extranjeras, se depositan y registran en territorio nacional conforme lo dispuesto por la ley nacional y los tratados internacionales.

Marcas internacionales son las que por su notoriedad y fama, han transpuesto los límites de su país de origen. Se les conoce además como: de gran fama, de gran clase, de alto renombre, etc. y aun cuando no se encuentren registradas en todos los países; es casi principio general otorgarles protección legal. En el capítulo IV nos referiremos a ellas.

b) *Industriales, comerciales, agrícolas y de servicios.*—La diferencia específica entre estas marcas, estriba en la calidad de su propietario.

Marca industrial, también conocida como de fábrica, es la utilizada por el fabricante o productor de mercancías. Es tal vez la especie más importante de marcas.

Marcas comerciales son aquellas que emplea el comerciante en artículos no elaborados por él. Este tipo de marcas representa doble garantía para el consumidor, ya que por una parte, se ostenta la marca del productor o fabricante y además la del comerciante que la distribuye o vende.

TRONCOSO DE LA CONCHA dice que: “la marca de fábrica individualiza el objeto en su clase; la de comercio lo individualiza en cuanto al negocio de que forma parte” (28).

Una variante puede ser la marca de artículos maquilados, en la cual, generalmente permanece oculta la identidad de quien los fabrica, pues al comerciante que ordena la maquila le interesa que sólo aparezca su nombre.

Marcas agrícolas. Son aquellas “que usa el agricultor para denotar el origen de los productos, de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.” (29).

RANGEL MEDINA al comentar esta especie de marcas afirma: “formar con las marcas agrícolas una tercera especie, es criticable. Si bien es cierto que atendiendo al sujeto titular de las marcas, que amparan productos de la tierra, dichas marcas

(28) Citado por Edmundo GONZALEZ LLAÇA. Ob. cit. pág. 69.

(29) David RANGEL MEDINA. Ob. cit. pág. 248.

aparentemente podrían justificar su designación como un tercer grupo; en realidad no existe una razón lógica, ni siquiera de orden práctico para pretender tan inútil división. En efecto, si se examinan los productos agrícolas en su estado original, se advierte que comúnmente se identifican tanto por los agricultores como por el público en general, por su nombre propio. Así ocurre con los cereales, las legumbres, las frutas, etc. Los elementos que se emplean para distinguir los productos agrícolas de la misma especie, por ejemplo: el maíz cultivado por un agricultor en determinada zona, del maíz que se produce en otra zona por persona diversa; no son propiamente marcas en la acepción legal, doctrinaria y común que ésta admite; sino que son modalidades, son variedades o tipos del producto. Podría argumentarse que en ocasiones el agricultor, ya sea en los envases, bien en los sacos, y en general en los medios de que se vale para transportar o vender al público el producto agrícola, coloca sobre dichos medios alguna marca; más entonces en realidad quien la emplea ha dejado de ser agricultor, o los artículos así amparados por la marca no son propiamente agrícolas en su cabal sentido; puesto que cuando este fenómeno se presenta, la mercancía ya no se encuentra en su estado original de extracción terrestre, tal como brota de la naturaleza, sino que ha sufrido alguna transformación. En cuyo supuesto estamos ya en presencia de un industrial" (30)

Edmundo GONZALEZ LLACA expresa por su parte: "En nuestra opinión, sí resulta de gran utilidad la marca agrícola ya que es un estímulo para aquellos que mejoran la calidad de sus productos, con diversos sistemas de tierra, agua, semilla, etc. etc. Y por lo tanto, ese esfuerzo del agricultor, tiene que ser justamente recompensado, con un signo distintivo para diferenciarlo de los demás, resultando benéfica para el público consumidor esa competencia en la superación de calidad de los productos" (31).

Continúa diciendo GONZALEZ LLACA, "qué es una garantía comprar una caja de manzanas con una marca que per-

(30) David RANGEL MEDINA, Ob. cit. pág. 248 y 249.

(31) Edmundo GONZALEZ LLACA, Ob. cit. pág. 74.

mita identificar tales productos como procedentes del rancho de Tacohaleche en Zacatecas; o una caja de aguacates que nos indique que los mismos proceden del rancho denominado El Pueblito en Querétaro”.

Compartimos la opinión de RANGEL MEDINA al afirmar que en verdad esta clasificación no tiene ninguna razón de ser, pues atendiendo a este criterio las clasificaciones se tornarían interminables, ya que podría pensarse en marcas de alfarería, marcas de productos marítimos, marcas de floricultura, piscicultura, etc.

En opinión nuestra no encontramos razón alguna para esta pretendida clasificación. Recordemos que la función primordial de las marcas consiste en la individualización de artículos o servicios. GONZALEZ LLACA afirma que el esfuerzo del agricultor debe ser justamente recompensado con un signo distintivo para diferenciarlo de los demás, lo cual nos parece por demás legítimo, pero preguntamos: ¿acaso al ponerse en el mercado los artículos agrícolas, a que el citado autor se refiere, no se les puede colocar una marca?

Al disponer el artículo 96 L.P.I. “El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia”... ¿no está acaso comprendiendo a este género de productos? ¿no puede el dueño del rancho de Tacohaleche, como lo dispone la última parte de la fracción XII del artículo 105 L.P.I. solicitar el registro de esa marca?

Por lo que se refiere a las mejoras en la calidad de la tierra, obonos, sistemas de irrigación, tratamiento de semillas, injertos, sistemas para la erradicación de plagas, etc. los interesados en su caso pueden obtener patentes; aún cuando a juicio nuestro, deben regularse estas materias por marcas de servicios; pero, actualmente en nuestro país no es aceptable el registro de esta especie de marcas.

Marcas de servicio.—Como de su denominación se desprende, son aquellas cuya finalidad se cifra en caracterizar y diferen-

ciar un servicio de otro. Para mitigar sus necesidades materiales, el hombre dispone de satisfactores, los que podemos clasificar en artículos y servicios. Los primeros pueden ampararse con marcas industriales o comerciales y los segundos con marcas de servicio, a las que nos referiremos en el apartado octavo de este capítulo.

c) *Individuales, colectivas y en copropiedad.*—Las primeras son las que pertenecen a una sola persona.

Marcas colectivas “son las que registran las colectividades, como personas jurídicas, públicas o privadas, para que sean utilizadas por todas las personas que forman parte de esas asociaciones o por los domiciliados en las provincias, municipios o países administrados por las autoridades que las registran” (32).

En las marcas colectivas —afirma BRAUN— “la marca es común para sus productos, pero cada fabricante o comerciante tendrá derecho a emplearla, y para instar por sí, y en defensa de sus intereses personales, contra los usurpadores” (33).

Las colectividades en donde se producen o fabrican artículos de fama —que generalmente radican en una región determinada— señalan sus mercancías para indicar su origen; son artículos que tienen características comunes por el peculiar procedimiento empleado para su fabricación o manufactura. La marca es común para los productos, pero individualmente, cada agremiado tiene derecho a usarla y a defender por sí sus derechos.

El artículo 7 bis del Convenio de París, revisión de Lisboa, expresa: “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”.

La Ley mexicana hace referencia a las marcas colectivas en sus artículos 113, 115, 154 y 264, pero no las reglamenta.

Las marcas en copropiedad son aquellas en que, siendo única la marca, pertenece a dos o más personas.

(32) Pedro C. BREUER MORENO. Ob. cit. pág. 112.

(33) Citado por David RANGEL MEDINA, Ob. cit. pág. 238.

d) *Independientes y ligadas*.—Las primeras son las que no tienen nexos con ninguna otra y las segundas, llamadas por algunos autores en serie, son aquellas que pertenecen a un mismo dueño; son semejantes y amparan los mismos o similares artículos o servicios. Estas marcas se consideran independientes para todos los efectos, excepto para su transmisión, la cual debe hacerse concomitantemente con las demás.

e) *Defensivas o protectoras y efectivas*.—Refiriéndose a las primeras —BARRERA GRAF— las designa como impropias, “ya que ni son signos distintivos de mercancías (ni de servicios, agregaríamos nosotros), ni se manifiestan al exterior, ni van adheridas al producto, sino sólomente son denominaciones reservadas que el titular de la marca puede utilizar en el futuro” (34).

Estas marcas tienen por objeto proteger a la principal, por lo cual, podemos llamarlas accesorias. Son marcas muertas, ya que no se usan.

Creemos que una adecuada protección marcaría podría evitar la existencia de las marcas de reserva, que impiden que quien sí tiene intención de usarlas las explote, pues aquellas constituyen una rémora.

Las marcas de reserva tienen como misión proteger artículos o servicios que de momento no existen o tal vez nunca lleguen a existir, pero que se han registrado con el propósito de utilizarlas en el futuro.

Estas marcas deberían quedar proscritas en nuestra legislación, o bien conceder un plazo más breve que el actual para su explotación y de no efectuarse ésta, decretar su cancelación, pues como afirma WASSERMAN (35) “no tiene derecho al registro de una marca, quien no esté dispuesto a fabricar productos (o servicios) a los cuales se piensa distinguir”.

Marcas efectivas son las que realmente se usan, que son las que en nuestra opinión, atendiendo a su naturaleza misma y a su función social y económica, deben ser protegidas por la ley.

(34) Jorge BARRERA GRAF. Ob. cit. pág.

(35) Martín WASSERMAN. Citado por Edmundo GONZALEZ LLACA. Ob. cit. pág. 85.

f) *Registradas y no registradas*.—Las primeras son aquellas en las cuales su titular ha solicitado y obtenido el título que lo acredita como propietario de los derechos derivados de la marca. Las segundas son aquellas que existen sólo de hecho, sin registro y a las cuales, por el simple uso, nuestra legislación les confiere protección, ya que no priva exclusivamente el registro; sin embargo, para gozar plenamente del derecho de exclusividad, es conveniente registrarlas formalmente.

g) *De uso bligatorio y potestativo*.—Como su nombre lo indica, las primeras necesariamente deben señalar a los artículos o servicios y en las segundas, los artículos o servicios pueden venderse u ofrecerse discrecionalmente con o sin marca.

h) *Nominadas e innominadas*.—Marcas nominadas son las que se representan por medio de letras, números, palabras o frases y que a su vez pueden ser: evocativas o de fantasía; lo primero cuando su denominación va asociada por lo que representan, v. gr. MAIZENA y lo segundo cuando el artículo o servicio no tiene ninguna relación con su denominación.

Marcas innominadas son las que se ostentan mediante símbolos, figuras, retratos, dibujos, piezas plásticas, colores, sonidos, etc. o combinaciones de unos y otros. Puede registrarse independientemente de su denominación.

i) *Ocultas y ostensibles*.—Las primeras son aquellas en las cuales el signo permanece oculto a simple vista y que sólo se descubre al utilizar el producto, Ej.: algunos vinos que tienen la marca en los costados o en el fondo del corcho. La función de estas marcas es de garantía respecto del origen. Las segundas son las más comunes y aparecen en la parte externa del envase que los contiene o en etiquetas.

j) *Marcas que han llegado a convertirse en término genérico*.—En este tipo de marcas ha destacado tanto su nombre, que el consumidor conoce más la marca que el nombre del artículo; sucede que la marca se ha convertido en término genérico descriptivo de productos o servicios. Ej. NYLON, CELLOPHAN, etc., el artículo 105 L.P.I. prohíbe su registro.

k) *Denominaciones de origen*.—El artículo 2o. del arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (36), dispone: “Se entiende por denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

La legislación mexicana rechaza el registro de las denominaciones de origen (fracc. XII del art. 105 L.P.I.), pero acepta su uso, sin constituir reserva (art. 97 2a. parte L.P.I.).

Como ejemplo citaremos *COGNAC*, que comprende la región francesa de ese nombre y con cuyo nombre se conoce una bebida alcohólica; el vocablo *TEQUILA*, que sirve para designar un aguardiente regional destilado con ágave azul, *tzequün* o *tzihiün*, variedad que se produce por excelencia en la población tapatia de Tequila.

6.—*La marca en el sistema legal mexicano*.—Antecedentes legislativos.

La primera ley que reglamentó las marcas en México, de manera específica, lo fue la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889 (37).

Así se suceden: El Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial (38); la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903 (39); la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 (40); el Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de fecha 11 de diciembre de 1928 (41); la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, ambos

(36) Diario Oficial de la Federación de 11 de julio de 1964.

(37) Citado por David RANGEL MEDINA, Ob. cit. pág. 21.

(38) Idem. pág. 27.

(39) Diario Oficial de 2 de septiembre de 1903.

(40) Diario Oficial del 27 de julio de 1928.

(41) Diario Oficial del 31 de diciembre de 1928.

de fecha 31 de diciembre de 1942 (42), vigentes, así como la Tarifa para el cobro de Derechos relativos a la Propiedad Industrial, de 9 de febrero de 1962 (43).

La legislación mexicana, propiamente no define a la marca. El artículo 97 L.P.I. dispone: "Pueden constituir una marca los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase".

Los artículos 105 y 106 de la propia ley, establecen lo que no es susceptible de registro.

La enumeración casuística a que alude la disposición acabada de citar nos parece innecesaria y además, consideramos que deben comprenderse no sólo los objetos, sino incluirse los servicios; pues como en este capítulo mencionaremos, en el mundo actual dentro del campo de los negocios, coexisten tanto los artículos como los servicios; ámbos son especies del género satisfactores.

7.—*Naturaleza jurídica.*

Problema asaz difícil es el relativo a determinar cuál es la naturaleza jurídica de la marca. Numerosos tratadistas han abordado esta cuestión, sin que hasta la fecha se hayan puesto de acuerdo de manera unánime.

A continuación expondremos algunas de las teorías que se han elaborado en torno a tan interesante como discutido problema:

Edmund PICQUARD hace notar "que los derechos de marca, como los del inventor y del autor, no podían incluirse en la clásica división de derechos reales y derechos personales" (44),

(42) Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942.

(43) Diario Oficial del 9 de febrero de 1962.

(44) Sonia MENDIETA R., *Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas*, R.M.P. I.A. No. 7, ene-jun. de 1966, pág. 142.

y creyó conveniente incluirlos en una categoría diferente, así elabora su teoría y expresa que el derecho se compone de tres elementos:

- 1) Objeto sobre el cual se ejerce;
- 2) Sujeto que lo ejerce y,
- 3) Relación jurídica entre sujeto y objeto.

“De estos elementos, el sujeto es siempre el mismo, la persona; y la relación jurídica es infinitamente variable. Sólo queda el objeto como base para la clasificación de los derechos”.

“El objeto, continúa el citado autor, está constituido por las cosas del mundo material; las acciones positivas o negativas de otras personas y esos productos de la inteligencia del hombre o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas ni dependen de la acción o inacción de las personas, pero que, sin embargo, tienen un valor patrimonial evidente.

Así, concluye el autor en cita, con base en su objeto, los derechos se dividen en: derechos reales; derechos personales y derechos intelectuales.

Teoría de los derechos inmateriales.

Su expositor Joseph KOHLER parte de que: “La noción del derecho no es más que el sentimiento —en un estado de cultura dado— de la justa relación entre el individuo y la colectividad” (45), “a medida que la sociedad evoluciona, surgen nuevos derechos, se extinguen o modifican los ya existentes. Y así vemos cómo con miras al interés colectivo e individual, se protegen al lado de los derechos clásicos, los derechos industriales (patentes, marcas, modelos de utilidad, etc.) por su valor social económico, incluidos bajo el concepto de derechos inmateriales”.

En el caso específico de la marca, KOHLER cree que la marca es un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre,

(45) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. págs. 47 y 19.

que se protege porque el momento cultural dado exige que se ampare por el valor económico que representa.

Teoría de los derechos individuales.

RAMELLA divide los derechos en tres clases: los patrimoniales que se ejercen sobre las cosas del mundo externo; los derechos de familia, que se ejercen sobre otras personas, además del titular; y los derechos individuales, que se ejercen sobre las manifestaciones exteriores de la propia personalidad. Los derechos individuales son, en realidad, derechos derivados del derecho de personalidad y emanación de ella. La personalidad es una, pero los bienes que emanan de ella son múltiples y también lógicamente, son múltiples los medios de protección. Quedan incluidos entre ellos los bienes como el derecho a la salud, a la libertad, al honor, a la imagen, al nombre propio, al nombre comercial, a la marca, etc.”.

Teoría de la propiedad inmaterial.

Francesco CARNELUTTI, acaso el jurista más grande de nuestro tiempo (46), ha escrito: “La propiedad y los demás derechos reales menores constituyan el tipo único de derecho absoluto conocido por la técnica jurídica romana”.

Hoy —expresa CARNELUTTI— “todos saben que existe, al lado del antiguo, un nuevo tipo de propiedad, al cual podemos dar desde luego, el nombre de propiedad inmaterial; de esta no se conoce todavía ni el objeto ni el contenido; pero se tiene la convicción, o al menos la intuición común, de que tiene la estructura del derecho absoluto; es decir, del derecho primario” (47).

“Todos están de acuerdo en incluir en ella los derechos que se suelen llamar, por una parte derechos de autor, y por otra,

(46) Francisco APODACA Y OSUNA, Prólogo a *Usucapión de la Propiedad Industrial*, de Francesco CARNELUTTI, Editorial Porrúa, S. A., México, 1945, pág. 11.

(47) Francesco CARNELUTTI. Ob. cit. pág. 11 y siguientes.

derechos de patente hasta aquí va bien, pero al agregar además el derecho a la marca... el concepto se transforma de esta manera en una nebulosa”.

“Es fácil advertir que el derecho de propiedad inmaterial no es más que el derecho sobre las obras de la inteligencia. Es preciso, naturalmente, determinar qué se entiende por bienes materiales e inmateriales”.

“Lo contrario de material sería personal. Pero he aquí que, entre lo material y lo personal, hay cierta cosa intermedia que no es ni material ni personal; no es material porque no viene de la naturaleza, no es personal porque no tiene las características humanas; a esta cierta cosa puede cuadrar el concepto de inmaterialidad”.

“Este derecho, que no tiene como la propiedad una larga historia, no lleva también un nombre unívoco y consagrado; se le llama, por su origen, derecho de autor; o por su contenido, derecho de patente; o por su objeto, derecho sobre la obra de la inteligencia”.

“Todas las cosas, en sentido lato, que no existen como tales in *rerum natura*, son obras de la inteligencia. Todo producto del trabajo humano es una obra de la inteligencia; pero hay ciertas cosas a las cuales este nombre encaja de modo particular, porque son obras hechas no tanto con inteligencia, sino de inteligencia. Aquellos bienes inmateriales, cuya noción es aún muy vaga, no son otra cosa, pues, que las ideas entendidas como porciones de pensamiento desprendidas de su fuente”.

“En el derecho de propiedad inmaterial se han incluido los derechos sobre la patente, la marca, el secreto industrial, las obras literarias y artísticas y de allí ha venido la confusión al establecer la naturaleza jurídica de derechos tan disímiles. La confusión surge porque en esta clasificación se han comprendido cosas muy diferentes, como lo son el bien y el interés. El bien es una porción individual del mundo exterior sobre el que se puede ejercitar el goce del hombre para la satisfacción de una necesidad, y el interés es una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce”.

En cuanto al derecho de marcas se refiere, para CARNELUTTI, la marca no es un bien sino un interés al que llama derecho a la identificación. Expresa que el pensamiento tiene tres fases: "sentimiento, raciocinio y voluntad. Cada una de estas tres fases da tres clases de ideas; el sentimiento, las obras artísticas; el raciocinio, los inventos industriales; y la voluntad, las haciendas".

Conclusión.—Para CARNELUTTI, la marca no es un bien, sino un interés, porque es una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de goce. La marca es una parte del aviamiento.

Crítica a la teoría de la propiedad inmaterial.

FERRARA (48) expresa que hay que corregir a CARNELUTTI. La identificación (marca) no es un bien, sino que lo es el signo distintivo".

"La marca no satisface por sí ninguna necesidad, pero sirve para el mejor uso del bien que es la hacienda".

Prosigue FERRARA su crítica al aseverar: "La teoría de CARNELUTTI es falsa porque no considera que la marca y otros signos distintivos tienen tutela independiente de la hacienda. Quienes siguen a CARNELUTTI, afirman que la marca no es transferible sino junto con el establecimiento industrial y comercial. Ello es cierto en algunos países, pero muchos otros aceptan su independencia para los efectos de la transmisión".

Nosotros pensamos que el problema se desdobra en dos fases: naturaleza de la marca y naturaleza del derecho sobre la marca.

En cuanto a la naturaleza de la marca, siguiendo a CARNELUTTI, afirmamos que la marca es el resultado de una idea, entendida como fracción de pensamiento desprendida de su fuente, esto es, de su creador, pertenece al género de los bienes inmateriales, fruto de la actividad creadora del hombre y que el derecho protege en razón del esfuerzo de quien la crea y por el beneficio social que representa.

(48) Citado por Sonia MEDIETA, art. cit. págs. 150 y 151.

En cuanto a la naturaleza del derecho sobre la marca, estimamos que se trata de un verdadero derecho real de propiedad *in faciendo*.

ARAUJO VALDIVIA (49) después de exponer las principales teorías sobre derechos reales y personales, concluye aceptando la tesis de LUIS RIGAUD de los derechos reales *in faciendo*; que son aquellos cuyo contenido es positivo, de hacer; más aún, existen sólo en cuanto se ejercitan.

RIGAUD acepta la noción de poder jurídico que se ejerce directa e inmediatamente sobre un bien, con la obligación pasiva universal de respeto erga omnes. Estima que las nociones de persecución y preferencia son normales pero no esenciales; sostiene que los derechos reales y personales son profundamente distintos y propone se amplíe el campo de los derechos reales, a los derechos reales *in faciendo* que exigen una postura activa de su titular para que tengan permanencia viva.

La expuesta teoría de los derechos reales *in faciendo*, encuadra perfectamente para explicar la naturaleza del derecho sobre la marca, que consideramos como ya hemos dicho un derecho real de propiedad *in faciendo*, pues posee los atributos del *ius utendi* o derecho de uso; *ius fruendi* o derecho de disfrute y el del *ius abutendi* o derecho de disposición; con las restricciones y modalidades que dicte el interés público mediante su expresión en la ley.

Creemos que la propiedad de una marca sólo se debe conferir a quien esté dispuesto a servirse de ella para diferenciar productos o servicios; la ley debe proteger los derechos en acción, en este caso, como vehículo de la dinámica comercial que se traduce en el progreso. Por lo contrario, se debe rehusar la protección de las marcas que no se explotan; pues se convierten en verdaderas rémoras que impiden realizar su función propia. Las marcas que no se usan, equivalen a derechos muertos; y el derecho debe ser siempre dinámica; debe ser acción con proyección hacia el progreso.

Determinar la naturaleza de las marcas es importante, ya que

(49) Luis ARAUJO VALDIVIA, *Cosas y Sucesiones* y versión mimeográfica. Facultad de Derecho, U.N.A.M., México, 1960.

es la base de sustentación de la legislación específica que rige sobre la materia. A juicio nuestro. La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento no tienen la fundamentación constitucional que le confieren sus creadores.

La exposición de motivos de la citada ley, expresa: "La ley que se expide tiene su apoyo constitucional en los artículos 28 y 89 fracc. XV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el artículo 73, fracc. X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio".

Ahora bien, el artículo 28 constitucional dispone: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía; a la emisión de billetes por medio de un solo Banco, que controlará el Gobierno Federal; y a los PRIVILEGIOS que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, PARA EL USO EXCLUSIVO DE SUS INVENTOS SE OTORGUEN A LOS INVENTORES Y PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA".

La citada disposición constitucional sólo hace referencia a LAS CREACIONES NUEVAS, pero nada dice respecto de LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Ya hemos dicho en el primer capítulo que las creaciones nuevas son las patentes, y los signos distintivos entre otros: las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, el know how, etc.

En rigor, no podemos comprender a los signos distintivos ni como inventos, ni como mejoras. El artículo 28 constitucional fundamenta pues, sólo parcialmente, a la Ley de la Propiedad Industrial en lo que respecta a creaciones nuevas.

El artículo 89 constitucional, que establece las facultades y obligaciones del Presidente de la República, faculta a éste en su fracción XV a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limi-

tado, con arreglo a la ley respectiva, A LOS DESCUBRIDORES, INVENTORES O PERFECCIONADORES de algún ramo de la industria”.

Este artículo tampoco hace referencia a los signos distintivos.

El artículo 73 constitucional, en su fracción X, faculta al Congreso de la Unión para legislar “sobre comercio”.

Gustavo R. VELASCO (50), comentando la última disposición en cita, ha dicho: “el Gobierno Federal no posee facultades administrativas sobre el comercio en general, sino únicamente sobre el comercio entre los Estados y sólo en cuanto se trate de impedir las restricciones que lo obstruyan”.

Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 75, al enumerar los actos de comercio, la marca no queda comprendida en ninguna de sus veinticuatro fracciones.

Entonces— ¿quedan los signos distintivos y específicamente la marca sin protección constitucional? Creemos que en forma indirecta, sin proponérselo el legislador, los artículos 4o., 14 y 16 constitucionales, al proteger a la propiedad protege a los signos distintivos. Por cuestión de técnica legislativa, se debería reformar el artículo 28 ya citado para comprender sin género de duda a los signos distintivos.

8.—*La marca de servicio.*—En las últimas décadas, en el comercio, al lado de los satisfactores materiales, se ha desarrollado un nuevo género: el de los servicios.

Después de la segunda guerra mundial (51), la ley americana incorporó en sus disposiciones a la marca de servicio, motivo por el cual, se atribuye a los Estados Unidos la paternidad de esta figura jurídica.

El vocablo servicio denota las siguientes acepciones: “acción y efecto de servir; utilidad o provecho que resulta a uno de lo que

(50) Las Facultades del Gobierno Federal en Materia de Comercio. Memorias de la Tercera Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, Tomo I, México, 1945, pág. 192 y siguientes.

(51) Raymond DUSOLIER, La Marca de Servicio, R.M.P.I.A., No. 6, julio-dic. de 1965, pág. 283.

otro ejecuta en atención suya; ofrecer servicios: ponerse uno a disposición de otro, para ver de servirle en algo" (52).

Como se advierte, su significado resulta demasiado amplio. La marca de servicio no se refiere a todas las prestaciones que se pueden ofrecer, tales como las de carácter laboral; que si bien es cierto implican la prestación de actividades personales, tampoco menos lo es que carecen del sello comercial; aún cuando no queremos decir con esto que necesariamente las marcas de servicio deben corresponder a industriales o comerciantes, pues concebible es su registro en el caso de la prestación de servicios por técnicos o profesionistas: v. gr. médicos, abogados, arquitectos, publicistas, etc.

La categoría de servicios es grandemente heterogénea, pues puede comprender desde el modesto limpiabotas hasta la más compleja organización destinada al transporte, al asesoramiento o administración de empresas, etc.

El servicio tiene con los objetos la afinidad de ser un satisfactor, pero en tanto que el primero es material, el segundo es inmaterial, intangible. En ambos casos existe la misma justificación para que los signos de distinción que empleen sus propietarios sean registrados como marca. Como expresa GOMEZ VEGA, "Tiene el mismo derecho que un industrial que hace refrescos, un señor que vende servicios de turismo en esta época en la que todo mundo viaja" (53).

Algunas legislaciones y diversos autores hacen referencia a las marcas de servicio, pero casi nadie define al servicio.

Así FLEURY expresa: "Tal como su nombre lo indica, la marca de servicios es utilizada para distinguir no un producto, sino un servicio" (54).

- (52) Diccionario Salvat Enciclopédico Popular Ilustrado, Salvat y C. S. en C. Editores, Barcelona, Tomo VIII, pág. 796.
- (53) Bernardo GOMEZ VEGA, La importancia de las Patentes y de las Marcas. Mateña Discriminada de una Rama del Derecho, Librería de Manuel Porrúa, S. A., México, pág. 14.
- (54) Citado por Pierre JEAN POINTET, Las Marcas de Servicio, R.M.P.I.A., No. 9, ene-jun. de 1967, pág. 87.

Ha dicho M. R. BLUM: "La marca de servicio es un signo empleado para distinguir los servicios prestados por una empresa, de los servicios prestados por otras empresas, o incluso para distinguir los servicios prestados por una misma empresa" (55).

SAINT-GAL se expresa: "La marca es un signo que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los efectos de su comercio o la prestación de sus servicios, de los de terceros" (56).

MASCAREÑAS analiza el signo como: "Todo medio propio para distinguir los servicios prestados por una empresa (signo que puede ser visual: denominaciones, emblemas, dibujos o sonoro; denominaciones, indicativos musicales y sonidos)".

El autor citado expresa que: "Se puede considerar como servicio la prestación, hecha por una empresa a un cliente, de ciertas actividades tales como trabajos, alquileres, custodia, información, transporte, hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofónicas y de televisión, espectáculos, diversiones, baños u otras prestaciones hechas con fines lucrativos, con exclusión de toda fabricación o venta de productos. El servicio representa, en el mundo de los negocios, la actividad de las empresas que tienen un fin comercial y que no producen ni venden ningún producto" (57).

RAYMOND DUSOLIER (58) critica la definición acabada de mencionar por las siguientes razones:

Primera.—Porque excluye voluntariamente de los servicios una fase de su fabricación, como el acabado o el teñido de productos textiles, la aplicación de procedimientos de fabricación tales como los destinados a impedir el encogido de los tejidos o los tratamientos químicos de maderas de construcción.

(55) Citado por Raymond DUSOLIER, Ob. cit. pág. 285.

(56) Yves SAINT-GAL, jul-dic. de 1965, R.M.P.I.A. No. 6. pág. 271. *Conflictos entre Marca y Nombre Comercial*.

(57) Felipe SOLA CAÑIZALES, *Tratado de Derecho Comercial Comparado*, Tomo II, Cañizales-Montaner p Sinión, S. A., Barcelona, pág. 418.

(58) Raymond DUSOLIER, art. cit. pág. 286.

Consideramos válido lo aseverado por DUSOLIER, con la aclaración de que más que crítica, es complementación de la definición dada por MASCAREÑAS, pues éste, no enumera limitativamente los servicios, sólo ejemplifica. Aún más, nosotros lo ampliamos al estimar que puede comprenderse todo procedimiento o tratamiento, no sólo de fabricación, sino aplicado a cualquier actividad llevada a cabo mediante la prestación de servicios y que sea susceptible de constituir una marca.

Segunda.—Por limitar las marcas de servicio a empresas que tienen un fin lucrativo, ya que según DUSOLIER, no hay razón para no incluir organismos filantrópicos, de beneficencia, de actividades deportivas, recreativas o culturales.

Consideramos acertado el punto de vista de DUSOLIER, ya que organismos habrá que quizá les interese registrar su nombre como marca para ofrecer servicios.

Tercera.—MASCAREÑAS —dice DUSOLIER— excluye de las marcas de servicio a las actividades de las profesiones liberales: médicos, abogados, arquitectos, ingenieros consultores, escenógrafos, etc. Estos deben poder distinguir su despacho por medio de un signo distintivo porque prestan verdaderos servicios a su clientela.

No consideramos del todo correcta esta objeción, ya que la prestación de servicios por parte de profesionistas liberales, individualmente considerados; se lleva a cabo generalmente mediante la inscripción de su nombre en la puerta de su despacho, consultorio, bufete, etc. o mediante una placa; en cuyo caso utilizan el nombre propio que les corresponde de acuerdo con el registro en la partida de su nacimiento, que dudosamente en ciertos casos, podría registrarse como marca de servicio para utilizarlo en exclusiva, pues llegaríamos a la conclusión de que en caso de homónimos —no poco frecuentes— otro profesionista no pudiera hacer uso de su nombre propio. (no descartamos la posibilidad de poderse utilizar nombres de fantasía —caso poco probable de presentarse pero no imposible— pues nos viene a la memoria el nombre de “el corbatón” con el que se conoció legendariamente casi a un célebre abogado defensor de menesterosos).

Cabe advertir que no estamos de acuerdo con GONZALEZ LLACA (59) cuando expresa que en los despachos de profesionistas "se prestan o mejor dicho SE VENDEN servicios"... Los profesionistas, creemos nosotros, no venden servicios, realizan actividades que así como el trabajo en general, están sujetas al pago de honorarios por el despliegue de su actividad. Estimamos que existe marcada diferencia entre los servicios que ostentan la etiqueta COMERCIAL y los que se prestan por un profesionista liberal, que más bien son de carácter humano, humanitario y noble diríamos.

Pero cuando los profesionistas deciden agruparse y formar asociaciones o constituir sociedades, creemos que en estos supuestos si pueden constituir objeto para marcas de servicios, pensemos en: Asociación Jurídica Automovilística, el bufete Bas-ham, Ringe & Correa, Asociación Nacional Automovilística, Ingenieros Civiles Asociados, S. A., Sanatorio San José, S. A., Clínica Santa Elena, S. A. etc.; en estos casos habría justificación para concederse la marca.

La marca de servicios ha sido clasificada en dos categorías principales que son: (60)

- a) Las marcas de servicios que se aplican sobre los productos o los acompañan estrechamente para indicar al autor de un servicio del cual esos productos han sido objeto (telas blanqueadas, tejidos que no encogen o inarrugables, alfombras tratadas contra la polilla, etc.).
- b) Las marcas de servicio que se emplean de diversas maneras para indicar servicios que no se relacionan con productos (bancos, seguros, transportes de personas, oficinas de información, estaciones emisoras de radio o televisión, etc.).

En cuanto a prestación de servicios se refiere, existe una verdadera gama, ya que los servicios son una de las especies del gé-

(59) Edmundo GONZALEZ LLACA, Ob. cit. pág. 105.

(60) Raymond DUSOLIER, art. cit. pág. 295.

nero satisfactores y habrá tantos como necesidades haya que satisfacer.

Para la clasificación de marcas de servicio, primero en Niza (61) y después en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 1962, un Comité de expertos, quienes establecieron ocho categorías:

- 35.—Publicidad y negocios,
- 36.—Seguros y finanzas,
- 37.—Construcciones y reparaciones,
- 38.—Comunicaciones,
- 39.—Transporte y depósito,
- 40.—Tratamiento de materiales,
- 41.—Educación y diversión,
- 42.—Diversos.

Desde el punto de vista económico, la prestación de servicios se equipara a la oferta de un artículo. La ciencia económica habla de satisfactores, palabra que a la vez connota servicios y mercancías; estas se representan materialmente y son identificadas mediante la marca industrial o comercial que ostenten y aquéllos son intangibles, que para ser diferenciados se precisa que al igual que los anteriores, lleven un signo que permita diferenciarlos de otras prestaciones del mismo género o similares adoptadas por terceros.

La marca de servicios, en nuestro mundo actual, es un hecho cuya existencia está fuera de toda discusión. Algunas legislaciones, entre ellas la nuestra, aún no terminan por incorporar dentro de su legislación positiva a dicha categoría de marcas, dificultando con ello en nuestro país la actuación de la dependencia administrativa encargada del control de la propiedad industrial. No queremos afirmar que existe desprotección, pero no se puede registrar una marca de servicios porque la ley no prevé esta categoría (como dato curioso, mencionamos que nuestra ley en el artículo 263 L.P.I. hace referencia a los servicios).

La ley, como fenómeno cultural del momento, debe ser de tal suerte maleable que se pliegue a las necesidades de la época.

(61) Rymond DUSOLIER, art. cit. pág. 295.

El legislador mexicano debe percatarse que las leyes no son eternas (cabe aputar la necesidad de que en el seno del Congreso de la Unión debe existir una comisión encargada DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LEYES); la Ley de la Propiedad Industrial tiene casi tres décadas de existencia y prácticamente no ha sufrido reformas y sí en cambio, la vida social ha rebasado y desbordado los límites para los que fue creada en esa época.

Un país que no adecúa sus leyes a la realidad social del momento, comete un grave atentado contra su propio desarrollo; en México desvirtúa en parte la atención de la justicia federal pues dificulta la marcha de una buena administración pública y ante quien acude el particular al serle negado el registro de marcas de servicio por parte de la autoridad administrativa; no porque estime su inexistencia, pues ya hemos dicho que tienen protección, sino porque la ley no establece el registro de tales marcas. Se trata no de problemas de violación de garantías, sino de lagunas de la ley, que deben ser colmadas, en suma, es problema de integración.

En México, después de haberse revisado en Lisboa en 1958 el Convenio de París, de 1962 a 1965 se registraron marcas de servicio y después de este año, han sido negadas las solicitudes que pretenden el registro de marcas de servicio.

A continuación citamos algunas de las marcas que se registraron para amparar servicios de diversa índole:

ASTROJET.—Ampara servicios de vuelos de aviones nacionales e internacionales, de pasajeros y de carga (Gaceta de la Propiedad Industrial de febrero de 1962).

AZTECA DE ORO.—Ampara servicios aéreos para pasajeros, correo y carga (Gaceta de mayo de 1962).

EXPRINTER.—Ampara servicios de promoción turística, servicios de venta de boletos para toda clase de transportes, servicios de reservación de hoteles, etc. (Gaceta de abril de 1963).

INTERCONTINENTAL HOTELS.—Ampara servicios de Lavandería, salón de belleza y peluquería, restaurante, servicio de

cuarto, servicio de valet y servicios de reservaciones o viajes (Gaceta de junio de 1963).

HERTZ.—Ampara servicios de alquiler de automóviles (Gaceta de abril de 1964).

SHIRLEY.—Ampara servicios de hotel restaurante y servicios al público, etc. (Gaceta de abril de 1964).

AMPEC.—Ampara servicios de promoción publicitaria de calzado (Gaceta de marzo de 1965).

WORLDVISION.—Ampara servicios especiales de asistencia técnica, artística, etc. (Gaceta de mayo de 1965).

MOVE Mm MASTER TRAVEL.—Para amparar toda clase de servicios de seguros para mundanzas (Gaceta de octubre de 1967).

A esta lista podríamos agregar otras que omitimos por razones de espacio.

La Dirección de la Propiedad Industrial, con posterioridad a los registros mencionados, se negó a continuar registrando marcas de servicio fundada en que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento prevén el registro de tales marcas; que el artículo 71 del último ordenamiento citado, en sus cincuenta clasificaciones, se refiere exclusivamente a "los artículos o productos" tangibles, esto es, los bienes de comercio materialmente distinguibles mediante marcas.

Expone que nunca ha pretendido la inexistencia ni la desprotección legal de marcas de servicios, pues se trata en el primer caso, de un fenómeno cuya existencia es inobjetable; en el segundo, de un presupuesto legal, contenido en el Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958.

Por último, estima que a través de los artículos 229 y 263 L.P.I., se protege a los titulares de dichas marcas de servicio a través de las declaraciones sobre confusión con el establecimiento, los productos o servicios de un competidor. Y ello, sin necesidad de que se registre marca alguna de servicios.

Los particulares, ante el rechazo del registro de marcas de servicio, han acudido al subterfugio de obtener la publicación del nombre comercial, tales como:

CABLEVISION.—Nombre comercial que ampara servicios de radio y televisión (Gaceta de octubre de 1967).

FIRST NATIONAL CITY BANK.—Nombre comercial que ampara toda clase de servicios bancarios (Gaceta de octubre de 1967).

Contra la negativa de registro de marcas de servicio, algunos particulares han ejercitado el juicio de garantías ante los dos Jueces de Distrito del Distrito Federal en materia administrativa y la opinión se ha dividido, pues en tanto que uno concede la protección de la Justicia Federal, el otro la niega. Así las cosas, han acudido a la H. Suprema Corte de Justicia, quién por reformas a la Ley de Amparo, turnó los tocas al Tribunal Colegiado de Circuito, en donde ignoramos si se ha pronunciado alguna sentencia respecto al fondo. En algunos casos, al decretarse la caducidad de la instancia por inactividad procesal, se ha confirmado del *a quo* la obtención de registros.

Si nos hemos adherido al Convenio de París, revisión de Lisboa, si la autoridad administrativa admite como hecho real la existencia de marcas de servicio y en cierta forma las protege, lanzamos una pregunta: ¿por qué el legislador no reforma la Ley de la Propiedad Industrial y termina por incorporar esta nueva figura que fuertemente golpea la puerta?, ¿por qué el Ejecutivo no inicia tal reforma?

9.—*Derecho comparado.*

En la quinta Conferencia de revisión de la Convención de Unión para la Protección de la Propiedad Industrial que tuvo lugar en Lisboa, del 6 al 31 de octubre de 1958, a la que nuestro país se encuentra adherido por decreto de 15 de abril de 1964, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de julio de 1964, se adoptó por treinta y cuatro votos afirmativos y cuatro abstenciones la inserción de las marcas de servicio, para lo cual se creó un nuevo artículo, el 6 sexies, que dispone: "Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas",

En el Segundo Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), celebrado en la ciudad de Lima del dos al seis de diciembre de 1968, en donde participaron 106 delegados de 15 países americanos, entre ellos México, en la reunión plenaria del 5 de diciembre del propio año, entre otras, se aprobó: Se recomienda: 1.—Que la legislación debe reglamentar, por lo menos: . . . b) La concesión de registros de marcas de fábricas, comercio y de servicios. . . 10.—Que se adopten clasificaciones uniformes para marcas, patentes, especialmente la clasificación internacional de los productos o servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio adoptadas por el Convenio de Niza de 15 de junio de 1957. (62)

En el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial de junio de 1968, celebrado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, se estableció: Título II.—De las marcas: 9.—Principios generales. a) El Convenio adopta la clasificación de marcas en industriales, comerciales y de servicios, pero su aplicación se extiende a las marcas de toda clase de industrias: agrícolas, pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca, construcción y transporte (63).

En el anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas, dispone el artículo 44.—Las marcas registradas de acuerdo con esta ley, tendrán garantizado su uso exclusivo para distinguir productos o mercaderías, de otros, idénticos o semejantes, de procedencia diversa o de género de industria, comercio o servicio idéntico o a fin. . . 3) Se considera marca de servicio todo signo utilizado para distinguir la procedencia del servicio prestado por quien ejerza actividad económica, con fines lucrativos (64).

La Ley-tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en desarrollo, establece: . . . Parte I.—Disposiciones generales: Art. 1o.—Definiciones. . . b)

(62) Segundo Congreso de la ASIPI, Lima, 1978, R.M.P.I.A., No. 12, jul-dic. de 1968, págs. 193 a 201.

(63) David RANGEL MEDINA, El Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial, R.M.P.I.A., No. 11, ene-jun. de 1968, pág. 16.

(64) R.M.P.I.A. No. 7, ene-jun. de 1966, pág. 226.

Marcas de servicio: Todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas (65).

En la exposición de motivos del anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas, sus autores, los doctores Custodio CABRAL DE ALMEIDA y Helio DE ARAUJO manifestaron: 23.—La más sobresaliente innovación es la reglamentación de las marcas de servicios, para el reconocimiento de todos los sistemas jurídicos de América... (66).

La Ley americana, el *Lanham Act.* de 5 de julio de 1946, en su artículo 45, define la marca de servicio como: "Una marca utilizada para la prestación de un servicio, o para la publicidad relacionada con ella, para identificar el servicio prestado por una persona y distinguirlo de los servicios prestados por los demás. Este término comprende sin limitación, las marcas, los nombres, símbolos, títulos, designaciones, y divisas (*slogans*), palabras típicas y características utilizadas en el comercio por la radio o por otros medios de publicidad" (67).

La Ley canadiense de 14 de mayo de 1953 incluye la marca de servicio en la noción general de marca: "Una marca que es empleada por una persona con el fin de distinguir mercancías fabricadas, vendidas, dadas en arrendamiento o alquiler, o de servicios alquilados o ejecutados por ella, de mercancías fabricadas, vendidas, dadas en arrendamiento o alquiladas, o de servicios alquilados o ejecutados por otros" (68).

La Ley de Corea del Norte puesta en vigor el 28 de noviembre de 1949 precisa: "La marca de servicio en una marca utilizada por una persona para que el público distinga o identifique sus servicios" (69).

La Ley haitiana de 22 de julio de 1964 dispone que: "Todo fabricante, comerciante o sociedad tiene derecho... de distin-

(65) R.M.P.I.A. No. 10, jul-dic. de 1968, pág. 338.

(66) R.M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, pág. 331.

(67) R.M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, pág. 284.

(68) R.M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, pág. 284.

(69) R.M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, pág. 284.

guir por medio de marcas especiales el alquiler o la publicidad de los servicios que ofrece al público. Estas marcas llamadas de servicio, se equiparan a las marcas de fábrica o de comercio. Pueden ser registradas como marcas de servicio especialmente los títulos de los programas de radio y de televisión, los nombres de personajes, aunque estos programas puedan de por sí hacer publicidad ajena" (70).

Brasil, con fecha 28 de febrero de 1967, promulgó su Decreto-Ley No. 254, el cual contiene el Código de la Propiedad Industrial, que en el Título II, Capítulo I, Sección I, Artículo 70 dispone: "El uso exclusivo de un marca de fábrica, de comercio o de servicio, será garantizado al industrial, al comerciante o al profesional que la registre conforme a las disposiciones del presente Código" (71).

La Ley francesa sobre marcas de fábrica, de comercio o de servicio dispone: Artículo 1o.—"Se consideran como marcas de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, viñetas, orillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras; divisas y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o servicios de una empresa cualquiera" (72).

El camino trazado en las Convenciones, así como por las legislaciones de países como Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Egipto, Francia, Filipinas, Haití, Hungría, Irán, Italia, Mónaco, Noruega, Suecia, Yugoslavia y otros más, debe constituir una guía para que el nuestro también incluya en su legislación

(70) Pierre JEAN POINTET, R.M.P.I.A. No. 9, ene.-jun. de 1967, pág. 90.

(71) La Propriété Industrielle, Revue mensuelle des Bureaux Internationaux réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), Ginebra, No. 12, dec. 1968, pág. 358.

(72) Ley francesa sobre marcas, publicada en R.M.P.I.A. No. 6, jul.-dic. de 1965, pág. 400.

positiva a esta figura cuya realidad social está latente en nuestro México. Sólo falta que el Estado termine por incorporar en la Ley de la Propiedad Industrial el registro de la marca de servicio.

CAPITULO III

- 1.—LA MARCA, LA MARCA DE SERVICIO, EL NOMBRE COMERCIAL, LA MUESTRA O EMBLEMA Y EL AVISO COMERCIAL.
- 2.—AFINIDADES Y DIFERENCIAS ENTRE ESTAS FIGURAS.

1.—*La marca, la marca de servicio, el nombre comercial, la muestra o emblema y el aviso comercial.*

Las figuras mencionadas forman una parte de la propiedad industrial conocida bajo el epígrafe de signos distintivos. Por haberse tratado las dos primeras en el capítulo que antecede, proseguiremos con el nombre comercial.

Para MAUNORI, “nombre comercial es la denominación usada, el vocablo empleado por un comerciante para designar su establecimiento mercantil o fabril” (1).

HUMBLET lo define “como la designación particular bajo la cual una casa de comercio es conocida, con independencia del nombre de su titular, y sea ella o no una sociedad” (2).

SEPULVEDA expresa que “el nombre de comercio sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra” (3).

En su tesis profesional, GONZALEZ MENDEZ expresa que “el nombre comercial constituye un bien inmaterial, sobre el cual el comerciante que primero lo adopta en un género determinado, tiene un derecho absoluto y exclusivo. A cualquiera puede prohibirle que adopte una denominación capaz de confundirse con la suya. Ni aun el que lleve el mismo nombre civil podrá usarlo como nombre comercial, a menos que introduzca algunas adi-

(1) Citado por Pascual DI GUGLIELMO, Ob. cit. pág. 120.

(2) Idem. pág. 121.

(3) César SEPULVEDA, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, pág. 99.

ciones y especificaciones que sirvan para distinguirlo de la denominación ya adoptada por otra persona" (4).

Nosotros entendemos por nombre comercial el que ostenta un establecimiento o negociación, con el objeto de poderse diferenciar las actividades económicas de un comerciante de las de sus competidores de su misma especie o similares. Adoptamos el término actividades económicas, para comprender tanto los bienes como a los servicios.

Es frecuente, sobre todo tratándose de personas morales, que su nombre o razón social coincida con el nombre de su establecimiento o negociación comercial. El nombre comercial, en términos generales se adopta libremente. Respecto a sociedades, existen disposiciones que establecen como debe formarse su denominación o razón social; así, podemos contemplar tres hipótesis:

Primera.—Tratándose de sociedades de personas, como la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple, disponen los artículos 25 y 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá emplearse "una razón social", la cual se formará (art. 27 L.G.S.M.) con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y compañía" u otras equivalentes.

Segunda.—La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación, la cual se formará libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad y se le añadirán las palabras "Sociedad Anónima o su abreviatura S. A." (arts. 87 y 88 L.G.S.M.).

Tercera.—Las sociedades de tipo intermedio, como la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita por acciones, se formarán por una razón social o bien por una denominación, seguida del tipo de sociedad que se trate o sus abreviaturas (Arts. 59 y 210 L.G.S.M.).

La inscripción de las sociedades en el Registro Público de Comercio es obligatoria (arts. 16 fracc. II y 21 fracc. I del Código de Comercio), en tanto que la publicación del nombre co-

(4) Pastor GONZALEZ MENDEZ, *La Naturaleza y la Tutela del Nombre Comercial*, U.N.A.M. Facultad de Derecho, México, 1954, pág. 24.

mercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial es potestativa (Art. 216 L.P.I.).

En México no es registrable el nombre comercial; el derecho de propiedad que la ley confiere a su titular se obtiene del primer uso que del mismo se haga (art. 214 L.P.I.). La Ley sólo prevé la publicación en la Gaceta, para lo cual exige la comprobación actual de uso (arts. 216 a 220 L.P.I.). Aquí encontramos otra aplicación de la propiedad *in faciendo*.

La publicación en la Gaceta tiene por efectos: dar publicidad; precaverse de incurrir en dolo en el caso de existir un nombre anterior; indirectamente, impedir la publicación ulterior de un nombre igual o semejante que ampare establecimientos del mismo género o similares (art. 219 L.P.I.).

El nombre comercial puede formarse: con el nombre o denominación de una sociedad; con el nombre civil del propietario o por la adopción de un nombre de fantasía, caso este último el más frecuente y típico. A nadie podrá negarse el derecho de usar en su establecimiento palabras o frases que se limiten a mencionar y describir propia y simplemente los productos que allí se expenden o fabrican, o bien servicios que se ofrezcan o que constituyan la denominación genérica de los de su especie.

El signo bajo el cual se ampare el nombre comercial, debe ser: "distintivo, especial, novedoso y lícito" (5).

Estos caracteres ya fueron tratados en el capítulo anterior cuando nos referimos a las marcas.

La protección que la Ley confiere al propietario de un nombre comercial es válida en la extensión del campo de "la clientela efectiva" (art. 214 L.P.I. última parte), pero no aclara la Ley qué es lo que debemos entender con esta frase.

Por clientela efectiva de una negociación mercantil, para los efectos del artículo 214 L.P.I. —nos dice BARRERA GRAF— "debemos entender toda la que acude o puede acudir a ella para la satisfacción de sus necesidades, con las mercancías produ-

(5) Enrique CORREA, Protección del Nombre Comercial en México, R.M.P.I.A. No. 1, Ene-Jun/63, pág. 24.

cidas o vendidas, o con los servicios prestados, sin que el flujo relativo de los clientes se vea impedido por otra empresa que, al usar un nombre igual o semejante, provoque la confusión al público" (6).

Nosotros estimamos que al imitarse un nombre comercial se induce al público a incurrir en el error de que se trata del establecimiento que ostenta el nombre imitado y se desvía o se trata de conducir a la clientela hacia el establecimiento o negociación que usa el nombre imitador. Creemos irresoluble el problema de determinar el campo de la clientela efectiva a que se refiere la Ley, y no vemos razón alguna, dados los medios modernos de comunicación y difusión, para que los derechos de propiedad se limiten a una parte del territorio nacional; creemos que al igual que las marcas famosas, existen nombres comerciales de reconocido prestigio que se conocen en toda la República y su titular debe gozar de la misma protección que tienen las marcas. Al existir nombres comerciales iguales o semejantes en el país, el público puede sufrir confusión y creer que se trata de alguna sucursal, por lo cual estimamos conveniente una reforma para suprimir la expresión vaga de la "extensión del campo de la clientela efectiva" y ampliar la protección a todo el territorio nacional, sin limitarse a un radio determinado, al menos, como ya dijimos, en tratándose de nombres comerciales de fama.

El afectado por una imitación dispone de las siguientes acciones: la de declaración administrativa de imitación, que se ejercita ante la Dirección General de la Propiedad Industrial; la de cesación de los efectos del nombre comercial del imitador, si ya se publicó en la Gaceta, a través del ejercicio de la acción inhibitoria (art. 216 L.P.I.); la acción de daños y perjuicios, si se han causado y se pueden probar, cosa que en la práctica resulta difícil; y la acción penal a que se refiere el capítulo II del Título Octavo de la L.P.I. que establece sanciones muy bajas por cierto; además, como las penas son alternativas, si el juez impone una sanción pecuniaria la protección que se da al nombre comercial resulta ilusoria o muy precaria.

(6) Jorge BARRERA GRAF, Ob. cit. pág. 269.

Es imperativa una reforma para establecer el registro del nombre comercial, su protección nacional en su caso, así como procedimientos adecuados para nulificar su registro cuando existan razones fundadas y a fin de que se prevean sanciones para reprimir con energía a quienes se aprovechen de lo que otros han logrado con esfuerzo, todo ello, enmarcado dentro de un procedimiento ágil y expedito que venga a constituir una verdadera protección y no una quimera.

La muestra o emblema.

La muestra, emblema o enseña viene a constituir la representación simbólica de la negociación; es el signo accesorio que la completa y sirve de atracción a la clientela. Es la seña que distingue a la casa que la posee, de las demás, pues hiere a la imaginación y atrae la atención de los clientes.

Además de las palabras, una negociación es susceptible de identificarse a través de signos, dibujos, esculturas, grabados, etc., que sirven para individualizar el local en el que se ejerce una actividad económica. comprendiendo con esta última expresión tanto los bienes como los servicios.

El emblema viene a constituir, aún cuando no siempre, la representación plástica del nombre que ha adoptado una negociación o incluso que acompaña a una marca. Es en suma la plasmación gráfica de la expresión verbal que identifica la negociación o las marcas: v. gr. la representación de un oso negro como símbolo, servirá para identificar la negociación Oso Negro y sus artículos; la de un conejo indicará la de dicho animal; el pegaso rojo sirve para representar una prestigiada marca de aceites; la figura de un charrito con las piernas arqueadas evoca a PEMEX, etc.

La legislación mexicana, en el segundo párrafo del artículo 97 dispone: "Pueden igualmente, constituir una marca... los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendan...".

Creemos que el emblema debe ser tratado en forma autónoma a los demás signos distintivos, pues posee características peculiares que lo distinguen de los demás.

El aviso comercial

El aviso comercial "sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia la mercancía determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela" (7).

En el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (8), en el artículo 59, se le designa como: "expresiones o señales de propaganda" y se le sujeta a las disposiciones sobre marcas y nombres comerciales en lo que no sean incompatibles, ya que la finalidad del anuncio es atraer la atención del público sobre un determinado producto, servicio o establecimiento.

El artículo 60 del Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas (9), presentado en el Congreso de ASIPI celebrado en Buenos Aires del 5 al 11 de noviembre de 1965, dispone: "Se entiende por señal o expresión de propaganda toda forma o medio utilizado para destacar las cualidades de un producto o para recomendar cualquier actividad profesional, en el sentido de atraer la atención de los consumidores o clientes".

La Ley mexicana de la Propiedad Industrial establece en su artículo 209.—"Toda persona que para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, haga uso de avisos que tengan señalada originalidad que los distinga fácilmente de los de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto".

En las definiciones citadas y otras que omitimos, se utilizan diversos términos, tales como: "expresiones o señales de propaganda", "avisos comerciales", "slogans", "anuncios comerciales", etc., denominación esta última que estimamos adecuada, pues como expresa RANGEL MEDINA (10), "es evidentemente más apro-

(7) César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 112.

(8) David RANGEL MEDINA, art. cit. pág. 21-22.

(9) R.M.P.I.A. No. 7, enero-junio de 1966, pág. 228.

(10) David RANGEL MEDINA, art. cit. pág. 21.

piada por su sencillez y por constituir la designación genérica que comprende entre otros elementos de difusión, las expresiones y señales de propaganda”.

Nosotros entendemos por anuncio comercial todo signo o medio empleado por una persona para difundir, con fines de propaganda, cualquier mención referida a los signos distintivos, con la finalidad de llamar la atención del consumidor o cliente.

El anuncio comercial, jurídicamente hablando, es la propiedad que se tiene sobre los mensajes publicitarios que tienden a destacar las cualidades de los artículos o de servicios, emblemas, nombres comerciales, considerados individual o genéricamente.

La legislación mexicana inexplicablemente limita los efectos del registro de los avisos comerciales a un lapso de diez años que no admite ulterior renovación, cayendo después al dominio público (art. 210 L.P.I.).

No entendemos cuál haya sido el propósito del legislador al limitar los efectos del registro del aviso comercial. Estimamos necesaria una reforma que establezca la renovación periódica indefinida como se hace con la marca y el nombre comercial, exigiendo desde luego la comprobación de uso, pues no encontramos razón para que sus efectos sean efímeros.

2.—*Afinidades y diferencias entre estas figuras.*

Todas las figuras que hemos mencionado en el apartado anterior coinciden en fomar parte de la negociación y en particular de los llamados signos distintivos. En gran parte, el éxito de una negociación depende de todas ellas. Por lo que a las diferencias que entre ellas existen, creemos se aprecian fácilmente, pues son institutos jurídicos aplicables a objetos diferentes, de por sí no confundibles, por lo que preciso es que se regulen con absoluta independencia, ya que cada uno tiene sus particularidades y notas.

Así como el nombre identifica a la persona, la marca sirve para diferenciar mercancías o servicios, es el signo que señala los artículos fabricados o producidos por una persona, así como los

servicios que bajo tal signo se ofrecen; el nombre comercial es la razón social, denominación, nombre propio o de fantasía que identifica un local comercial o una negociación; el emblema hace lo propio por medio de la representación plástica; finalmente, el aviso comercial, se representa por el anuncio publicitario que tiene por finalidad la difusión de marcas de objetos o de servicios, la de nombres comerciales o de emblemas, con miras a despertar el interés del consumidor.

CAPITULO IV

- 1.—EL USO DE LA MARCA Y SUS CONSECUENCIAS.
- 2.—USO FORZOSO, LEYENDAS OBLIGATORIAS, POTESTATIVAS Y PROHIBIDAS.
- 3.—SOLICITUD Y REQUISITOS FORMALES PARA OBTENER SU REGISTRO.
- 4.—EL REGISTRO MARCARIO.
- 5.—LAS MARCAS INTERNACIONALES, NOTORIAS O DE GRAN FAMA.

1.—*El uso de la marca y sus consecuencias.*

Usar significa emplear una cosa (1).

En materia marcaria son tres los sistemas bajo los cuales se adquiere la propiedad originaria del derecho sobre la marca: El sistema declarativo (clásico francés hasta 1964) (2), por virtud del cual el derecho se adquiere mediante el primer uso; el sistema constitutivo (cuyo principal exponente es Alemania), basado en razones de seguridad jurídica, en el cual priva el registro, y el sistema mixto (seguido por México), también llamado del efecto atributivo diferido, en el cual se reconoce valor a la prioridad del registro, pero concomitantemente es impugnabile durante determinado plazo, o incluso sin límite de tiempo en otros.

En principio, nuestra legislación acepta que mediante el uso se puede adquirir el derecho a utilizar una marca, pero el derecho al uso exclusivo solamente se obtiene mediante su registro (art. 96 L.P.I.).

Siguiendo la afortunada frase de SONIA MENDIETA (3), afirmamos que: "el uso hace nacer el derecho; el registro lo hace efectivo".

El artículo 100 L.P.I. consagra este principio al disponer que cuando una persona que usaba ya la marca posteriormente registra por el tercero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres

(1) Pequeño Larousse ilustrado, Editorial Larousse, México, 1969, pág. 1044.

(2) Albert CHAVANNE, R.M.P.I.A. No. 5, ene.-jun. 1965, pág. 122.

(3) Sonia MENDIETA, art. cit. pág. 158.

años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción segunda del artículo 200 de la propia ley, que a su vez dispone: “Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que haga valer el derecho de uso, presente su solicitud de registro a la Secretaría de Economía Nacional (actual Secretaría de Industria y Comercio), dentro de los tres años de publicado el primero en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo aplicación de la propiedad *in faciendo*), y haber principiado a usarla antes que el registrante primitivo”, el registro será nulo.

Aun cuando expresamente no lo dispone nuestra ley, en forma impropia se presentan dos posibilidades de que coexistan varias marcas iguales: primera.—Cuando haya varias marcas iguales no registradas y, segunda.—Cuando se registra una marca, existe otra igual que se ha usado por más de tres años antes y el usuario de esta última no solicita se nulifique el registro de la otra (art. 99 L.P.I.).

Realmente el segundo caso es difícil que se presente; sin embargo, creemos que el citado artículo debe desaparecer. Por otra parte, el plazo de tres años que establece la fracc. II del artículo 200 L.P.I. para impugnar el registro nos parece excesivo, ya que un tercero de buena fe, sin conocer el previo uso de una marca, que estuviera haciendo otra persona, puede obtener su registro, realizar fuertes erogaciones para conquistar un mercado, y cuando la marca fuera conocida, podría verse desposeído por quien comprobara haberla usado con anterioridad.

Creemos que debería ordenar la ley que al tramitarse el registro de una marca y no existir anterioridades en el Registro, se publicara la solicitud en la Gaceta y en algún diario de los de mayor circulación, que se pretende el registro de determinada marca, señalar un plazo perentorio para que quien crea tener mejor derecho se oponga al registro y transcurrido el plazo que se fije, sin haberse presentado oposición, se confiera al solicitante el registro, quien así, tendría la seguridad de que su marca no podría ser nulificada posteriormente en el supuesto de existir otra persona que ya la usaba.

Además del registro, debería la ley exigir la comprobación del uso de las marcas dentro de un término breve, pues creemos no deben existir las marcas ociosas, llamadas por la doctrina de *protección o de defensa*; la propiedad debe descansar sobre el uso efectivo, que hemos dado en llamar propiedad *in faciendo*.

2.—Uso forzoso. Leyendas obligatorias, postestativas y prohibidas.

“El comerciante tiene el derecho de usar su marca; pero la ley puede convertir el uso de la marca en una obligación por parte del comerciante, como sucede actualmente con las medicinas de patente. El Estado desea controlar el empleo de cierta mercancía y conocer su origen: en tal caso fuerza al comerciante a estampar su marca en la mercancía” (4).

“Las marcas compulsivas —nos dice SONIA MENDIETA— (5), se usaron en los tiempos del Imperio Romano-Bizantino pero adquirieron mayor auge en la Edad Media, basándose en el principio de protección al consumidor. Un estatuto de Eduardo I de Inglaterra en el año 1300 reglamenta el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata; en 1492 Eduardo VIII también declara obligatorio el uso de marcas para los objetos de plata y en 1739 se expide un estatuto para el uso de marcas en la joyería”.

“En Francia —prosigue la mencionada autora— las telas llevaban cinco marcas, a decir, la del tejedor, la del teñidor, la del inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del fabricante real”.

Entre nosotros —expresa IBARROLA— “fue obligatorio en la época colonial el uso de la marca para los plateros y joyeros al vender alhajas o metales preciosos, ya que fueren elaborados por ellos o ya importados del extranjero. Necesitaba tal mercancía tres requisitos: estar arreglada a la ley, tener la marca del artífice y tener la marca pública: se hacía esto para saber sobre quién recaía la responsabilidad si en la ley del metal se cometía algún fraude, y por eso todos los plateros debían tener marca propia que ha-

(4) Antonio DE IBARROLA, Ob. cit. pág. 225.

(5) Sonia MENDIETA R., R.M.P.I.A. No. 1, Ene-Jun. 1963, págs. 69-70.

bían de mostrar al Ayuntamiento y que no podían variar sin algún motivo. (La ley del metal es la tolerancia de otros metales distintos que le dan la debida consistencia. Así la plata no se vende, ni puede venderse pura: 9,925 de plata están unidos a 0.075 de cobre o latón comunmente) Se necesitaba además, después de la marca del artífice, la de un oficial cuya misión era pesar las monedas, examinar su ley y marcar las alhajas de oro y plata; éste era un oficial público llamado el contraste. Las autoridades visitaban con el fiel contraste los mercados y ferias, platerías y puestos de su distrito" (6).

"El legislador mexicano impone la obligación de adoptar marcas en ciertos productos, persiguiendo con ello: salvaguardar el prestigio de la industria nacional, determinar la procedencia de las mercancías y satisfacer necesidades de orden público" (7).

El Estado, por razones de orden público, en ciertos productos declara obligatorio el uso de la marca, pero de ninguna manera el registro de la misma, al menos por lo que a la L.P.I. se refiere, pues v. gr. tenemos el registro obligatorio de marcas medicinales ante la Secretaría de Salubridad. También en algunos ramos se ha introducido la modalidad de exigir la norma oficial de calidad, la cual señala los requisitos mínimos a los que se deben adecuar los artículos normalizados. Esto se observa sobre todo en artículos destinados a la exportación para evitar el desprestigio.

Con base en los artículos 98, 155 L.P.I. y 77 de su Reglamento, se han publicado diversos decretos al respecto:

El de 24 de mayo de 1949, que declara obligatorio el uso de marcas para medias de nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas.

El de 4 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas en artículos de viaje, así como en cinturones, carteras, mo-

(6) Antonio DE IBARROLA, Ob. cit. (cita de la ley 2, título II, libro 9), *No-vísima Recopilación*.

(7) David RANGEL MEDINA, *Las marcas y sus leyendas obligatorias*, México, 1958, págs. 56 y 57.

nederos, etc. que se fabriquen total o parcialmente con piel en la República.

El de 10 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas en prendas de vestir.

El 28 de noviembre de 1952 se declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en la República o se pongan a la venta en ella.

Los motivos para imponer el uso forzoso de las marcas son variados en cada uno de los referidos Decretos, pero en todos se aducen razones de orden público. El legislador facultó discrecionalmente a la Secretaría de Economía (actual Secretaría de Industria y Comercio) para declarar, en cualquier momento, la obligatoriedad del uso de marcas en artículos que por su naturaleza, origen o aplicación se relacionan estrechamente con la economía del país y las necesidades públicas (art. 98 L.P.I.).

Dentro del plazo que en cada caso espñale la declaratoria de la Secretaría de Economía, los obligados deberán acatarla presentando al efecto una manifestación en donde se expresen: el nombre del propietario, ubicación de la fábrica, taller o lugar en donde se elaboren los productos (nosotros incluiríamos los servicios, en su caso), y los demás datos que prevenga el Decreto en cuestión (art. 77 Regl. L.P.I.).

El incumplimiento de las disposiciones normativas de marcas obligatorias o la inoportuna presentación de la manifestación se sancionan en los términos del art. 270 L.P.I., con multa de diez a diez mil pesos, según la gravedad de la falta, que quedará sujeta al juicio de la Secretaría mencionada.

Leyendas obligatorias .

Independientemente de la obligatoriedad o no de la marca, el legislador consideró la conveniencia de que en las etiquetas que generalmente acompañan a los artículos, se hagan algunas menciones que según el caso, pueden ser obligatorias o discrecionales, e incluso existen ciertas prohibiciones.

El artículo 141 L.P.I. dispone que: "Las marcas registradas en México deberán llevar en forma ostensible... la leyenda MARCA REGISTRADA, o la siguiente abreviatura MARCA REG. No será admisible otra leyenda, traducción ni abreviatura alguna diferente de la señalada, salvo la de MARCA IND. REG., si se prefiere, y si la marca fue registrada durante la vigencia de las leyes anteriores a la de 1928. Deberá expresarse también, LA UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO. La omisión de estos requisitos no afectará la validez de la marca, pero privará al propietario DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES que concede el Título Octavo de esta ley".

Comentando la disposición transcrita, no entendemos la razón por la cual el legislador enfatizó limitativamente en las abreviaturas o texto de la leyenda, ya que para denotar que la marca se encuentra registrada, pensamos que cualquier abreviatura adecuada cumpliría ese cometido: sin embargo, cabe advertir que el estricto cumplimiento de tal disposición constituye un requisito previo para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los infractores de derechos marcarios.

El artículo 142 L.P.I. dispone que: "Cuando se trate de productos de elaboración nacional, la ubicación de fábrica que deberá indicarse en las marcas, aún cuando aquellas se fabriquen también en el extranjero, será únicamente la de México".

Esta disposición tiene por objeto proteger al consumidor de fabricantes poco honrados, que fabricando artículos en el país pretenden darles apariencia extranjera. La misma finalidad persigue el artículo 143 L.P.I. al disponer: "Cuando un fabricante tenga su establecimiento ubicado en el extranjero y los artículos que ponga en el comercio de la República sean producidos o elaborados en ésta por otro fabricante, por cuenta del primero, la ubicación de la fábrica, que deberá aparecer en la marca, de conformidad con el artículo anterior, será esta última, aún cuando la fábrica no pertenezca al propietario de la marca".

Todos los productos nacionales con marca registrada o no, deberán ostentar la leyenda HECHO EN MEXICO, o ELABORADO EN MEXICO o bien PRODUCIDO EN MEXICO, según el caso. Su

omisión se traduce en la imposición de sanciones de carácter económico o corporal (arts. 145 y 261 L.P.I.). Respecto de marcas de servicio estimamos que las anotaciones deberán hacerse en la etiqueta, factura, folleto, etc.

Las marcas de uso obligatorio deberán expresar la ubicación de la fábrica y el nombre del propietario donde se elabore el producto a que se apliquen y si están o no registradas, el domicilio, número de empadronamiento de ingresos mercantiles del propietario, así como demás menciones que considere conveniente la Secretaría de Economía en atención a la naturaleza, calidad y demás características del producto (art. 155 L.P.I.).

En los casos de licencia de uso, deberá mencionarse el nombre del usuario registrado de la marca, así como la ubicación del lugar donde se fabrican o producen los artículos (art. 155 L.P.I.).

Leyendas potestativas.

Como su nombre lo indica, son aquellas menciones o textos que pueden anotarse o no según el criterio del propietario de la marca de que se trate, tales como la designación de las marcas en idioma extranjero, a condición de que los artículos que amparen estén exclusivamente destinados a la exportación (art. 149 L.P.I.), el hecho de no ser necesario inscribir en los registros la ubicación de un nuevo establecimiento como subsidiario del principal, (art. 152 L.P.I.) etc.

Leyendas prohibidas.

Para evitar que el público sea defraudado con menciones de marcas en nombres extranjeros, anotaciones falsas, indicaciones de estar registrada una marca siendo esto falso, etc., la ley contiene prohibiciones y sanciones a quienes incurren en tales supuestos (arts. 147, 148, 149, 150, 151, 153, 259, 260, etc. L.P.I.).

3.—*Solicitud y requisitos formales para obtener su registro.*

La solicitud de registro puede ser efectuada por cualquier persona que se crea con derecho a ello, por sí o mediante mandato

conferido en los términos de la legislación civil (arts. 113 y 114 L.P.I.). Sin relacionar los mencionados artículos con el 96, aparentemente no se requiere la calidad de industrial o comerciante, por tal motivo, estimamos la conveniencia de que la ley sea más explícita al respecto para evitar su tráfico.

El registro de una marca se inicia con la presentación de una solicitud ante la Dirección General de la Propiedad Industrial y previo examen de que no existen anterioridades, que no se está en el caso de las prohibiciones a que la ley se refiere o que se ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias, procede a conferirse al solicitante el registro de su marca mediante la expedición del título correspondiente, que contendrá:

- a) Número de la marca.
- b) Fecha legal del registro, la de prioridad en su caso y la de expedición del título.
- c) Nombre del titular.
- d) Ubicación del establecimiento principal del propietario.
- e) También se acompañará al título una copia de la descripción, de reserva, y en todo caso, el marbete, etiqueta o reproducción del ejemplar exhibido al solicitar el registro de la marca.

El título donde consta el registro de la marca, ampara la propiedad de los derechos que de la misma se deriven y constituye el medio legal de probar con autenticidad dicha propiedad.

4.—*El registro marcario.*

En México, la institución del registro es ampliamente conocida y aceptada. "Funcionan treinta y seis registros públicos especiales" (8). Entre ellos está el de la propiedad industrial.

El registro marcario descansa en el principio de la seguridad jurídica y consiste en la inscripción que se haga en el Registro de la Propiedad Industrial de una marca.

(8) Martín CASTRO MARROQUIN, *Reorganización y Organización del Derecho de Registro* Foro de México, Núms. 110-111, pág. 98.

En nuestro país no necesariamente se requiere el registro de marcas; sin embargo, es conveniente y recomendable obtener su registro, ya que la falta del mismo trae como consecuencia la falta de legitimación para el ejercicio de la acción penal cuando así compete.

El registro marcario, entre nosotros, es constitutivo-relativo y consiste en el acto administrativo público, por virtud del cual, la Dirección General de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, previo el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, confiere la exclusividad de uso a quien lo solicita.

Los efectos del registro consisten en:

- a) Darle publicidad mediante su reproducción en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- b) Legitimar a su titular, para en su caso, ejercitar las acciones legales que le competan.
- c) Inscribir cualquier modalidad, enajenación o gravamen v. gr. embargo, transmisión, etc.
- d) Otorgar seguridad jurídica a su titular; claro está que ella será relativa mientras no transcurran los plazos a que se refieren los arts. 100 en relación con el 200 L.P.I., y cuyas modificaciones proponemos en el apartado primero de este capítulo.

5.—*Las marcas internacionales, notorias o de gran fama.*

Como ya lo mencionamos en el capítulo segundo, marcas internacionales son aquellas que por su notoriedad y gran fama, han transpuesto los límites de su país de origen. Con esto queremos significar que son conocidas en varios países y que gozan de la simpatía del consumidor; por eso pueden llegar a tener un valor muy elevado.

Los modernos medios de comunicación y de expresión han contribuido mucho a la internacionalización del comercio y al co-

nocimiento de prestigiadas marcas; su gran aceptación constituye un poderoso atractivo para que personas de pocos escrúpulos intenten aprovecharse de la reputación de que gozan y traten de imitarlas o incluso registrarlas en países en donde aún cuando son conocidas no han sido registradas. Quienes así proceden, tratan de hacer valer los principios de territorialidad y especialidad.

“Ya desde principios de siglo —expresa SEPULVEDA— se hizo notar que el formalismo puro no producía buenos resultados, y que era menester remozar el derecho de las marcas en presencia de situaciones nuevas, creadas por el decidido progreso del intercambio mercantil internacional. Se percibió desde entonces que las leyes de las marcas no deben constituir un instrumento de despojo, ni tampoco un vehículo de explotación ilícita al público. Por ello fue que, observando con repugnancia que los sistemas legales dejaban oportunidad para que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad industrial de otro, fue propuesto el reconocimiento de una verdadera posesión personal sobre la marca, cuando esta fuera conocida, aún cuando ella no se registrase” (9).

“La estricta aplicación del principio de la territorialidad como del principio de la especialidad de la marca, puede conducir a verdaderos fraudes y dar lugar a abusos que conviene reprimir” (10).

El profesor BODENHAUSEN (11), al dirigir la palabra a los asistentes a la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Marcas de Fábrica de Nueva York, en 1956, expresó: “Debemos abandonar la idea de especialidad de la marca con respecto a los productos en que sea usada, o para los que está registrada, e igualmente no debemos considerar decisivo el problema de confusión o engaño respecto a la fuente de origen. Al contrario, en casos en

(9) César SEPULVEDA, *La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre*, Revista de la Facultad de Derecho, México, Tomo VIII, No. 29, Ene-Mzo. 1958, pág. 29.

(10) Albert CHAVANNE, *Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre*, R.M.P.I.A. No. 8, jul.-dic. de 1966, pág. 340.

(11) Citado por Jeremiah D. McAULIFFE, *Protección extensiva de las marcas de fábrica*, R.M.P.I.A. No. 5, ene-jun. de 1965, págs. 71 y 72.

donde marcas famosas están en pugna, lo importante es si la imitación, independientemente de la naturaleza, causa daños materiales. De ser así, la marca debe ser protegida”.

El artículo 6 BIS del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa en 1958, vigente en México, dispone: “Los países de la Unión se obligan, 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 (y por qué no de servicio) que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como 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 una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (12).

El artículo 4o. de la nueva Ley francesa sobre marcas, de 31 de diciembre de 1964, establece que: “. . .el titular de una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 BIS de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, puede reclamar la anulación del depósito de una marca susceptible de crear confusión con la suya”.

Pocos son los países que han introducido en su legislación la protección extensiva y privilegiada que se confiere a las marcas de renombre, pero la jurisprudencia de gran número de países adopta el sistema proteccionista de este género de marcas, rompiendo los moldes tradicionales y saltando sobre los principios de territorialidad y especialidad. Sus fallos se han apoyado en la equidad, ética profesional, buenas costumbres, buena fe, competencia desleal, etc., como queda patentizado en los ejemplos que a continuación mencionamos:

La Corte de París ha precisado: “Si la protección de marcas de fábrica no se extiende en principio más que a los objetos para

(12) Diario Oficial de la Federación de 11 de julio de 1964.

la designación de los cuales ha sido depositada la marca, una marca de gran notoriedad ve extendida su protección a los productos similares, desde el momento en que los compradores han podido creer que tenían la misma procedencia". En este caso, la marca LUC para rebanadas de pan es declarada nula puesto que imita la marca LUC depositada para la clase vecina de bizcochos" (13).

El Tribunal del Sena resolvió en el negocio WATERMAN, "En que un comerciante de hojas de rasurar había adoptado la célebre marca para estilográficas, que incluso si no hay peligro de confusión entre las dos casas, igualmente se puede impedir el uso de la marca notoria por un tercero para artículos enteramente diferentes" (14).

En el caso de LA VACA QUE RIE, la Cámara Federal de Buenos Aires declaró la nulidad del registro argentino por constituir un peligro sin disfraz de la marca francesa de Fromageries Bel, S. A. expresando: "Del acto ilícito no puede nacer ningún derecho en favor de quien lo comete" (15).

Una Corte en Italia, notando que la ley de marcas permitía a distintas personas registrar la misma marca para distintos artículos falló: "que la adopción por el demandado de la conocida marca CABEZA DE MARINERO & SALVAVIDA que ampara tabacos para usar en hilo, fue una deplorable manifestación de parasitismo económico y una violación de los principios más elementales de la ética comercial" (16).

"En Alemania, en 1924, la marca ODOL, famosa para dentífricos, fue opuesta como anterioridad para la misma palabra solicitada para artículos de cuchillería. En Estados Unidos la marca KODAK referida a artículos fotográficos, se ha negado para bicicletas; en Inglaterra, en 1898, la denominación ROLLS ROYCE, que se relaciona con vehículos, fue negada para piezas de radio; DUNHILL, famosa en el comercio de tabacos, no fue concedida

(13) Albert CHAVANNE, art. cit. pág. 344-346.

(14) Albert CHAVANNE, art. cit. págs. 344 y 346.

(15) Ernesto D. ARACAMA ZORRAQUIN, La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos, R.M.P.I.A. No. 7 ene-jun. 1966, págs. 117-18

(16) Jeremiah D. McAULIFFE, atr. cit. pág. 75.

para usarse en camisas, YALE de reputación universal en lo que se refiere a cerraduras, se objetó cuando fue solicitada para aparatos eléctricos", etc. (17).

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, "apoyó al registrador y aplicó la decisión de 1957 de la Suprema Corte al rechazar, el 22 de diciembre de 1961, una solicitud de registro CADILLAC para vestuario, con base en los derechos anteriores e intereses de la General Motors Corporation en la marca. Se ha decidido que la similitud de productos no es la cuestión dominante. No se debe permitir que terceros disfruten en su propio beneficio de la propaganda hecha y dinero invertido por el dueño legítimo" (18).

Afirma CORREA (19), "que la jurisprudencia mexicana viene aplicando el criterio conforme al cual, el conflicto de derechos entre la marca notoria y la que registra el usurpador, aunque ambos registros distinguan mercancías colocadas formalmente en grupos distintos de la clasificación oficial, debe resolverse en favor del titular de la marca notoriamente conocida. Entre otras nulificadas por tal motivo, pueden citarse: IPANA, SEARS, EVERSHARP, REVLON, TDN, G. E., CAMAY, ESCRIPTOGRAFO, SINGER, COCA-COLA, SPRITE, NITROPHOSKA, etc".

Consideramos conveniente una reforma a la ley para comprender este género de marcas que aumentan cada día, con el propósito de que se les proteja convenientemente. Resulta no poco frecuente el caso de que el propietario de una marca famosa para un sólo artículo, opte por ampliar el registro de su marca a las cincuenta clases a que se refiere el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, originando con ello un congestionamiento en la oficina registradora, que seguramente se evitaría de existir una disposición al respecto.

El mismo principio, trasladado al ámbito nacional, nos parecería recomendable, pues cuando una marca se conoce no sólo en

(17) César SEPULVEDA, art. cit. pág. 47-38.

(18) Jeremiah D. McAULIFFE, art. cit. págs. 75 y 76.

(19) Enrique CORREA, *Protección de la marca en la jurisprudencia mexicana*, R.M.P.I.A. No. 2, jri-dic. de 1963, pág. 167.

una población, o en una región, sino en el país entero, debemos considerar que su propietario ha efectuado cuantiosos gastos para acreditarla y no existe razón, para que terceros de pocos escrúpulos y escasa imaginación se aprovechen de la fama conseguida a base de esfuerzos y registren la misma marca o una similar en idénticos o iguales artículos, propiciando confusión en los consumidores, quienes ignorantes de su diverso origen la asocian con la marca por ellos conocida.

CAPITULO V

- 1.—EL NO USO DE LA MARCA: SUS CONSECUENCIAS.
- 2.—DERECHO COMPARADO.
- 3.—RENOVACIONES.
- 4.—NULIDAD, CADUCIDAD, EXTINCION Y CANCELACION DE LA MARCA.

1.—*El no uso de la marca: sus consecuencias.*

En buen sentido, la falta de uso de la marca debe traducirse en la extinción del derecho de propiedad. Nuestra ley parece adoptar este principio al disponer: "Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro"¹⁷. . . (Arts. 156 y 204 L.P.I.).

Sin embargo, en forma incomprensible para nosotros, la última parte de los citados artículos establece: "...salvo que se renueve en la forma especial" POR NO USO, por virtud de la cual basta solicitar a la Dirección General de la Propiedad Industrial la renovación especial por falta de uso, para que se conserven los derechos derivados del registro.

Esta forma poco ortodoxa de renovación viene a desnaturalizar a la marca misma; en efecto, dispone el artículo 96 L.P.I. "El que esté usando o quiera usar una marca...", expresión que se está refiriendo a un derecho en acción presente o futuro, no a uno en potencia; la moderna propiedad sólo se concibe con una tendencia de función social; se trata de evitar el estancamiento de bienes que en épocas pasadas nos condujeron a consecuencias nefastas; el derecho no debe proteger "derechos muertos", ni auspiciar con ello la piratería de marcas; por lo contrario, debe evitar las marcas parásitas y precaver el congestionamiento de marcas. Se debe prever y exigir periódicamente la comprobación de la explotación de las marcas que amparan los registros concedidos y reducir el plazo de no explotación para decretar la extinción de todos aquellos registros que amparen marcas que están de desuso.

Nos parece adecuada la disposición del artículo 206 L.P.I. al decir: "En los casos en que la Secretaría de Economía Nacional (Industria y Comercio) tenga conocimiento o la presunción de que se ha suspendido la explotación de una marca por cinco años o más (dicho término nos parece excesivo, sería adecuada una reforma para reducirlo), publicará un aviso sobre el particular en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y lo comunicará al propietario...", quien podrá oponerse sólo en el caso de que esté dispuesto a continuar usando la marca. Si no prueba esto último, sobrevendrá la declaración de extinción de los efectos del registro.

2.—*Derecho comparado.*

Doctrina y legislación de varios países se pronuncian por la extinción del registro de marcas por falta de uso. A continuación referiremos algunos ejemplos:

"La marca que no se usa para identificar un producto, no es una marca. Allí está la esencia de la marca en sí" (1).

"El registro de tan adelantados países como Alemania, permanece congestionado con marcas de reserva o abandonadas que no cumplen ningún fin económico" (2).

"Debería señalarse por equidad un plazo determinado para que la marca principiara a explotarse, bajo pena de caducidad" (3).

"La ley venezolana prevé la facultad de pedir la nulidad de una marca que no se ha utilizado durante más de dos años consecutivos" (4).

3.—*Renovaciones.*

Parece ser que la finalidad que se persigue con la renovación de marcas es evitar precisamente la existencia de marcas ociosas.

- (1) Sonia MENDIETA R., *Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas*, en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. No. 7, ene-jun. de 1966, pág. 146.
- (2) Peter WEISS, *El papel de los artículos con marca en el comercio internacional*, en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. No. 1, ene/jun/63, pág. 65.
- (3) César SEPULVEDA. Ob. cit. pág. 89.
- (4) Pierre DEMARET, *Marcas cuyo Titular no es Fabricante ni Comerciante*. Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. No. 6, jul/dic/65, pág. 312.

Al establecer la renovación periódica del registro de marcas, se obliga a su titular a pedir se prorroguen los derechos que derivan del registro. La falta de renovación supone la falta de interés de su propietario en continuar con la explotación, que debe sancionarse con la pérdida de los derechos inherentes, dándose de esta guisa oportunidad a terceros para su explotación.

La legislación mexicana prevé tres formas de renovación:

a) *La renovación ordinaria.* En México los efectos del registro de una marca duran diez años, pero si su propietario está interesado en continuar usándola, puede obtener que se prorroguen sus efectos. Bastará presentar, dentro de los seis últimos meses de vigencia, una solicitud ante la Dirección General de la Propiedad Industrial y, previo el pago de los derechos que al efecto señala la tarifa, se procede a su renovación (arts. 168 y 169 L.P.I.).

Consideramos que como requisito previo para conceder la renovación, debería exigirse la comprobación de uso.

b) *La renovación por gracia.* Después de transcurridos los diez años normales desde su registro o renovación ordinaria, puede su propietario, dentro de los dos siguientes años, solicitar la renovación de su marca. En este supuesto, además del pago de los derechos se cubrirán los recargos que señala la tarifa. Transcurrido el plazo extraordinario señalado sin solicitarse la renovación, la marca caduca (art. 170 L.P.I.).

Parece ser que el legislador quiso ser tolerante con aquellas personas que por un olvido o descuido, no solicitaron oportunamente la renovación de su marca. Estimamos que dicho plazo debe reducirse y pedir la comprobación de uso para renovar la marca.

c) Por último, los artículos 156, 171 y 204 L.P.I., se refieren a *la renovación especial por no uso.*

Esta renovación permite al propietario de una marca que no se explota, mantener vigentes los derechos que de ella se derivan. Consideramos poco feliz la existencia de este tipo de renovación, pues dicha figura es una contradicción de la existencia misma de la marca y un atentado contra su naturaleza. La concesión de re-

gistros de marcas sin la prueba de su existencia y la renovación de una marca que no se ha usado, que no se usa y que quizá no se piensa usar, deben desaparecer de nuestra legislación, pues engendran a las marcas parásitas, entorpecen y congestionan el registro y privan a la propiedad de su función social.

A fines de 1965, en un intento por impedir que las marcas que no se usan conservaran los efectos del registro mediante la renovación por no uso, la Dirección General de la Propiedad Industrial Mexicana *SE NEGÓ A EFECTUAR LA RENOVACION ESPECIAL POR FALTA DE USO* de las marcas respecto de las cuales ya con anterioridad se había efectuado alguna renovación del mismo carácter, reveladora del no uso en cinco o más años.

Diez fueron las razones que esgrimió la Dependencia ya mencionada, así como la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Industria y Comercio; ellas son: (5).

Primera.—De acuerdo con el artículo 96 L.P.I., las marcas se usan para distinguir artículos (nosotros añadimos los servicios) que fabrique, produzca o venda determinada persona y no se puede registrar una marca para artículos (o servicios) **QUE NO SE FABRIQUEN, NO SE PRODUZCAN O NO SE VENDAN** (o no se presten):

Segunda.—De acuerdo con el artículo 156, la expresión: “Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro”, denota que para suspender una explotación es necesario que la misma se hubiere iniciado (nos adherimos a esta interpretación, ya que lo que nunca ha existido, lejos está de poderse renovar);

Tercera.—Los artículos 171 y 204 señalan la forma de computar el plazo para renovar el registro de una marca que se ha dejado de usar, lo que indica que para que proceda la renovación del registro es necesario que se hubiera explotado la marca de que se trata, ya que **NO ES POSIBLE QUE SE SUSPENDA LA EXPLOTACION SI NUNCA SE HA INICIADO**;

(5) David RANGEL MEDINA, *La Caducidad de Marcas por Desuso*, Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. No. 10, jul/dic/67, pág. 231.232.

Cuarta.—Es infundado afirmar que la ley admite la renovación indefinida de marcas que nunca se han usado o que dejen de usarse por un período mayor de cinco años;

Quinta.—El legislador ha querido que las personas que tengan una marca registrada no dejen de usarla por más de cinco años.

Sexta.—Sería contrario al espíritu de la propiedad industrial el que el Estado otorgara ciertos derechos para ser guardados sin provecho del titular o de la colectividad, ya que una marca que no se usa no protege ninguna actividad industrial o comercial;

Séptima.—La renovación indefinida de marcas que no se usan, en modo alguno beneficia a la comunidad como sucedería con aquellas personas que poseyendo algún dinero lo guardan sin beneficio alguno para su poseedor ni para la sociedad. Si la protección de los industriales y comerciantes es con el fin de que sus actividades rindan provechos en su favor y en el de la colectividad, no es admisible que se conceda un privilegio para que el mismo sea guardado por tiempo indefinido;

Octava.—Tomando en cuenta la existencia de factores muy variados que pudieran hacer imposible la explotación de un derecho industrial, la ley concede un plazo de cinco años para que el titular de una marca pueda estar en posibilidad de constatar si le es posible seguir usando el derecho que se le concedió, pero esto no quiere decir que la autoridad haya aceptado que realmente se usó, ni tampoco que el haberle dado la oportunidad de explotación al titular de una marca origine en su favor un derecho para no explotarla;

Novena.—La oportunidad de conservar una marca a través de su renovación por falta de uso, no debe degenerar en un derecho de no explotación o en un derecho de no uso indefinido; y

Décima.—Nuestra legislación marcaría no auspicia una renovación indefinida de marcas que no se han usado o que han dejado de usarse, debiéndose declarar, previo el procedimiento respectivo, la extinción del registro en los casos de falta de uso por cinco años o más de una marca. La Dirección sólo admite una sola renovación por falta de uso.

Lamentablemente los dos Jueces de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, así como la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimaron inconsistentes los argumentos señalados y concedieron a los quejosos la protección de la Justicia Federal.

Es de esperarse que el legislador se avoque al conocimiento del asunto y se reforme la ley, en el sentido de exigir la prueba del uso para la concesión del registro y renovaciones de marcas, reduzca el plazo para declarar la extinción de los efectos del registro y proscriba la llamada renovación por no uso.

4.—*Nulidad, caducidad, extinción y cancelación de la marca.*

Son las figuras que atendiendo a motivos diversos, hacen cesar los efectos del registro de marcas.

Nulidad.—El artículo 200 L.P.I. prevé cinco hipótesis: . . .

Primera.—Cuando el registro de una marca se efectúa en contravención a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

Segunda.—Cuando la marca se haya usado en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, siempre y cuando, quien haga valer el derecho de uso, solicite el registro dentro de los tres años que sigan a la publicación del primer registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial y compruebe haber iniciado el uso de la marca, así como haberla usado durante todo este tiempo:

Tercera.—Si la marca se ha usado con anterioridad en el extranjero, el tratamiento es el del caso anterior, si además del uso existe el registro extranjero, pero el plazo se reduce a seis meses, siempre y cuando exista reciprocidad en el país extranjero de que se trate;

Cuarta.—Cuando la marca contenga indicaciones falsas, pues no puede aceptarse que se engañe al público al apartarse de la verdad;

Quinta.—Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro

que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior.

Los artículos 166 y 201 L.P.I., también contienen hipótesis de nulidad.

Caducidad.—Transcurrida la vigencia del registro de una marca sin que su titular efectúe dentro del plazo que la ley señala o no pagados los derechos respectivos, acarreará su caducidad de pleno derecho. (arts. 171 y 203 L.P.I.).

Extinción.—Se produce por falta de uso por más de cinco años consecutivos, salvo el caso de la renovación por no uso (arts. 156, 181 y 204 L.P.I.).

Cancelación.—El propietario de una marca tiene el derecho de pedir que en cualquier tiempo se tenga por cancelado el registro de su marca (art. 207 L.P.I.).

Las declaraciones de nulidad, caducidad, extinción y cancelación se harán por la Dirección General de la Propiedad Industrial, de oficio, a petición de parte interesada o del Ministerio Público (art. 208 L.P.I.).

CAPITULO VI

- 1.—DERECHOS REALES SOBRE LA MARCA.
- 2.—TRANSMISION DE LA MARCA.
- 3.—SUS FORMAS:
 - a) Voluntaria y
 - b) Forzosa.
- 4.—LICENCIAS MARCARIAS.

1.—Derechos reales sobre la marca.

Hemos sostenido que el derecho que se tiene sobre la marca es un derecho real de propiedad. Entendemos por derecho real, el poder jurídico que se ejerce sobre un bien, para retirar de él el grado de aprovechamiento que sea susceptible de producir a su titular dentro de los límites del título de su derecho.

La propiedad fue considerada desde la época del Derecho Romano como el prototipo de los derechos reales y su esencia perdura hasta nuestros días.

Expresa MANFREDI que “la propiedad es un derecho, mediante el cual una cosa está sometida a la voluntad de una persona. El propietario (*dominus*) tiene el poder jurídico de disponer de la cosa a su gusto y de impedir que otros dispongan de la misma” (1).

Por su parte, SOHM afirma: “que el derecho de propiedad puede definirse como el señorío jurídico absoluto sobre una cosa. Aunque se le impongan limitaciones —la cuales pueden consistir— en derechos de otras personas o en preceptos de policía y de Derecho Público—, éstas son siempre externas, ajenas al concepto mismo de la propiedad, y así tan pronto como por cualquier razón desaparecen, el dominio —concepto elástico— se reintegran automáticamente en la plenitud de su contenido” (2).

(1) Marcos MANFREDI, *Compendio de Derecho Romano*, Talleres de la Ciencia Jurídica, México, 1901, pág. 108.

(2) Rodolfo SOHM, *Instituciones de Derecho Privado Romano*, Gráfica Panamericana, S. de R. L., México, 1951, pág. 157.

Al referirse PETIT a los derechos reales, dice: "que consisten en los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa. El derecho civil reconoce que el más completo de los derechos reales es la propiedad. Los jurisconsultos romanos no definen el derecho de propiedad, que, en efecto, escapa a toda definición por su sencillez y extensión, pues es el derecho más completo que se pueda tener sobre una cosa corporal. Por eso sólo se limitan a estudiar los diversos beneficios que procura la propiedad. Según un análisis que germina en los textos, pero que ha sido precisado y desarrollado por nuestros autores antiguos, estos beneficios se resumen en el uso, el fruto y el abuso: a) *El jus utendi o usus* que es la facultad de aprovecharse de los beneficios que pueda rendir fuera de sus frutos; b) *El jus fruendi o fructus*, derecho de recoger todos los productos; c) *El jus abutendi o abusus*, es decir, el poder de consumir la cosa, y por extensión, de disponer de ella de una manera definitiva, destruyéndola o enajenándola" (3).

La propiedad, escribe ROJINA VILLEGAS, "se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto" (4).

Siguiendo lo dispuesto por el artículo 544 del Código Civil francés, LAURENT expresa "que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y los reglamentos" (5).

Por nuestra parte, afirmamos que la propiedad, desde la época del Derecho Romano hasta nuestros días, ha conservado en esencia sus atributos, si bien por cuanto al *jus abutendi*, actualmente

(3) Eugene PETIT, *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editora Nacional, México, 1958, págs. 229-230.

(4) Rafael ROJINA VILLEGAS, *Derecho Civil Mexicano*, Tomo III, Vol. I, 3a. Edición, Antigua Librería Robredo, México, 1954, pág. 290.

(5) F. LAURENT, *Principios de Derecho Civil Francés*, Tomo III, Barroso Hno. y Comp. Suers., México, 1895, pág. 154.

se prescribe el uso abusivo del derecho: se establecen modalidades y se le matiza con lo que se ha dado en denominar la función social.

Trasplantados estos elementos a la propiedad industrial y a las marcas en particular, a nuestro juicio, resultan perfectamente aplicables; el propietario de una marca puede utilizarla para diferenciar sus mercancías o servicios; disfrutar de los beneficios que dicha marca sea susceptible de producir y, finalmente, puede también disponer de los derechos que de ella se derivan, todo ello dentro del marco de los lineamientos legales y limitado por el respeto al derecho de terceros.

2.—*Transmisión de la marca.*

En torno a esta figura se han elaborado dos teorías:

a) *La marca puede transmitirse con absoluta independencia de la negociación* y b) *La transmisión sólo puede hacerse junto con la negociación.*

a) La primera teoría.

Surgida en Francia (6) y adoptada entre otras, por las legislaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Canadá, Costa Rica, Cuba, España, Finlandia, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Líbano, México, Paraguay, Rumania, Salvador, Siria, Turquía, Uruguay, Venezuela, etc., admite la posibilidad de transmitir los derechos sobre una marca, sin que ello implique necesariamente que se haga junto con la negociación.

b) El sistema alemán.

Seguido por las legislaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Chipre, Dinamarca, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, Grecia, Japón, Hungría, Luxemburgo, Panamá, Perú, Suecia, Suiza, U.R.S.S., etc. sólo acepta la transmisión de la marca junto con la negociación (7).

(6) David RANGEL MEDINA, *La Libre Transmisión de la Marca*, El Foro No. 22-23, 1958, México, pág. 184.

(7) David RANGEL MEDINA, art. cit. pág. 183.

Fundamentalmente dos razones se han dado en contra del sistema de la libre transmisión de la marca: "el temor a que el público consumidor sea engañado por el hecho de que el producto amparado por una marca no tenga la misma procedencia y no sea fabricado más que por la misma empresa", y "el peligro de que se fomente el tráfico de marcas" (8) por personas que sólo las registran con el deliberado propósito de especular con ellas y no para usarlas.

Respecto de lo primero, expresamos que el cambio de propietario de una marca no implica fatalmente que su nuevo titular fabrique artículos o preste servicios de calidad inferior; antes bien, puede suceder y de hecho acontece en muchas ocasiones, que no solamente se mantiene la calidad, sino que a veces es superada. El consumidor, al ejercitar su poder de compra, sanciona la calidad de los artículos o servicios y acepta o repudia marcas.

En cuanto al segundo argumento, ya en el capítulo V hemos externado nuestra opinión respecto a la forma de evitar el tráfico de marcas y no es precisamente impidiendo la libre transmisión de ellas como se puede proscribir este vicio.

La legislación mexicana acepta el sistema de la libre transmisión de la marca cuando opera sobre marcas registradas (art. 172); si se trata de marcas ligadas, deben transmitirse todas a una persona (art. 175 L.P.I.) y finalmente, adopta un sistema mixto respecto de las marcas no registradas, ya que en su artículo 179, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que la transmisión del derecho adquirido por el uso se efectúe, precisamente, junto con el establecimiento con el cual el uso de la marca de que se trate haya estado relacionado.

3.—*Sus formas: a) Voluntaria. b) Forzosa.*

a) Voluntaria.

La transmisión de la marca puede llevarse a cabo en cualquiera de las formas admitidas por la legislación civil, y puede

(8) Idem, pág. 183.

realizarse como acto *inter vivos* o *mortis causa*; a título oneroso o gratuito, pero en todo caso, se requiere, para que surta efectos contra terceros, que se registre el cambio en la Dirección de la Propiedad Industrial (art. 172 L.P.I.).

b) *Forzosa*.

A juicio nuestro existen dos formas: La adjudicación judicial que se ordene por sentencia y la nacionalización. Respecto de la primera, aún cuando la ley nada dice al respecto, pensamos que existe fundamento para hacerlo: el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, en su artículo 544, contiene quince fracciones en donde se expresa lo que se exceptúa de embargo, y ninguna de ellas se contrapone a que este se lleve a cabo sobre derechos marcarios.

Efectuando el embargo, en cualquier juicio, se iniciará el procedimiento tendiente a satisfacer la sentencia condenatoria y en el caso de que se haya trabado sobre los derechos que se tengan respecto de una marca, se procederá a su valuación (problema difícil), trance y remate en su caso, adjudicándose judicialmente los derechos que se tengan sobre la marca. Finalmente, para que la adjudicación surta efectos frente a terceros, debe inscribirse la transmisión ante la Dirección de la Propiedad Industrial (art. 173 L.P.I.).

La segunda forma de transmisión forzosa que aceptamos, es la que pudiera derivarse de la nacionalización de una empresa o industria; accesoriamente se transmitirían las marcas de la empresa o industria de que se tratara, aun cuando aclaramos, no necesariamente.

Se ha planteado una tercera forma de transmisión forzosa que es la expropiación (9), que se generalizó a raíz de la segunda guerra mundial.

A juicio nuestro, en materia de marcas, en México no pue-

(9) Guillermo E. BEUCHAT MAYER, De las marcas comerciales y su cesión forzosa, Tesis, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1960, pág. 36.37.

de darse el caso de la expropiación, ya que como lo dispone el artículo 27 Constitucional, "las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".

La expropiación por causa de utilidad pública —expresa SERRA ROJAS— "es una acción de la administración pública, por la cual ella procede, en contra de un particular, a la adquisición forzada de la propiedad mediante indemnización, o compensación justa y previa, de los bienes necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos y demás actividades del Estado, siempre que existan razones de utilidad pública" (10).

La expropiación tiene su fundamento en la UTILIDAD PÚBLICA que pueda prestar el bien en cuestión y, en el caso de las marcas, creemos que desde el momento mismo en que existe la posibilidad ilimitada para seleccionar marcas, faltaría precisamente el elemento de esencia para que el Estado pudiera decretar la adjudicación de marcas de las empresas, industrias o negociaciones que expropiara. El particular afectado podría tener interés en explotar otro negocio con su marca y con mucha mayor razón si esta fuera famosa.

De presentarse este hecho, estimamos viable su impugnación por acto inconstitucional, ya que se contravendría la disposición de la garantía que otorga el artículo 14 constitucional.

Caso muy diverso sería la expropiación de una patente, hipótesis que además se encuentra prevista por nuestra legislación (art. 73 L.P.I.): aquí fácilmente se puede advertir la utilidad pública, v. gr. el caso de que una persona inventara un tratamiento o una fórmula para curar el cáncer. La Administración Pública podría decretar la expropiación de ese invento, ya que con ello podría lograrse el alivio de muchas personas.

4.—*Licencias marcarias.*

Consisten en la facultad que tiene el propietario de una marca para conceder a terceros el derecho de uso temporal para la

(10) Andrés SERRA ROJAS, *Derecho Administrativo*, Segunda Edición, Librería de Manuel Porrúa, S. A. México, 1961, pág. 896.

explotación de determinada marca, bajo los requisitos y condiciones que señala la ley.

Mediante la celebración de convenios, se permite que dos o más personas usen simultáneamente la misma marca, condicionado a que se empleen los mismos procedimientos y fórmulas técnicas en la fabricación de los artículos, de tal forma que su aspecto y naturaleza sean equivalentes. Los productos ostentarán el nombre del usuario registrado de la marca, mencionando la ubicación de la fábrica o el lugar donde se producen.

Conforme lo dispone el art. 163 L.P.I., "El usuario registrado de una marca podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación u uso ilegal de la misma".

En los pactos de exclusiva estimamos que se presenta el caso del otorgamiento de licencias marcarias de servicios, ya que quien lo concede vende mercancías al concesionario para su reventa y permite que este preste servicios que son propios y pudiéramos decir exclusivos de su negociación; por su parte, el concesionario contrae la obligación de no vender productos similares a los del concedente. Ilustremos con un ejemplo: Supongamos el caso de los concesionarios de los automóviles Volkswagen; el fabricante vende los vehículos a las agencias para que éstas efectúen su reventa, pero además, prestan servicios amparados por la marca del fabricante.

CAPITULO VII

- 1.—IMPORTANCIA DE LA MARCA.
- 2.—LA MARCA Y LA PUBLICIDAD.
- 3.—COMPETENCIA DESLEAL.

1.—*Importancia de la marca.*

La marca, en la época actual, desempeña una función muy importante. Siendo como lo es, un elemento de la negociación, tiene por misión distinguir los productos o servicios, permitiendo a su titular la adquisición y tal vez la conservación y aumento de la clientela. Podemos afirmar que una marca es valiosa en la medida en que el público la prefiera. Desde este punto de vista, la marca puede llegar a tener un valor económico muy elevado, tal vez, incalculable. La marca, sin que ello sea determinante, puede conducir a la negociación a la que pertenece, al fracaso o al éxito; de ahí que las marcas pueden constituirse en el alma de un negocio.

La función distintiva de las marcas se hace posible mediante la propaganda de los artículos o servicios.

2.—*La marca y la publicidad.*

La marca, como hemos reiterado en varias ocasiones, es el signo que distingue, que identifica o individualiza los bienes o servicios; pero en el mercado concurren varios competidores que luchan denodadamente por destacar la imagen de sus productos o servicios ante los ojos del consumidor, con el propósito de que éste se habitúe a adquirirlos y a preferir determinada marca.

Los artículos cuya marca no es conocida por quienes pueden potencialmente adquirirlos, tendrán escasas posibilidades de lograr éxito comercial; de ahí que en la época actual, todo el mundo se muestra interesado en encontrar el camino, el canal

más adecuado para alcanzar sus propósitos y de aquí ha surgido la publicidad.

La publicidad se ha definido con sencillez como "el mensaje vendido transmitido por cualquier medio" (1).

En verdad, estimamos que este breve concepto condensa el contenido de este difícil arte.

El hombre precisa la satisfacción de necesidades que la vida moderna acrecienta cada vez, el industrial y el comerciante suministran los satisfactores; la marca los individualiza y la publicidad viene a tender el puente que separa ambos extremos.

Para las grandes y pequeñas empresas de nuestros días no puede pasar inadvertida la existencia de la publicidad. Hoy día resulta un desatino comercial el lanzar al mercado un artículo o la prestación de servicios sin el adecuado apoyo de una campaña publicitaria y promocional. La marca es el nombre que identifica en el mundo mercantil a las mercancías y los servicios; la marca es a las mercancías y servicios lo que el nombre a la persona, guardadas las debidas proporciones.

La publicidad difunde masivamente el nombre de una marca, destaca la calidad de los artículos o servicios que ampara, sus características, sus cualidades, sus propiedades, su bondad, su utilidad, su economía, en suma, sus ventajas para que el consumidor se convenza y prefiera precisamente los artículos o servicios a los que la marca se refiere.

La misión de la publicidad, esencialmente, debe ser la de informar al consumidor en forma veraz y útil, con lealtad, decencia y con respeto a derecho de terceros.

Existe un Código internacional de publicidad que contiene como principios básicos de la publicidad los enumerados anteriormente, así como un capítulo de responsabilidades (2).

- (1) Prólogo del Director de Ediciones del Instituto Alexander Hamilton, Tomo XIV de la Bibl. de Negocios Modernos, Editorial Acrópolis, México, 1948, pág. VXII.
- (2) Código Internacional de Etica Publicitaria, publicado en Agosto de 1967 por la Asociación de Anunciantes de México, A. C. folleto de veinte hojas.

Desafortunadamente, este Código sólo tiene fuerza moral y la contravención a sus principios se sanciona con la expulsión del miembro que viole las disposiciones y principios ahí señalados. La Asociación de Anunciantes es la agrupación que congrega a los profesionales de este ramo.

3.—*Competencia desleal.*

Como telón de fondo de los derechos de propiedad industrial se encuentra la figura jurídica de la competencia desleal.

La ley —nos refiere GARRIGUES— “ampara la libertad industrial, pero al mismo tiempo quiere que la lucha entre los industriales sea una lucha leal —como en el deporte— La competencia desleal es tan antigua como la competencia misma. Varían los medios, pero subsiste la finalidad siempre igual; apartar a los demás para ser el primero” (3).

“Jurídicamente, la concurrencia desleal consiste en la lesión dolosa del patrimonio ajeno, para incremento del propio, y en los límites que señala el bien jurídico que directamente la ley tutela” (4).

“Reconocida la libre competencia —expresa por su parte ASCARELLI— el competidor deberá respetar el uso de los bienes inmateriales de los demás (marca, nombre comercial, emblema, etc.) los cuales sirven para conservar la clientela. Se prohíbe todo acto de competencia contrario a las buenas costumbres comerciales” (5).

NOTA.—Dicho Código se debe a la CCI. (Cámara de Comercio Internacional) y fue dado a luz por vez primera en 1937 bajo el nombre de Prácticas Leales en Materia de Publicidad. Revisado en 1949, este Código fue modificado nuevamente en 1955. En 1966 se publica finalmente el Código Internacional de Prácticas Leales en Materia Publicitaria, que se encuentra inspirado en los anteriores ya citados y en las Reglas Internacionales de conducta para la publicidad en televisión, establecidas en 1963.

(3) Joaquín GARRIGUES, Ob. cit. pág. 469.

(4) Pascual DI GUGLIELMO, Ob. cit. pág. 303.

(5) Tullio ASCARELLI, Ob. cit. pág. 68.

Por su parte, SEPULVEDA expresa: "No debe perderse de vista que las normas de competencia desleal no tienen sólo como fin la protección de los competidores, sino la del público y, por antonomasia, todo lo contrario a la buena fe mercantil y a los usos honestos del comercio constituyen actos de competencia desleal. Que ésta puede constituir no sólo un ataque contra la empresa, sino un atentado contra la clientela misma" (6).

Respecto de este tema, DIAZ BRAVO externa que: "La competencia desleal se desarrolla en el sistema de la libre competencia, entendiéndose por tal, la libertad comercial o industrial, con la mira de proteger, tanto los intereses de productores y comerciantes frente a la competencia, como los de la sociedad en general" (7).

El propio autor hace una distinción entre actos de competencia ilícita y actos de competencia desleal, entendiéndose por los primeros, los taxativamente previstos por la ley o contrato y pueden dar lugar o no al resarcimiento de daños; en cambio, los actos de competencia desleal, no ilícitos a priori, atacan exclusivamente contra los usos y prácticas por no haber normas o cláusulas expresas que los prohíban.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa en 1958, determina en su artículo 10 bis, apartado 2: "Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contraria a los usos honrados en materia industrial o comercial".

A continuación mencionaremos lo que sobre competencia desleal disponen las legislaciones de algunos países:

Alemania.—La Ley de Prevención de la Competencia Desleal de 1909 dispone en su artículo 1o.—"Todo aquel que en las relaciones económicas realiza con fines de competencia actos contrarios a las buenas costumbres, puede ser demandado para la cesación de tales actos y para la indemnización de los daños y perjuicios que se causen".

(6) César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 41.

(7) Arturo DIAZ BRAVO, R.M.P.I.A. No. 7, Ene-Jun. de 1966, pág. 29.

Bélgica.—El Arrête Royal de 23 de diciembre de 1934, en su artículo 1o. define el acto de concurrencia ilícita como: “Un acto contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial por el cual un comerciante, un industrial o un artesano se apropian o intentan apropiarse de una parte de la clientela de sus competidores o de uno de ellos o atacan o intentan atacar su crédito o más generalmente su capacidad de competencia”.

España.—La Ley de la Propiedad Industrial de 16 de Mayo de 1902, disponía en su artículo 131.—“La competencia ilícita es toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley”. Actualmente rige la Ley de Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia.

Italia.—El Código Civil, en su artículo 2598, dispone: “...realiza actos de competencia desleal todo aquel que:... 3) se vale directa o indirectamente de cualquier otro medio no conforme a los principios de la corrección profesional y que sea idóneo para perjudicar la hacienda ajena”.

Suiza.—La Ley sobre Competencia Desleal de 30 de Septiembre de 1943 previene, en su artículo 1o.—“Competencia desleal es todo abuso de la competencia económica, resultado de un engaño o de otro medio contrario a las reglas de la buena fe”.

En México, diversas leyes se refieren a la competencia desleal (8), pero no existe hasta el momento una delimitación cla-

(8) Artículos 4o, 5o. y 28 Constitucionales.

Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios y los Reglamentos de algunos de sus preceptos.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica y los Reglamentos de algunas de sus disposiciones.

Código Penal (arts. 233, 246 y 253) del D. y T. F.

Código de Comercio (arts. 12-I, 68-I, II y III, 312, 330-II).

Ley General de Sociedades Mercantiles (arts. 35, 156, 196).

Ley General de Instituciones de Seguros (art. 48).

Reglamento de Agentes de las Instituciones de Seguros (arts. 1o., 14, 18-II, VI y VII, 22, 24 y 27).

ra que exprese satisfactoriamente a quién y qué se protegen; por otra parte, consideramos muy difícil la elaboración de una definición al respecto, ya que sin violar leyes jurídicas ni económicas, podemos encontrar que la competencia desleal casi entra dentro de los límites de la ética; es el abuso de la libertad comercial lo que la configura; como lo expresa MASCAREÑAS, "la competencia desleal es en comercio lo que el golpe bajo en el boxeo".

Respecto del bien jurídico que se protege, es muy difícil su determinación: al reducir los precios de sus artículos, un comerciante puede estar realizando un acto de competencia desleal frente a sus colegas, pero al mismo tiempo esa reducción en el precio beneficia a su clientela y propicia el abaratamiento de la vida; sin embargo, ese acto podría conceptuarse como de competencia desleal porque desvía a la clientela de otros comerciantes.

No obstante el ejemplo anterior, pensamos que el régimen de la competencia desleal, fruto de la concurrencia mercantil, debe contener normas de carácter general que sancionen las conductas que se apartan de los usos honrados del comercio con el propósito de lesionar intereses de tercero; la competencia debe existir, pero ha de efectuarse honradamente, con caballerosidad; valga la expresión, deportivamente. Pero las normas que sancionen la competencia desleal deben ser en tal forma ágiles que por una parte, hagan cesar de inmediato la conducta irregular y, por la otra, aseguren al comerciante honrado la reparación de los daños o perjuicios que por tal motivo se originen.

Art. 1910 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.

Ley Federal del Trabajo, art. 6o., 121-II, VIII, 125, 121 relacionado con el 263 L.P.I., 269 y 200, IV L.P.I.

Reglamento de Tintorerías y Planchadurías en el Distrito Federal de 13 de Octubre de 1944.

Reglamento para molinos de nixtamal, expendios de masa y tortillerías en el D. F. de 22 de Septiembre de 1941, etc.

CAPITULO VIII

- 1.—TUTELA DEL DERECHO MARCARIO; Atribuciones de las Autoridades Administrativas y Judiciales en materia de marcas.
- 2.—ASPECTO REPRESIVO: los delitos marcarios.

1.—*Tutela del Derecho Marcario.*

La tutela que ejerce el derecho marcario está constituida por las prerrogativas que se confieren mediante la Ley de la Propiedad Industrial, a los sujetos titulares o usuarios de marcas en sus diversos géneros, que aseguran a dichos sujetos la imperturbabilidad de sus derechos y garantizan la lealtad al concurrir al mercado productores, fabricantes y quienes ofrecen la prestación de servicios.

Atribuciones de las Autoridades Administrativas y Judiciales en Materia de Marcas.

Comenzaremos por exponer que es, en principio, la autoridad administrativa la encargada de tutelar los derechos que se confieren por ley a quien usa o registra una marca.

En México, conforme lo dispone la ley (artículo 8o. fracc. XV de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado), corresponde a la Secretaría de Industria y Comercio: "Intervenir en materia de propiedad industrial" y, conforme establece el artículo 2o. L.P.I., a dicha Secretaría corresponde la aplicación administrativa de las disposiciones de esta última ley.

Las autoridades judiciales, por su parte, tienen encomendadas las funciones relacionadas con la tramitación, substanciación y resolución de las acciones que ante ellas se incoen por daños y perjuicios; las tendientes al aseguramiento y adjudicación en su caso, de los objetos marcados ilegalmente, así como de los instrumentos utilizados por el autor del delito.

Por ser esta materia de jurisdicción concurrente, podrá acudirse, a elección del actor, ante jueces del orden común o bien ante juez federal (art. 217 L.P.I.).

La actuación de la autoridad administrativa puede ser revistada por violación a normas constitucionales o legales, mediante el ejercicio del juicio de garantías.

Por lo que se refiere a la actuación de los órganos del ejecutivo encargados de la aplicación de la ley que regula la materia, respecto de las marcas, encontramos esencialmente que comprende dos actividades: Primera.—La realización de verdaderos actos administrativos en función y razón de los preceptos que rigen al respecto; Segunda.—La tramitación de procedimientos contenciosos de carácter administrativo sólo por cuanto a la naturaleza del órgano que los efectúa, en donde se da oportunidad a las partes de comparecer, presentar pruebas, alegar, etc., y concluyen con el pronunciamiento de una resolución.

En el primer caso quedan comprendidos los actos relacionados con la tramitación del registro de marcas, que va desde su solicitud hasta la concesión o negativa, pero generalmente sin que exista la comparecencia de tercero opositor.

En esta fase, los órganos administrativos actúan en su medio propio y natural, pronunciando actos administrativos formal y materialmente hablando.

Respecto del segundo caso, la ley, además, confiere a esos mismos órganos pertenecientes al Ejecutivo, "funciones materialmente judiciales" (1).

"El procedimiento administrativo inspirado en el procedimiento judicial ha constituido en nuestra legislación el inicio del desarrollo del derecho procesal administrativo" (2), el cual ha dado paso a procedimientos especiales que tal vez basados en el principio de la especialidad, tratan de que ciertas controversias sean decididas por autoridades administrativas.

(1) César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 116.

(2) Gabino FRAGA; *Derecho Administrativo*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1944, pág. 219.

Se estima, tal vez que estas autoridades disponen de más personal y de técnicos especializados en ciertas ramas, en nuestro caso el derecho marcario, suponiendo que quienes ordinariamente están en diario contacto con los problemas atinentes a esta materia, están, por vía de consecuencia, mejor capacitados para pronunciar resoluciones apegadas a la realidad y a la ley. Lo anterior es aceptable siempre que dichas resoluciones respeten los principios procesales básicos.

Para el buen funcionamiento de los procesos que se realizan ante las autoridades administrativas, se requiere la existencia de un equilibrio entre el interés público, que prescribe como imperativo que las resoluciones se pronuncien con el mínimo de formalidades necesarias para garantizar la conservación del buen orden administrativo, sin menoscabo del conocimiento necesario del caso y del fiel apego a la ley. El interés privado, por su parte, exige “que exista un procedimiento que siendo una limitación para la acción precipitada y caprichosa de las autoridades administrativas, constituya un régimen de garantías para los derechos fundamentales del individuo” (3).

Puede decirse —expresa TORAL MORENO— “que la Administración está obligada a buscar el bien común, por medio de decisiones, en todos los órdenes y en todas las formas, con la única limitación de ajustarse a la ley” (4).

Las resoluciones que pronuncia la Dirección de la Propiedad Industrial, que de acuerdo con la terminología utilizada por BRISEÑO SIERRA, se denominan “declaraciones de certeza” (5), han sido tildadas de inconstitucionales en diversas resoluciones pronunciadas en juicio de amparo por el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa (6), considerando que la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se re-

(3) Idem. pág. 225.

(4) Pedro LAMPUE, *La Noción de Acto Jurisdiccional*, traducción y notas de Jesús TORAL MORENO, Editorial Jus, México, 1947, pág. 133.

(5) Humberto BRISEÑO SIERRA, *La declaración administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial*, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VIII, Nos. 25-26, Enc. Jun. de 1957, pág. 129.

(6) Jurisprudencia, R.M.P.I.A. No. 4, Jul-Dic. de 1964. pág. 442.

fiere a la pronunciación de declaraciones administrativas, viola el artículo 14 Constitucional. “que está aludiendo el proceso y no a un procedimiento cualquiera, como el raquíco y mal perfeñado que contienen los artículos 232 y 233 de la Ley de la Propiedad Industrial”.

Doctrina y jurisprudencia se pronuncian contra este criterio al expresar: “La idea de la Constitución es que, en todo procedimiento que sigan las autoridades y que llegue a privar de sus derechos a un particular, se tenga, antes de la privación, la posibilidad de ser oído y la posibilidad de presentar las defensas adecuadas” (7).

Según BASSOLS (8), se reúnen las formas esenciales del procedimiento cuando: “el afectado tenga conocimiento de la iniciación de un procedimiento, del contenido de la cuestión que va a debatirse y de las consecuencias que se producirán en caso de prosperar la acción intentada y que se le dé oportunidad de presentar sus defensas; segundo: que se organice un sistema de comprobación en forma tal que quien sostenga una cosa la demuestre y quien sostenga la contraria pueda también comprobar su veracidad; tercero: que cuando se agote la tramitación, se dé oportunidad a los interesados para presentar alegaciones, y cuarto: por último, que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas y que, al mismo tiempo, fije la forma de cumplirse”.

“Para cumplir con el artículo 14 (Constitucional), no es forzoso el procedimiento judicial, sino que puede seguirse una tramitación ante autoridad administrativa, pero es necesario que se respete la garantía de audiencia previa” (Gremio de Alijadores del Puerto de Veracruz) (9).

En la época actual, en que la justicia administrativa, constituye “el órgano jurisdiccional por el cual el poder ejecutivo im-

(7) Gabino FRAGA, Ob. cit. Sentencia publicada en el S. J. de la F. LXXXI, pág. 4156, Cía. Industrial de Guadaluajara, pág. 234.

(8) Citado por Gabino FRAGA, Ob. cit. pág. 235.

(9) Semanario Judicial de la Federación, Tomo LII, pág. 2251.

pone a la administración activa el respeto del derecho" (10). pensamos que resulta inadecuada la calificación de inconstitucionalidad con la que se ha pretendido sancionar la actuación del Ejecutivo en materia de propiedad industrial.

Insistimos en que el continuo contacto y la atención reiterada de cierto género de negocios trae por consecuencia la especialidad; aunado lo anterior al hecho de que la autoridad administrativa cuenta con más técnicos y mayor número de personal, concluimos afirmando que siempre y cuando se respeten los principios procesales básicos, no necesariamente debe exigirse que ciertos procedimientos, como el señalado por la Ley de la Propiedad Industrial, deban fatalmente tramitarse ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, en relación con el tema que nos ocupa, encontramos reprochables y deficientes las normas que regulan actualmente el procedimiento; una revisión sería muy provechosa. Apuntamos como anormalidad, la disposición del artículo 229 L.P.I. que establece como requisito indispensable para la actuación de los órganos de la Administración, en materia de marcas, el pago de derechos por el estudio y examen de las solicitudes *Stricto sensu*: demandas).

A juicio nuestro, y apoyados en el texto constitucional del artículo 17, la impartición de justicia debe ser gratuita; por tanto, deben ser suprimidas las disposiciones que obligan al llamado PAGO DE DERECHOS, que a nuestro entender no es otra cosa que el pago de costas administrativas, las cuales se encuentran proscritas por nuestra ley fundamental.

3.—Aspecto represivo: los delitos marcarios.

Una norma jurídica tendría sólo carácter meramente moral si sus disposiciones no contaran con procedimientos que garanticen plenamente su eficacia. En principio, se debe presuponer el acatamiento voluntario, por los miembros de la colectividad, de

(10) Alfonso NAVA NEGRETE, *Derecho Procesal Administrativo*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1959, pág. 110.

las normas legales y que la sociedad civilizada no debe violar sus preceptos; sin embargo, por razones de muy diversa índole que no es el momento de señalar, ciertas conductas se apartan de las prevenciones y prohibiciones legales, dañando los derechos de tercero. Es entonces cuando el Estado, de oficio o a instancia de parte, interviene imperativamente para sancionar a los transgresores del orden social.

Cuando la conducta de los hombres se adecúa a las hipótesis delictivas previstas por la ley punitiva, hace su aparición el derecho penal. Así pues, delitos marcarios son aquellos que se encuentran tipificados en la Ley de la Propiedad Industrial, aplicada como ley especial, y en los demás ordenamientos legales que prevén este género de delitos.

El objeto material de los delitos marcarios está constituido por un bien inmaterial, que no es otra cosa que el derecho de propiedad que se tiene sobre una marca.

El sujeto pasivo será el propietario del bien que jurídicamente se protege, o sea el derecho sobre las marcas, en su doble aspecto de registradas y los derechos que se adquieren mediante el uso de las mismas, aún cuando estas últimas (las no registradas), quedan propiamente sin protección penal, pero no legal.

El sujeto activo es la persona responsable de la acción u omisión que se traduce en la comisión del acto delictivo previsto por el tipo jurídico penal.

Como breve referencia histórica, diremos que los signos marcarios son tan antiguos como el comercio mismo, y desde hace muchos siglos se castiga a los imitadores de marcas; así, Carlos V, por Edicto de 16 de mayo de 1544, hizo obligatorias las marcas para las corporaciones de tejedores de su imperio. En ese tiempo las penas eran demasiado crueles, pues: "al usurpador se le castigaba con exclusión de la corporación y a cortársele la mano derecha" (11).

(11) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. pág. 11.

En Francia (1544) se castigaba a los usurpadores con la pena correspondiente a los falsificadores de moneda: "con mil libras de multa y galeras por cinco años. En caso de reincidencia, con galeras perpetuas" (12).

Maillord DE MARAFY (13), recuerda un edicto del elector palatino del siglo XIV: "que castigaba con la horca al tabacero que falsificara las marcas de los vinos de Rudesheim".

La usurpación de marca, que es en términos generales la violación que un sujeto realiza en forma dolosa de los derechos derivados de la marca de tercero, es término genérico de las diversas especies de tipos previstos por las leyes y la doctrina. Enseñada, abordamos las que a nuestro juicio son las figuras delictivas más importantes:

LA FALSIFICACION DE MARCA.—"Consiste en la reproducción total y plena, sobre un producto, de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante". (14)

Por su parte, BREUER MORENO, al referirse a esta figura delictiva expresa que: "la falsificación consiste en la reproducción exacta de sus elementos, cuando se trata de marcas figurativas, o en la reproducción gráfica o verbal de denominaciones registradas" (15)

Expresa SEPULVEDA que: "la falsificación es la copia servil de la etiqueta registrada" (16).

Para nosotros, el delito de falsificación consiste en la reproducción perfecta o imperfecta de los signos esenciales o caracteres no esenciales de una marca de cualquier clase. En este delito, pretende el falsificador que el consumidor crea que está adquiriendo el producto genuino.

(12) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. págs. 11, 12 y 380.

(13) Idem. Ob. cit. págs. 11, 12 y 380.

(14) Idem. Ob. cit. págs. 11, 12 y 380.

(15) Carlos E. MASCAREÑAS, *Los delitos contra la Propiedad Industrial*, José Ma. Bosh, Editor, Barcelona, 1953, pág. 87.

(16) César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 140.

El artículo 255 L.P.I., imperfectamente a nuestro juicio, se refiere a este delito: "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 diez a dos mil pesos o una sola de estas penas a juicio del juez".

Las sanciones a que se refiere el citado artículo, tratándose de marcas de prestigio, pueden considerarse benévolas, ya que aun en el supuesto de que el juez aplicara la sanción máxima, el culpable podría obtener su libertad bajo caución.

LA IMITACION DE MARCA.—"Existe imitación toda vez que una marca pueda llegar a confundirse con la registrada" (17).

Puede decirse que: "La falsificación comprende la imitación" (18). Efectivamente, estimamos que la imitación viene a ser una especie del género falsificación, ya que en tanto que por virtud de la primera el común de la gente es susceptible de sufrir confusión respecto de una marca, cuando se da la segunda, las diferencias son tan sutiles a veces, que sólo se pueden apreciar por expertos.

La imitación no es la reproducción exacta, o más o menos exacta, de todos los elementos de la marca. En la imitación existen sólo ciertas semejanzas; es la configuración general de la marca lo que induce a creer que se trata de la auténtica.

En tanto que en la falsificación se pretende sustituir el artículo marcado, en la imitación sólo se pretende crear confusión. En la primera figura hay sustitución o reproducción total de elementos, inclusive el nombre del productor, fabricante o prestador de servicios; en la imitación, los elementos de conjunto son semejantes solamente, y tan es así que aparece el nombre del verdadero productor o fabricante, aun cuando generalmente con caracteres tan minúsculos que su lectura resulta difícil.

(17) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. pág. 392 y César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 140.

(18) César SEPULVEDA, Ob. cit. pág. 141.

“La imitación —escribe **MARCAREÑAS**— consiste en apropiarse de la marca que otro tiene registrada, mediante el uso de una marca que por su semejanza o parecido con aquella, puede ser considerada en el mercado como la auténtica” (19).

Doctrinariamente se han señalado algunos principios para configurar la imitación de marca, que han sido recogidos por nuestras autoridades administrativas y judiciales al pronunciar sus resoluciones y por considerarlos interesantes, a continuación los reproducimos:

“La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias” (20).

“La imitación debe apreciarse considerando a la marca en su conjunto”. (21)

“La imitación debe apreciarse por impresión, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra” (22).

“La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente y que presta la atención común y ordinaria” (23).

La segunda parte del artículo 255 L.P.I. establece exactamente las mismas sanciones señaladas para el delito de falsificación ya referido. Insistimos en la crítica señalada y además, como la pena puede ser alternativa, podría llegar a ser ilusorio el castigo con la imposición de una sanción pecundaria, que en proporción al monto de los beneficios que puede obtener el imitador o falsificador resulta irrisoria, pues fluctúa entre diez y dos mil pesos. Creemos que la imposición de las sanciones debería guardar proporción con los beneficios obtenidos por el responsable.

OTRAS FIGURAS DELICTIVAS.—Además de los delitos enunciados, legislación y doctrina señalan:

(19) Carlos E. **MASCAREÑAS**, Ob. cit. pág. 153.

(20) Pedro C. **BREUER MORENO**, Ob. cit. pág. 265.

(21) Pedro C. **BREUER MORENO**, Ob. cit. págs. 351 y 353.

(22) Pedro C. **BREUER MORENO**, Ob. cit. págs. 351 y 353.

(23) Guelli, citado por Carlos E. **MASCAREÑAS**, Ob. cit. pág. 157.

El llamado relleno, que consiste en utilizar el envase o etiqueta auténticos, pero sustituyendo el contenido. Aquí, como dice BREUER MORENO (24) "el usurpador no vende el envase; expende el contenido al amparo de éste". A juicio nuestro, el artículo 258 L.P.I. se refiere a este delito, pero es necesaria mayor precisión.

La aplicación de marcas (etiquetas) falsificadas o imitadas sobre envases con productos legítimos o no. También estimamos aplicable el citado artículo 258 L.P.I.

La venta de marcas falsificadas o imitadas, que puede equipararse a la complicidad respecto de dichos delitos, que intenta reprimir el artículo 256 L.P.I.

Colocación de marca auténtica, propia, pero sobre envase ajeno.

Supresión de marca, que consiste en levantar o suprimir, de los productos de otro, la marca que dichos productos ostentaban.

El empleo en las marcas de falsas designaciones con relación a la calidad, cantidad, naturaleza, número, peso, medida o proveniencia de los artículos, el empleo de falsas medallas o recompensas, retratos, designaciones en otros idiomas. Estos delitos se encuentran vagamente referidos en la L.P.I.

ANTONIO CORREA estima que: "la falsedad en la procedencia; falsedad en la ubicación del establecimiento comercial o industrial; la falsedad en cuanto al propietario de la marca; la falsedad en las medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido sobrenidas y, la falsedad en la fecha en que se empezó a usar la marca, constituyen el delito de fraude previsto por el artículo 386 del Código Penal" (25).

La falta de leyendas obligatorias es constitutiva del delito que señala el art. 145 L.P.I.

La indicación de encontrarse registrada la marca sin estarlo

(24) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. pág. 399.

(25) Antonio CORREA ARRATIA, Nulidad de las marcas por falsas declaraciones, R.M.P.I.A. No. 3, ene-jun. de 1964, pág. 163.

realmente, es el delito previsto y sancionado por los artículos 261 y 262 L.P.I.

Como requisito de procedibilidad, respecto de los delitos de falsificación, imitación, uso ilegal, así como el de confusión, dispone el artículo 264 L.P.I., que previamente se pronuncie la declaración administrativa que en cada caso corresponda.

Por otra parte, como presupuesto, y a efecto de iniciar la acción penal respectiva, se precisa que la marca se encuentre debidamente registrada.

Dispone la ley (art. 264 L.P.I.) que la acción para perseguir a los responsables de los delitos que prevé, compete, además del Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores y de comerciantes y en general, a toda persona física o moral. Respecto de este tenor, cabe aclarar que el artículo 21 Constitucional, faculta exclusivamente al Ministerio Público para ejercitar las acciones penales. Suponemos que el legislador pretendió decir que a los sujetos ennumerados, se les facultaba para querrellarse, pues de ninguna manera están legitimados para ejercitar directamente la acción penal salvo, claro está, el Ministerio Público.

Además de las sanciones pecuniarias y privativas de libertad señaladas, la Ley de la Propiedad Industrial establece otro tipo de acciones tendientes a obtener el pago de daños y perjuicios, así como la adjudicación de todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal y que están en poder de la persona que se señala como autora del delito, o en poder de cualquier comerciante, comisionista o consignatario, así como para que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las referidas marcas.

BIBLIOGRAFIA

- ASCARELLI TULLIO, *Derecho Mercantil*, Porrúa Hnos. y Cía., México, 1940.
- ARAUJO VALDIVIA LUIS, *Lecciones de Segundo Curso de Derecho Civil, Cosas y Sucesiones*, Versión mimeográfica, U. N.A.M., 1960.
- ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO D., *La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, págs. 107 a 119.
- BARRERA GRAF JORGE, *Tratado de Derecho Mercantil*, Vol. I, Editorial Porrúa, S. A., México, 1957.
- BEUCHAT MAYER GUILLERMO E., *De las marcas comerciales y su cesión forzada*, Memoria de prueba para obtener el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1960.
- BREUER MORENO PEDRO C., *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.
- BIBLIOTECA DE NEGOCIOS MODERNOS, Instituto Alejandro Hamilton, Tomo XIV, Editorial Acrópolis, México, 1948.
- BIRPI, *Problemas actuales relativos a la Propiedad Industrial*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 4, Julio diciembre de 1964, págs. 381 a 399.

- BRISEÑO SIERRA HUMBERTO, *La declaración administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial*, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VII, Núms. 25-26, enero-junio de 1957, págs. 115-146.
- CARNELUTTI FRANCESCO, *Usucapión de la Propiedad Industrial*, Traducción de FRANCISCO APODACA Y OSUNA, Editorial Porrúa. S. A., México, 1945.
- CASTRO MARROQUIN MARTIN, *Reorganización y Unificación del Derecho de Registro*, Foro de México, Núms. 110-111, mayo-junio de 1952, págs. 96 a 171.
- CONVERSE PAUL D., HARVEY HUEGY y MITCHEL ROBERT V., *Elementos de Mercadotecnia*, 3a. Edición, Herrero, Hnos. S. A., México, 1965.
- CORREA ARRATIA ANTONIO, *Nulidad de las marcas por falsas declaraciones*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 3, enero-junio de 1964, págs. 161 a 166.
- CORREA ENRIQUE, *Protección de la marca en la Jurisprudencia Mexicana*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2 julio-diciembre de 1963, págs. 163 a 167.
- CORREA M. ENRIQUE, *Protección del Nombre Comercial en México*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, págs. 11 a 23.
- CABRAL DE ALMEIDA CUSTODIO y ARAUJO HELIO DE, *Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, julio-diciembre de 1965, págs. 323 a 337.
- CHAVANNE ALBERT, *Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, julio-diciembre de 1966, págs. 339 a 347.
- DEMARET' PIERRE, *Marcas cuyo titular no es fabricante ni comerciante*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, enero-junio de 1965, págs. 301 a 314.
- DI GUGLIELMO PASCUAL, *Tratado de Derecho Industrial*, Tomo I, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1948.

- DIAZ BRAVO ARTURO, *Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleñal*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, págs. 25 a 34.
- DICCIONARIO SALVAT ENCICLOPEDICO POPULAR ILUSTRADO, Salvat y C. S. en C. Editores, Barcelona, Tomo VIII.
- DUSOLIER RAYMOND, *La Marca de Servicio*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, julio-diciembre de 1965, pág. 283 a 296.
- FERRARA FRANCESCO, *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.
- FRAGA GABINO, *Derecho Administrativo*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1944.
- GARRIGUES JOAQUIN, *Curso de Derecho Mercantil*, A. Aguirre, Impresores, Madrid, 1936.
- GHIRON MARIO, *Corso Di Diritto Industriale*, Volume Secondo, Roma, 1937, Societa Editrice del Foro Italiano.
- GOMEZ VEGA BERNARDO, *La importancia de las Patentes y de las Marcas, Materia discriminada de una rama del Derecho*, Librería de Manuel Porrúa, S. A., México, Conferencia pronunciada el 7 de junio de 1944 en el Salón de Actos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
- GONZALEZ LLACA EDMUNDO, *Las diferentes categorías de marcas en nuestro Derecho Positivo*, Tesis, U.N.A.M., 1966.
- GONZALEZ MENDEZ PASTOR, *La Naturaleza y la tutela del nombre comercial*, Tesis, U.N.A.M., 1954.
- IBARROLA ANTONIO DE, *Cosas y Sucesiones*, Editorial Porrúa, S. A. México, 1957.
- IMAN, A. C., *Seminario de Mercadotecnia y Administración de Ventas*, publicación del Instituto Mexicano de Administración de negocios, A. C., Sullivan 199-801, México, D. F.
- JEAN POINTET PIERRE, *Las Marcas de Servicio*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 9, enero-junio de 1967, págs. 87 a 91.
- LAMPUE PEDRO, *La noción de acto jurisdiccional*, Editorial Jus, México, 1947. Traducción y notas de JESUS TORAL MORENO.
- LAURENT F., *Principios de Derecho Civil Francés*, Tomo III, Barroza Hno. y Comp. Sucesores.—Editores, México, 1895.

- LA PROPRIETE INDUSTRIELLE*, Revue mensuelle des Bureaux Internaux réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), Geneve, No. 12, décembre 1968.
- MANFREDI MARCOS, *Compendio de Derecho Romano*, Talleres de la Ciencia Jurídica, México, 1901.
- MASCAREÑAS CARLOS E., *Los delitos contra la propiedad industrial*, José Ma. Bosch. Editor, Barcelona, 1953.
- MANTILLA MOLINA ROBERTO, *Derecho Mercantil*, Décima Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1968.
- MC AULIFFE JEREMIAH D., *Protección extensiva de las marcas de fábrica*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 5, enero-junio de 1965, págs. 67 a 76.
- MENDIETA R. SONIA, *Evolución histórica de las marcas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1, enero-junio de 1963, págs. 67 a 72.
- MENDIETA R. SONIA, *Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, págs. 139 a 158.
- NAVA NEGRETE ALFONSO, *Derecho Procesal Administrativo*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1959.
- PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Editorial Larousse, México, 1969.
- PETIT EUGENE, *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editora Nacional, México, 1958.
- PINA VARA RAFAEL DE, *Elementos de Derechos Mercantil Mexicano*, 3a. Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1967.
- PLAISANTS R. Y MATHELY P., *La Conferencia de Lisboa* (Octubre de 1958), Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1, enero-junio de 1963, págs. 43 a 54.
- POUILLET EUGENE, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, Marchal et Billard, París, 1898.
- RANGEL MEDINA DAVID. *La Caducidad de Marcas por Desuso*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 10, julio-diciembre de 1967, págs. 223 a 242.
- RANGEL MEDINA DAVID, *El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial*, Revista Mexicana de la

- Propiedad Industrial y Artística, No. 11, enero-juni de 1968, págs. 9 a 34.
- RANGEL MEDINA DAVID, *La Libre Transmisión de la Marca*, Revista El Foro, 4a. época, Núms. 22 y 23, julio-diciembre de 1958, México, págs. 183 a 188.
- RANGEL MEDINA DAVID, *La Propiedad Industrial en la Literatura Jurídica Mexicana*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, págs. 11 a 23.
- RANGEL MEDINA DAVID, *Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias*, Talleres Impresos de Lujo, S. A., México, 1958.
- RANGEL MEDINA DAVID, *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, S. A., México, 1960.
- ROCCO ALFREDO, *Principios de Derecho Mercantil*, Editora Nacional, S. A., México, 1955.
- RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ JOAQUIN, *Derecho Mercantil*, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1967.
- ROJINA VILLEGAS RAFAEL, *Derecho Civil Mexicano*, Tomo III, Vol. I, 3a. Edición, Antigua Librería Robredo, México, 1954.
- ROTONDI MARIO, *Instituciones de Derecho Privado*, Editorial Labor, S. A., México, 1953.
- SAINT-GAL YVES, *Conflictos entre Marca y Nombre Comercial*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, julio-diciembre de 1958, págs. 269 a 272.
- SEGUNDO CONGRESO DE LA ASIPI, Lima, 1968, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, julio-diciembre de 1968, págs. 193 a 201.
- SEPULVEDA CESAR, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial* Impresiones Modernas, S. A., México, 1955.
- SEPULVEDA CESAR, *La Discusión sobre las llamadas Marcas Notables o Marcas de Gran Renombre*, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VIII, No. 29, enero-marzo de 1958, págs. 27 a 51.
- SERRA ROJAS ANDRES, *Derecho Administrativo*, Segunda Edición, Librería de Manuel Porrúa, S. A., México, 1961.
- SOHM RODOLFO, *Instituciones de Derecho Privado Romano*, Gráfica Panamericana, S. de R. L., México, 1951.

- SOLA CAÑIZALES FELIPE Y/O MASCAREÑAS CARLOS E., *Tratado de Derecho Comercial Comparado*, Tomo II, Montaner y Simón, S. A., Barcelona, España, 1942.
- VELASCO GUSTAVO R., *Las Facultades del Gobierno Federal en Materia de Comercio*, Memorias de la Tercera Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, Tomo I, México, 1945.
- VICENTE Y GELLA AGUSTIN, *Curso de Derecho Mercantil Comparado*, Cuarta Edición, Zaragoza, 1960.
- VIVANTE CESAR, *Instituciones de Derecho Comercial*, Roma, 1928.
- WACHS WILLIAMS, *Mercadotecnia para los Negocios de Países de habla española*, 2a. Edición, Herrero Hnos. Sucrs., S. A., México, 1963.
- WEISS PETER, *El Papel de los Artículos con Marca en el Comercio Internacional*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1, enero-junio de 1963, págs. 61 a 65.

BIBLIOTECA CENTRAL
U. N. A. M.