

548  
2ej.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES Y MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LAS MARCAS PROTEGIBLES, SU VIGENCIA Y PERDIDA

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA  
PETRA MUÑOZ FIGUEROA

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# I N D I C E

## C A P I T U L O I

### INTRODUCCION

1.- Naturaleza jurídica de las marcas	1
2.- Concepto	3
3.- Signos o medios materiales que -- pueden constituir una marca	5
4.- Las denominaciones de origen	6
5.- Nombre comercial	7
6.- El aviso comercial	7

## C A P I T U L O II

### SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA

A.- Textos legales	8
B.- Breve exámen de los signos que pueden constituir marca	11
1.- Signos nominales o verbales	11
2.- Nombre civil o comercial	11
3.- Los seudónimos	13

4.-	Los títulos de nobleza	13
5.-	Firmas o sellos	13
6.-	Nombres geográficos	14
7.-	Títulos de obras literarias, artísticas o científicas	15
8.-	Las denominaciones	15
9.-	Números, letras, siglas o monogramas	17
10.-	El emblema de la Cruz Roja	18
11.-	Signos figurativos o emblemáticos	19
	a) Emblema	19
	b) Etiquetas	20
	c) Vifetas	20
	d) Retratos y fotografías	20
	e) Colores	20
	f) Mapas	20
	g) Envolturas, formas de envase	20
	h) La forma del producto	21
	i) Escudos, banderas o emblemas de - cualquier país, estado, municipio o división política similar	21
	j) Signos Mixtos y complejos	23
C.-	Signos que no pueden constituir marca	25
	Fracción I.- Las denominaciones	25
	Fracción II.- Los nombres comerciales	26
	Fracción III.-Las figuras de uso común	27
	Fracción IV.- La forma usual	27
	Fracción V.- Figuras o frases descriptivas	28

Fracción VI.-	Las letras números y colores	29
Fracción VII.-	Escudos, banderas y emblemas	30
Fracción VIII.-	Signos o punzones -- oficiales	30
Fracción IX.-	Imitación de monedas o billetes	30
Fracción X.-	Condecoraciones y medallas	31
Fracción XI.-	Firmas y sellos	32
Fracción XII.-	Obras literarias, artísticas y científicas	32
Fracción XIII.-	Derogada	32
Fracción XIV.-	Denominaciones geográficas	32
Fracción XV.-	Los mapas	33
Fracción XVI.-	Origen, componentes o cualidades de los productos	33
Fracción XVII.-	Disposiciones legales	33
Fracción XVIII.-	La moral y las buenas costumbres	33
Fracción XIX.-	La confusión	34
Fracción XX.-	La traducción a otros idiomas	35
Fracción XXI.-	La identidad en otras marcas	36
Fracción XXII.-	La vigencia	37
Fracción XXIII.-	Confusión en un nombre comercial	37

## C A P I T U L O III

### EL REGISTRO DE LA MARCA

1.- Procedimiento para el registro de las marcas	38
2.- Presentación de la solicitud	38
3.- Personalidad del solicitante	43
4.- Documentos que deben acompañarse a la solicitud	44
5.- Clasificación de los productos o servicios	46
6.- Exámen administrativo	49
7.- Exámen de novedad	50
8.- Título del registro	52

## C A P I T U L O IV

### DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

1.- Los derechos	54
2.- Exclusividad	54
3.- Concesión de licencias	57
4.- Transmisión total	61
5.- Nulidad de otros registros similares	62

6.- Solicitud del registro en México de una marca registrada en el extranjero	63
7.- Nulidad del registro de una marca registrada en el extranjero, obtenido sin consentimiento del titular	64
8.- Cancelación voluntaria del registro	64
9.- Persecución a los infractores	65
10.- Acción de daños y perjuicios, y reparación del daño	67

## C A P I T U L O V

### OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA

1.- Del uso de la marca	70
2.- De la renovación	73
3.- Uso de la marca tal como se registró	76
4.- Leyendas obligatorias	76
5.- Vinculación de marcas	78
6.- Registro y uso obligatorio. Licencias obligatorias	81

## C A P I T U L O VI

### PERDIDA DEL DERECHO A LA MARCA

1.- Caducidad por falta de renovación	84
2.- Extinción	85
3.- Extinción por falta de uso	85
4.- Extinción por uso en forma distinta al registro	86
5.- Extinción por dilución	87
6.- Nulidad	87
7.- Cancelación	91

<u>C O N C L U S I O N E S</u>	93
--------------------------------	----

<u>B I B L I O G R A F I A</u>	98
--------------------------------	----



## C A P I T U L O I

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

#### I.- Naturaleza jurídica de las marcas.

Es realmente importante conocer la naturaleza jurídica de las marcas para fundamentarlas constitucionalmente, por ser un instrumento protegido por el derecho y para determinar la competencia de los tribunales.

En este orden, el derecho de las marcas pertenece al Derecho Público, porque la Ley de Invenciones y -- Marcas establece en su artículo 2o., que "Las disposiciones de esta ley son de orden pública y de interés social", así - el Estado protege la propiedad jurídica privada originaria - de la marca y sanciona la competencia desleal.

El derecho de marcas entonces, es una propiedad privada originaria e independiente del producto, es - decir, el titular de la marca conserva íntegros sus derechos sobre ésta, que son independientes de los productos que pasan a manos de los consumidores. En otras palabras es evidente que la marca tiene una fuerte relación con los productos o servicios que la distinguen de otros, sin embargo cada uno tiene una regulación jurídica propia entre sí.

Son diversas las teorías que estudian su naturaleza jurídica, desde aquellas que se la otorgan, como -- aquellas que se lo niegan. Esto ha motivado gran distanciamiento entre los doctrinarios y por ende, la ausencia de un-

criterio más o menos uniforme, y también provoca afirmaciones como aquella que dice que la naturaleza jurídica de la marca es "sui generis", porque argumenta, -"la marca es una propiedad pero sin ser propiedad, es decir, con características especiales" y desde luego ya se sabe lo que provoca al hacer es tas afirmaciones y estas caracterizaciones "sui generis", --- aparte de que no aclaran nada y producen mayor confusión en --- una institución, que si bien es cierto no tiene unidad en --- cuanto a su naturaleza jurídica, si tiene características pro pias, bien definidas y se encuentra ampliamente regulada por el Estado, que ha considerado que la marca, además del valor-económico que representa, tiene una función social.

Asimismo, el Estado reconoce que la marca es un derecho de propiedad con función social. Es decir, un derecho de propiedad, toda vez que el titular de la marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma pero con las modalidades que la Ley le impone a ese derecho.

Así el Estado, a través de la Ley de Inven- ciones y Marcas de 10 de febrero de 1976, otorga a la Secreta ría de Comercio y Fomento Industrial las siguientes facultades:

- a) Prohibir por razones de interés público, el Registro de determinadas denominaciones o signos como marca. (artículo 91, fracción XXI)
- b) Prohibir el uso de marcas distintas para artículos esencialmente iguales, destinados a un mismo fin y del mismo titular. (artículo 116)
- c) Declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. (artículo 125)
- d) Prohibir por razones de interés público-

el uso de marcas registradas o no en determinado producto de cualquier rama de actividad económica. (artículo 125)

e) Otorgar licencias obligatorias por causa de utilidad pública, para el uso de marcas registradas a favor de algún interesado. (artículo 132)

f) Denegar todo acto relacionado con la marca, su uso o transmisión cuando afecte el interés público. - (artículo 146)

g) Cancelar el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por una marca en detrimento del público o de la economía nacional. (artículo 150)

h) Imponer condiciones a los titulares de - marcas de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera que estén destinados a amparar artículos fabricados o producidos en el territorio nacional.

Con todo ello, se demuestra el interés so---cial del Estado sobre los intereses de los particulares, así como el evitar actividades de monopolio y competencia desleal.

Asimismo, el Estado a través de la Secretaría de Comercio impone una serie de obligaciones y condiciones al titular de la marca, por lo que podemos afirmar como - primera conclusión: que el derecho de las marcas (bien inmaterial) es un derecho de propiedad pero con función social y que está muy lejos de una propiedad puramente privatista o de un derecho real.

## 2.- C o n c e p t o .

Hay tantas definiciones de marca como auto--

res hay, por lo que sería largo enumerarlas, además, afortunadamente existe una gran uniformidad en la doctrina para definir o conceptuar a la marca y la mayor parte de un buen número de legislaciones de los países también es coincidente en su concepto. Por ejemplo, la legislación española define a la marca "como un signo o medio que permite a la persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de sus competidores".

La ley francesa sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicio dispone en su artículo 10., que "se -- considera como marca de fábrica, de comercio o de servicios, -- los nombres patronímicos, pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma -- característica del producto o de su acondicionamiento, las -- etiquetas, las envolturas, emblemas, grabados, timbres, se--- llos, orillas, 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".

Y así, en forma similar, todos los países de finen a la marca, es decir, no hay diferencia esencial en el concepto, las diferencias surgen al establecer cuáles son los signos que pueden constituir una marca.

En nuestro país, en la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, hace primero una distinción de marcas de productos y marcas de servicio, y en el artículo 87o., dice que las marcas de productos son los signos que distinguen a los artículos y a los productos de otras de su misma especie y clase, y las marcas de servicio son los signos -- que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase. Esta definición es similar a la Ley Tipo sobre Marcas, -- Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal para los -- países en vías de desarrollo y otros instrumentos jurídicos --

internacionales a los que México pertenece, como el Convenio de París, el Convenio de Berna y otros.

3.- Signos o medios materiales que pueden - constituir una marca.

Ya hablamos hecho mención que en todas las legislaciones marcarias es coincidente el concepto de marca, más no así en cuanto al criterio para calificar los signos o medios materiales que pueden constituir una marca. En atención a esto, hay que clasificar las legislaciones en tres grandes grupos:

Un primer grupo, es de aquellos países que dan una concepción genérica de los signos o medios materiales que pueden constituir una marca, así se deja un campo bastante amplio de interpretación a las autoridades administrativas y judiciales cuya única limitación serán las prohibiciones.

Hay un segundo grupo, que contiene una definición enumerativa de lo que puede constituir una marca, enumerativa pero no limitativa, y

Un tercer grupo, que contiene una enumeración limitativa, como es el caso de México, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Sri Lanka (antes Ceylán) asimismo, se señala en estas legislaciones las prohibiciones de lo que no puede constituir una marca.

Sin embargo, y antes de proceder a señalar lo que constituye una marca en nuestra Ley, es muy conveniente hacer la diferenciación con otros signos que pueden llevar a confusión por lo similar en su naturaleza, y son fundamentalmente:

Las denominaciones de origen, que señala el artículo 152,

Los avisos comerciales, que menciona el artículo 174, y

Los nombres comerciales a que alude el artículo 179.

Estos son tres de los siete objetos jurídicamente protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas, al lado de:

Las patentes de invención,

Las patentes de mejora,

Los certificados de inventor,

Los modelos y dibujos industriales y la

Protección contra la competencia desleal.

#### 4.- Las denominaciones de origen.

Es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad y características se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores humanos y los factores naturales y que además cuenta con un reconocimiento mundial.

Es el caso del vino espumoso que proviene de la zona de Champagne, Francia, o del licor Cognac o Cognac -- del mismo país o la producción de la planta del agave mexicano llamado tequila, que toma su nombre de la Zona de Tequila en el Estado de Jalisco. En el caso del cognac o cognac, ---

existe un acuerdo comercial entre México y Francia para las -  
marcas geográficas de origen o denominaciones de origen del -  
29 de noviembre de 1951, precisamente para el uso de esta de-  
nominación de origen en productos mexicanos siempre y cuando-  
estos reúnan una serie de requisitos y calidades altamente --  
controladas.

#### 5.- Nombre comercial.

Aún cuando la Ley tampoco define a éstos, --  
se entiende al nombre comercial como el nombre o la designa--  
ción que identifica a una empresa comercial, industrial o ---  
agrícola de una persona física o moral.

En estos nombres comerciales pueden entrar -  
las razones sociales siempre y cuando no sean descriptivas de  
los productos o servicios que prestan, sino entrarían en el -  
terreno de las marcas. Por ejemplo "Liverpool, S.A." "San---  
born's, S.A." etc. Este mismo nombre comercial pueden apli--  
carlo a los efectos que produzcan o expendan, por ejemplo ---  
"Chocolates Sanborn's". En este caso, el nombre comercial go  
za de una doble protección jurídica: es decir, como signo --  
que distingue a un establecimiento comercial, industrial o --  
agrícola y como agente diferenciador de mercancías.

En caso de que el establecimiento no produz-  
ca directamente mercancías sino un tercero, será requisito in  
dispensable agregar el nombre o marca del producto del fabri-  
cante originario y con la leyenda "fabricado o confeccionado-  
para ..." siempre y cuando exista el consentimiento del pro-  
ductor. Esta misma disposición se extiende a los emblemas.

#### 6.- El aviso comercial.

Es una serie de signos que tengan señalada -

originalidad y cuya finalidad sea la de anunciar al público - un comercio, una negociación o determinados productos que los distinguan fácilmente de los de sus especies. Por ejemplo: - "Almacenes Galván, donde más barato dan" o "París Londres, la gran boutique".



## C A P I T U L O   I I

### SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA

#### A).- Textos legales.

A continuación, haremos el análisis de los artículos 90 y 91 de la Ley de invenciones y marcas que nos señalan que puede constituir una marca y que no puede constituir una marca.

Artículo 90.- "Pueden constituir una marca:

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

Fracción II.- "Los nombres comerciales y -- las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivas de los productos o servicios a los que se apliquen o -- traten de aplicarse o los giros que exploten." (siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas por el artículo siguiente).

Por su parte el artículo 91o. señala en 23 - Fracciones, lo que no es registrable como marca.

De aquí, que ante lo meramente enunciativo y escueto del artículo 90o. en cuanto a lo que sí puede constituir una marca y lo amplio del artículo 91o. de lo que no puede constituir una marca, se haga el análisis de ambos en particular del artículo 91o. que aplicado a contrario sensu nos-

determinará también lo que si puede constituirse como marca.

Así entonces, son admisibles como marcas, -- los siguientes signos o medios que se clasifican en los grupos que a continuación se señalan:

A) Aquellos signos o medios materiales que requieren del consentimiento o autorización del titular o interesado como son:

1.- Los escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de las mismas. (VII).

2.- Los signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por el Estado. (fracción VIII). -- Sin autorización de la autoridad competente.

3.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas. (Fracción XI). Sin consentimiento de los interesados etc.

4.- Los títulos de obras literarias, artísticas, científicas y los personajes ficticios, simbólicos, -- así como los personajes humanos de caracterización. (fracción XII).

5.- Los nombres de lugares de propiedad particular. (fracción XV). Los mapas, sin embargo podrán usarse como elemento de las marcas si corresponden al país de origen o lugar de procedencia etc.

B) Signos o medios materiales que se encuentran sujetos al cumplimiento de un requisito o limitación expresamente para que puedan constituir una marca:

1.- Envases que reúnan el requisito de originalidad. (fracción III).

2.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes así como los gentilicios, nombres y adjetivos siempre y cuando:

a) No indiquen la procedencia del producto o del servicio (s); y

b) Puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos. (fracción XIV).

3.- Las denominaciones de poblaciones y lugares que no se caractericen por la fabricación de los productos que se pretenden amparar con la marca. Es decir, no confundirse con las denominaciones de origen (fracción XV).

4.- Las letras, números y colores que reúnan el requisito de distintividad, ya sea mediante combinaciones o acompañadas de elementos tales como signos o denominaciones. (fracción VI).

5.- Los mapas, pero sólo como elementos de las marcas, y si corresponde al lugar de origen o de procedencia de los productos o servicios que aquellas amparen. (fracción XVI).

6.- Los nombres comerciales, las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidas en ninguna de las hipótesis señaladas para los signos no idóneos como marcas. (fracción II, artículo 90).

c) Signos o medios materiales que mediante una interpretación a contrario sensu y además de la doctrina dominante, se han considerado como marca:

1.- La forma del producto o del servicio -- cuando tenga un carácter distintivo. (fracción IV), y

2.- Las denominaciones arbitrarias, de fantasía o las llamadas evocativas. (fracción V).

D) Signos o medios materiales que pueden -- constituir una marca en general:

1.- Las denominaciones y signos visibles su ficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar; los servicios o productos que se apliquen o - traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase, dentro de este grupo se pueden incluir: las iniciales, emblemas, monogramas, etiquetas, viñetas, fotografías, envolturas, etc.

B.- Breve exámen de los signos que pueden - constituir marca.

1.- Signos nominales o verbales.

También conocidos como marcas nominativas, - son aquellas que se componen de una o más palabras. Es una - de las llamadas marcas perfectas porque atraen a la vez que - los ojos del público, los oídos, porque recuerda el sonido de una o más palabras. Es por ello que en estas marcas queda -- protegido el sonido de la palabra, incluso sin tener en cuen- ta con que caracteres se presenta. En conclusión es toda --- aquella marca susceptible de identificarse o pronunciarse con una palabra. Hay infinidad de ejemplos y son las marcas más- comunes: Colgate, Bimbo, Canadá, Coca cola, Volkswagen, etc. etc., todas ellas identifican sus productos con verlas, o es- cucharlas.

2.- Nombre civil o comercial.

El nombre como todos sabemos, es un atributo

de la personalidad y es el medio de identificación de las personas dentro de la sociedad. De aquí que la Ley, para que lo acepte como marca resulta que se aplique en la forma acostumbrada y que tengan caracteres que lo distingan claramente de un homónimo registrado ya como marca. Por ejemplo Vidal Sasson, Gloria Vandervilt, Pierre Cardin, etc. además sólo puede usarse en forma personal, es decir ofreciendo los productos o servicios que el mismo nombre del dueño o productos fabrique u ofrezca, o bien puede usarse por un tercero pero con la licencia respectiva.

Tampoco pueden usarse o intentar registrar como marca, nombres propios pero que sean muy parecidos a --- otros nombres ya registrados y que puedan causar confusión en los productos o servicios, por ejemplo, se negó el registro del nombre LEOLA GREY, por considerarse una imitación de la marca DOROTHY GREY en 1943.

En otras palabras, para usarse el nombre como marca, tendrá que ser este suficientemente distintivo.

Por otra parte, ya se señaló que las denominaciones sociales pueden registrarse como marca, sin embargo, como afirma el maestro César Sepúlveda (1), en el plano publicitario y comercial, las razones sociales nunca han tenido resultados porque no poseen cualidades suficientemente distintas. Así por ejemplo: Morales López y Compañía no puede --- constituir una buena marca para cerveza, o la Atlántida, S. de R.L. para perfumes o finalmente: Sánchez e Hijos, para ropa interior femenina: son francamente ineptas.

( 1 ) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, 2a. edición, México, --- 1981. p. 120.

### 3.- Los seudónimos.

Estos no son nombres reales sino falsos, --- adoptados o ficticios muy difundidos en el campo artístico, - generalmente para ocultar la verdadera personalidad del au--- tor, aunque con una estrecha relación con la propia personali- dad de éste. No hay que confundirlo con el sobrenombre o apo- do, porque generalmente estos se derivan de los defectos fisi- cos o de conductas consideradas negativas de las personas, o- para distinguir en el caso del sobrenombre, a dos personas -- con el mismo apellido.

Por esta razón, la Ley admite el registro de seudónimos como marca, pero si es un seudónimo muy conocido - y un tercero desea registrarlo como marca tendrá que recabar- la autorización del dueño del mismo. Tal fué el caso de la - negativa de registro para un tercero del seudónimo "Pelé" pa- ra distinguir todo género de publicaciones y revistas.

### 4.- Los títulos de nobleza.

En otros países, esencialmente monárquicos, - en donde los títulos de nobleza tienen ciertos derechos y pri- vilegios sociales, no pueden usarse estos, sin embargo en Mé- xico no tienen ninguna validez ni significación jurídica de - conformidad con el artículo 12o. Constitucional, por lo que - no existe ninguna limitación o restricción para constituir vá- lidamente signos marcarios, la misma libertad se extiende pa- ra sellos heráldicos, escudos de armas y otros signos de no- bleza.

### 5.- Firmas o sellos.

En atención a la importancia que reviste una firma como signo de identificación y de obligarse al pie de -

un documento, se hace indispensable darle protección jurídica, de aquí que la ley exija el consentimiento o la autorización del interesado, de sus descendientes o ascendientes si aquél ha fallecido. Lo anterior se extiende para el sello, aunque éste es ya poco usado para autorizar documentos, sellar y cerrar pliegos, sobres y otros usos análogos.

#### 6.- Nombres geográficos.

Puede usarse como signo marcario cualquier nombre geográfico, es decir, cualquier Estado, valle, región, municipio, barrio, departamento, río, continente, ciudad, localidad, montaña, mar, etc. etc.. Es decir, cualquier lugar geográfico de cualquier parte del mundo, siempre y cuando no se presenten estas dos circunstancias:

- a) Cuando indiquen la procedencia de los productos o de los servicios y
- b) Cuando puedan originar confusión o error en la mencionada procedencia.

Es decir, no hay que confundir la indicación de procedencia con la denominación de origen, pues ambas tienen las siguientes diferencias:

1.- La indicación de procedencia no denomina un producto, mientras que la denominación de origen si lo hace.

2.- La indicación de procedencia se aplica a todos los productos, mientras que la denominación solo a determinados productos o de determinada calidad y características. La indicación de procedencia no determina calidad ni características especiales.

3.- La denominación de origen es un signo -

distintivo mientras que la indicación de procedencia no lo es.

4.- La denominación de origen es un objeto-jurídicamente protegido por la Ley como parte de la propiedad industrial, mientras que la indicación de procedencia no lo es.

Las disposiciones anteriores también se extienden a los gentilicios, que denotan gente, nación o patria, por ejemplo, no pueden ser admisibles como marcas:

"inglés", para distinguir casimires,

"suizo", para distinguir relojes,

"francés", para distinguir perfumes o

"italiano", para distinguir pastas alimenticias, etc.

7.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas.

En México es perfectamente lícito que un ter cero solicite el registro marcarío de una obra literaria, artística o científica; así como los nombres o figuras de perso najes ficticios o simbólicos, siendo desde luego necesario, - obtener el consentimiento de aquel que posee los derechos vi-gentes de autor, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de - Autor, lo que ha evitado afortunadamente o por lo menos limi-tado infinidad de controversias y gran piratería que se venía dando en nuestro país.

8.- Denominaciones.

Las denominaciones pueden ser arbitrarias, - de fantasía o evocativas. Son todas aquellas que se inventan del lenguaje corriente, Son todas aquellas producto de la --



imaginación y se forman de manera fantasiosa, arbitraria o -- caprichosamente y que ha sido escogida libremente y por quien la va a emplear como marca.

En México y en todos los países del mundo, -- la Denominación arbitraria o de fantasía constituyen la categoría más numerosa de las marcas de fábrica, de comercio o de servicio. Dentro de este grupo están también las marcas evocativas, que en opinión del maestro David Rangel, son aquellas que "formadas de un modo arbitrario despiertan la idea -- del producto o sugieren su naturaleza o utilidad" (2). Es de cir, se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto y no son descriptivas porque como veremos más adelante ésta -- característica es una prohibición para registrarla como mar-- ca. Por ejemplo la marca "completarróz" o "nectarita" obteni-- das por General Foods de México.

En este aspecto, es importante aclarar que -- la justificación original fué usada para nombrar los produc-- tos en el ramo farmacéutico o industrial, no obstante, actual-- mente se usa para infinidad de productos en particular los -- alimenticios, por ejemplo NESCAFE para café, VELOZ para bici-- cletas o CHOCOMILK para una bebida con sabor a chocolate, pa-- ra este prefijo en particular, existe Jurisprudencia de la -- Corte que la ha considerado de uso común, es decir el prefijo CHOCO fue constantemente registrado por la Dirección de la -- Propiedad Industrial y coexiste válidamente para varios titu-- lares diferentes de las marcas: CHOCOLINA, CHOCONIEVES, CHO-- COLITO, CHOCO-KRISPIS, etc. por lo que respecta a las naciona-- les, en cuanto a las internacionales estan registradas en la-- propia dependencia: CHOCOTI, CHOCODREAM, CHOCOSOL, CHOCOQUI-- NA, CHOCOLATINES, etc.

( 2 ) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, -- Edición del autor, Primera edición, 1960, p. 272.

Asimismo, pueden registrarse como marcas --- aquellas que contengan los prefijos de sustancias químicas o farmacéuticas como SULF, por ejemplo: SULFACRIL, SULFACRINA, SULFADIAZINA, ETC.

#### 9.- Números, letras, siglas y monogramas.

En México, los números y letras son válidos como signos marcarios a condición de que estén acompañados y combinados de elementos o signos que les den una característica distintiva, es decir, no podrán registrarse aisladamente - números ni letras.

Sin embargo, es pertinente señalar que aquí la autoridad ha actuado con liberalidad, porque no hay duda - de que las letras son verdaderos medios materiales que pueden distinguir los productos.

La administración mexicana ha concedido los registros de marcas que consisten exclusivamente de alguna letra del alfabeto castellano, por ejemplo "Z" para distinguir productos químicos, "X" para productos musicales o "S" para aparatos eléctricos. Asimismo es usual combinar dos o más letras pero que no llegan a constituir un vocablo, por ejemplo "AMD" para cuchillería, o "JMG" para calzado.

En cuanto a los números se siguen las mismas reglas de interpretación, es decir, son admisibles para registro, los signos consistentes en números, sean estos dígitos o compuestos de varias cifras. Por ejemplo "333" para calzado, "666" para un medicamento, "33" para detergentes, "474" para medias.

Finalmente también son admisibles la combinación de letras con números de lo eficaz de su distinción y -- protección, por ejemplo: "2x3" para alimentos, "8x4" para de

sodorantes, "CHANEL No. 5" para perfumes, "CLUB 45" para una bebida alcohólica, etc.

En cuanto a las siglas, consideradas como -- una letra inicial que se emplea como abreviatura de una palabra, la cual a su vez es el nombre propio de una persona física o moral, pueden válidamente registrarse como marcas, tanto si están combinadas en forma caprichosa, como si están representadas con caracteres gráficos no especiales. Por ejemplo:

- "R.C.A." (Radio Corporation Of America)
- "I.B.M." (International Bussines Machines)
- "I.E.M." (Industria Eléctrica de México)
- "G.E." (General Electric)
- "G.M." (General Motors), etc.

En cuanto a las siglas gubernamentales o de organizaciones internacionales estas pueden usarse, pero con la autorización expresa de las mismas, por ejemplo las siglas de: ALALC, PEMEX, UNESCO, GATT, ONU, etc.

#### 10.- El emblema de la Cruz Roja.

Es importante señalar en este capítulo lo relativo al emblema de la Cruz Roja y la Denominación "Cruz Roja".

La Cruz Roja es el nombre de un organismo -- privado de utilidad pública, integrado por sociedades nacionales para el socorro y la asistencia en tiempos de guerra y -- paz, es reconocida por todos los Gobiernos como asociación internacional y con un cierto control y como asociación de beneficiencia internacional, también es reconocida por todas las naciones civilizadas.

El emblema de la cruz roja es en honor a --- Jean Henri Dunant, de nacionalidad suiza quien propuso y fundó la asociación y así el estandarte helvético es rojo.

Por las anteriores razones en la Convención de Ginebra del 6 de julio de 1906 protege totalmente la denominación y el emblema de la Cruz Roja, y por lo tanto la prohibición de usarla, sin la absoluta autorización de la asociación, prohibición que se hace extensiva a México al adherirse a la citada Convención el 4 de junio de 1907.

#### 11.- Signos figurativos o emblemáticos.

La doctrina coincide en que son todos aquellos que están destinados a atraer la atención visual, por -- ejemplo: los emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas de envase, productos, escudos, banderas, signos, y punzones de control y garantía.

A continuación serán desarrollados brevemente:

a).- EMBLEMA.- Afirma el maestro Rangel Medina "que es el medio de representación gráfica empleado por la industria o el comercio para distinguir mercancías" (3), - por lo tanto los emblemas de los establecimientos comerciales pueden constituir marca para ser aplicada a las mercancías -- que ahí se venden.

Lo ideal entonces, es registrar la denominación de la marca con su respectivo emblema y así evitar serias controversias. Por ejemplo la marca extranjera CHEMISE-LACOSTE y el cocodrilo verde como emblema, o la marca BIMBO -

( 3 ) Rangel Medina, David, ob. cit. p. 280.

con el osito respectivo.

b).- ETIQUETAS.- Es la rotulación impresa en reducido tamaño, adherida a toda clase de envases, paquetes, etc., que dá al producto una presentación característica.

c).- VINETAS.- Viene del adorno dado a los márgenes, títulos, al final o comienzo de los libros, generalmente representado en un racimo de uvas, o una cepa. Actualmente son poco usadas.

d).- RETRATOS Y FOTOGRAFIAS.- Válidamente pueden registrarse como signos marcarios si se obtiene la autorización del interesado (autor) o de sus ascendientes o descendientes si ha fallecido.

e).- COLORES.- Pueden ser un signo marcario siempre y cuando vayan acompañados de elementos suficientemente distintivos. Esta exigencia es lógica, si no cualquier persona registraría los 7 colores del arcoiris o espectro solar como signo marcario, impidiendo que el resto de los productores y competidores puedan usarlos, lo cual es inadmisibles; ésta disposición también se extiende a los matices de dichos colores, por ejemplo, respecto del azul, el azul marino, azul rey, azul eléctrico, azul claro, azul cielo, etc.

f).- MAPAS.- El mapa se entiende como la representación geográfica de un país, Estado, zona, terreno, etc. En México los mapas pueden emplearse como elementos de las marcas, siempre y cuando correspondan al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que se quieren distinguir. Es decir, por sí solos los mapas no pueden constituir signos marcarios.

g).- ENVOLTURAS, FORMAS DE ENVASE.- Todas las envolturas, formas de envase, recipientes y otras, no pue

den constituir signos marcarios sino están presentados con -- características muy especiales que los hagan lo suficientemente distintivos para ser registrados como marcas. La protección se hace muy particular para los envases de vidrio como las botellas para refrescos (por ejemplo la botella de Coca cola) y aguas minerales; botellas para distinguir perfumes, cremas o artículos de tocador (en particular los productos de perfumería de la marca AVON que cuentan con infinidad de registros - por la presentación particular de sus productos), etc.

h).- LA FORMA DEL PRODUCTO.- Actualmente - todavía hay controversia si la forma del producto puede registrarse como marca, la doctrina está muy dividida y en sentido afirmativo se han pronunciado los franceses que defienden que la forma del producto puede registrarse como marca, porque -- argumentan-, muchas veces los consumidores distinguen o buscan más los productos, no por la marca, sino por su forma original, por ejemplo: jabones, quesos, etc. Claro que para registrarlo como marca, ésta forma del producto debe de tener - los siguientes requisitos o características:

La forma no debe ser: ni esencial para el - producto; ni funcional; ni de utilidad intrínseca o exteriordel producto; ni siquiera estética u ornamental. En otras palabras, la forma del producto no debe ser un vehículo de utilidad, por ejemplo, como el de algunos fracos o envases para adaptar la mano y servir mejor el producto o portarlo fácilmente; tampoco se registrarán aquellos que tengan la forma -- usual y corriente del producto. En la Ley mexicana se acepta este criterio en la fracción IV del artículo 91, aplicado a - contrario sensu.

i).- ESCUDOS, BANDERAS O EMBLEMAS DE CUALQUIER PAIS, ESTADO, MUNICIPIO O DIVISION POLITICA SIMILAR.- - En nuestro país y en los de mayor parte del mundo, los símbolos nacionales están jurídicamente protegidos, como son: el-

Escudo Nacional, la bandera y el himno nacional, porque constituyen también signos de soberanía y representativos de sus ideas políticas, sentimientos nacionalistas, su historia, --- etc..

En México, es admisible registrar como marca cualquier emblema, bandera o escudo de cualquier país, Estado, municipio o similar siempre y cuando exista el consentimiento, según el Convenio de París al que México pertenece, - y la única limitante es que no se contrarié el orden público.

Sin embargo, y por las razones apuntadas líneas arriba esto tiene controversia, además en nuestro país existen disposiciones en contrario para el uso de los símbolos nacionales mexicanos que están en franca contradicción -- con la Ley de Invenciones y Marcas:

1.- Una autorización en este sentido violaría el derecho del Estado a controlar el uso de sus símbolos nacionales y su soberanía. Asimismo sería violatorio de la Constitución y Leyes reglamentarias de la misma. En efecto, - el artículo 73, fracción XXX-B que otorga facultades al Congreso para legislar precisamente sobre estos símbolos, y es la Ley sobre las características y Uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional del 24 de febrero de 1984 que prohíbe y - hace imposible que estos símbolos puedan ser objeto de registro marcario, pueden ser objeto de comercio, como sucede en la celebración de fiestas patrias oficiales como el 16 de septiembre o el 20 de noviembre, es decir, pueden venderse pero no registrarse como marca.

Por otra parte el Código Penal en el Capítulo V, relativo a Las Insignias Nacionales establece en el artículo 191 pena de seis meses a cuatro años de prisión o multa de \$ 50.00 a \$ 3000.00 al que ultraje el escudo nacional o la bandera, ya sea de palabra o de obra. Asimismo el artícu-

lo 1920., señala una pena de tres días a un año de prisión y multa de \$ 25.00 a \$ 1000.00, a quien haga uso indebido del - escudo, insignia o del himno nacional. En este sentido los - pñealistas Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas, - hacen una apasionada defensa de estos signos nacionales al se - ñalar que el ultraje no sólo debe considerarse de palabra y - obra, sino de toda clase de gestos sonidos, caricaturas o de - expresiones aparentemente inofensivas pero que tienen connota - ción injuriosa y difamatoria, aunque sea una sola vez. "Por - que el ultraje existe independientemente de la gravedad de la - ofensa." (4)

j).- SIGNOS MIXTOS Y COMPLEJOS.- Estos sig - nos que el Estado adopta tienen una función de autentifica - ción pública, y por lo tanto una gran trascendencia, sin em - bargo, pueden constituir válidamente signos marcarios con la - autorización de la autoridad competente. (fracción VIII del - artículo 91). Sin embargo esta autorización tendrá siempre - el carácter de excepcional, porque precisamente estos sellos, - signos o punzones que tienen un carácter oficial, están reser - vados al Estado para garantizar la identidad y legitimidad de - los actos a las cosas que aplica y que tienen una garantía pú - blica.

Hay diversidad de disposiciones regulando es - tos sellos o marcas públicas como son por ejemplo, La Ley de - Normas, Pesas y Medidas, su reglamento y decretos adicionales - para el uso de las siglas D.P.M. del Departamento de Pesas y - Medidas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. - Otro ejemplo son los sellos oficiales para marcar todas las - carnes destinadas a consumo humano, para autenticar la ins -

( 4 ) Carrancá y Trujillo, Raúl y Carrancá y Rivas, Raúl, - Código Penal Anotado, Editorial Porrúa, S.A.; 1978, - págs. 359, 360, 362 y 363.



pección sanitaria. Incluso las tintas usadas tienen particular calificación, por ejemplo la tinta verde significa que el producto fué "RECHAZADO O SOSPECHOSO", mientras que la tinta-morada significa: "INSPECCIONADO Y APROBADO".

Hay también como ejemplo, los punzones para marcar la pureza del oro y la plata y otros productos metalúrgicos, precisamente para evitar fraudes, imitaciones o falsificaciones.

Finalmente el Código Penal en el Título Decimo tercero, denominado "Falsedad", en los artículos 241 y 242 se ocupan en 13 fracciones de la falsificación de sellos, cuñas, punzones, troqueles, marcas, pesas y medidas así como de las penas y sanciones que van de 3 meses a 9 años de prisión.

k).- SIGNOS MIXTOS Y COMPLEJOS.- Son aquellos signos que están constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos que son susceptibles de protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan eficacia, suficiente capacidad distintiva y sean lícitos.

En cuanto a esta última característica de licitud, es conveniente recordar simplemente a modo de señalamiento, los signos o marcas no registrables por ser ilícitos:

- Armas, Escudos y Emblemas de la Nación.
- El Emblema de la Cruz Roja, Denominación "Cruz Roja" y Denominación "Cruz de Ginebra".
- Nombres, Firmas, Sellos y Retratos sin autorización correspondiente.
- Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que más adelante serán analizados.

C.- Signos que no pueden constituir marca.

Corresponde aquí el análisis del artículo -- 91o. de la Ley de Invenciones y Marcas.

Artículo 91o.- No son registrables como mar  
ca:

Fracción I.- Las denominaciones.

Las denominaciones y signos que no reúnan -- los requisitos que señala la fracción I del artículo ante--- rior.

Esta disposición resulta lógica además de -- que hacer lo contrario sería francamente ineficaz, por ejem-- plo, no puede solicitarse el registro de la marca "zapatos" - para marcar zapatos, o la de "lentes" para señalar una infini ta variedad de lentes que puede haber en el mercado, porque - además de ineficaz, son palabras o términos del dominio públi co y del lenguaje corriente y nadie puede hacerlos objeto de un derecho exclusivo a través de una marca porque se consti-- tuiría un monopolio sobre un producto. Finalmente también -- atenta contra los principios de originalidad, distintividad y diferenciación que deben caracterizar a las marcas.

En México, se han negado los requisitos de - los siguientes nombres genéricos:

"Sal de uvas" para distinguir preparaciones-  
medicinales antiácidas.

"Pachuco" para distinguir vestuario.

"Sarteneta" para utensilios de cocina.

"Cuba libre" para bebidas alcohólicas.

"Yogurt" para productos de leche, etc.

En cambio, fueron consideradas como marcas:-

"Kardex" para distinguir sistemas de archivo para oficinas y similares.

"Electropura" para agua embotellada.

"D.D.T." para insecticidas, etc.

Fracción II.- Los nombres comerciales.

Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la - marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

La fracción II señala la posibilidad de que una marca denominativa, es decir, aquella que fué producto to talmente del ingenio o de la fantasía de su autor, después de un cierto tiempo se vuelva de uso generalizado por el público o del lenguaje corriente, "se vulgarice" y sobre todo si el titular de la marca lo consiente o no toma medidas suficientes para evitarlo. En este caso el titular pierde todos los derechos y se pierde en consecuencia el requisito de distintividad y eficacia efectiva.

Casos típicos y además empleados de manera abusiva por los competidores son: NYLON, MAIZENA, JEEP, D.D. T., ASPIRINA, CHICLES, CELOFAN, GUILLETE, etc.

Es pertinente señalar que existen algunas -- excepciones a esta prohibición, como la que señala que "las denominaciones necesarias y vulgares pueden constituir válida mente signos marcarios, si se aplican productos o servicios diversos a los que usualmente designan, transformándose en de nominaciones de fantasía, y por ende, con plena capacidad y - eficacia distintiva y suficientemente originales". (5)

( 5 ) Rangel Medina, David, Ob. cit., págs. 300, 301 y 324.

El tema suscita mucha controversia y al respecto se han elaborado varias teorías como la Objetiva, Subjetiva e Intermedia. La Ley mexicana actual se acoge a la Teoría Subjetiva, es decir, toma en cuenta el comportamiento activo o pasivo del titular de la marca, así también la vulgarización de la marca debe verificarse no sólo en su empleo necesario para el público consumidor, sino incluso por los círculos comerciales.

#### Fracción III.- Figuras de uso común.

La figura de los envases que sean del dominio público o que hayan hecho de uso común y, en general, --- aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

La Ley mexicana se refiere únicamente a "--- nombres que se hayan hecho de uso común" sin aludir a las figuras que tentan esa condición. Tal silencio sin embargo, no significa que se admita el registro de figuras o signos que puedan considerarse ya como un simple adorno, bien como un -- símbolo usual y corriente para designar objetos de algún ramo industrial o comercial, pues las reglas establecidas para las denominaciones usuales son aplicables a los elementos emblemáticos.

#### Fracción IV.- La forma usual.

La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

En efecto hay figuras que son de uso general para ciertos productos, como sucede con la liebre y el faisán para artículos de caza; el pez para el comercio de pesca; una hoja de vid o un racimo de uvas para vinos y licores; el rayo

para aparatos eléctricos, etc. Dichos signos no pueden ser usados por un empresario determinado en forma monopólica, por que ya se reconocen popularmente, como medios que tienen la función de identificar todas las mercancías de un género determinado.

Fracción V.- Figuras o frases descriptivas.

Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva -- porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras -- que, analizadas aisladamente, continuen siendo descriptivas -- en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios.

De acuerdo a la interpretación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "frases descriptivas son aquellas que de modo innegable y categórico describen específica y exclusivamente los -- productos que pretenden ser protegidos como marca."

Es decir, no pueden registrarse como marca -- aquellas frases que se refieran al color, naturaleza, dimensión, función, composición, tipo, peso, ingredientes o medida del producto. Por ejemplo las solicitudes para registro de las marcas: "MAIZARINA" para registrar harina de maíz o "NARANJINA" para amparar naranjas o productos de naranja, sin embargo ilegal o inexplicablemente hubo ya un registro de las

autoridades mexicanas de la frase descriptiva "METROBUS" como marca para unidades de transporte, porque a Juicio del citado Tribunal Colegiado "las dos palabras unidas pierden descriptividad" y se convierten "en una palabra lícita o registrable"- que de ninguna manera describe según el tribunal, una al ---- transporte colectivo y la otra al vehículo."

Fracción VI.- Las letras números y colores.

Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letra.

Tampoco son registrables como marcas, vocablos descriptivos con ortografía caprichosa o cambiando letras del alfabeto pero que tienen un mismo sonido, por ejemplo: VITMINA por VITAMINA, o una "K" por una "C" así se negó el registro de la marca "KOMODO" por "Cómodo" porque todos los fabricantes de zapatos tienen el derecho de poner este calificativo a los zapatos que fabrican no así la marca "KOMODINI" que sí fue aceptado el registro por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para la fábrica de zapatos "El Borceguí".

Tampoco son admisibles para registro, las figuras o emblemas tomados de la naturaleza misma del producto, por ejemplo una vaca para distinguir productos lácteos, una manzana o durazno para mermeladas o conservas, un libro para impresos y publicaciones, etc. Sin embargo existen excepciones y es cuando existen emblemas y frases totalmente originales que son perfectamente distintivos y por lo tanto registrables, es el caso de la marca francesa para distinguir quesos denominada: "LA VACHE QUI RIT" y que tiene como emblema la -

figura de una vaquita sonriente.

Tampoco son registrables los calificativos - que evocan alguna característica del producto, como BUENO, EX TRA, DE PRIMERA CALIDAD, ULTIMA MODA, VERDADERO, NATURAL, SUPERFINO, etc.

Fracción VII.- Escudos, banderas y emblemas.

Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; así como las deno minaciones y siglas de organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos.

Fracción VIII.- Signos o púnzones oficiales.

La que reproduzcan o imiten signos o punzo-- nes oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

Fracción IX.- Imitación de monedas o billetes.

Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de bancos y otros medios oficiales de pago nacionales o - extranjeros o las monedas conmemorativas.

Esta prohibición es nueva en la ley y no hay doctrina al respecto. En los Instrumentos Internacionales se hace alusión en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no así en el Convenio de París ni en la Ley Tipo para países en vías de Desarrollo, a pesar de que ha habido bastantes comerciantes que sin escrúpulos repro- ducen o imitan las monedas o billetes para usarlos como mar-- cas.

El Código Penal mexicano también contiene -- disposiciones para estas materias en los Capítulos I y II "Alteración y Falsificación de Moneda, Billetes de Banco y Otros" particularmente en los artículos del 234 al 238 se protege esto, al tipificarse el delito de falsificación de billetes y monedas y se señalan las penas que van de 6 meses a 5 años para las monedas; y de 5 a 12 años para los billetes de banco.- Además no hay que olvidar que la emisión de moneda y billetes es competencia exclusiva del Estado de conformidad con el artículo 28 de la Constitución. Prohibición que se hace extensiva para las monedas conmemorativas a las que se les dá un carácter oficial como son por ejemplo las monedas del mundial de fútbol que son emitidas por la Casa de Moneda.

Fracción X.- Condecoraciones y medallas.

Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, - congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

Se considera a las medallas, condecoraciones, recompensas, diplomas, premios, menciones y distinciones honoríficas como la distinción de otro tipo, el resultado del esfuerzo, trabajo, superioridad, acto heroico o consagración personal de alguien en particular y bien específicamente señalada, por lo que ni siquiera pueden transmitirse o cederse a título honoroso ni gratuito.

La fracción X, se refiere a distinciones hechas en exposiciones, ferias, concursos, o eventos culturales, comerciales o deportivos oficiales. En consecuencia se considera como un honor personal por lo que no es posible que alguien ajeno se atribuya honores o distinciones que no son el resultado de su esfuerzo, trabajo, creación inventiva o de su inteligencia, que nadie le otorgó, distinguió o concedió y



que quisiera apareciera en sus productos o servicios.

En este sentido, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas de la Armada de México del 14 de enero de 1985 se refiere a estas distinciones honoríficas.

Asimismo, el Código Penal sanciona en el artículo 250 con prisión de un mes a 5 años a quien use uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones a que no tengan ningún derecho.

Fracción XI.- Firmas y sellos.

Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

Fracción XII.- Obras literarias, artísticas o científicas.

Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

Fracción XIII.- (Derogada).

Fracción XIV.- Demoninaciones geográficas.

Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracte-

ricen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, - cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Fracción XV.- Los mapas.

Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados.

Fracción XVI.- Origen, componentes o cualidades de los productos.

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

Fracción XVII.- Disposiciones legales.

Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales, o por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar.

Fracción XVIII.- La moral y las buenas costumbres.

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

Ya sabemos lo inútiles que han sido los intentos por precisar las nociones de moral, buenas costumbres y orden público, no sólo en el ámbito jurídico, sino sociológico, religioso y hasta ético, porque varían demasiado con el tiempo, la época, las circunstancias, la cultura y otras razones todas válidas, sin embargo, todas las legislaciones contienen estas disposiciones a pesar de las vaguedades, imprecisiones y diversas interpretaciones por la elemental razón de que existen conductas que atentan contra la moral común, la dignidad y el pudor de las personas y sus sentimientos, es decir, a pesar de la imprecisión de los conceptos, hay una moral y dignidad natural y esencial en todos los seres humanos racionales y civilizados que debe protegerse y que todos entendemos, o lo que el maestro David Rangel denomina "la conciencia común del pueblo y que son motivo de escándalo". (6)

Generalmente estos signos contrarios a la moral, el orden público o las costumbres son signos obscenos o de carácter sexual.

Son diversas las normas que se refieren a estos signos como la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley de la Industria Cinematográfica, el Reglamento de Anuncio y Publicidad (hay un nuevo anteproyecto), etc. pero independientemente de lo variado de su interpretación, así como la de orden público, en general todo ello se interpreta como "la salvaguardia de los intereses de la colectividad y la subsistencia del Estado bajo un orden jurídico".

#### Fracción XIX.- La confusión.

Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (6) Rangel Medina, David. Ob. citada. p. 398 y 399

dustrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

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

Es decir, esta fracción se refiere a los signos o figuras susceptibles de engañar al público. .

En realidad esta hipótesis ya se contiene en la fracción XIV, aunque la autoridad ha determinado que no es así, y que esa fracción está expresamente para la protección del consumidor evitándole defraudación, o como afirma el maestro David Rangel Medina: "obedece a un principio de ética comercial y a la tutela del interés general". (7)

Fracción XX.- La traducción de otros idiomas.

La traducción a otros idiomas de las palabras no registradas.

Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las constituidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

( 7 ) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa, - S.A. 1a. Edición. México. 1985. p. 496.

En este sentido existe el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al interpretar que la prohibición obedece a una doble finalidad; prevenir a error al público sobre la procedencia de los productos que ampara la marca y pensar que es de procedencia extranjera e impedir los perjuicios que con tal error se puedan ocasionar a la industria nacional.

En relación a esta prohibición hay algunas excepciones, por ejemplo:

- Palabras que ni fonética o gráficamente parezcan voces extranjeras.

- Palabras simples o compuestas de lenguas muertas, y

- Palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, cuando los productos o servicios no se produzcan o presten en cualquier país de habla española.

A pesar de las excepciones antes mencionadas, la mayoría de los autores considera que es exajerada y se deja al arbitrio de la autoridad administrativa calificarlo, porque en ocasiones basta que le parezca extranjera para negar el registro, aparte de que se obstaculiza la creatividad y sólo grandes corporaciones han logrado registrarlas, -- por ejemplo: "KLEEN-BEBE" de Kimberly Clark de México.

Fracción XXI.- La identidad en otras marcas.

Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

Fracción XXII.- La vigencia.

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

Fracción XXIII.- Confusión en un nombre comercial.

Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

## C A P I T U L O   I I I

### EL REGISTRO DE LA MARCA

#### 1.- Procedimiento para el registro de las marcas.

En la actualidad los trámites de registro de una marca en nuestro país se han vuelto sencillos y rápidos, de conformidad con la Ley de invenciones y marcas y su reglamento. Resulta muy aconsejable que antes de presentar la solicitud correspondiente ante la Secretaría de Industria y Comercio para obtener el registro de una marca, efectuar una investigación de anterioridades a fin de cerciorarse de la novedad del registro que se pretende realizar.

#### 2.- Presentación de la solicitud.

Concepto.- Podemos decir al respecto que es el acto jurídico-administrativo por virtud del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración pública registrar invariablemente un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 89 de la Legislación sobre propiedad industrial, Transferencia de tecnología e inversiones extranjeras, "Toda persona" o sea que no establece restricción alguna en el derecho mexicano y por lo mismo cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de una marca, sin que previamente se tenga que cumplir con determinadas condiciones o requisi-

tos como podrían ser: el uso anterior, determinada calidad profesional, etc.. Al respecto señala el ordenamiento que hemos dejado señalado "Toda persona que esté usando o quiera -- usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satis haciendo las necesidades que establecen esta ley y su reglamen to.

Igual derecho tendrán los comerciantes y -- prestadores de servicios debidamente establecidos respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el -- territorio nacional y de los cuales quieren indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consenti miento expreso de éste. Ahora bien, las ventajas que podrían atribuirse al solicitante de una marca al no exigirle condi ción alguna, resultan en cierta forma eventuales pues el artí culo ciento diecisiete de nuestra Ley expresamente prevee la extinción plena de los derechos del registrante si permanece sin explotar su marca durante un plazo de tres años siguien tes a su registro. Este mismo plazo se aplicó inicialmente a todos los titulares de registro de marcas ya concedidas pero dicho plazo empezó a correr a partir del 11 de febrero de 1796 en que entro en vigor nuestra ley. Extinción ésta que en --- nuestro derecho no requiere de alguna declaración expresa toda vez que opera ipso jure, haciéndose la anotación en el expediente respectivo para que se públque en la Gaceta de In-- venciones y marcas.

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



Los extranjeros unionistas pueden registrar marcas al igual que los mexicanos en razón del principio fundamental del artículo 2o. de la Convención Internacional de la Unión de París que consagra la asimilación del unionista al nacional.

En la mayoría de las legislaciones modernas no se exige calificación especial al solicitante. (8)

En Francia, toda persona física o moral esta habilitada para depositar una marca farmacéutica; puede ser válidamente depositada por un no farmacéutico. Tanto la jurisprudencia dominante han considerado que el depósito es válido aún cuando haya sido efectuado por un no fabricante o comerciante.

Sin embargo, M. Maday en relación a ésta cuestión ha distinguido tres grandes grupos de países:

1.- Los países que han adoptado una legislación con influencia Británica. En estos países no es necesario que el titular de una marca ejerza por sí mismo una actividad comercial o industrial. En cambio, si no utiliza por sí mismo las marcas debe estar en condiciones de controlar la calidad de los productos fabricados o vendidos bajo licencia por otra persona física o moral (práctica del usuario registrado). Pero ha sido admitido como suficiente un simple control Financiero, lo cual otorga claramente a las sociedades Holding, el derecho de ser titulares de una marca de una manera válida.

2.- Los países con influencia latina. Que generalmente no exigen ninguna calificación por parte del depositante.

( 8 ) Chavanne, Albert. Marcas cuyo titular no es fabricante. Francia.

3.- Los otros países en donde la Ley exige directa o indirectamente que el titular de la marca posea --- ciertas calificaciones. (9)

Inspirado en ésta clasificación Pierre Demart propone la siguiente división:

A.- Países cuya Legislación exige una obligación claramente expresada para que el depositante tenga la calidad de comerciante, de Industrial o, de una manera más general, de productor.

B.- Países donde una obligación semejante no esta contenida expresamente en la Ley, pero donde puede -- ser interpretada por la Jurisprudencia partiendo de ciertos - textos y,

C.- En fin, países donde la Ley no hace -- mención, ni aún indirectamente de alguna obligación relativa a la calidad del depositante. (10)

Posteriormente, este autor hace un análisis en relación a éste problema en algunos países, auxiliado al -- efecto, por el estudio de los informes de los corresponsales de la Unión de Fabricantes de París y algunas indicaciones de un estudio del señor Maday. De dicho estudio entre otros, -- los países en cuya legislación marcaria exigen que el titular de la marca ejerza personalmente una actividad industrial o -- comercial, son entre otros: Alemania Federal, Canada, Brasil, Dinamarca, Grecia, Holanda, Polonia, Uruguay, etc.

( 9 ) IDEM.

( 10 ) - Demart, Pierre. Marcas. Publicado en R.M.P.I.A. -- Año de 1965/66.

Al efecto veremos las soluciones que se --- adoptan en España e Italia.

En España en opinión de Hermeregildo Baylos Carrosa ni el estatuto de la propiedad Industrial ni la Jurisprudencia del Tribunal Supremo señalan que sea necesario que el titular acredite el ejercicio actual de la actividad Industrial o Mercantil concreta a la que la marca que pretende --- inscribirse a de servir de medio o en su caso, el uso efectivo de la misma. Sin embargo, el mismo autor cita una sentencia de lo contencioso administrativo de 13 de octubre de 1952, en donde se llegó a declarar que no puede ser reconocida una marca a quien no aparece inscrito en el Registro Mercantil o cuando menos en alta en la Contribución correspondiente.

En esa virtud el autor Español a su juicio considera que la exigencia de que en el peticionario concurra la calificación de Industrial o comerciante carece de justificación alguna y no constituye presupuesto esencial de la regulación de la materia en el EPI. Sin embargo no puede negarse la posibilidad de que, en el curso del procedimiento le sea exigida la demostración de esa calidad sobre la base del ya citado artículo 149o. En este sentido es la opinión de Montero Palacios al interpretar los artículos 10o. y 121o. afirmando categóricamente que este último precepto legal no debe ser entendido literalmente y pensar así, que el status personal enunciado en él es preciso para el registro de una marca; --- pues, al contrario el artículo 10o. concede la misma facultad a todo español o extranjero que haya establecido o pretenda establecer una industria nueva. No obstante este autor, omite lamentablemente comentar el artículo 149o. de EPI que a -- juicio de M. Elizaburu dicho precepto legal confirma sin ninguna duda que el titular de la marca debe tener la calidad de -- productor, comerciante o fabricante.

En Italia, los autores Sergio y Lodo Lodi -

señalan que según la comon Ric. 21-7-1973 la solicitud de registro de una marca puede ser propuesta por causahabiente o por cualquiera sin que concurra algún particular requisito relativo a la actividad profesional del solicitante.

En contra de lo expuesto, es la opinión de Mc. Baberí quien después de hacer una interpretación de la -- Ley Italiana y de la Jurisprudencia al respecto, concluye que una marca que es depositada por quien no es fabricante, ni comerciante, no es válida. En suma, en la gran mayoría de las Legislaciones Marcarias, en la escasa Jurisprudencia así como en la doctrina dominante, el criterio adoptado es liberal, en el sentido de que cualquier persona física o moral pueden solicitar a la Administración Pública el registro de una marca.

### 3.- Personalidad del solicitante.

Para solicitar el registro de una marca podrá acudir el mismo interesado o en su caso un mandatario, en tal supuesto la personalidad podrá acreditarse por carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, indicándose el -- nombre de éstos y su domicilio, sin que se requiera legalización aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante lo sea una persona Jurídica Mexicana el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos en la Legislación Civil o Mercantil exhibiendo la Escritura pública en la que consten las facultades de quien -- le otorgó dicho poder, manifestando bajo protesta de decir -- verdad que no ha sido relevado de su mandato y en el caso de que sea extranjera, dicho poder deberá estar debidamente legalizado por las autoridades diplomáticas o consulares en los -- términos que establecen las leyes respectivas.

En la práctica casi en su totalidad las personas físicas o jurídicas emplean el servicio de un mandata--

rio que son generalmente especialistas en la materia, lo cual se presenta con mayor frecuencia cuando se pretende llevar a cabo el registro en otro país, en este supuesto ya sea que se soliciten los servicios de un especialista del país o del lugar donde se va a efectuar el registro. Al respecto, nos parece que acorde con el espíritu y la estructura misma de la actual Ley, resulta imprescindible la creación dentro de la organización de la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico de un sistema de asesoría lo cual -- permitiría que el solicitante acuda con menos frecuencia a la prestación de los servicios de un especialista en la materia para registrar una marca en el país y por lo mismo le traería un beneficio económico considerable. En otros países se presenta la misma práctica exigiéndose que las discusiones concernientes al exámen de los depósitos sean seguidos por un -- mandatario local.

#### 4.- Documentos que deben acompañarse a la solicitud.

En cuanto al contenido y especificaciones - relativas a la solicitud de registro de una marca, así como - los documentos que deben acompañarse a la misma se ocupan de - ello los artículos 100o., 101o., y 102o. de la Ley y Artícu- - los 6o., 53o., 54o., 55o. y 56o. del Reglamento.

Ahora bien, de conformidad con los menciona - dos preceptos legales, se debe presentar para el registro de - una marca lo siguiente:

1.- Una solicitud por duplicado, la cual - deberá contener en primer término los datos generales de la - marca que consisten en la denominación de origen, los produc- - tos o servicios en los que dicha marca se aplica o se ha veni - do aplicando, la determinación de si dicha marca se ha venido

usando con anterioridad y en su caso la fecha de inicio del uso.

Asimismo se deberán anotar los datos del solicitante como son: El nombre, la nacionalidad, el Registro-Federal de Causantes así, como el domicilio donde se podrán oír y recibir toda clase de notificaciones.

La ubicación del establecimiento en la que se deben anotar si se trata de un establecimiento Industrial, Comercial o de Servicio, y el país.

Los datos del apoderado en su caso, como son el nombre, el domicilio, lugar, fecha y firma.

Por último se deberá hacer una relación de los documentos que se anexan a la solicitud así como también la reclamación de prioridad si es que esta existe.

2.- Una descripción de la marca por triplicado. Dicha descripción se hará en papel blanco fuerte de -- tres tantos, tamaño 21.0 x 29.7 cm. sin membrete alguno, debidamente firmados, escritos en tinta oscura y a doble espacio, por un sólo lado del papel conservando un margen a la izquierda de 4 cms.

En dicha descripción se hará mención principalmente el nombre, domicilio, y nacionalidad del propietario; el uso al cual se destinará la marca y las reservas tales como el uso de palabras y el derecho de aplicarse de cualquier manera que produzca la impresión visual que se pretende.

3.- Doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca no mayores de 10 cms. ni menores de 4 cms.

4.- Doce ejemplares de los Marbetes o eti-

quetas de la marca cuando ésta sea en colores o con figura y en la forma en que esta vaya a usarse.

#### 5.- Clasificación de productos y servicios.

Merece especial atención ésta cuestión por lo que nos avocaremos a su estudio tanto en México, como en otros países.

En México, en la solicitud de registro de una marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que se protegerán pudiendo, incluso abarcar dicha protección toda la clase de acuerdo a la clasificación de artículos o productos y servicios que se inserta en el artículo 56o. del Reglamento. Es preciso remarcar que en cada solicitud no deben comprenderse productos o servicios que pertenezcan a clases distintas. Con gran beneplacito en el mes de agosto de 1982 se acabó de elaborar un catálogo de productos y servicios para el registro de una marca en cumplimiento al último párrafo del artículo 56o. del Reglamento de nuestra Ley de Invenciones y Marcas que establece lo siguiente:

"56o.- La aplicación de la anterior clasificación será complementada con el catálogo de bienes y servicios -- que se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas el cual podrá ser modificado a juicio de la Secretaría para adecuarlo a los requerimientos nacionales e internacionales de información en esta materia".

Más que un complemento a la clasificación que se inserta en el citado artículo 56o., es una nueva clasi

ficación oficial que comprende a aquella y algunas debidas -- adecuaciones, ampliaciones o adiciones a la misma; asimismo - con gran acierto se incluye un catálogo que contiene la relación alfabética de artículos productos y servicios identificados con la clase a que corresponden, el cual tiene por objeto contar con una guía que sirva de base y facilite la asignación de bienes y servicios. Por otra parte, según se indica en el mencionado catálogo en su parte denominada metodología, "Como fuentes de inspiración se ha contado con la clasificación Internacional de Marcas y la clasificación de Estados -- Unidos de América, adecuando los conceptos a la clasificación de Marcas vigentes en nuestro país. Además, se ha tenido en cuenta la práctica seguida en la Dirección General de Invencciones y Marcas en relación a la clasificación de artículos o productos y servicios". No obstante, al acierto al que aludimos en el párrafo anterior, en realidad ésta clasificación -- Oficial adoptada en nuestro país, es en esencia la de Estados Unidos de América, la cual ya se consultaba con anterioridad por nuestras autoridades administrativas, en caso de duda respecto a la clasificación de un bien o servicio. Una vez más-proporcionamos un servicio en beneficio de los intereses de - nuestro vecino y naturalmente, para quienes se les encomienda por dicho país la protección jurídica de sus derechos de - las marcas, ya que se evitarán problemas de reclasificación o la invalidación de marcas.

En este orden de ideas y según lo mencionado en el citado apartado "para determinar el grupo de clasificación oficial al que pertenecen éstos, se ha considerado en forma primordial el uso y destino de los mismos". Finalmente para la aplicación de la nueva clasificación oficial se deben tomar en cuenta las siguientes reglas:

1.- En los casos en los que se han reclasificado los artículos se efectuará el exámen de novedad en la-



clase a la que corresponden ahora y en la que antes se comprendían a fin de proteger los derechos de los titulares de los registros que se habían concedido en el grupo anterior;

2.- De los registros cuya cobertura se ha reclassificado, deberá hacerse el cambio a la clase correcta en el momento de la renovación y

3.- Respecto a la adecuada aplicación de los artículos o producto y servicio, con las facultades que le otorga la Ley de Invenciones y Marcas, la Secretaría resolverá en definitiva sobre la clase a que corresponden.

Aún se sigue elaborando un índice alfabético por clase a fin de facilitar el manejo de bienes y servicios protegidos con las marcas.

En numerosos países se aplica una clasificación oficial de los productos o servicios a que se aplican -- las marcas de fábrica o de comercio en esa virtud, se podrían establecer los sistemas existentes e imaginables clasificándolos en un orden creciente de acuerdo a las dificultades y los gastos para el que se registra, como sigue:

1.- No hay clasificación Oficial.

2.- Existe una clasificación Oficial pero sólo la administración se ocupa de ella.

3.- Existe una clasificación oficial, con obligación para el depositante de señalar las clases en las cuales entran los productos referentes a su marca, a veces con la obligación suplementaria de pagar los impuestos proporcionales al número de clases.

4.- Hay una clasificación oficial, con obligación para el que registra, de formular para cada clase un enunciado diferente de los productos, generalmente con la-

obligación suplementaria de pagar impuestos proporcionales -- al número de clases.

5.- Hay una clasificación oficial, con obligación de efectuar un registro diferente para cada clase que mencione los productos adecuados y dé lugar al pago de un --- impuesto.

México se encuentra dentro del sistema mencionado en el primer apartado pues en cada solicitud de registro de una marca no deben comprenderse productos o servicios que pertenezcan a clases distintas, además el solicitante está obligado a pagar la correspondiente cuota por la presta---ción del servicio de registro de una marca a cargo de la Se---cretaría de Comercio y Fomento Industrial.

#### 6.- Exámen administrativo.

Es aconsejable y resultado imprescindible que tanto la solicitud como los documentos que se acompañan a la misma deben elaborarse por el solicitante con cuidado y preci---sión, pues si éstos no se encuentran en regla, se hará de su---conocimiento por la Dirección de Invenciones, Marcas y Desarro---llo Tecnológico, la que fijará un plazo que no excederá de -- dos meses como máximo, para que los presente correctamente, - ya que si no lo hace de ésta manera, se considerará abandonada su solicitud y automáticamente perderá la fecha legal de - presentación.

El exámen administrativo también comprende el estudio del signo o del medio natural que se trata de re---gistrar como marca, si es registrable o no, a la Luz del artí---culo 91o., pues si se encontrará en alguno de los supuestos - de dichas fracciones, se procederá a comunicarselo al solici---tante, para que en un plazo de cuarenta y cinco días manifi---este lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se --

considerará abandonada la solicitud.

Ahora bien, en el supuesto de que el solicitante dé contestación dentro del Plazo antes mencionado, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, resolverá si se continua el trámite o se niega el registro. Por otra parte - si el solicitante modifica su marca pero vuelve otra vez a incurrir en los supuestos del artículo 91o. se negará el registro.

#### 7.- Exámen de novedad.

Una vez que ha sido efectuado el exámen administrativo correspondiente, y se cumplieron con todos los requisitos legales, es decir, que la solicitud y los documentos que se acompañaron a la misma se encuentran en regla, así como que no existe objeción alguna en cuanto a la registrabilidad del signo o medio material que se pretende registrar como marca, por no estar comprendido dentro de los supuestos -- que marca el artículo 91o. ya antes mencionado, se procederá a efectuar el exámen de novedad que consistirá fundamentalmente en verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar un derecho adquirido con anterioridad.

Ahora bien, el examinador quien tiene a su disposición las denominaciones de las marcas alfabéticamente y por clases, asimismo cuenta con un catálogo de las marcas figurativas por clases; efectuará a su libre arbitrio, motivado por su experiencia, el exámen de novedad correspondiente, dicho examinador se circunscribira a determinar si existe otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares o un nombre comercial en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII, y --- XIX, del artículo 91o. en grado tal que pudiesen confundirse.

En el supuesto de que se encontrará alguna-

o algunas anterioridades según los supuestos ya mencionados, se suspenderá el trámite y se comunicará al solicitante la anterioridad para que manifieste lo que a su derecho convenga - en un plazo que no será menor de quince ni mayor de cuarenta y cinco días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y perderá - la fecha legal. En caso de no encontrarse ninguna anterioridad o haberla subsanado el interesado se procederá a su registro.

En la misma ley se indica que en el caso de que el interesado modifique su marca y ésta constituya una -- sustitución de la marca solicitada se procederá a realizar - un nuevo exámen de novedad y en el supuesto de que se encon-- trará alguna anterioridad se negará el registro. Finalmente - en el supuesto de que dicha anterioridad se encontrará sujeta a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pen-- diente de resolución, a petición del interesado será suspendi do el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolu--- ción correspondiente. Si dicha cancelación resulta proceden-- te, podrá concederse el nuevo registro.

En relación al procedimiento de registro de una marca, en todos los países del mundo, en sus legislacio-- nes marcarias se señalan diferencias en cuanto a los requisi-- tos, condiciones y formalidades que debe cumplir el solicitan te para registrar una marca.

Así tenemos, que en ciertos países el regis tro de una marca da lugar a un exámen puramente formal, es de cir se examinará únicamente si la solicitud reúne las condi-- ciones de forma exigidas por la ley o su reglamento, sin que-- entre a examinar las condiciones de fondo. Ha esto es lo que la doctrina ha denominado sistema sin previo exámen.

Otro sistema lo constituye el llamado siste

ma sin previo exámen con llamamiento a oposiciones según el -  
cual la administración omite efectuar un exámen en cuanto a -  
las condiciones de fondo no obstante se concede a los terce--  
ros la facultad de oponerse al registro de una marca dentro -  
de un plazo que varía en los diversos países a partir del mo-  
mento de la publicación de la solicitud de la marca.

En realidad en un gran número de países el-  
registro de la marca se encuentra sometido a un exámen previo  
por la administración.

A este respecto, existe según la doctrina -  
un sistema de previo exámen el cual consiste en que la admi--  
nistración además de efectuar el exámen previo y antes o des-  
pues del mismo hace un llamamiento a las oposiciones mediante  
la posibilidad de la publicación de la solicitud de la marca-  
que se trata de registrar, para que en un plazo que varía de  
uno a seis meses en los diversos países cualquier tercero que  
tenga un mejor derecho se oponga al registro.

#### 8.- Título del registro.

Una vez que se ha efectuado el exámen admi-  
nistrativo y el de novedad y se han satisfecho los requisitos  
legales exigidos, se requerirá al solicitante para que reali-  
ce el pago de los derechos correspondientes por el registro -  
de la marca y la expedición del Título. De no cubrirse los -  
derechos, dentro del plazo que al efecto se le señale, mismo-  
que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por --  
abandonada la solicitud.

Ahora bien por medio del Título del regis-  
tro de una marca se acreditará el derecho al exclusivo uso de  
la misma, el cual será expedido por el Secretario de Comercio  
y Fomento Industrial y será firmado por éste o por el funcio-  
nario el cual delegue esta facultad.

Finalmente en dicho Título, se hará constar: el número de la marca, la fecha del registro y la de prioridad en su caso, la fecha de expedición del Título, el nombre del titular y la ubicación del establecimiento principal del mismo.

Al Título se anexará un ejemplar de la descripción y reserva como el de la reproducción, de la marca, - marbete o etiqueta exhibida al solicitarla.

## C A P I T U L O   I V

### DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

#### 1.- Los derechos.

El titular de una marca que ha efectuado su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adquiere una serie de derechos cuyo estudio es de gran interés y que a continuación expondremos en forma ilustrativa y sistemática.

Para lograr el objetivo citado, hemos decidido elaborar este subapartado al tenor siguiente:

Exclusividad.

Concesión de licencias.

Transmisión total.

Nulidad de otros registros similares.

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

Pedir la nulidad de registro de una marca registrada en el extranjero, obtenido sin consentimiento de su titular.

Persecución.

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

#### 2.- Exclusividad.

El titular de una marca tiene un derecho --

de uso exclusivo, el que obtiene mediante su registro según -  
lo dispone el artículo 88o. de la Ley de Invenciones y Marcas  
en vigor. Ello nos lleva a considerar que entonces el regis-  
tro es fuente del derecho a la marca sin embargo no es la úni  
ca fuente, ya que puede serlo el mismo uso de la marca.

Sobre el particular menciona el maestro Al-  
varez Soberanis, que en algunos países el derecho a la marca-  
se obtiene precisamente a través del uso, como es el caso de-  
Norteamérica en donde la Suprema Corte de Justicia ha sosteni-  
do que "el derecho a una marca particular surge de su uso, no  
de su mera adopción; su función consiste simplemente en desig-  
nar los artículos como el producto de un fabricante en parti-  
cular y proteger su goodwill contra la venta de otros produc-  
tos distintos a los de el". (11)

En América Latina, los sistema marcarios vi  
gentes en la región son de carácter atributivo, es decir sólo  
acuerdan protección jurídica a las marcas registradas. Nues-  
tro país al respecto, sigue un sistema mixto ya que el dere-  
cho a la marca no sólo se obtiene con el registro, sino a tra-  
vés del uso mismo, situación que puede corroborarse con el --  
contenido del artículo 93o. de la Ley Vigente de Invenciones-  
y Marcas que a la letra dice:

"El derecho al uso de una marca obtenido me  
diante su registro, no producirá efecto contra un tercero que  
explotaba en la República la misma marca u otra semejante en-  
grado de confusión para los mismos o similares artículos o --  
servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a ---  
usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha le  
gal de su registro.

( 11 ) Rangel Medina, David. La Caducidad de Marcas por Des  
uso. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -  
Artística. Año V No. 10; Julio-Diciembre de 1967. Mé-  
xico D.F. pág. 224.



El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitará la nulidad de éste". (12)

De la lectura del citado precepto, claramente se puede apreciar la fuerza que el uso tiene para obtener el derecho a la marca, incluso existiendo un registro con posterioridad a él.

\* Al respecto es interesante que anotemos, -- que el maestro Barrera Graf señala que el uso y el registro, -- son en vigor las fuentes de las que deriva el derecho al empleo o utilización de la marca; si bien el mero uso sin el registro, concede una protección jurídica parcial e incompleta y en cambio el registro, otorga plenitud de derechos con una tutela mayor a favor del propietario. (14)

En nuestra opinión este derecho de exclusividad, lo tiene el titular de la marca frente a cualquier tercero, pero sólo con relación a marcas iguales o semejantes y respecto al producto o a la clase de productos o servicios -- que se indiquen en la solicitud del registro. De este derecho de exclusividad derivan otros, tales como el impedir que otra persona registre o use el signo distintivo del que el titular es el único dueño; el demandar por consiguiente la nulidad de un registro posterior similar o igual; el perseguir a los imitadores o usurpadores, etc.; derechos que en este subapartado estudiaremos más a fondo, razón por la que sólo los

( 12 ) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inven-  
ciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. --  
Editorial Porrúa S.A., México - 1979. Pág. 68.

( 13 ) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia  
de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Ley de In-  
venciones y Marcas. Leyes y Códigos de México; Editó-  
rial Porrúa S.A. Octava Edición. México D.F. 1983. -  
Pág. 34.

hemos enunciado para apreciar claramente en que consiste la exclusividad del titular que ha registrado su marca ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

### 3.- Concesión de licencias.

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

Del artículo 135o. de dicha ley, pueden desprenderse los requisitos que se necesitan para que se de el uso autorizado de las marcas, los que podemos resumir de la siguiente manera:

A).- La elaboración de una solicitud en la que se manifestarán los siguientes datos:

a).- Nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

b).- Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado.

c).- La duración del uso autorizado de la marca.

d).- Esta solicitud se presenta por duplicado y se anexa una copia certificada del acto, convenio o contrato respectivo, por el que se concede el uso autorizado. (Art. 60o. del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

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

C).- Finalmente se inscribe al usuario autorizado en la Dirección General de Inventiones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Sobre los usuarios autorizados el maestro Rangel Medina en uno de sus trabajos cuyo título es: "La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano", menciona que la condición de usuario autorizado deriva de un convenio que celebran por una parte el propietario de una marca y por la otra la persona física o moral que se obliga a emplear los mismos procedimientos y fórmulas técnicas en la fabricación de las mercancías, de tal manera que las producidas por el titular del registro y las que provienen del usuario, sean equivalentes; a cambio de cumplir tales obligaciones substanciales, dicha persona comparte la explotación de la marca y el documento en el que se hace constar dicho acuerdo de voluntades o consentimiento del dueño de la marca para que otro la use, es conocido como licencia de explotación de la marca. (14)

Hemos ya anotado el concepto del usuario autorizado y también señalamos los requisitos que fija la Ley para que se le de la condición del usuario autorizado de las marcas, sin embargo surge ahora por lógica la siguiente interrogante ¿Cuánto tiempo dura dicho tiempo autorizado?.

( 14 ) Barrera Graf, Jorge. Tratato de Derecho Mercantil. - Generalidades y Derecho Industrial. Volumen Primero. Editorial Porrúa S.A., México D.F. - 1952. Pág. 309.

Para contestar dicha interrogante, debemos partir de la consideración de que la Ley no dice nada al respecto; por consiguiente dicho plazo queda a libertad de las partes; sin embargo si inferimos que las marcas tienen una vigencia de 5 años; independientemente de que puedan ser renovadas indefinidamente, entonces podemos interpretar que el plazo del uso autorizado lógicamente no podrá exceder el de la vigencia misma de la marca. Dicho de otra manera y desde un punto de vista práctico, podría decirse que la duración de la licencia de explotación de la marca, será paralela o igual a la del registro, con lo que podrá considerarse prorrogada esta licencia a medida que el registro de la marca sea renovado.

Este uso autorizado se equipara al efectuado por el titular de la marca, para todos los efectos ha que haya lugar, por ello podrá seguir a los usurpadores o imitadores de la marca; además los productos que el usuario venda deberán ser de calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados por el titular, ostentando el nombre del usuario del registro y la indicación del lugar en donde son fabricados o producidos.

Una vez concedido este uso autorizado, puede éste sin embargo cancelarse en términos de lo dispuesto en el artículo 138o. de la Ley de Invenciones y Marcas Vigente que a la letra dice:

"La inscripción de usuario de una marca será cancelada:

I.- Cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

II.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.

### III.- Por mandato judicial".

En relación con este precepto, en lo personal pensamos que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología cancelará la inscripción de usuario autorizado, cuando no se cumplan los requisitos señalados para dicho uso, o bien por no usar la marca en forma igual que el titular.

En cuanto a la fracción II, referente a la cancelación de la inscripción del uso autorizado solicitado conjuntamente por el titular y el usuario, creemos en lo personal que tal fracción es equívoca, pues basta que pensemos que las relaciones entre estas personas no marchen bien, entonces jamás habrá un acuerdo conjunto, por consiguiente para evitar tal situación la ley debería permitir la cancelación de ese uso autorizado, cuando sea solicitado indistintamente por el propio titular o bien por el propio usuario, sin necesidad de actuación judicial.

Para finalizar con el estudio de los usuarios autorizados, sólo anotaremos que esta figura tiene gran importancia y trascendencia entre los titulares de las marcas, ya que como en su oportunidad lo veremos, para conservar el registro de una marca debe demostrarse su uso efectivo, mismo que también se necesita para la renovación del propio registro; de donde si a un titular no le interesa su marca y tiene el deseo de mantener vigente el registro, bastará para que lo logre que lo haga a través de un usuario autorizado o de varios, pudiendo incluso explotar la marca conjuntamente con el usuario si así lo deseara. La desventaja que existe, en que si el titular no desea conceder el uso a determinado usuario y no explota él directamente la marca sino a través de terceros, entonces bloque totalmente a la persona que quizá sí tenga gran interés en explotar la marca.

#### 4.- Transmisión total.

Así como anotamos, que el titular de la mar

ca puede conceder su uso a un tercero, pudiendo incluso explotarla conjuntamente con él; puede también transmitirla -- por los diversos medios del Derecho Civil es decir por actos inter-vivos (compraventa, donación, permuta) o mortis causa (sucesiones).

Sobre el particular Bauche Garcfadiego menciona, que esta transmisión se funda en el hecho de que el derecho al uso exclusivo de una marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial y que por consecuencia reúne todas las características de propiedad inmaterial susceptible de transmitirse. ( 15 )

Esta transmisión de las marcas, se encuentra regulada en los artículos 141o. y 142o. de la Ley Vigente de Invenciones y Marcas, de los que puede deducirse que las marcas registradas pueden transmitirse conforme al derecho común, pero para que dicha transmisión surta efectos debe inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y a su vez registrarse en la Dirección General de Invenciones y Marcas para que surta efectos frente a terceros.

Aunque la Ley no lo dice, puede presumirse que para inscribir la transmisión de la marca tanto en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Invenciones y Marcas, deberá acompañarse el acto, convenio o contrato que haya dado origen a dicha transmisión.

Podríamos preguntarnos ¿Quién o quiénes pueden registrar dicha transmisión ?; la respuesta es sencilla,

( 15 ) Rangel Medina, David. La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año 11, No. 4. Jul-Dic. 1964. México D.F. Pág. 279.

pues será precisamente el nuevo titular o un representante de él; lo hará entonces porque así convino con el anterior titular, o bien por mandato judicial. Sin embargo es importante que observemos, que antes de registrar la transmisión, se examina el respectivo expediente y se verifica si existen transmisiones anteriores no registradas, en cuyo supuesto estas deberán comprobarse y registrarse también las intermedias, el fin es que se anoten todas las transmisiones efectuadas. De esta manera se evitará registrar la transmisión de una marca que -- aparezca haberse registrado en contravención a lo dispuesto -- por la Ley de Invenciones y Marcas en vigor al efectuarse el registro; o bien evitar registrar la transmisión de una marca que deba ser considerada como nula de acuerdo por la referida Ley.

Es importante señalar que hecha la transmisión de la marca, el nuevo titular adquiere los derechos y --- obligaciones que correspondían al anterior titular, por consiguiente si desea conservar vigente el registro de la marca, deberá demostrar el uso de la misma, claro que nos referimos al uso efectivo y en su caso deberá también renovarla.

#### 5.- Nulidad de otros registros similares.

Este derecho que tiene el titular de una marca, destaca y deriva del derecho de uso exclusivo y es regulado en la fracción VI del artículo 147o. que a la letra dice:

"El registro de una marca es nulo:

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

La fracción de este precepto, es clara ya -- que existiendo un registro en vigor, se otorga otro que ampare una marca igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares; sin embargo es interesante mencionar, que puede ocurrir que se venga usando ininterrumpidamente una marca que no esta registrada, pero que se ha usado por más de un año y se presente el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares, entonces el usuario de la marca no registrada podrá solicitar la nulidad de ese registro.

Lo expuesto nos lleva a considerar que podrá solicitarse la nulidad de un registro similar, este o no anteriormente registrada la marca, siempre y cuando se cumplan los requisitos expuestos; este derecho de acción de nulidad esta fundado como ya lo anotamos en la fracción VI del artículo --- 147o. y podrá ejercitarse en un plazo de tres años de conformidad con la parte final del precepto citado de la Vigente Ley de Invenciones y Marcas.

#### 6.- Solicitud del registro en México de una marca registrada en el extranjero.

Este derecho que tiene el titular de una marca, es regulado en los artículos 113 y 114 de la Ley de Invenciones y Marcas, de los cuales se puede desprender, que el titular de una marca cuyo registro se ha solicitado en uno o varios Estados Extranjeros, se considerará registrado en nuestro país en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado Extranjero, siempre que se pida dentro de los seis meses y se indique la fecha en que fue depositado en el extranjero. Sin embargo para que este derecho se conceda, es necesario que el país extranjero otorgue a los mexicanos el mismo derecho, es decir impera el Principio de la Reciprocidad Internacional.



Agrega la Ley, que para la obtención de ese derecho, es necesario que se compruebe dentro de los tres meses en que se haya solicitado la marca en México, que ésta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una copia certificada expedida por las autoridades competentes del Estado de que se trate y ulteriormente demostrar que fue registrada en ese país, e incluso se prevee que sobre el particular se respeta lo pactado por nuestro país en los Tratados Internacionales.

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

Derecho que esta contemplado en la fracción-VII del artículo 147o. de la Ley de Invenciones y Marcas Vigente que regula los distintos casos de nulidad del registro de una marca; este supuesto se da cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada en el extranjero; en consecuencia el registro se reputará como obtenido de mala fe.

El derecho a esta acción de nulidad, podrá solicitarse en cualquier tiempo, de acuerdo a lo dispuesto en la parte final del artículo 147o. de la aludida Ley.

8.- Cancelación voluntaria del registro.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo-150o. de la Ley de Invenciones y Marcas, el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro sin embargo si la Secretaría

de Comercio y Fomento Industrial lo considera pertinente, solicitará la ratificación de la firma.

Este derecho revista gran importancia y puede acarrear grandes beneficios a terceros interesados en la marca, ya que si el titular no tiene interés en ella podrá solicitar la cancelación de su registro, permitiendo en consecuencia a terceros que tengan interés que estén en posibilidades de obtener dicho registro para explotar la marca.

#### 9.- Persecución a los infractores.

Es el derecho que tiene el titular de una -- marca en contra de los usurpadores o imitadores de la misma.

Sobre el particular, menciona el maestro --- Barrera Graff que las acciones penales tipificadas para proteger los derechos de los titulares de marcas son cinco a saber:

- A).- La acción de Invasión.
- B).- La acción de Imitación.
- C).- La acción de Falsificación.
- D).- La acción de Uso Ilegal de la Marca.
- E).- La acción de Competencia Desleal. (16)

A continuación examinaremos dichas acciones con apego a nuestra Ley de Invenciones y Marcas en Vigor:

A).- La acción de Invasión de la Marca.- -  
Consiste en su reproducción por parte de terceros sin el consentimiento del dueño, para amparar artículos iguales o similares a los reservados por éste. Conducta que es contemplada como delito en la fracción IV del artículo 211 de la Ley en cuestión.

( 16 ) Barrera Graff, Jorge. Ob. Cit. Pág. 324.

B).- La acción de Imitación.- Estriba en la utilización por un tercero, en productos iguales o similares, de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, y además si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según lo dispone la fracción II del artículo 210o. de la multicitada Ley.

C).- La acción de falsificación de una Marca.- Se da al ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta. Es -- contemplada en la fracción VI del artículo 211o. que regula -- los delitos, también de la aludida Ley de Marcas.

D).- La acción del Uso Ilegal de la Marca.- Consiste en el comercio y la fabricación dolosa de aquellas -- mercancías cuyas marcas hayan sido objeto de los delitos de la Invasión, Imitación o Falsificación.

E).- La acción de Competencia Desleal.- En relación con el uso de marcas se da en el supuesto de la fracción IX del artículo 210o. de la citada Ley, que a la letra dice:

"Son infracciones Administrativas:

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

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b).- Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

c).- Que se prestan servicios o se venden -

productos bajos autorización, licencias o normas de un tercero". ( 17 ).

10.- Acción de daños y perjuicios y reparación del daño.

La sanción que establece la Ley de Inventiones y Marcas contra los usurpadores o imitadores, es de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o bien una de estas a juicio del juez según lo dispone en su artículo 212o. Sin embargo para ejercer la acción penal se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia del hecho constitutivo de que se trate, en estas declaraciones no se prejuzga sobre acciones civiles o penales, sino que son hechas desde un punto de vista meramente técnico y se hacen de conocimiento a la Procuraduría General de la República.

Además del ejercicio de la acción penal y de la sanción administrativa que concede la Ley de Inventiones y Marcas contra usurpadores o imitadores, el titular podrá también reclamar judicialmente de éstos los daños y perjuicios y la reparación del daño sufrido con motivo de la infracción cometida en su agravio.

De acuerdo con nuestro Código Civil en Vigor se entiende por daño, la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; y por perjuicio se entiende la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Además agrega el propio Código, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la --

( 17 ) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Ley de Inventiones y Marcas. Ob. Cit. Pág. 67.

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan -- causado o que necesariamente deban causarse; acción que conforme al artículo 1934 del ordenamiento aludido prescribe en dos años.

Para ilustrar este derecho que tiene el titular de la marca contra usurpadores o imitadores, para reclamar daños y perjuicios, consideramos pertinente citar la siguiente Ejecutoria:

"Daños y Perjuicios, Prescripción en Caso -- De.- Es evidente que si conforme al artículo 1934 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales, la acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del Capítulo V, Título Primero, Primera Parte del Libro Cuarto de -- ese Código, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño, no puede empezar a contarse sino cuando ha terminado de causarse. El que opone la excepción de prescripción, debe acreditar que ha transcurrido el tiempo --- prescrito en la Ley para ello, y ha de probar el punto de partida, que no puede ser, de ninguna manera, la fecha o la época en que empezaron a causarse los daños, sino cuando éstos han dejado de causarse. Desde este punto de vista corresponde a quien propuso la excepción acreditar la fecha en que la prescripción comenzó a correr". (18)

Tomando la noción de daños y perjuicios en el derecho civil, podemos entonces implícitamente entender el de la reparación del daño en materia penal a que se condena a los imitadores o usurpadores de las marcas; al respecto es --- aplicable el Título Tercero del Código Penal en vigor bajo el-

( 18 ) Cruz Ponce, Lisando y Leyva, Gabriel. Código Civil para el Distrito Federal. Edición conmemorativa del 50 Aniversario de su entrada en vigor. (1932-1982) U.N. A.M., Facultad de Derecho 1982. México D.F.

rubro de "aplicación de sanciones" y en cuanto a la prescripción se estará a lo dispuesto en los artículos 100o., 101o., 102o. y 104o. y siguiente del ordenamiento legal citado.

Para finalizar es muy importante que anotemos, que para conocer de los delitos que cometen los usurpadores o imitadores de las marcas, son competentes los Tribunales de la Federación, conociendo incluso de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de Inventiones y Marcas; son precisamente los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa los que conocen de estas controversias. Sin embargo agregamos, que la propia Ley citada, prevee en su artículo 215o. la situación de que conozcan los Tribunales del orden común cuando dichas controversias afectan sólo intereses particulares lo que queda a elección del propio actor.

De esta manera concluimos con el estudio de los principales derechos que adquiere el titular de una marca que la ha registrado ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; aclarando que nuestra legislación por contemplar un sistema mixto en cuanto a las fuentes del derecho a la marca; confiere también al titular de una marca que la ha estado usando ininterrumpidamente por más de un año, los mismos derechos; siempre y cuando dicho uso sea efectivo en términos de lo dispuesto en la multicitada Ley de la materia.

Proseguiremos, al estudio de las obligaciones que tiene el titular de las marcas, sea registrada o bien que la ha usado efectivamente e ininterrumpidamente por más de un año.

## C A P I T U L O V

### OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA

Al estudiar nuestro apartado anterior, anotamos que el titular de una marca que la ha registrado, o bien que la ha venido usando efectivamente e ininterrumpidamente por más de un año; adquiere una serie de derechos, los que hemos ya citado. Pero también debemos decir que dicho titular adquiere una serie de obligaciones, mismas que estudiaremos en este apartado, y que con un fin meramente sistemático e ilustrativo lo elaboraremos al tenor siguiente:

Uso.

Renovación.

Uso de la marca tal como se registró.

Leyendas obligatorias.

Vinculación de marcas.

Registro, uso y prohibiciones obligatorias.

#### 1.- Del uso de la marca.

Una vez que el titular de la marca ha obtenido su registro, tiene como principal obligación para conservar vigente ese registro, usar la marca. Sin embargo dicho uso no es el común y corriente sino que se trata de un uso efectivo - que debe demostrarse a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y que es definido por la propia Ley de Invenciones y Marcas: como la comercialización del produc-

to o servicio que protege la marca, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial a juicio de la aludida Secretaría.

El maestro César Sepúlveda, sobre el particular menciona que, la manera de comprobar actualmente esa explotación consiste en formular una declaración conforme al modelo que proporciona la Dirección de Invenciones y Marcas, señalando los particulares de ella, si el uso se hace por el propietario de la marca o por el usuario autorizado. Ahí se expresará también la clase a que pertenecen los artículos o servicios de la marca, la fecha legal del registro de la marca y la fecha de expedición, la fecha y número de la resolución por la que se concedió la última renovación, en su caso, y todos los demás datos relativos al propietario, o al usuario autorizado. También puede mencionarse el artículo o artículos o servicios-respecto a los cuales se usa la marca, pues basta con que se emplee en alguno de ellos y no en todos, para que se tenga por justificado el uso. Después vienen los datos económicos y las principales poblaciones del país en donde se venden los artículos o se prestan los servicios, el importe de las ventas y el volumen de artículos y los demás datos pertinentes. Deben acompañarse tres ejemplares de la marca tal como se emplea, tres fotografías de los productos que incorporan la marca, sino se emplean etiquetas y marbetes, por ejemplo en el caso de máquinas; tres fotografías a colores del establecimiento comercial en donde se usa la marca por medio de emblemas, anuncios o membretes, etc. si se trata de una marca de servicio. (19)

Además de conformidad con la parte final del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes, -

( 19 ) Sepulveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Segunda Edición. Editorial Porrúa S.A. - México 1981. Pág. 142.



para comprobar el uso efectivo de las marcas.

Ya enunciamos que el titular de la marca, para conservar vigente el registro de la misma, debe usarla efectivamente; ahora surge la siguiente interrogante ¿Durante que tiempo debe demostrar ese uso efectivo?; interrogante que es -- contestada por el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas, que señala que el uso tiene que comprobarse dentro de los tres años siguientes al registro; sin embargo si consideramos - que los registros de las marcas se renovan cada cinco años conforme lo dispone el artículo 139 de la propia Ley, siendo requisito para que proceda la renovación demostrar el uso efectivo - de la misma; ello nos lleva a observar que ese uso de los tres años siguientes al registro, debe también comprobarse dentro de los otros dos años siguientes para que proceda en consecuencia la renovación de los cinco años.

En lo personal creemos que el espíritu del legislador fue llevar a los titulares de la marca a demostrar un uso efectivo permanente de la misma, de obligarlos a demostrar que en verdad les interesa su marca; y terminando con ello de un modo tajante la renovación por falta de uso que establecían las leyes anteriores, renovación que sólo bloqueaba a cualquier persona que tuviere interés y deseo de explotar una marca y sobre todo si su titular no concedía el uso autorizado de la misma.

El maestro César Sepúlveda menciona que en la Ley anterior de 1942 el uso de las marcas era potestativo, pudiéndose revalidar incluso por falta de uso cada cinco años a perpetuidad. Ahora en la Ley Vigente el uso es obligatorio, -- pues de no emplearse la marca su registro se extingue, vino a evitar entonces la nueva ley, el abuso de la gran existencia de marcas de reserva, que impedían el registro de otras. (20)

( 20 ) Sepúlveda, César. Ob. Cit. Págs. 142 y 143.

Sobre la renovación especial por falta de uso, hablaremos al referirnos a la obligación de la Renovación que el titular tiene para conservar vigente el registro de la marca. Ahora bien, es muy importante anotar que la Ley de Invencciones y Marcas permite al propietario de una marca registrada en varias clases del Nomenclator, pueda comprobar el uso en una de ellas según su artículo 117o. y respecto a las demás, deberá presentar una declaración en la que se mencione la clase en la cual fue demostrado el uso, pagando los derechos respectivos en cada una de las clases que esté protegiendo, según lo dispone el artículo 63o. del Reglamento de la propia Ley.

Para finalizar con esta obligación del uso; anotaremos que la actual ley, adolece de un gran defecto, ya que conforme a su artículo 117o. se indica que la marca no usada se extingue; pero conforme a su artículo 99o. último párrafo se admite que no obstante esa extinción el titular de la marca puede solicitar de nuevo el registro en cualquier tiempo; situación que permite apreciar que entonces se puede mantener indefinidamente el registro de una marca de la que no se tenga un verdadero interés, impidiendo con ello que cualquier otro interesado en ella lo logre obtener, sobre todo si el titular de la marca en cuestión no desea conceder su uso autorizado. Realmente debería existir más rigor sobre este aspecto en la Ley de Invencciones y Marcas, a fin de evitar la existencia de registros de marcas que amparan productos o servicios con los cuales no se tiene ningún interés.

## 2.- De la renovación.

Realmente el propósito de establecer obligatoriamente la renovación periódica de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por --

existir otras concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de renovación para -- que ingrese al dominio público. (21)

Surgiría inminentemente la siguiente interrogante en nuestro estudio ¿Cuál es el plazo para que proceda la renovación?; la resolvemos con los siguientes argumentos: En la anterior Ley llamada de Propiedad Industrial, se señalaba - en su artículo 132o. que el registro de las marcas, se obtenía por un período de diez años contados a partir de la fecha legal, plazo que es renovable indefinidamente por períodos de -- diez en diez años, designándose incluso a este acto de renovar cada diez años el registro como renovación periódica de la marca; agregando el precepto de referencia que si esta renovación periódica no se efectúa dentro de un plazo de gracia de dos -- años siguientes al vencimiento de cada plazo de diez años, la marca entonces caducará.

En relación con la anterior Ley de Propiedad Industrial, el maestro Rangel Medina menciona, que el registro de las marcas se mantiene por tiempo indefinido, pero está vigencia esta condicionada a que la marca se use, exigiéndose -- que el no uso de la marca no exceda de cinco años, so pena de quedar extinguido dicho registro; sin embargo agrega nuestro - autor, que la Ley no obstante sancionar la falta de explotación de la marca registrada con la extinción del registro, --- crea una ficción que permite la vigencia del registro, a pesar de que la marca no se use, entonces por virtud de esa ficción, pese al no uso de la marca su registro no se extingue, si el - requisito del uso se suple dando cumplimiento a otra condición que fija la propia Ley; que es renovar cada cinco años el registro de la marca que no ha sido usada, es lo que se llama Renovación Especial por Falta de Uso. (22)

( 21 ) Sepúlveda, César. Ob. Cit. Págs. 152 y 153.

( 22 ) Rangel Medina, David. La Caducidad de Marcas por Desuso. Ob. Cit. Pág. 225.

Por lo que hace a nuestra Ley Vigente de Invencciones y Marcas, se señala en su artículo 112o. que la vigencia de las marcas es de cinco años a partir de la fecha legal (que es la fecha de presentación ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según el artículo 112o.) plazo -- que será renovable indefinidamente por periodos de cinco años; y si los titulares desean conservar todos los derechos que el registro les confiere, deben presentar dentro del último semestre de su vigencia, una solicitud y si los documentos presentados satisfacen, la Secretaría mencionada, citará entonces el pago de los derechos correspondientes, claro que si no se realiza tal pago, se tendrá por abandonada la solicitud de la renovación.

Asimismo, concede la multicitada Ley de Marcas en su artículo 139o. un plazo de gracia para renovar las marcas, plazo que es de seis meses contados a partir del vencimiento de cada plazo; así el interesado podrá renovarla cubriendo recargos, pero vencido el plazo de gracia, caducará entonces de pleno derecho el registro de la marca.

Es interesante anotar, que la Ley Vigente de Invencciones y Marcas introduce la novedad de que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba el uso efectivo y continuo, es decir no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare; y si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará para que proceda la renovación de todos los registros, que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases; incluso aquí se puede dar por reproducido lo que citamos sobre el uso de las marcas.

En conclusión podemos notar que a todas luces, el espíritu del legislador, es llevar a los titulares de las marcas ha demostrar un uso efectivo y permanente de la mis

ma, cosa que es positiva ya que se termina con los titulares - que no tienen interés en explotar una marca y que además no de sean que otro pueda explotarla.

### 3.- Uso de la marca tal como se registró.

Citamos como principal obligación del titular de una marca para mantener vigente su registro, al uso; pero además de usarla le exige la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 115o., que debe usarse tal y como se registro, ya que su uso en forma distinta trae como consecuencia la extinción del propio registro.

Nuestra opinión personal, da justa razón a lo estipulado en el precepto legal aludido, ya que el uso en forma distinta de la marca, equivale a no estar usando la misma marca, y de acuerdo con la referida Ley, el no uso de la -- marca, produce la extinción del registro de pleno derecho, es decir va contra el espíritu del legislador de demostrar el uso efectivo y permanente de las marcas para conservar vigente su registro.

### 4.- Leyendas obligatorias.

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

El artículo 119o. de la Ley de la materia, - establece que los productos nacionales protegidos por marcas - registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyen da "Marca Registrada"; su abreviatura "Mar. Reg.", o las si--- glas M.R.; aunque la omisión a esta leyenda no afectará la va-

lidez de la marca, pero mientras subsista no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal. En lo que se refiere a marcas - de servicio, la leyenda debe aparecer tanto en el lugar en que contraten o presten los servicios, por ejemplo en la fachada del establecimiento, o bien en los anuncios, como también en aquellos medios capaces de representarla gráficamente, como en el caso del membrete de la correspondencia, en la publicidad.

Sobre el particular expresa el maestro César Sepúlveda, que la privación de las acciones civiles y penales, por la omisión de esta leyenda no es totalmente definitiva; ya que la omisión puede compurgarse, haciendo publicar en la gaceta de Invenções y Marcas, un aviso participando que con esa fecha comienzan a ponerse esas menciones, con lo cual a partir de los 30 días siguientes a la publicación, podrán entonces -- iniciarse las acciones civiles y penales que se deriven del registro. (23)

Los productos de elaboración nacional deberán indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción; y si éstos se fabrican en el extranjero, tal indicación será - la que corresponda al territorio nacional.

Otra leyenda obligatoria, la contempla el artículo 121o. de la citada Ley de Marcas, cuando indica que los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México" y cuando se trate de productos de exportación, éstos deberán ostentar además, la contraseña que, en su caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en - la forma y dimensiones que se fijen; ahora bien, la omisión de esta leyenda se sanciona de acuerdo a lo estipulado en el artículo 210o. referente a las infracciones administrativas.

También señala la Ley de Invenções y Mar--

cas que las indicaciones leyendas y contraseñas que se acompañan a las marcas deberán aparecer también en las etiquetas y - en los empaques o envases en que se contengan al expendirse al público o sólo en éstos últimos cuando por la naturaleza de -- los productos no pudieran insertarse en ellos.

Dispone la Ley de Invenciones y Marcas, que al emplear las marcas deberán omitirse indicaciones referentes a registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, en productos nacionales amparados por marcas que estén o no registradas; también deben evitarse las inserciones de falsas indicaciones de procedencia en las marcas. El desacato a estas observaciones, acarrea infracciones reguladas en los artículos 210o. y 211o. de la Ley en cuestión.

#### 5.- Vinculación de marcas.

El maestro Rodríguez y Rodríguez menciona, - que las marcas vinculadas, son aquellas marcas originariamente registradas en México, que deben unirse a otra marca, originariamente registrada en el extranjero o cuyo titular es una persona física o moral extranjera, cuando ésta última marca esté destinada a amparar productos fabricados dentro del territorio nacional. (24)

La vinculación de las marcas, es una innovación de la Ley vigente de Invenciones y Marcas, la que señala en su artículo 127o., que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

( 24 ) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, 17a. Edición. Editorial Porrúa S.A.- México D.F. 1985. Pág. 428.

Además ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible y el que sea ostensible significa hacer patente, mostrar, lo que traducido al idioma llano, significa que la marca mexicana se note o muestre la más destacada de -- las marcas extranjeras. (25)

Agrega la propia Ley, en su artículo 128o. - que los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciataria; el incumplimiento a esta obligación se traduce simplemente en la negativa del acto, convenio o contrato ante la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Además se indica que esta obligación de -- vinculación debe cumplirse dentro del año siguiente a partir -- de la inscripción del acto, convenio o contrato, o del momento en que empezó a usarse la marca extranjera, sino se hubiere celebrado acto, convenio o contrato que autorice su uso.

De acuerdo con el artículo 128o. de la Ley - de Invenciones y Marcas este plazo podrá prorrogarlo por un -- año más la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; pero -- podrá prorrogarse otro año más en base al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de Enero de 1978, que en sus considerandos Cuarto y Quinto indica, que los diversos sectores industriales del país, que tienen que -- cumplir con esta obligación de vinculación y a punto de vencer se el plazo, se ven imposibilitados a cumplir con dicha obligación ya sea por factores múltiples de índole técnico y fundamentalmente económico; por ello han solicitado al Ejecutivo Federal dicha prórroga; la que de concederse no perjudicaría a -

( 25 ) Gómez Vega, Bernardo. La Vinculación de Marcas Mexicanas a las Marcas Extranjeras. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XV. No. 29-30. - Enero-Diciembre de 1977. México D.F. Pág. 143.

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



los que hubieren iniciado los trámites exigidos por la Ley para la vinculación de marcas ya que podrían acogerse a ella, y en cambio sino se otorgaré, se vería seriamente afectada la industria nacional, y se acarrearía un inevitable trastorno a la economía del país. (26)

Sobre el particular, el maestro César Sepúlveda menciona, que la mayor parte de las marcas importantes extranjeras se explotan en México para subsidiarias mexicanas de empresas extranjeras y en ese supuesto, no tiene caso proteger a la empresa local vinculando alguna marca mexicana a la extranjera. Sólo una minoría de marcas extranjeras son explotadas por medio de licencias de usuarios netamente mexicanos. De ahí se sigue que no existe una auténtica fundamentación para establecer el régimen de las marcas vinculadas, y que eso se hizo irrealmente, dejándose impresionar por hipótesis económicas no sustanciales en la práctica mexicana; y ello constituye la razón de que las propias autoridades administrativas aplacen la aplicación de este régimen de vinculación de marcas. -- (27)

Es también interesante que mencionemos que la Ley vigente de Invenciones y Marcas, contempla la vinculación de las marcas en forma colectiva, toda vez que estipula en su artículo 130o. que cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vinculada.

( 26 ) Decreto por el que se otorga ampliación por un año más del Plazo de Dos Años ha que se refiere el Artículo Decimo Segundo Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la Federación del 6 de Febrero de 1978. Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferible de Tecnología e Inversiones Extranjeras.- Ob. Cit. Pág. 114.

( 27 ) Sepúlveda, César. Ob. Cit. Pág. 150.

Para finalizar, con lo referente a la obligación de la vinculación de las marcas, sólo anotaremos que el incumplimiento de ésta trae como consecuencia la aplicación de las sanciones que establece esta Ley, en su Título Décimo, Capítulo Primero, Artículo 210o. y siguientes.

Concluimos nuestro estudio sobre la obligación de vinculación manifestando que los casos típicos de estas marcas vinculadas los tenemos en los automóviles, bastémos citar los siguientes ejemplos:

Ford Gran Marquis; Ford Topaz; Chevrolet Caprice; Dodge Dart; Chevrolet Monte Carlo, Datsun Sakura; etc.- En estos ejemplos podemos apreciar a la marca extranjera que sería Ford, Chevrolet, Dodge y Datsun y a la mexicana que sería Gran Marquis, Caprice, Dart, Topaz y Sakura.

#### 6.- Registro y uso obligatorio. Licencias obligatorias.

De conformidad con el artículo 125o. de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

Pero también por las mismas razones y oyendo previamente a los organismos representativos de los sectores interesados, la referida Secretaría podrá prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica.

La parte final del aludido precepto menciona, que la declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación y los obligados por ella deberán cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas

que en la propia declaratoria se señalen; el incumplimiento -- ameritará las sanciones correspondientes reguladas por esta -- misma Ley en su Título Décimo, Capítulo I artículos 210o. y -- 211o. y Capítulo III artículo 225o. y siguientes.

Existe una novedad en la vigente Ley de In-- venciones y Marcas cuando señala en su artículo 132o. que por-- causas de utilidad pública la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas; aunque sabemos que es difícil configurar - el concepto de utilidad pública y en su caso tendría que estar bien fundado para afectar el derecho de uso exclusivo del propietario. Para el caso, la misma ley señala un procedimiento-- para fijar las regalías que corresponda al titular de las mar-- cas, muy sucinto y con audiencia de las partes interesadas; - aunque no se tiene experiencia respecto a las licencias obliga-- torias de marcas ni en este país ni en otros de la América La-- tina, lo que impide formular un juicio sobre la utilidad de es-- ta figura en nuestro medio. (28)

En nuestro afán de investigar sobre el parti-- cular, acudimos con el maestro Rangel Medina David, perito en-- esta materia, quien nos explicó en forma clara que hasta la fe-- cha no se ha dado aún todavía un sólo caso de otorgamiento de-- licencias obligatorias para el uso de marcas registradas por - causas de utilidad pública; profesionalista que a su vez nos men-- cionó que sería un ejemplo de ello, el que sucediera un terre-- moto o una catástrofe que obligará al Gobierno a decretar medi-- camentos bajo la marca de "medicina" para combatir una fuerte-- epidemia.

Sin embargo en lo personal pensamos que de - darse tal situación, se suscitarían una serie de problemas, -- simplemente basténos decir ¿qué sucedería con las marcas regis-- ( 28 ) Sepúlveda, César. Ob. Cit. Pág. 151.

tradas?; o bien con las que están en trámite, e incluso con -- las futuras; todas ellas relacionadas con la marca en que se - haya concedido la licencia obligatoria por causas de utilidad- pública.

: De esta forma concluimos con el estudio de - las principales obligaciones del titular de la marca que la ha registrado o en su caso que la ha usado efectiva e ininterrum- pidamente por más de un año; proseguiremos con el estudio de - la Pérdida del Derecho de la marca.

## C A P I T U L O VI

### PERDIDA DEL DERECHO A LA MARCA

Estudiaremos los diferentes modos como se -- puede perder el derecho de la marca, sujetándonos al tenor siguiente:

Caducidad por falta de renovación.

Extinción.

Extinción por falta de uso.

Extinción por uso en forma distinta al registro.

Extinción por dilución.

Nulidad

Cancelación.

#### 1.- Caducidad por falta de renovación.

El incumplimiento de la obligación de la renovación de la marca que el titular de la misma debe realizar si desea mantener vigente su registro, trae consigo la pérdida del derecho de la marca.

En efecto el artículo 148o. de la vigente -- Ley de Invenciones y Marcas indica que caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos que ella misma establece, es decir cada cinco años dentro del último semestre de dicho plazo, contando además con un período de gracia de seis meses a partir del vencimiento de cada

plazo; obligación que puede hacerse indefinidamente si se desea conservar vigente el registro.

Realmente en el fondo la intención del legislador es llevar a cabo los titulares de las marcas que tengan interés en ellas a renovarlas periódicamente y para ello deben demostrar un uso efectivo, el que al fin y al cabo será en consecuencia permanente; permitiendo a su vez oportunidad a -- terceros que deseen explotar marcas caducas.

## 2.- Extinción.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas vigente, contempla los siguientes casos de extinción:

Por Falta de Uso.

Por Uso en forma distinta al Registro.

Por Dilusión.

## 3.- Extinción por falta de uso.

En su oportunidad anotamos que el titular de una marca si desea mantener vigente su registro, tiene como -- principal obligación la del uso, uso que debe ser efectivo y -- demostrado a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro de los tres años siguientes a su registro, y posteriormente dentro de los otros dos años si desea renovarla.

Luego entonces y de conformidad con el artículo 117o. de la Ley de Invenciones y Marcas si no se demuestra ese uso efectivo el registro correspondiente se considerará extinguido de pleno derecho.

Damos justa razón al legislador, ya que quien no demuestra el uso efectivo que señala la ley, es porque no le interesa realmente su marca, no desea explotarla, y a través de esta extinción se está permitiendo a terceros, que sí se interesen en explotarla, la oportunidad de adquirir el registro de la marca extinguida.

#### 4.- Extinción por uso en forma distinta al registro.

El titular de la marca que sea <sup>de</sup> conservar vigente su registro, debe demostrar su uso efectivo y a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el plazo que ya anotamos; pero además es necesario que use la marca, en la forma en que fue registrada.

Efectivamente señala la Ley referida, en su artículo 115o. que la marca debe usarse tal y como fue registrada, ya que su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente, siguiéndose para tal efecto las disposiciones del Título Octavo bajo el rubro de "Procedimientos y Publicidad de la misma Ley.

En nuestra consideración personal, está causal de extinción por usar la marca en forma distinta a la del registro, es positiva, ya que en dicho supuesto la marca equivaldría a no estarse usando y si agregamos que el no uso de la marca trae consigo la extinción será más que suficiente para apoyar esta causal. A mayor abundamiento deseamos anotar que esta obligación del titular de una marca que desea la vigencia de su registro, reforza la obligación del uso efectivo de la misma, y con ello se lleva al titular a que demuestre que efectivamente le interesa explotar su marca y por ello no tener necesidad de usarla en forma diferente.

El uso en forma distinta de la marca registrada, refleja a todas luces que el titular en verdad no tiene interés en explotarla, y en consecuencia tal extinción da la oportunidad a terceros que si deseen una efectiva explotación de poder obtener el registro de esa marca extinguida.

#### 5.- Extinción por dilusión.

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

Ahora bien, para declarar la extinción por dilusión se observará el procedimiento marcado en el Título Octavo de la misma Ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.

Quedan así citados los distintos casos de extinción del registro de una marca, proseguiremos con el estudio de la nulidad.

#### 6.- Nulidad.

El artículo 147o. de la Ley vigente de Invenciones y Marcas, regula los diferentes casos de nulidad del re



gistro de una marca, por consiguiente enunciaremos a continuación tales casos:

El registro de una marca será nulo:

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

La obtención del registro hace derivar una serie de derechos y obligaciones a cargo del titular de la marca, por consiguiente si dicho registro se obtiene en contravención a la Ley de la materia existirá por tanto una situación jurídica irregular que traerá consigo la nulidad de ese acto o obtención de registro y que afectará de uno u otro modo el campo de los derechos y las obligaciones que derivan del mismo. - Acción que podrá intentarse en todo tiempo.

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

Esta causal de nulidad, destaca al uso como fuente del derecho de la marca, frente a un registro posterior, con la condición de la existencia de un uso ininterrumpido de más de un año conforme al artículo 93o. de la multicitada Ley de Marcas. Por consiguiente, el uso y el registro son en nuestra legislación considerados como fuentes del derecho de la -- marca.

La acción para hacer valer la causal de nulidad contemplada en esta fracción es de un año, según lo dispone la parte final del artículo 147o. de la referida Ley.

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

Es decir el titular de una marca que la ha usado y obtenido su registro en el extranjero, y que posteriormente solicita en nuestro país el registro de la misma, acreditando el uso y el registro anteriores, podrá hacer valer esta acción de nulidad frente al que intente registrar posteriormente en nuestro país una marca que ampare los mismos o similares productos o servicios. Sobre el particular deberá contemplarse lo dispuesto en los artículos 113o. y 114o. de la Ley de nuestro estudio, mismos que hemos aludido anteriormente.

Claro que para hacer valer esa nulidad, --- nuestra Ley exige que el Estado extranjero donde se ha usado y registrado la marca, otorgue a los mexicanos el mismo derecho, basado en el principio de la Reciprocidad Internacional. Acción que puede hacerse valer en un plazo de seis meses, según lo dispone la parte final del multicitado artículo 147o.

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

La acción para hacer valer esta causal de nulidad del registro de una marca, es de tres años, según lo dispone la parte final del artículo 147o. de la Ley de Inventiones y Marcas. Además dicha conducta constituye una infracción administrativa según la fracción VII del artículo 210o. de la aludida ley, que es sancionada por el artículo 225o. de la misma.

V.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas e inexactas.

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

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

La acción para hacer valer esta causal de nulidad es de tres años, según lo dispone la parte final del multicitado artículo 147o. de la Ley de invenciones y Marcas.

VII.- Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad, podrá hacerse valer en cualquier tiempo, según lo dispone la parte final del artículo 147o. de la multicitada Ley de Marcas.

Independientemente de las acciones que concede esta Ley en su Título Décimo (referente a las infracciones y sanciones) al titular de la marca que se encuentre en el supuesto de esta fracción; podrá éste también, ejercitar los derechos que pudieren corresponderle y que derivaren, obviamente, del acto, convenio o contrato que haya generado la figura jurídica de la representación, regulada en los artículos 1800, 1801 y siguientes del Código Civil en vigor.

Para finalizar con el estudio de la causales

que propician la nulidad del registro de una marca, es importantísimo aclarar que los plazos que hemos mencionado, se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenções y Marcas, tal como lo dispone la parte final del multicitado artículo 147o. de la aludida Ley de Marcas.

Prevee el artículo 151o. de la Ley de estudio, que cuando la Federación tenga algún interés, la declaración de nulidad del registro de una marca, la hará administrativamente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o bien por el C. Agente del Ministerio Público Federal.

De esta forma concluimos nuestro estudio sobre la nulidad, como causal que motiva la pérdida del derecho de la marca, y proseguiremos con la parte final de nuestro Trabajo, referente a la cancelación.

#### 7.- Cancelación.

Nuestro punto de partida lo constituye el artículo 150o. de la Ley Vigente de Invenções y Marcas, según el cual, ésta, puede constituir como un derecho que tiene el titular de la marca, o bien como una sanción impuesta a éste por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

##### a) Cancelación voluntaria.

Luego entonces, en el primer caso constituye un derecho, porque precisamente puede solicitarlo en cualquier tiempo, por escrito, el titular de la marca a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la que si lo considera pertinente, podrá requerir la ratificación de la firma. Como en su oportunidad lo anotamos, si el titular no tiene deseo alguno en explotar su marca solicitará quizás de inmediato la cancelación de su registro, beneficiando así a terceras personas que-

tal vez si deseen explotar la marca en cuestión.

b) Cancelación obligatoria.

En el segundo aspecto, puede interpretarse como una sanción meramente administrativa, ya que el registro podrá ser cancelado por la referida Secretaría, sin tomar en cuenta la voluntad del titular, cuando éste especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país. Realmente el espíritu del legislador es encausar y obligar a los titulares de las marcas a realizar una debida explotación de las mismas, protegiendo al mismo tiempo al público consumidor y a la economía de nuestro país, además es una situación que sin duda alguna es bien contemplada por terceros interesados en explotar determinada marca.

De esta forma hemos concluido con nuestro Trabajo, de modo que solo nos resta emitir nuestras consideraciones personales.

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

Concluida la elaboración de nuestro trabajo, sólo nos resta hacer las siguientes consideraciones:

1.- Es muy importante que antes de principiar el trámite para obtener el registro de una marca, realizar un análisis de anterioridades para no ver entorpecido el registro por la existencia de un registro de marca anterior.

2.- Se deben llenar todos los requisitos relativos a la solicitud inicial del registro a fin de que a partir de esa fecha comience a surtir sus efectos la prioridad -- que en caso de controversia se llegase a tener en cuanto al -- trámite de recurso de registro de una marca.

3.- La marca de cuyo trámite se registre en México, dentro de los seis meses siguientes ha haber sido solicitada en un Estado extranjero se considerará como fecha del registro la misma de la que se inició en el exterior siempre -- que el otro Estado conceda los mismos derechos a los mexicanos.

4.- En los exámenes administrativos y de novedad se requiere que el solicitante, amén de llenar los requisitos que la ley le señale, esté atento para subsanar cualquier requisito posterior que se presente y es muy importante que esto lo haga dentro del término que al efecto se le conceda pues en caso contrario se tendría por abandonada la solicitud y consecuentemente se perderá la fecha de presentación de la misma.

5.- En virtud de que el procedimiento administrativo para objetar el registro de una marca se lleva a cabo ante la propia Secretaría de Comercio, es muy importante -- que este bien fundamentado a fin de que pueda prosperar nuestra solicitud.

6.- Debe quedarnos claro, que la fuente del derecho a la marca en nuestra legislación, sigue un sistema mixto, la razón es sumamente sencilla, pues tanto el registro como el uso pueden constituir tal derecho.

7.- En base a la anterior aseveración, podemos decir entonces que los derechos y obligaciones que hemos estudiado, no sólo corresponden al titular de la marca que la tiene registrada; sino también a aquél que la ha venido usando efectiva e ininterrumpidamente por más de un año y hace valer este derecho frente a un registro posterior a tal uso, y que ampara o protege los mismos o similares productos o servicios.

8.- El registro de las marcas tiene una vigencia de cinco años, mismo que puede renovarse indefinidamente por periodos de cinco años; con la condición de demostrar el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes al registro y posteriormente dentro de los dos años restantes para que proceda la renovación. Lo expuesto, nos lleva a considerar que la intención del legislador, en la vigente Ley de Inventiones y Marcas es obligar a los titulares que en verdad tengan interés en su marca, a demostrar su uso efectivo y permanente, so pena de sancionarlos con la caducidad o extinción del registro según el caso.

9.- La caducidad o extinción del registro de las marcas originada en base al supuesto enunciado en la consideración anterior parecería que deja abiertas las puertas a terceros que deseen explotar esas marcas; sin embargo ello no ocurre del todo así la razón es que la propia Ley tolera que el titular del registro de una marca cáduca o extinguida, pueda solicitar en cualquier tiempo nuevamente el registro. Por ello opinamos, que sobre el particular debería haber más rigor en la ley, para que no permita tal anomalía, privando con ello el derecho de terceros que en verdad deseen explotar efectivamente esas marcas.

10.- Si bien es cierto que la ley exige como requisito para mantener vigente el registro de una marca que se use efectivamente, demostrando con ello que en verdad se tiene interés en la marca no obstante lo expuesto, debemos hacer notar que la propia Ley da salida a titulares que no tengan interés en su marca, pero que deseen conservar el registro de la misma, a través de la concesión de licencias. Así entonces la explotación de la marca por parte de un tercero, evita la extinción o caducidad del registro. Sin embargo esta figura de los usuarios autorizados, también es positiva ya que la explotación de las marcas finalmente benefician a la economía del país. -- Por lo tanto en lo personal, sugerimos que no obstante que un tercero explote la marca, la ley debería fijar un plazo al titular para que también la explote y con ello demuestre que en verdad tiene interés en su marca.

11.- Nos llama la atención que la ley establece que una de las formas de terminar la concesión de licencias, es por la solicitud conjunta del titular y del usuario. - En lo personal pensamos que lo ideal sería establecer que tal relación puede concluir a solicitud de cualquiera de ellos, sea el titular o sea el usuario, basténos suponer que las relaciones entre estos anden mal, entonces ello nos hace suponer que jamás habría tal solicitud conjunta que señala la ley.

12.- La Ley de Invenciones y Marcas castiga a los usurpadores e imitadores con pena pecuniaria y pena privativa de libertad, o bien con una de ellas a criterio del juez del conocimiento. Pensamos que esta ley debería remitir al código penal que es el que tipifica las conductas delictuosas y las sanciona; por consiguiente esta ley de marcas a nuestro juicio esta invadiendo un campo que no le corresponde, y omite totalmente hacer alusión al ordenamiento respectivo.

13.- Cuando estudiamos la obligación de las Leyendas obligatorias, anexamos algunas ilustraciones en las --



que aparecen éstas sin embargo en nuestro medio social podemos asegurar que cuando el público consumidor adquiere determinados productos o servicios pocas veces se detiene a observar tales leyendas, como las de hecho en México, Marca Registrada. En consecuencia ello propicia que a veces se adquieran productos o servicios meramente imitados, y ni siquiera nos percatamos de ello, estamos por tanto tolerando esos ilícitos. lo ideal es fijarnos en los productos que adquirimos y de notar alguna anomalía en ellos, denunciarla ante las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto.

14.- En cuanto a la obligación de la vinculación de las marcas, podemos contemplar que sólo una minoría de marcas extranjeras son explotadas por medio de licencias de usuarios netamente mexicanos, ya que la razón estriba, en que la mayor parte de las marcas importantes extranjeras se explotan en nuestro país para subsidiarias mexicanas de empresas extranjeras, y en ese supuesto realmente no tiene caso proteger a la empresa local y vinculada alguna marca mexicana a la marca extranjera. Lo que ha sucedido es que no se ha definido la cuestión de la vinculación de las marcas, y de seguir como está a nuestro juicio mejor debería desaparecer tal obligación.

15.- Consideramos que las formas o causas que consagra la Ley para perder el derecho a la marca, (caducidad, extinción, nulidad y cancelación) son realmente sanciones para el titular de una marca que ha realizado una indebida explotación de la misma. Reflejándose así el espíritu del legislador de obligar a los titulares a demostrar interés en sus marcas, explotándolas efectiva e ininterrumpidamente y beneficiando así al público consumidor y a la economía del país.

16.- Sin duda alguna que el público consumidor tolera, en su gran mayoría las indebidas explotaciones de las marcas, pero ello también se debe al desconocimiento de nuestros distintos sectores sociales; por consiguiente debe dar

se publicidad a estas cuestiones a través de nuestros distintos medios de comunicación. Así por ejemplo llamar la atención del público consumidor en el sentido de que al adquirir un producto, revise en este leyendas que establece la ley, esto podría lograrse a través de un programa de televisión.

Participar al público en general y no sólo a estudiosos de la materia, la celebración de congresos, cursos y seminarios. Ahí podrá conocerse el material que existe sobre la materia, pero también se podrá dar solución a problemas que atañen directamente al público consumidor y perjudican la economía de nuestro país.

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

- 1.- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La Regulación de las Inven-  
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, -  
Editorial Porrúa S.A., México D.F. 1979
- 2.- BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil Ge-  
neralidades y Derecho Industrial, Volúmen Primero, Edi-  
torial Porrúa S.A., México D.F. 1952
- 3.- CHAVANNE, ALBERT. Marcas cuyo Titular no es Fabrican-  
te. Publicado en Revista de la Propiedad Industrial y  
Artística, Año 1965-1966 México D.F.
- 4.- DEMART, PIERRE. Marcas, Publicado en Revista de la --  
Propiedad Industrial y Artística, Año 1965-1966
- 5.- GOMEZ VEGA, BERNARDO. La Vinculación de Marcas Mexica-  
nas a las Marcas Extranjeras, en Revista Mexicana de -  
la Propiedad Industrial y Artística, Año XV, No. 29-30,  
Enero-Diciembre de 1977, México D.F.
- 6.- NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas, Editorial  
Porrúa S.A., 1a. Edición, México D.F. 1985.
- 7.- RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Marcario, --  
Edición del Autor, Primera Edición 1960.
- 8.- RANGEL MEDINA, DAVID. La Caducidad de Marcas por Des-  
uso, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y  
Artística, Año V, No. 10, Julio-Diciembre de 1967, Mé-  
xico D.F.
- 9.- RANGEL MEDINA, DAVID. La Licencia de Explotación de -  
Marcas en el Derecho Mexicano, en Revista Mexicana de-  
la Propiedad Industrial y Artística, Año II, No. 4, Ju-  
lio-Diciembre de 1964. México D.F.

- 10.- RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Décima Septima Edición, Editorial Porrúa S.A., México D.F. 1983.
  
- 11.- SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Un estudio sobre las Patentes, los Certificados de Invención, las Marcas, los Avisos y los Nombres Comerciales y la Competencia Desleal, Segunda Edición, Editorial Porrúa S.A., México 1981.

## LEGISLACION APLICADA

- 1.- CARRANCA Y TRUJILLO, RAUL y CARRANCA Y RIVAS, RAUL. - Código Penal Anotado, Editorial Porrúa S.A. 1978.
- 2.- CRUZ PONCE, LIZANDRO y LEYVA GABRIEL. Código Civil para el Distrito Federal, Edición Conmemorativa del Cincuenta Aniversario de su entrada en vigor (1932-1982), U.N.A.M., Facultad de Derecho, México D.F. 1982.
- 3.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. En Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, Leyes y Códigos de México, Doceava Edición, Editorial Porrúa S.A., México D.F.