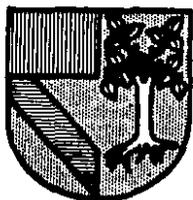


308909

16

v14v2  
70j c/u



**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**ESCUELA DE DERECHO**

**CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS  
EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO**

**T E S I S**

**PARA OPTAR POR EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO  
QUE PRESENTA LA ALUMNA  
HEDWIG ADELHEID LINDNER LOPEZ**

**DIRECTOR DE TESIS:**

**LIC. HECTOR DAVALOS MARTINEZ**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



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

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

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

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

## I N D I C E

INTRODUCCION.....	1
<b>CAPITULO I</b>	
<b>1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ESPECIFICOS SOBRE LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO.....</b>	<b>5</b>
1.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.....	6
1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.....	8
1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de julio de 1928.....	12
1.3.1. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928.....	18
1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 1942.....	19
1.4. Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.....	19
1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.....	24
<b>2. LEGISLACION VIGENTE.....</b>	<b>26</b>
2.1. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.....	27
2.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de febrero de 1981.....	32
2.3. Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976.....	33
2.4. Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988.....	35

## CAPITULO II

1.	TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS...	42
1.1.	Teoría del Derecho Público y del Derecho Privado.....	43
1.2.	Teoría del Derecho de la Propiedad.....	45
1.3.	Teoría de la Propiedad Intelectual.....	47
1.4.	Teoría del Derecho de la Personalidad. ( <u>Persoenlichkeitsrecht Theorie</u> ).....	49
1.5.	Teoría de la Propiedad Inmaterial.....	50
1.6.	Teoría de los Derechos Inmateriales.....	51
1.7.	Teoría de los Monopolios de Derecho Privado.....	53
1.8.	Teoría de los Monopolios.....	54
1.9.	Teoría del Derecho de Propiedad <u>Sui Generis</u> .....	55
1.10.	Teoría de la Propiedad Industrial.....	56
2.	DEFINICION DE MARCA.....	62
2.1.	Definiciones Doctrinales.....	63
2.1.1.	Tratadistas Extranjeros.....	63
2.1.2.	Tratadistas Nacionales.....	67
2.2.	Definiciones Legales.....	71
2.3.	Definición Propuesta.....	72

<b>3.</b>	<b>FUENTES DEL DERECHO MARCARIO.....</b>	<b>76</b>
3.1.	Fuentes Formales.....	77
3.1.1.	La Constitución.....	77
3.1.2.	Ley de Invenções y Marcas y su Reglamento.....	83
3.1.3.	Tratados y Acuerdos Comerciales.....	85
3.1.4.	Jurisprudencia.....	91
3.2.	Fuentes Supletorias.....	93
3.3.	Fuentes Materiales.....	95
3.3.1.	Principios Generales del Derecho.....	95
3.3.2.	Equidad.....	96
3.3.3.	Derecho Comparado.....	97
3.3.4.	Doctrina.....	98
<b>4.</b>	<b>FUNCIONES O FINALIDADES DE LA MARCA.....</b>	<b>100</b>
4.1.	Función de Distinción.....	101
4.2.	Función de Protección.....	102
4.3.	Función de Indicación de Procedencia.....	102
4.4.	Función Social.....	104
4.5.	Función de Propaganda.....	104

5.	REQUISITOS DE LAS MARCAS.....	106
5.1.	Requisitos Esenciales de Validez o de Fondo.....	108
5.1.1.	La marca debe ser distintiva.....	108
5.1.2.	La marca debe ser especial.....	111
5.1.3.	La marca debe ser novedosa.....	114
5.1.4.	La marca debe ser lícita.....	118
5.1.5.	La marca debe ser veraz.....	119
5.2.	Requisitos Secundarios Accidentales o de Forma.....	120
5.2.1.	El carácter facultativo de la marca.....	120
5.2.2.	La innecesaria adherencia de la marca.....	122
5.2.3.	El carácter aparente de la marca.....	123
5.2.4.	La marca debe ser individual.....	124
6.	CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.....	125
6.1.	Clasificación atendiendo al origen del derecho sobre el signo marcario.....	126
6.2.	Clasificación atendiendo a la composición del signo marcario.....	127
6.3.	Clasificación atendiendo al destino del signo marcario.....	128
6.4.	Clasificación atendiendo a la función del signo marcario.....	129
6.5.	Clasificación atendiendo a los elementos que componen el signo marcario.....	131
6.6.	Clasificación atendiendo al titular del signo marcario.....	131
6.7.	Clasificación atendiendo al ámbito de validez del signo marcario.....	132

## CAPITULO III

1.	SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR MARCAS.....	135
1.1.	Criterios de Registrabilidad de los Signos Marcarios.....	137
1.2.	Criterio de Registrabilidad Adoptado por la Legislación Nacional.....	138
1.3.	Marcas Registrables en Nuestro Derecho Positivo.....	139
1.3.1.	Denominaciones Visibles Constitutivas de Marcas.....	141
1.3.2.	Signos Visibles Constitutivos de Marcas.....	148
1.3.3.	Otros Medios Constitutivos de Marcas.....	149
1.3.4.	Carácter Distintivo de las Marcas.....	149
1.3.5.	Los Nombres Comerciales y las Razones y Denominaciones Sociales.....	152
2.	SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.....	155
2.1.	Denominaciones y Signos Distintivos.....	159
2.2.	Nombres Propios, Técnicos, de Uso Común y Denominaciones Genéricas o Usuales.....	161
2.3.	Envases del Dominio Público, de Uso Común o Carentes de Originalidad.....	180
2.4.	La Forma de los Productos.....	188
2.5.	Denominaciones, Figuras o Frases Descriptivas.....	191
2.6.	Letras, Números y Colores Aislados.....	207
2.7.	Escudos, Banderas y Emblemas de Países o Denominaciones y Siglas de Organizaciones Oficiales.....	211

2.8. Signos o Punzones Oficiales de Control y Garantía.....	212
2.9. Medios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros.....	213
2.10. Condecoraciones, Medallas u Otros Premios.....	214
2.11. Nombres, Seudónimos, Firmas, Sellos y Retratos.....	215
2.12. Títulos de Obras, Personajes Ficticios o Simbólicos y Personajes Humanos de Caracterización....	222
2.13. Palabras Extranjeras (Derogada).....	225
2.14. Denominaciones Geográficas.....	228
2.15. Los Mapas.....	235
2.16. Signos Engañosos.....	237
2.17. Signos no Registrables por Razones de Interés Público.....	239
2.18. Signos Contrarios a la Moral, Buenas Costumbres u Orden Público.....	243
2.19. Signos y Denominaciones Notoriamente Conocidas.....	246
2.20. La Traducción de Palabras no Registrables.....	253
2.21. Marcas Idénticas.....	259
2.22. Marcas Semejantes.....	261
2.23. Marcas Iguales o Semejantes a un Nombre Comercial.....	273
<b>CONCLUSIONES GENERALES.....</b>	<b>275</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>287</b>

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

La marca constituye una de las instituciones del sistema de propiedad industrial cuya importancia es difícil precisar en forma clara en virtud de la falta de determinación de los indicadores que permiten medirlo.

Sin embargo, lo que sí resulta evidente, es que las marcas día a día cobran mayor importancia, particularmente a raíz y, a partir, de la política de apertura económica llevada a la práctica por el gobierno mexicano como respuesta a una apremiante necesidad surgida del interior y exterior de nuestro país.

Desde el punto de vista de la empresa como una entidad que juega un papel primordial en la economía de cualquier nación, los resultados de la utilización de las marcas dependen de quien las maneja y de los objetivos que en ella imprima como instrumentos determinantes en el proceso de comercialización de los bienes que produzca o servicios que preste.

La marca constituye un vehículo de trascendente importancia para las empresas convirtiéndose en uno de sus principales activos, lo que se corrobora, con el hecho de que cada vez existe un número más escaso de productos que se venden y se compran sin estar marcados.

En consecuencia, a pesar de que con frecuencia las marcas pasan desapercibidas por evidentes, es de tal suerte el papel que juegan en la sociedad contemporánea que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que contribuyen de manera determinante a configurar el perfil del mundo moderno.

La marca constituye un bien intangible, que forma parte del activo social con un valor económico intrínseco por lo que es acreedora de una protección jurídica integral acorde con los requerimientos del desarrollo social nacional e internacional.

En efecto, resulta indispensable la intervención del Estado en la regulación de esta materia con el fin de proteger el interés de la comunidad y asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado.

Es particularmente en los países en vía de desarrollo donde se enfatiza la necesidad de crear y mantener un buen sistema jurídico que garantice el desarrollo y proporcione estabilidad y seguridad en la inversión.

Sin embargo, resulta también innegable que los adelantos modernos avanzan con mayor rapidez que la propia creación o actualización legislativa lo que indudablemente provoca un desfase entre la norma legal y la realidad que se destina a regir.

De esta realidad surgió la inquietud de realizar el presente trabajo que se centra a exponer y comentar brevemente los antecedentes legislativos especializados y la legislación vigente sobre la materia, a explicar y esbozar la teoría general de tan importante institución y, finalmente, a confrontar la ley como fuente reguladora de las marcas; con la doctrina, como fuente conciliadora de gran importancia; con la práctica, como la mayor evidencia de los errores y aciertos legislativos y con la jurisprudencia, como un elemento interpretador e integrador de incalculable valor, que diluye el hermetismo legal existente.

## **CAPITULO I**

**1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ESPECIFICOS SOBRE  
LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO.**

**1.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.**

**1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.**

**1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de julio de 1928.**

**1.3.1. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928.**

**1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 1942.**

**1.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.**

**1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.**

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ESPECIFICOS SOBRE LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO.

La materia marcaria se encuentra regulada de manera especializada en nuestro derecho positivo a partir del año de 1889. Antes de esta fecha dicha materia se reguló como parte del derecho comercial o mercantil.

El presente estudio tiene por objeto analizar los antecedentes legislativos especializados sobre la materia marcaria, es decir, todos y cada uno de los dispositivos legales que, en forma específica y concreta, se destinaron y destinan a regular las marcas.

1.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

El primer antecedente técnico serio que encontramos sobre la protección de la propiedad industrial, es hasta 1889, bajo el gobierno de Don Porfirio Díaz, quien motivado por una marcada idea de progreso y desarrollo industrial y comercial de México y seguramente inspirado en las ideas europeas, particularmente en el ordenamiento de carácter internacional denominado Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptado el 20 de marzo de 1883, promulgó la denominada Ley de Marcas de Fábrica que regula y conceptualiza con mayor precisión lo que hoy en día conocemos como marca, en forma especializada y, con ello, la independiza de la reglamentación deficiente del Código de Comercio y del Código Penal.

En los diecinueve artículos que integran dicho ordenamiento legal, se refleja el empeño por garantizar al productor y al comerciante, a las marcas fabricadas y a las vendidas, al establecimiento industrial y a la casa comercial no obstante que el nombre oficial del mismo cite exclusivamente a las "marcas de fábrica", no siendo el espíritu del legislador excluir de su protección las marcas comerciales.

Esta ley define a la marca de fábrica como "cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial" (Art. 1), no pudiendo constituir marcas la forma, color, locuciones o designaciones que no fueran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, así como aquellos signos contrarios a la moral, destinándose la protección de la marca a amparar los efectos fabricados o vendidos bajo la misma, en el interior del país.

Bajo el amparo de esta Ley, cualquier propietario de una marca de fábrica, nacional o extranjero, residente en el país podría adquirir el derecho exclusivo para usarla dentro de este país, siempre y cuando lo solicitara por escrito ante la Secretaría de Fomento, reuniendo todos los requisitos de Ley y obteniendo la declaración correspondiente de dicha Secretaría de que el interesado en cuestión se había reservado los derechos correspondientes (Arts. 5, 9, 10 y 11).

A la luz de este ordenamiento legal, los nacionales y extranjeros no residentes en el país podían registrar sus marcas únicamente teniendo un establecimiento o agencia industrial o mercantil para la ven-

ta de sus productos, y no podían registrarla en la República sin haberlo hecho previamente en el país de origen (Arts. 4 y 7).

La declaración de la Secretaría de Fomento se hacía sin necesidad de un examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes. Emitida dicha declaración se procedía a publicar la solicitud correspondiente a efecto de que se presentaran las oposiciones pertinentes dentro de los 90 días siguientes a su publicación; en cuyo caso, se suspendía el registro de la marca hasta en tanto se emitiera decisión judicial al respecto.

La solicitud podía interponerla únicamente el primero que hubiese hecho uso legal de una marca. En caso de disputa sobre la titularidad de la marca, esta pertenecería al primer poseedor y si la posesión no se podía comprobar, al primer solicitante (Arts. 12 y 4).

Se prevenía además, "la falsificación" de las marcas, consistente en la reproducción exacta y completa de una marca de fábrica, cuya propiedad estuviera ya reservada o de una marca cuya semejanza en conjunto fuera susceptible de crear confusión (Art. 16).

A quien cometiera dicho delito se le podían reclamar daños y perjuicios y se le sujetaba a las penas establecidas en el Código Penal vigente (Arts. 17 y 18).

Este ordenamiento legal, aunque bastante rudimentario, ya preveía disposiciones que se cristalizan en la legislación actual siendo factible advertir coincidencias incluso de lenguaje entre ambas. Sin embargo, constituye un ensayo de legislación sobre marcas impuesto por las exigencias del progreso industrial del momento, desatándose, en consecuencia, problemas que incitaron a estudiar y reflexionar sobre su revisión. De este modo, el 17 de diciembre de 1897, se reformó el artículo 4o. de la Ley entonces vigente, permitiendo a los nacionales o extranjeros residentes fuera de la República Mexicana, propietarios de una marca, adquirir el derecho exclusivo para usarla en la República simplemente sujetándose a las formalidades de la Ley sin requisito adicional alguno.

#### 1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

Bajo el mandato del General Porfirio Díaz se expidió una nueva ley con una técnica más desarrollada que introdujo novedades en materia de propiedad industrial, y cuya promulgación se motivó por el gran progreso industrial del país y por la marcada influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos. Su vigencia comenzó el 1° de octubre del mismo año de su promulgación (Art. 86 transitorio).

Compuesta por noventa y tres artículos, definió con mayor precisión que su predecesora a la marca como "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y

denotar su procedencia" (Art. 10.);<sup>(1)</sup> de este modo se le confirió a la marca su principal función que es la de constituir un signo característico y peculiar, que sirva para sigularizar o denotar la procedencia de los artículos que han de ampararse con la misma.

En forma enumerativa mas no limitativa se indicó qué es lo que podía constituir una marca entre lo que se encontraba, especialmente, todo nombre bajo una forma distintiva, denominaciones, marbetes, etiquetas, envases, recipientes, timbres, emblemas, cifras, etc. (Art. 10.).

Por el contrario, en forma expresa y limitativa, se consagró la prohibición de registrar denominaciones genéricas o no distintivas, armas, escudos o emblemas nacionales de los Estados de la Federación o de los Estados Extranjeros, los nombres, firmas, sellos o retratos de los particulares, así como aquellos signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o a leyes prohibitivas.

De conformidad con el articulado de esta ley, los efectos del registro de una marca deberían retrotraerse a la fecha de presentación de la solicitud respectiva en la República Mexicana o en un Estado Extranjero siempre y cuando se solicitara su registro dentro de los cuatro meses siguientes de haber sido presentada en el primer Estado Extranjero (Arts. 7 y 8).

---

(1) Pailares, Jacinto; Legislación Federal Complementaria del Derecho Civil Mexicano; México: Tipografía Artística de Ramón F. Rivero, 1897, p. 349.

En esta ley se consagró por primera vez el derecho del titular de la marca de renovar su registro cada veinte años, incluyendo aquellos registros otorgados bajo la vigencia de la ley anterior. La consecuencia legal prevista en caso de omitir la renovación del registro marcario consistía simplemente en el cobro de recargos y en la imposibilidad de ejercitar acción penal alguna en contra de falsificadores. En consecuencia, el derecho al uso exclusivo, no se perdía por la falta de renovación del registro en cuestión (Art. 6 y 87 transitorio).

Asimismo, se impuso a todo titular de un registro marcario la obligación de incluir o señalar en forma ostensible y en un lugar visible la leyenda "Marca de Comercio Registrada", o su abreviatura "M. de C. Rgtrda", así como el número y fecha de registro.

Se previó la posibilidad de nulificar los registros marcarios otorgados en contravención a las disposiciones legales cuando la marca ya se encontrase registrada correspondiéndole el Derecho de Acción a cualquier persona con interés jurídico y al Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad y de la Secretaría de Fomento (Arts. 15 y 16).

Lo anterior se debió a que en la ley en comento no se consagraba el examen de novedad como requisito previo al otorgamiento del registro de una marca, ya que la autoridad únicamente debía efectuar un examen administrativo para certificar la reunión de todos los requisitos formales de la solicitud y documentos anexos (Art. 10).

Como una novedad, se incluyeron una serie de disposiciones, distribuidas en un articulado muy extenso, tendientes a proteger los derechos marcarios de los actos de falsificación castigando tales actos con penas tanto pecuniarias como corporales, y que constituyen la base y antecedente claro de la actual reglamentación penal del derecho marcario.

Innovación digna de referir es la relativa al procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas de la Secretaría de Fomento, procedimiento que prevaleció en la ley sucesora no así en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley en vigor, en las que se prevé el juicio de Amparo como único medio para impugnar tales resoluciones.

Finalmente, es importante señalar que en uno de los artículos transitorios se fijó un plazo improrrogable de nueve meses para que los titulares de marcas registradas al amparo del Código de Comercio procedieran a inscribirlas ante la Oficina de Patentes y Marcas, con el objeto de unificar la protección de los signos marcarios bajo la exclusiva protección y titularidad de la ley especializada, entonces vigente.

### 1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de julio de 1928.

Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928, bajo el mandato del General Plutarco Elías Calles vigente a partir del 10. de enero de 1929, esta ley derogó a su predecesora aportando desde luego, una serie de nuevos elementos que merecen especial mención.

Se indicó, al igual que en los anteriores ordenamientos ya analizados, que a efecto de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca era menester solicitar su registro en el entonces Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo debiendo reunir la solicitud correspondiente todos los requisitos formales indicados en la ley y el reglamento, mismos que serán expuestos en forma sucinta a continuación (Art. 1o.).

Para los efectos de la ley en comento, podían constituir marcas susceptibles de registro, todos los nombres y denominaciones distintivas y en general cualquier medio material capaz de hacer distinguir los objetos a los que se trataba de aplicar, de aquellos de su misma especie o clase; las razones sociales, las leyendas, las enseñas de los establecimientos aplicadas a las mercancías que en éstos se expendían.

Se dispuso que, además del fabricante o productor de los efectos que pretendían ampararse con la marca, también tenían derecho a protegerla los comerciantes de dichos efectos, mediante la creación de una nueva marca o, en su defecto, a través de la adición, a la marca del productor o fabricante de un signo distintivo siempre y cuando se obtuviese el consentimiento previo de éste (Art. 2o.).

Igualmente se señaló como no susceptibles de ser registrados los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca se destinare a amparar objetos comprendidos dentro del género o especie a que se refería dicha denominación o bien que se hubieren hecho de uso común; los envases que pertenecieren al dominio público; los signos o denominaciones

contrarias a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas; las armas, escudos o emblemas nacionales, de los Estados de la Federación o de los Estados extranjeros; los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares; el emblema y denominación de la cruz roja; una marca que fuese igual o semejante a otra ya registrada que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hubiesen sido reservados, pudiesen confundirse; una marca que pudiese inducir al público en un error sobre la procedencia de los artículos amparados; aquellos nombres que indicasen simplemente la procedencia de los productos amparados a menos que se tratase de lugares de propiedad particular y se contase con el consentimiento del propietario (Art 7o.).

Es de fundamental importancia denotar que este ordenamiento legal, con gran acierto, adicionó dentro de las prohibiciones del registro de marcas aquellas iguales o semejantes en grado de confusión a una ya registrada, lo que sin duda constituyó un importante adelanto en la protección de la propiedad industrial, en virtud de que el sistema que se adopta a partir del presente ordenamiento es mixto, de modo tal que el registro de una marca, a diferencia de la ley de 1903, no se concedía con la simple presentación de la solicitud y la reunión de los elementos de forma, sino que previo al otorgamiento del registro marcario, en su caso, era menester que la autoridad efectuara un examen de novedad en adición al examen administrativo, con el objeto de tutelar correctamente a los titulares de derechos legítimos preconstituidos al igual que a los consumidores.

En forma novedosa se consagró la facultad del Estado para declarar en cualquier momento, el uso obligatorio de las marcas que amparasen artículos que por su origen, naturaleza o aplicación estuviesen íntimamente relacionados con la economía del país y las necesidades públicas (Art. 3o.).

Dicho examen de novedad consiste en el estudio que debe efectuar la autoridad marcaría dentro de sus archivos, para determinar si entre las marcas registradas se encuentra una marca igual o muy semejante a aquella cuyo registro se solicite (Art. 14).

Previo al examen de novedad la autoridad efectuaba un examen administrativo para revisar que la solicitud se hubiese presentado correctamente para, en caso contrario, concederle al solicitante un plazo para corregir errores y subsanar deficiencias, no pudiendo efectuarse alteraciones substanciales de la marca en la reposición correspondiente (Arts. 8, 9, 10, 11, 12 13 y 15).

También, por primera vez se consagró el "Procedimiento de Oposición de Terceros" titulares de anterioridades (Arts. 17, 18 y 19).

Por otro lado, se dispuso que los interesados de común acuerdo, podrían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza o diferencia entre las marcas en conflicto, siendo inapelable el fallo emitido en dicha controversia (Art. 21).

Los efectos del registro de una marca se extendió a 20 años contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud (fecha legal) renovables indefinidamente por períodos adicionales de 10 años, mediante la presentación de la solicitud de renovación correspondiente dentro del último semestre del plazo primitivo o de cada plazo de renovación.

De haber transcurrido el plazo antes referido se concedía un plazo adicional de tres años para presentar dicha solicitud y así evitar la caducidad del registro.

Se volvió a regular el Derecho de Prioridad en virtud del cual los propietarios de marcas registradas en el extranjero podían, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud respectiva en el primer estado extranjero, solicitar el registro de la marca en la República Mexicana donde se consideraría como habiendo sido registrada en la fecha en que lo hubiese sido en el primer estado extranjero.

Finalmente, se repitió la obligación ya prevista en la anterior ley en materia de marcas consistente en indicar en los objetos a que se fuese a aplicar la marca, en forma visible, la leyenda "Marca Registrada" o sus abreviaturas, ya que de lo contrario el registro no produciría efecto alguno.

Como ya se indicó, esta ley volvió a regular el recurso de revocación como medio de defensa del particular en contra de resoluciones administrativas dictadas en perjuicio de sus intereses.

Se reguló asimismo, la obligación de efectuar una explotación efectiva de la marca a efecto de evitar la extinción del correspondiente registro marcario. Por otro lado se admitió la cancelación voluntaria y, como se mencionó con anterioridad, se dispuso que toda marca no renovada caducaría de pleno derecho.

Finalmente cabe señalar, que según afirma David Rangel Medina<sup>(2)</sup> esta ley adoptó un sistema mixto atributivo-declarativo, toda vez que además de otorgársele al registrante de la marca un derecho exclusivo, del mismo modo se le reconoció el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma.

La anterior afirmación se desprende del hecho de que por primera vez se reconoce el "mejor derecho" de un tercero que hubiese usado la marca con tres años de anterioridad a la fecha de registro de la misma pudiendo solicitar su nulidad y el consecuente registro a su nombre (Arts. 4, 5, 6 y 39 Fraccs. II y III).

---

(2)Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, D.F., 1960, p. 36.

1.3.1. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928.(3)

Bajo el mandato provisional del Lic. Emilio Portes Gil, se expide el primer reglamento a una ley en materia de propiedad industrial.

Este reglamento, acorde con su naturaleza, viene a detallar algunos de los supuestos previstos en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, para su clara individualización y aplicación. Sin embargo, inexplicablemente, se incluyen una serie de preceptos no previstos en la ley que reglamenta particularmente en materia de extinción y nulidad de marcas. En tal virtud, con el objeto de subsanar dicho error, en la ley que se promulga con posterioridad, la cual en breve comentaremos, se incluyen prácticamente todos estos preceptos novedosos del reglamento.

De esta manera, el presente ordenamiento detalló con mayor precisión las formalidades que deberfan reunir las solicitudes de registro de marcas; consagró la clasificación de los productos que podrían ser amparados por las marcas a la luz de la ley reglamentada por el ordenamiento en comento y que se componía de 50 clases; reguló el procedimiento de registro; las características y elementos del título, los requisitos para la renovación y explotación del registro; y la falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas.

---

(3)Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1928.

Especial mención merece el hecho de que únicamente se regulaban marcas de productos y no de servicios lo que provocó una serie de anomalías que incitaron al legislador a corregir tal situación.

1.3.2.        Decreto del 8 de septiembre de 1942.(4)

Este decreto entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial por mandato del Presidente Manuel Avila Camacho con el objeto de evitar el empleo de marcas no registradas en efectos de procedencia nacional con la tendencia de hacer prevalecer la creencia de ser importados, debiendo para tal fin incluir la leyenda obligatoria "Hecho en México" junto a la denominación no registrada como marca.

1.4.        Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.(5)

Promulgada por el entonces Jefe del Ejecutivo, Lic. Manuel Avila Camacho, abroga la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales expedida el 26 de junio de 1928, su Reglamento del 11 de diciembre del mismo año y el Decreto del 8 de septiembre de 1942. Asimismo abroga la ley y reglamento en materia de patentes entonces vigentes toda vez que esta ley se caracteriza en que codifica y sistematiza en un solo cuerpo legal las disposiciones relativas a patentes de invención y a las demás

---

(4)Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de septiembre de 1942.

(5)Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

figuras de propiedad industrial, como lo son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales y la competencia desleal, hasta entonces regulados en un ordenamiento legal diferente, sin embargo, como se señaló en la introducción del presente estudio el mismo se circunscribirá exclusivamente al análisis de las marcas.

Según afirman sus autores<sup>(6)</sup> esta ley es el resultado de la necesidad de codificar las disposiciones relativas a lo que se encuentra comprendido dentro del concepto de "Propiedad Industrial" y de la apremiante necesidad de modificar disposiciones según lo fue exigiendo la propia experiencia tanto nacional como extranjera. Esta ley conservó, en general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, precisando y definiendo claramente los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger en forma adecuada los intereses de sus titulares y del público en general.

De esta manera se mantuvo el sistema mixto declarativo-atributivo al disponer que "el que esté usando o quiera usar una marca...., puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional...." y por otro lado se reconoció un mejor derecho a quien estuviese explotando una marca con anterioridad, aún y cuando no estuviese registrada, pudiendo solicitar la nulidad del registro concedido a un tercero (Arts. 29, 100, 108 y 179).

---

(6)Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Como lo fue exigiendo el propio desarrollo económico del país, la ley necesariamente introdujo innovaciones entre las que se encuentran la determinación más precisa de las denominaciones o signos susceptibles así como los no susceptibles de ser registrados como marca.

Particularmente, se estableció la prohibición de registrar denominaciones descriptivas de los productos a ampararse como marca aún y cuando ostentaran una ortografía caprichosa o estuvieran traducidas a otro idioma (Art. 105 Frac. IV).

Además, se prohibió el registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando se pretendiesen aplicar únicamente a productos elaborados en México o en cualquier otro país de habla española, esto con el objeto de evitar inducir a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos marcados, al igual que para proteger a la industria del país (Art. 105 Frac. XI).

Se establecieron asimismo, reglas más estrictas para evitar el registro de marcas tendientes a engañar al público sobre la procedencia de los artículos o sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados (Art. 105 Frac. XIII).

Y, finalmente se incluyó la prohibición relativa al registro del emblema del Comité Olímpico Internacional, los elementos que lo integran y las denominaciones "Olímpico", "Olímpadas" y "Juegos Olímpicos" (Art. 105, Frac. XV).

Por cuanto a la duración de los efectos del registro marcario se refiere, ésta se redujo a diez años, a efecto de que dicho plazo fuese igual al que debía transcurrir entre las renovaciones subsecuentes (Art. 132).

Se incluyeron variadas disposiciones relativas a la autonomía que confiere cada registro marcario, de modo tal que la extinción, caducidad, o cancelación de un registro no afectara la validez de otras marcas registradas idénticas o similares aún cuando la Secretaría las declarara ligadas por considerarlo conveniente debido a la identidad o semejanza en grado de confusión de marcas pertenecientes a un mismo titular destinadas a amparar los mismos o similares artículos (Arts. 103, 104 y 107).

Además se consagraron una serie de reglas que permitieron a los propietarios solicitar nuevos registros con modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente, aunque evitando la pérdida de su carácter distintivo y denotativo de procedencia, como protección al público quien identifica la calidad de los productos por su marca pudiendo adquirirlos posteriormente sin riesgos de confusión (Arts. 140, 151, 152, 153 y 154).

De igual manera se consignaron disposiciones que tendieron a impedir que los industriales o comerciantes que emplearan marcas registradas o no, en artículos elaborados en el país trataran de darle apariencia extranjera aun siendo productos de buena calidad, por la creencia

generalizada de que los artículos de procedencia extranjera son de superior calidad a los nacionales, lo que sin duda alguna afecta inmensamente a la economía nacional, al público y al prestigio de la industria nacional. En consecuencia se codificó la obligación contenida en el derogado decreto del 8 de septiembre de 1942, consistente en la necesaria inclusión de la leyenda "Hecho en México", o sus equivalentes, en todos los productos o artículos de fabricación nacional amparados por marcas registradas o no (Arts. 145, y 261).

Con relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro marcario se consignaron una serie de reglas tendientes a evitar la existencia de multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, para lo cual se consagró la obligación de registrar ante la Secretaría de la Economía Nacional, toda transmisión, ya que de lo contrario, la misma no produciría efectos frente a terceros (Arts. 176 in fine a 182).

Se establecieron reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, no renovadas dentro de un plazo de cinco años, para dar fin a la confusión que originó el hecho de que conservaran su vigencia marcas que no requerían ser renovadas. Del mismo modo se señaló que al solicitarse al registro de la transmisión de una marca registrada bajo el amparo de dichas leyes, primero debería efectuarse un exámen de novedad, a efecto de resolver sobre la concesión o denegación del correspondiente registro marcario (Arts. 156, 157, 171, 180 y 181).

Se suprimió el procedimiento relativo al juicio de revocación de tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideración administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no existía otro medio de impugnación de las resoluciones administrativas que el extraordinario Juicio de Garantías.

**1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.(7)**

Al igual que la ley que regula el presente reglamento y por disposición de su artículo único transitorio el mismo entró en vigor el 10. de enero de 1943.

Este reglamento, al igual que el de 11 de diciembre de 1928, contuvo todas las disposiciones adjetivas necesarias para detallar y aplicar la ley que reglamentaba, sin embargo, a diferencia de aquél, el presente reglamento derogó una serie de disposiciones sustantivas que fueron incluidas en la Ley no obstante que, incongruentemente, la misma mantuvo algunos preceptos de carácter adjetivo que debieren observarse en el cuerpo de su Reglamento, como lo son aquellos que disponían los requisitos formales que debía reunir toda solicitud de marca.

---

(7)Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

En el título II que comprende del artículo 63 al artículo 81 reglamentó lo referente a marcas y en concreto, a la solicitud y registro de marcas, al uso de las marcas, a la transmisión de los derechos derivados de todo registro marcario y repitió la clasificación de los productos que podían ser amparados por cada marca.

## **2. LEGISLACION VIGENTE**

- 2.1. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.**
- 2.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de febrero de 1981.**
- 2.3. Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976.**
- 2.4. Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988.**

## 2. LEGISLACION VIGENTE

### 2.1. Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.(8)

Constituye la última ley expedida en materia de marcas y, actualmente en vigor, que responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, tendientes a eliminar en la medida de lo posible la dependencia tecnológica y el servilismo hacia los productos de origen extranjero.

El propósito de alcanzar un desarrollo autónomo y equilibrado condujo al Gobierno Mexicano a expedir diversos ordenamientos relacionados con dicho propósito y con la materia que se estudia como son la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972,(9) la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 9 de mayo de 1973(10) y finalmente la ley que se comenta en el presente inciso, esto es la Nueva Ley de Invencciones y Marcas en vigor a partir del 11 de febrero de 1976, que substituyó a la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

---

(8)Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

(9)Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 1972.

(10)Publicada el mismo día.

Dichos ordenamientos jurídicos demuestran que el Gobierno concebía a la tecnología como un factor clave para el desarrollo del país y que la tendencia se orientaba hacia una mayor intervención estatal para fomentar la creación local de tecnología y la regulación de la importada, ya que es innegable la importancia y la magnitud de la contribución de la tecnología extranjera en el desarrollo del país siempre y cuando estemos en condiciones de conducir y mejorar los instrumentos que faciliten la importación y adaptación de las tecnologías ajenas que efectivamente nos benefician y la adquisición de conocimientos en la forma más ventajosa para el país con el objeto de en un mediano plazo intensificar una capacidad científica propia ya que "ningún pueblo puede desenvolverse en plenitud atendiendo exclusivamente a los conocimientos ajenos".(11)

La Ley de la Propiedad Industrial anterior promulgada en 1942 obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales por las que atravesaba nuestro país, ya que seguía una serie de lineamientos ideológicos del siglo pasado ya no valederos, provocó la necesidad de expedir un nuevo ordenamiento acorde con el desarrollo existente y con las necesidades propias para un futuro desarrollo autónomo y equilibrado.

---

(11) Echeverría Álvarez, Luis; Discurso de Toma de Posesión, lo. de diciembre de 1970, en la obra del Banco de Comercio Exterior, S.A. Méx. La Política Económica del Nuevo Gobierno, 1a. Edición, México, 1975, p. 25.

La necesidad de hacer congruente la legislación de la propiedad industrial con la transferencia de tecnología y las inversiones extranjeras con el fin de eliminar cargas y despejar obstáculos para el libre desarrollo de ataduras, se cristaliza en la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, César Sepúlveda<sup>(12)</sup> señala que en términos generales puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976, no obstante ser bastante atrevida e innovadora, no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos marcarios ya que se observa que las cargas de esta porción nueva recaen mayormente sobre los mexicanos pese a que precisamente quiso favorecerseles. Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la vinculación de marcas que se erige como un gravámen para empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras además de que ello provoca que los titulares extranjeros antes de licenciar marcas piensen si esto no conlleva la desventaja de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlas desmerecer, lo que objetivamente dificulta y obstaculiza la concesión de licencias.

Sin abundar en ellas, puesto que serán objeto de un análisis detallado en el próximo capítulo, las principales reformas de la ley en comento, en relación con su predecesora, son en términos generales las que se describen a continuación.

---

(12) Sepúlveda, César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., 2a. Edición, p. 43.

Se introduce la figura de la licencia obligatoria que permite la utilización de una marca por terceros cuando existen causas de utilidad pública que lo justifiquen y mediante el pago de la regalía que autorice el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Una novedad digna de destacarse con particular énfasis, ya mencionada en párrafos precedentes, consiste en establecer que cuando se autorice el uso de una marca en forma gratuita u onerosa, registrada originariamente en el extranjero, o de la que sean titulares personas físicas o morales extranjeras, será obligatoria su vinculación a una cuyo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licenciatario, debiendo utilizar la marca nacional en forma igualmente ostensible que la extranjera.

Para tal efecto se publica en el Diario Oficial de 14 de octubre de 1976 el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas en materia de transferencia de tecnología y vinculación de marcas. Sin embargo, la obligación de vincular las marcas extranjeras y marcas nacionales en los términos de dicho reglamento nunca se llevó a la práctica puesto que cada año subsecuente anualmente se fueron expidiendo decretos prorrogando el término para cumplir con dicha obligación por las razones y en los términos que más adelante comentaremos.

A fin de evitar el registro de marcas que no se utilicen y tengan como propósito el de impedir que otros las usen, se desprende la obligación del titular del registro marcario de usarlo efectivamente en los productos o en los servicios que ampara su registro, debiendo demos-

trarse dicho uso efectivo cuando menos en alguna de las clases en que se encuentra registrada dentro de los tres años siguientes de la fecha de concesión de su registro ya que de lo contrario éste se extingue de pleno derecho. Para tal efecto se introducen una serie de nuevas disposiciones que contienen las reglas para dicha comprobación.

Asimismo, se establece la posibilidad de que la Secretaría de Industria y Comercio obligue a que se use una sola marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular, destinados a un mismo fin y sustancialmente iguales, con objeto de evitar confusiones en el consumidor y combatir la práctica de fijar precios distintos mediante la asignación de marcas diversas al mismo producto.

Se faculta igualmente a la Secretaría de Industria y Comercio a prohibir por razones de interés público el uso de marcas en determinados productos y obligar a que estos se vendan bajo sus nombres genéricos con lo que se evitarán confusiones y se obtendrán ahorros en publicidad que sin duda se verán reflejados en el precio final en beneficio del consumidor.

Finalmente una innovación de fundamental importancia la constituye la inclusión, dentro de la clasificación oficial, de las marcas de servicio derivado de la multiplicidad de controversias originadas en la práctica comercial como consecuencia de la protección limitada exclusivamente a productos contenidos en las primitivas cincuenta clases de dicha nomenclatura oficial.

En consecuencia, el artículo 87 que constituye el primer precepto del Título Cuarto Capítulo I de la ley de 1976 a la letra señala lo siguiente:

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

Sin embargo, dicha inclusión de marcas de servicio no se consagró expresamente sino hasta 1981 cuando se expidió el Reglamento a la Ley de 1976 que desde su promulgación hasta dicho año, se continuó regulando de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 en todo lo que no contraviniera a la nueva ley, según lo dispuesto en su artículo cuarto transitorio.

## 2.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de febrero de 1981.(13)

El presente reglamento, con un contenido muy similar al anterior, incluye algunas variantes como consecuencia de las adiciones a la Ley de 1976 como son la regulación de usuarios autorizados, requisitos

---

(13)Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de febrero del mismo año.

para comprobar el uso efectivo de las marcas y particularmente la inclusión de la clasificación de marcas de servicio para quedar en 55 clases de productos y 20 de servicios.

2.3. Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. (14)

Dichas reformas, en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, son producto de una serie de necesidades que reveló la práctica marcaría en nuestra nación y en naciones hermanas, particularmente en América del Sur.

Debido a que la presente ley con las modificaciones en comento constituyen la legislación en materia de propiedad industrial actual que serán objeto de un análisis minucioso más adelante, procederemos a enunciar brevemente únicamente las novedades que se pueden percibir respecto al ordenamiento anterior.

- 1) Se clarifica la enumeración de las denominaciones o signos no registrables excluyéndose la prohibición del registro de palabras de lenguas vivas extranjeras lo que significa un cambio de trascendental importancia para la materia particularmente con la actual política económica de apertura comercial;

---

(14) Publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

- 2) Se incluye una nueva limitación al registro de denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la autoridad marcaria estime notoriamente conocida, cuando pretendan destinarse a proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien cuando sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que induzcan al público a error;
- 3) Se prevé que a efecto de hacer valer un mejor derecho al uso de una marca es menester la buena fe del tercero que la usó con anterioridad a la fecha legal de su registro o al primer uso declarado en la solicitud de registro correspondiente.
- 4) Se faculta a la autoridad marcaria para suspender el trámite de registro de una marca cuando, derivado del examen de novedad que le fue realizado, aparezca una anterioridad, esto es, una marca ya registrada igual o semejante en grado de confusión, sujeta a un procedimiento administrativo de cancelación, nulidad o extinción, hasta en tanto dicho procedimiento quede resuelto;
- 5) Se enumeran limitativamente los casos en los que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial puede prohibir el uso de marcas registradas o no;

- 6) Novedad de fundamental importancia constituye la derogación de los artículos relativos a la vinculación forzosa de las marcas para dejarlo únicamente con carácter potestativo;
- 7) Se hace mención del registro nacional de poderes el cual posteriormente se reglamentó;
- 8) Con el objeto de frenar la creciente "piratería", se faculta al Ministerio Público a que, tan pronto como tenga conocimiento de hechos delictivos a la luz de la Ley de Invenções y Marcas, dicte las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia pudiendo ejercitar la acción penal que corresponda únicamente cuando exista previamente la declaratoria correspondiente por parte de la Secretaría.
- 9) Finalmente, se aprecia un aumento considerable en las penas a infracciones y delitos.

#### 2.4. Nuevo Reglamento de la Ley de Invenções y Marcas.(15)

El presente Reglamento en vigor a los 30 días naturales siguientes a su publicación en del Diario Oficial de la Federación contiene in-

---

(15)Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988.

novadoras disposiciones acorde con el desarrollo del país y los consecuentes requerimientos surgidos de la práctica profesional.

No obstante el estudio que se efectuará en el capitulado próximo adelantaremos algunas ideas en torno a las reformas torales introducidas y que inciden notablemente en materia de marcas.

- 1) Se consagra por primera vez la obligación que tiene el promovente de una solicitud de marcas para indicar, en todas sus promociones subsecuentes a la primera, el número de expediente, título o registro de que se trate so pena de tenerse por no presentada la promoción correspondiente en el caso de incumplimiento con lo aquí dispuesto.
- 2) Se amplía el plazo para dar contestación a los requerimientos que formule la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico), relativos a los requisitos formales que debe reunir toda promoción, salvo que para el caso en concreto la ley consagre un plazo diverso.
- 3) Se prevé una nueva forma para que las publicaciones hechas en la Gaceta de Inventiones y Marcas surtan efectos de notificación en la fecha en que la propia gaceta lo indique y, en el caso de que omita tal señalamiento, se aplica el sistema anterior del primer día hábil siguiente a aquél en que se ponga en circulación.

- 4) Se adaptan los requisitos formales exigidos para el otorgamiento de un mandato por persona moral extranjera a lo dispuesto por el artículo 15 del Código Civil para el Distrito Federal según el cual el mandatario debe acreditar su personalidad con mandato expedido conforme a la legislación aplicable en el domicilio de la mandante o de los tratados que rijan tales actos y de los cuales México sea parte.
  
- 5) Innovación de relevante importancia la constituye la derogación del connotado artículo 13 del reglamento que regulaba la llamada "caducidad de la instancia en materia administrativa" en virtud de la cual se requería promover anualmente a efecto de evitar el abandono de solicitudes en trámite. Actualmente, según el nuevo reglamento esta caducidad únicamente opera en materia contenciosa según lo dispuesto por el artículo 110 de dicho ordenamiento.
  
- 6) En congruencia con las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas vigentes a partir del 17 de enero de 1987, el presente reglamento prevé, en un capitulo innovador, la creación del Registro General de Poderes al cargo de la Dirección General de Invenciones Marcas y Desarrollo Tecnológico.

- 7) En un capítulo especial se reglamenta específicamente todo lo relativo a la guarda, destrucción y conservación de los expedientes regulando la posibilidad de que los interesados soliciten la devolución de documentos originales que obren en los expedientes oficiales relativos a las solicitudes que hayan sido abandonadas o que por cualquier otra causa no haya podido continuarse su trámite, o la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados, cuando así lo estimen conveniente, lo que sin duda constituye una novedad en materia marcaría.
  
- 8) Se reglamentan detalladamente los procedimientos de microfilmación consagrando la posibilidad de que cualquier persona con un interés legítimo o que haya iniciado el trámite que dió lugar al expediente en cuestión, pueda solicitar la microfilmación de dicho expediente previo el pago de los derechos que correspondan.
  
- 9) Se consagra por primera vez la facultad del dueño o del usuario autorizado de una marca debidamente registrada en México, de solicitar a las autoridades aduanales el que no se autorice la entrada de artículos amparados con una marca cuya legitimidad sea dudosa y el importador no posea una certificación expedida por la autoridad competente del país de origen en el sentido de que

el uso de la marca que ostentan los productos es legítimo. Sin embargo, se prevé la necesaria expedición de un "instructivo" para la correcta aplicación de este precepto.

- 10) Se establece la posibilidad de que la propia solicitud, llenando todos y cada uno de los datos requeridos por el Reglamento, pueda servir de título definitivo de la marca una vez que se conceda su registro.
- 11) Una variación acorde con la perspectiva de desarrollo de la nación mexicana, la constituye la adopción de la clasificación de productos y servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el consecuente abandono de la clasificación contenida en el antiguo Reglamento a partir de que dicha clasificación internacional sea publicada en la Gaceta de Inventiones y Marcas.
- 12) Se dispone que aquellas solicitudes cuyo registro tarde más de 5 años en otorgarse, deberán renovarse dentro del año siguiente a la fecha de expedición del título sin necesidad de acreditar su uso, lo que viene a llenar una laguna legal, ya que aunque estos casos no son del todo comunes, conforme al Reglamento anterior, al haber transcurrido 5 años de que fue solicitado el re-

gistro de la marca, la misma se encontraba ya extinguida al momento de la concesión.

- 13) Finalmente cabe señalar que en el nuevo reglamento, como una medida tendiente a frenar la piratería, se establece que cuando un funcionario comisionado perciba durante el desarrollo de una diligencia de inspección, la comisión de actos de competencia desleal o de delitos previstos en la Ley de Invenciones y Marcas, podrá asegurar los bienes materia del ilícito designando como depositario al propietario o encargado del establecimiento visitado, hasta en tanto la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Ministerio Público o la autoridad judicial dispongan lo contrario. De igual manera, se le faculta a clausurar temporalmente el establecimiento cuando las infracciones o delitos se cometan en más del 30% de las mercancías que se expendan en dicho establecimiento.

Las nuevas disposiciones previstas en el reglamento en comento, constituyen un instrumento decisivo para el desarrollo económico del país, ya que responden a los requerimientos de la práctica marcaría en el ámbito nacional e internacional y están particularmente encaminadas a unificar el sistema relativo a la protección y reconocimiento de la propiedad industrial con la intensidad y trascendencia que la materia reclama.

## CAPITULO II

1. TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.

1.1 Teoría del Derecho Público y del Derecho Privado.

1.2 Teoría del Derecho de la Propiedad.

1.3 Teoría de la Propiedad Intelectual.

1.4 Teoría del Derecho de la Personalidad.  
(Persoenlichkeitsrecht Theorie).

1.5 Teoría de la Propiedad Inmaterial.

1.6 Teoría de los Derechos Inmateriales.

1.7 Teoría de los Monopolios de Derecho Privado.

1.8 Teoría de los Monopolios.

1.9 Teoría del Derecho de Propiedad Sui Generis.

1.10 Teoría de la Propiedad Industrial.

## 1. TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.

Se requiere el estudio de la naturaleza jurídica de las marcas para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de las marcas como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico y para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. "Es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y, consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley".(1)

De cualquier manera, el estudio de la naturaleza jurídica del derecho de las marcas nos permitirá comprender y precisar cabalmente la esencia y propiedad característica de esta rama del derecho.

### 1.1. Teoría del Derecho Público y del Derecho Privado.

Resulta difícil precisar una división clara y correcta entre las diversas ramas del derecho ya que los puntos en contacto son numerosos,

---

(1)Citado por Breuer, Moreno P.; Tratado de Patentes de Invención; Abeldo Perrot, Editores Buenos Aires, 1957, p. 51.

con lo cual se multiplican también las dificultades de una clasificación.

Existen diversos autores que sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada puesto que solo sería de orden público si se llegara a declarar que el uso y registro de marcas es obligatorio. No obstante la anterior afirmación, los mismos autores reconocen que el interés público de las marcas también se hace notar en las disposiciones universalmente adoptadas tales como las que regulan la inscripción de las marcas en los registros públicos, la represión penal de la imitación, etc.

Para otro sector de autores, el derecho de marcas encuadra dentro del derecho público y, en particular, dentro del derecho administrativo, puesto que la ley contempla en primer término el interés social que el Estado representa y personifica tutelando los intereses del consumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos de su preferencia para lo que se vale de la marca.

Existen también autores que adoptan una posición intermedia afirmando que el derecho marcario participa tanto del derecho privado como del público pero principalmente fundado en el primero, razón por la cual puede calificársele como un derecho con naturaleza jurídica mixta.

Lo anterior confirma que toda clasificación puede resultar un tanto cuanto arbitraria lo que no obsta para que emitamos nuestra opinión en apoyo a la teoría mixta del derecho marcario ya que es de reco-

nocerse que la legislación sobre marcas se encuentra enmarcada en el derecho público puesto que el Estado personifica el interés general de que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente y de ahí la necesaria existencia de normas tendientes a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo esto sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

### 1.2. Teoría del Derecho de la Propiedad.

Durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas no era sino una manifestación del derecho de la propiedad, una aplicación más de la regla de suprema justicia de "a cada quien lo suyo" sum cuique, esto es, la consecuencia directa del derecho de propiedad sobre los objetos que se fabrican o se venden.

Sin embargo, quienes han sostenido esta teoría no han tomado en cuenta que el derecho a la marca no se pierde cuando los productos han salido del patrimonio de su titular lo que nos lleva a afirmar que los derechos sobre ésta son del todo independientes de los derechos de propiedad sobre los productos y que por tanto el derecho de adquirir los productos marcados no comprende derecho alguno sobre la marca.

Resulta evidente que la marca guarda una relación de carácter funcional con los productos o servicios a que es aplicada, no obstante lo cual tanto la marca como los productos tienen una relación jurídica propia, de tal manera que si el titular de una marca carece en un momen-

to dado de productos o servicios, en nada se afecta su situación de titular de la marca en cuestión.

Con el tiempo, la anterior concepción sufrió una metamorfosis al grado de llegar a considerar el supuesto derecho de propiedad sobre la marca como una propiedad relativa, puesto que tal derecho se refiere exclusivamente a la explotación del producto al que se aplica, de tal modo que cualquier otra persona puede adoptar la misma marca para amparar un producto diferente.

Otros autores señalan que el derecho sobre la marca es un auténtico derecho de propiedad absoluta "es un bien directo y exclusivo que constituye una propiedad accesoria y de garantía siendo completa, mobiliaria e incorporal sobre un derecho"(2).

Existen autores que combaten esta teoría por considerar que el derecho a la marca no es un derecho perpetuo ni es susceptible de apropiación por sí, ya que se trata de una cosa inmaterial y su ejercicio está sujeto a ciertas exigencias y formalidades lo que no sucede en tratándose de propiedad ordinaria por lo que constituye un craso error considerar el objeto de tal derecho como una cosa material sobre la cual se puede ejercer un derecho real.

---

(2) Laborde, A.; Traité des Marques de Fabrique Et de Commerce; Librairie Du Recueil Sirey, Paris, 1914, pp. 83 y 84. (Citado por Nava Negrete).

Para poder aplicar la teoría de la propiedad sobre el derecho a las marcas únicamente puede visualizarse como un derecho de propiedad pero sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, disponer y gozar de la misma sujeto a la condición de que adopte las modalidades que el Estado ha establecido para la "concesión" y conservación de tal derecho, ya que a través de dichas modalidades, en cada caso particular y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

### 1.3. Teoría de la Propiedad Intelectual.

Edmond Ricard, jurisconsulto sobresaliente y autor de esta teoría clasificó los derechos, partiendo de la división clásica en:

Derechos Personales:	<u>"Jura in persona propria"</u>
Derechos Obligatoriales:	<u>"Jura in altero"</u>
Derechos Reales:	<u>"Jura in re materiali"</u>
Derechos Intelectuales:	<u>"Jura in re intellectuali"</u>

Este autor señala que normalmente se incluyen los derechos intelectuales entre los derechos reales con el objeto de respetar la división clásica, de ahí el surgimiento de una serie de equívocas derivadas de la natural dificultad de explicar los derechos intelectuales con las reglas de los derechos reales ordinarios de la propiedad sobre las cosas materiales.

Tiempo después el autor en comento adicionó un quinto grupo de derechos a su clasificación denominado Derechos Universales "Jura in re universati".

En contra de esta teoría se erige la de Georges de Ro, quien en su obra titulada "Commentaire de la loi du 1er avril 1879 Sur les Marques de Fabrique et de Commerce", señala que la teoría de Ricard se limita a analizar la idea que precede a toda creación artística literaria e industrial haciendo una abstracción del objeto, lo que en su opinión constituye un grave error, puesto que la idea pertenece al dominio de la conciencia en tanto que el objeto participa del orden de los hechos exactos sobre lo que la ley regula puesto que al legislador solo le preocupan las cosas ciertas, tangibles, aprehensibles que son las únicas objeto de protección legal. En este orden de ideas este autor considera que el derecho de propiedad se ejerce en toda su plenitud sobre obras literarias, artísticas, invenciones y marcas, razón por la cual este derecho debe ser clasificado en el orden de los derechos reales mobiliarios.(3)

Aunado a lo anterior, el mencionado autor señala que gramaticalmente la denominación "derechos intelectuales" no es propia puesto que no podría incluirse el derecho de marca que en su opinión no es más que un signo vulgar que no dice nada a la inventiva o a la inteligencia y que está lejos de ser el fruto de esfuerzos.

---

(3)Nava Negrete, Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa, Primera Edición, México 1985, p. 128 (comentado por)

En efecto, el derecho es del todo dinámico, no tiene límites por lo que no resulta del todo acertado intentar ubicar en moldes ya establecidos figuras jurídicas con características y peculiaridades propias y diferentes, ya que ello además de inducir a errores implicaría aceptar que el derecho es inerte, estático, lo cual es del todo inadmisibile. Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no supone que aprobemos que las marcas puedan incluirse dentro del rubro que Ricard denominó "derechos intelectuales" puesto que los signos marcarios no son necesariamente creaciones intelectuales sino generalmente signos susceptibles de distinguir el producto o servicios a que se han de aplicar.

#### 1.4. Teoría del Derecho de la Personalidad (Persoenlichkeitsrecht Theorie).

Kohler en su obra Das Recht Markenschutzes cataloga a la marca como un derecho de la personalidad equiparable a la integridad corporal, a la libertad, etc. Señala que la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como la característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca, en su opinión, es parte de esa personalidad. La marca es el medio de manifestación del creador, es la expresión de la actividad productora del productor de ahí que considere que las relaciones entre la marca y la persona son relaciones de derecho personal, afirmando que el derecho a la marca es disociable de la persona, puesto que no constituye un bien independiente, sino un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía de una cierta persona o empresa.

En nuestra opinión esta teoría no es correcta puesto que, como es comúnmente sabido, los derechos personales gozan de una naturaleza tan peculiar que son intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, carecen de valor pecuniario y nacen y se extinguen opis legis, con la persona. De este modo si aceptáramos que el derecho a la marca es un derecho personal el mismo no podría cederse entre vivos o mortis causa.

Sin embargo, el derecho de autor en su aspecto personal y patrimonial, comúnmente denominado "derecho moral de autor", si puede ser incluido entre los derechos de la personalidad.

#### 1.5. Teoría de la Propiedad Inmaterial.

Su principal exponente Francesco Carnelutti, explica que los derechos de propiedad se ejercen sobre cosas del mundo exterior mientras que los derechos de la personalidad son derechos sobre la persona propia. Los primeros a su vez se dividen en derechos de propiedad material que son aquellos que se ejercen sobre cosas de la naturaleza, y en derechos de propiedad inmaterial, o sea, las ideas desprendidas del pensamiento.

Agrega que por bien se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la cual puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y, por interés, una posición favorable que permite

un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce. Debido a que estos son intereses de primer orden el derecho los protege transformándolos en derechos.<sup>(4)</sup>

Respecto a la marca, señala dicho autor, que no es un bien sino un interés, pero unido a la empresa.

Lo anterior no resulta aplicable en nuestro derecho positivo, ya que el titular de una marca puede transmitirla sin necesidad de transmitir la empresa. Además, la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa.

Por cuanto a la propiedad inmaterial de la marca nos adherimos a la teoría de Carnelutti, ya que el derecho a la marca, en cuanto al uso exclusivo de la misma, constituye un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial y que, por lo tanto, tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial.

#### 1.6. Teoría de los Derechos Inmateriales.

Joseph Kohler expresó por primera vez su teoría aplicada a esos derechos denominados "derechos sobre los bienes inmateriales" que sustituye a la vieja noción de propiedad incorporal aunque no se debió a él

---

(4) Carnelutti, Francesco; Usucapión de la Propiedad Industrial; Editorial Porrúa, S.A., México, 1945, pp. 29-70.

la inclusión de los derechos relativos a las marcas dentro de esta clasificación.

A la luz de esta teoría una marca, con motivo de las ideas en ella incorporadas, se nos presenta como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos, estos bienes se denominan "Bienes Inmateriales". El derecho moderno ha reconocido la existencia de derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente, en su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos derechos se denominan "derechos sobre bienes inmateriales".

Karl Sandreuter divide los bienes inmateriales en dos grupos, a saber:

1. Creaciones intelectuales, artísticas y técnicas.
2. Derechos accesorios a una empresa (Akszessorische Betriebsgueter) y su valor resulta de la protección que le sea concedida a la misma empresa contra cualquier utilización indebida que pueda causar confusión. Esos bienes carecen de valor cuando sus propietarios no están protegidos por un monopolio.

El derecho de las marcas pertenece a la segunda categoría. La marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que puede evaluarse pecuniariamente. El derecho a la marca no recae sobre una co-

sa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial. El ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio en sus dos elementos el derecho de uso y la defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es cedible si no está ligado a la persona del titular de la marca.

A nuestro juicio la naturaleza jurídica de los bienes relativos a las marcas son diversos a los que se contienen en la división clásica, ya que estamos en presencia de bienes como atinadamente los denominó el alemán Kohler, inmateriales.

### 1.7. Teoría de los Monopolios de Derecho Privado.

Su autor Ernest Roguin expone que los monopolios de derecho privado no son derechos absolutos sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer comprendiendo del lado pasivo una obligación de no imitación y del activo la facultad de impedir esa imitación. No son derechos relativos tampoco puesto que son oponibles frente a todos y no sólo frente a uno o varias personas. En vista de lo anterior el citado autor considera que en los derechos intelectuales e industriales no existe una propiedad en el sentido usual del concepto, sino que lo que existe es un "monopolio de derecho privado".

Esta teoría ha sido apoyada por el maestro Calixto Valverde y Valverde quien además afirma que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial.(5)

El titular de una marca tiene la propiedad exclusiva sobre la misma, pero sujeta a ciertas modalidades propias y características del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho, sin embargo no constituye un monopolio en virtud de que la misma marca puede ser utilizada por otra persona para distinguir un producto o servicio de diferente naturaleza y mucho menos puede constituir un monopolio de derecho privado puesto que no debe olvidarse que sobre la marca prevalece el orden público e interés social y no tan solo un interés privatista.

#### 1.8. Teoría de los Derechos de Monopolios.

Expuesta por Remo Franceschelli quien sostiene que estos derechos se componen de dos elementos:

- derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva);

---

(5)Valverde y Valverde, Calixto; Tratado de Derecho Civil Español; Tomo II, parte especial, Talleres Tipográficos Cuesta, Madrid, pp. 131-134.

- derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca o una similar en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Este autor, de manera similar a la teoría de Edmond Picard crea la categoría de los "derechos intelectuales" al lado de las tres categorías tradicionales de los derechos subjetivos.

Antiguamente esta teoría resultaba plenamente aplicable puesto que las marcas eran impuestas como una garantía obligatoria y concedidas a título de privilegio, sin embargo, en la actualidad y, particularmente, en nuestro derecho positivo las marcas no constituyen un monopolio puesto que no existe legislación alguna que les confiera tal carácter, ni siquiera en el ámbito constitucional en el cual se regula la concesión de determinados monopolios o privilegios limitativamente, sin que se haga mención expresa a las marcas.

#### 1.9. Teoría del Derecho de Propiedad Sui Generis.

Algunos autores sostienen que el derecho a las marcas es un "derecho de propiedad sui generis" que tiene su titular, puesto que se trata de una propiedad, aunque especial, con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad.

Aunque efectivamente el derecho a la marca sea un derecho de propiedad sujeto a ciertas modalidades, la expresión "propiedad sui géneris" es del todo reprobable puesto que constituye una forma elegante de soslayar un problema de difícil solución.

Resulta claro que existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas que supone que aún y cuando el titular de la marca tiene un derecho de propiedad sobre la misma, esta no es una propiedad ordinaria puesto que el Estado a través de esta estructura formal impone una serie de modalidades en aras a la protección del orden público e interés social.

Por lo tanto, el derecho de las marcas es un auténtico derecho de propiedad cuyo objeto es un bien inmaterial, sujeto a las modalidades que exigen el orden público y el interés social.

#### 1.10. Teoría de la Propiedad Industrial.

David Rangel Medina, principal expositor de esta teoría, señala que la propiedad industrial consiste en "la regularización jurídica del juego de competencia entre los productores, competencia que no puede ser ilimitada, ni puede constituir para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, porque de ser así, surgirían conflictos insolubles. Por consiguiente, si se hace del principio de la concurrencia la ley fundamental de la economía, es necesario fijarle barreras que delimitarán su curso y constituirán posiciones que no podría remover: esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que,

por otra parte, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores".(6)

A decir de Rangel Medina, las marcas pueden considerarse como derechos de propiedad inmaterial aun y cuando no tengan el mismo origen ni puedan considerarse propiamente creaciones intelectuales, puesto que los derechos que le son relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales.

De esta manera el citado autor divide la propiedad inmaterial en:

- a) Propiedad Intelectual o Derechos de Autor que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y las ciencias.
- b) Propiedad Industrial que se constituye por las producciones que operan en el campo industrial y comercial.

"En materia de propiedad intelectual se dice que hay creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor".(7)

---

(6)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 100.

(7)Lasso de la Vega, José; El Contrato de Edición; Editorial Internacional, Madrid, 1949, p. 24.

Stephen Ladas señala que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo.<sup>(8)</sup> Los objetos generales de tales prerrogativas exclusivas se dividen en:

- a) creaciones nuevas;
- b) signos distintivos.

En el primer grupo estamos en presencia del otorgamiento de derechos que constituyen auténticos monopolios legales temporarios para el derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido.

Al segundo grupo de derechos de propiedad industrial, esto es, a los signos distintivos pertenecen, entre otros signos, las marcas. No constituyen creaciones de la misma naturaleza que los anteriores, ya que no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son simplemente derechos que establecen relaciones de hecho ventajosas en favor de su titular puesto que goza del derecho exclusivo de uso de tal signo distintivo protegiendo, afirmando y extendiendo la actividad del empresario y sus relaciones con el público con la consecuente conservación de la clientela.

Por lo tanto, en opinión del citado autor, es al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del traba-

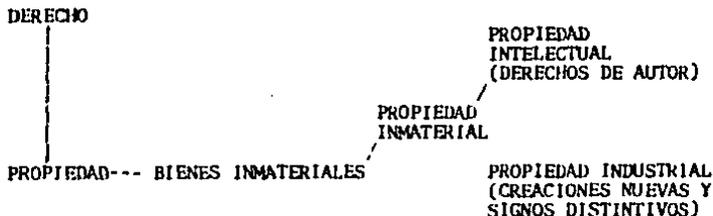
---

(8)Ladas, Stephen P.; The International Protection of Industrial Property; Harvard University Press, Cambridge, 1930, p. 4.

jo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, a lo que se acostumbra denominar en forma genérica propiedad intelectual, sus equivalentes propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales o derechos intelectuales.<sup>(9)</sup>

Lo cierto es que la teoría, en nuestra opinión, más acertada, es la que concibe el derecho a las marcas como parte de la propiedad industrial que a su vez constituye uno de los dos rubros que componen la propiedad inmaterial.

En efecto, aunque no existe propiamente un criterio uniforme en cuanto a la designación de esta materia que para unos debe denominarse propiedad inmaterial, para otros bienes jurídicos o propiedad intelectual, lo cierto es que estamos en presencia de una propiedad, que aunque con algunas modalidades, se erige como un derecho que a su vez se ejerce sobre un bien inmaterial. Esto es, todas las concepciones anteriores son correctas, lo único que sucede es que algunas atienden al objeto del derecho, otras a la naturaleza del derecho mismo, etc. lo que se puede esquematizar de la siguiente manera:




---

(9)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 89.

En consecuencia, se puede concluir que el derecho de las marcas constituye un auténtico derecho que se ejerce en propiedad, aunque "si en un tiempo se consideró que el derecho de propiedad era absoluto, exclusivo y perpetuo - de conformidad con la tesis clásica - actualmente es preciso reconocer que tal derecho se encuentra enmarcado y condicionado por una serie de limitaciones que le confieren un carácter substancialmente diverso".(10)

Por consiguiente, el titular o propietario ejerce un poder jurídico sobre la cosa - en este caso un bien inmaterial - en forma directa e inmediata para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, poder que es oponible a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.(11)

Ahora bien, la propiedad que asiste al titular o sujeto activo es una propiedad de carácter inmaterial en función de que el objeto de dicho derecho es un bien inmaterial y no una "cosa" material como suele indicarse en la doctrina clásica.

Finalmente, cabe señalar que el derecho de propiedad inmaterial puede ser propiedad intelectual o industrial según el objeto de tal derecho, bien se trate de creaciones intelectuales tales como obras lite-

---

(10) Instituto de Investigaciones Jurídicas; Diccionario Jurídico Mexicano; T.VII. UNAM, México, 1984, p. 275.

(11) Rojina Villegas, Rafael; Derecho Civil Mexicano; T. III. Bienes, Derechos Reales y Posesión; 5a. Ed. México, Editorial Porrúa, S.A.; 1981, pp. 126, 153, 154.

rarias, científicas, didácticas o artísticas, en el primer caso, o a creaciones nuevas tales como patentes de invención o de mejora, modelos y dibujos industriales, y los signos distintivos como las marcas, nombres y avisos comerciales, etc. en el segundo.

Por último, se puede decir que resultan comprensibles las críticas en torno al término "propiedad industrial" para designar a la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona que aseguran la lealtad de la concurrencia industrial y comercial, ya que varios autores consideran acertadamente que la palabra "industrial" es ambigua puesto que proviene del término "industria" que si se toma en sentido estrecho deja fuera al comercio y a otras actividades del trabajo humano.

Aun y cuando, en efecto, el término "propiedad industrial" no sea el más propio, también es de reconocerse que dicho término se ha adoptado universalmente y ha facilitado la distinción entre los diversos derechos de propiedad inmaterial y la comprensión de la materia.

## **2. DEFINICION DE MARCA.**

### **2.1 Definiciones Doctrinales**

#### **2.1.1. Tradadistas Extranjeros**

#### **2.1.2. Tradadistas Nacionales**

### **2.2 Definiciones Legales**

### **2.3 Definición Propuesta**

## **2. DEFINICION DE MARCA.**

A fin de lograr una mejor comprensión de lo que debe entenderse por el signo distintivo denominado "marca" procederemos a analizar y exponer diversas definiciones doctrinarias y legales para culminar con la proposición de un concepto propio.

### **2.1. Definiciones Doctrinales.**

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado en torno a esta institución jurídica por lo que en el presente estudio analizaremos únicamente aquellas que han trascendido más.

#### **2.1.1. Tratadistas Extranjeros**

Yves Saint-Gal, autor francés, define a la marca como aquél "signo distintivo que permite a su titular distinguir sus productos de los de su competencia".(12) A la anterior definición jurídica dicho autor suma la definición económica que conceptualiza a la marca como "un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".(13)

---

(12)Citado por Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 143.

(13)Ibidem.

Existen autores como Jaime Alvarez Soberanis que ven en la repercusión económica de la marca su principal función, puesto que consideran que la marca es un vehículo que utilizan las empresas para capturar a la clientela.

"La marca es el vínculo que utilizan las empresas para capturar la clientela ("good-will") y dominar los mercados, desempeñando un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios".(14)

En efecto, día a día existe menor número de productos que se venden y se compran sin estar marcados, multiplicándose proporcionalmente los bienes que ingresan al mercado con un signo marcario. No puede negarse que vivimos en una sociedad "consumista" que busca incrementar la cantidad y variedad de satisfactores logrando, inclusive, generar en el consumidor "necesidades ficticias", constituyendo el signo marcario el único instrumento que tiene éste a su disposición para identificar los bienes y poder seleccionar el de su preferencia.

"Es de tal suerte importante el papel que juegan las marcas en el mundo moderno, que podemos afirmar sin exageración que contribuyen de manera determinante a configurar el perfil de la sociedad en que vivimos".(15)

---

(14) Alvarez Soberanis, Jaime; La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología; Editorial Porrúa, S.A., 19 Edición, México, 1979, p. 54.

(15) Ibidem p. 55

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un "signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros".(16)

Finalmente, M.Z. Weinstein define la marca como aquél "signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".(17)

En Italia, Ezio Capizzano define a las marcas como "aquellas contraseñas de productos y mercancías que análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre las cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".(18)

Renato Corrado la define como "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado".(19)

---

(16)Citado por Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 144

(17)Idem

(18)Idem

(19)Ibidem p. 145.

C.E. Mascareñas connotado autor español, afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas".(20)

Definición muy similar a la anterior, por cuanto a los elementos que la componen, es la de Arturo Cauqui quien sostiene: "las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercializan a un tiempo".(21)

Baylos Corroza señala que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie".(22)

---

(20)Mascareñas, C.D.; Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio; Cap. VIII, de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe de Sola Cañizares; Montaner y Simon, S.A., T. II. Barcelona MCMXLII, p. 419.

(21)Cauqui, Arturo; La Propiedad Industrial en España; Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978, p. 38.

(22)Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derechos de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Cibitas, S.A., Madrid, 1978, p. 838.

Jesús M. Carrillo y Francisco Morales, autores colombianos, definen a la marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".(23)

En Venezuela Benito Sancó considera a la marca como "el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio".(24)

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez define a las marcas como "los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa".(25)

Finalmente, en Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba la definen como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros".(26)

### 2.1.2. Tratadistas Nacionales

Según lo expuesto brevemente en el inciso que precede, Alvarez Soberanis define la marca desde un enfoque netamente económico como "to-

---

(23)Carrillo Ballesteros, Jesús et Morales Casas, Francisco; La Propiedad Industrial; Editorial Termis, Bogotá, 1973, p. 199.

(24)Citado por Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 146.

(25)Idem.

(26)Idem.

do signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros", (27) en este sentido, la principal función de la marca es la de servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.

Para el maestro Rodríguez y Rodríguez la marca es "la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendieren utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados". (28)

César Sepúlveda explica que la marca es un signo para distinguir que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Pretende protegerlos poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. De este modo, las marcas cumplen con un doble propósito:

- 1) Permiten distinguir los productos o servicios de los de la competencia colaborando con el industrial o comerciante a conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora y expende;

---

(27) Alvarez Soberanis, Jalme; Op. cit., p. 54.

(28) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín; Derecho Mercantil; T.I. Editorial Porrúa, S.A., Decimoséptima Edición, México 1983, p. 425.

- 2) En segundo término, constituye una garantía para los consumidores que les permite identificar los diferentes productos o servicios con cierta calidad, precio y prestigio así como en relación con sus experiencias personales previas.

"Las marcas aportan a las mercancías una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos".(29)

Por su parte, el maestro Barrera Graf, conceptualiza la marca como aquél "signo distintivo de las mercancías que una empresa elabora o expende".(30)

Mario Bauche Garciadiego señala que "la marca es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden".(31)

Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcarlo se limita a clasificar en cuatro grupos las definiciones de los tratadistas de mayor autoridad en la materia ya que, amén al gran número de definiciones existentes, estima ocioso proponer una diversa.

---

(29)Sepúlveda, César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; Editorial Porrúa, S.A., 2a. Edición, México, 1981. p. 113.

(30)Barrera Graf, Jorge; Tratado de Derecho Mercantil; Editorial Porrúa, S.A., México, 1957, p. 117.

(31)Bauche Garciadiego, Mario; La Empresa; Editorial Porrúa, S.A., México, 1977, p. 113.

La primera corriente que clasifica dicho autor es la que se compone por los autores que caracterizan la marca por su papel de indicador del lugar de procedencia de la mercancía. Tal es el caso de Armen-gaud Ainé que la define como "signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende".(32)

La segunda de dichas corrientes considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo. Así Breuer Moreno la define como "el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola".(33)

En el tercer grupo ubica a los tratadistas que visualizan a la marca en forma mixta, esto es, con sus funciones individualizadora e indicadora de origen.

Finalmente, en el cuarto grupo se encuentran los estudiosos que adoptan la tesis mixta pero enfocando la esencia de la marca en función de la clientela. Dentro de esta corriente Rangel cita a Mario Ghirón quien apunta que "la marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares".(34)

---

(32)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 154.

(33)Breuer Moreno C., Pedro; Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio; 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1940, p. 51.

(34)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 157.

Por último podemos citar a Justo Nava Negrete que la define como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".(35)

## 2.2. Definiciones Legales.

La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, de manera expresa consignaba el concepto de marca al establecer en su artículo 1o. que "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903 la definió como "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia" (Artículo 1o.).

Sin embargo, en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad y características de la marca.

---

(35)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 147.

Igual sistema siguió la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 que en el artículo equivalente al lo. de la Ley predecesora (artículo 96) dispuso: "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento".

La actual Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 en su título IV denominado "Marcas", capítulo I intitulado "Definiciones y Materia de Registro" define a las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (artículo 87).

### **2.3. Definición Propuesta.**

Todas las definiciones expuestas con anterioridad son en esencia lo mismo, puesto que el derecho positivo de los diversos países de los que son nacionales los autores estudiados, varía en cuanto a la forma, de lo que se deriva que las definiciones también presenten algunas diferencias formales como v.gr. los signos que pueden constituir marcas, los objetos susceptibles de ser distinguidos por marcas, etc. Así por ejemplo, existen países que únicamente reconocen validez a las marcas de fábrica o comercio. Otros, como el nuestro, que también reconocen la existencia de marcas de servicio y otros, aunque en número muy limitado, admiten además las marcas auditivas.

Ahora bien, siguiendo la tónica de los diversos estudiosos de la materia la marca podría definirse ampliamente como "aquél signo o medio material distintivo de las mercancías o servicios de manera tal, que permite individualizarlos de los de su misma naturaleza y denotar su procedencia garantizando por un lado la función selectiva del público consumidor y por el otro la captación y conservación de la clientela al productor".

Sin embargo, consideramos que la anterior definición propuesta incurre en el mismo error que la mayoría de las definiciones de los diversos tratadistas: ser descriptiva.

En efecto, en numerosas ocasiones por fines didácticos o no, lejos de proporcionar una definición, la mayoría de los autores suelen proponer una descripción de la materia o institución jurídica en estudio.

Por lo anterior y debido a que toda definición "debe ser breve y clara, debe convenir a todo y solo a lo definido, y en ella no ha de entrar lo que se define"<sup>(36)</sup> propondremos a continuación, un nuevo concepto de lo que en forma genérica debe entenderse por marca:

"Todo signo susceptible de distinguir los productos o servicios a que se aplica".

---

(36) Diccionario Enciclopédico Universo; Fernández Editores, S.A., Séptima Edición, México, 1985, p. 318.

Consideramos que esta definición es lo suficientemente clara y precisa para definir que debe entenderse por marca según se pasa a explicar a continuación:

- a) "Todo signo susceptible de distinguir los productos o servicios a que se aplica". Consideramos que el término signo es el correcto puesto que por dicha acepción debe entenderse "objeto sensible que nos da idea de otro diferente" y en nuestro derecho positivo al no estar reconocida la validez de marcas auditivas, todo signo marcario necesariamente debe constituir un medio material. Además, el término signo comprende tanto a las marcas que se componen simplemente de un diseño como a aquéllas que se componen de una denominación o de la combinación de ambos y que se les conoce como marcas mixtas.
  
- b) "Todo signo susceptible de distinguir los productos o servicios a que se aplica". Resulta del todo evidente y claro que la marca tiene por objeto distinguir. De nada sirve un signo si no distingue. Tal distintividad es indispensable tanto para que los consumidores puedan desarrollar su función selectiva como para que el productor pueda individualizarse y distinguirse de sus competidores, particularmente de los fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de servicios de la misma o similar naturaleza, derechos ambos que les asisten dentro de un sistema económico competitivo.

Es por esto que en la definición propuesta incluimos únicamente el término "distinguir" que en nuestra opinión conlleva o induce a las anteriores consideraciones.

- c) "Todo signo susceptible de distinguir los productos o servicios a que se aplica". Esta última parte de la definición responde a que en nuestro derecho positivo se reconoce la existencia tanto de las marcas de servicio como de las marcas de productos o mercancías. Por cuanto al término "se aplica" no debe entenderse únicamente como una aplicación material o adherencia sino como "destino" o "amparo" ya que aunque la regla general de las marcas es su adherencia, existen ciertos productos que por su propia naturaleza impiden dicha aplicación material.

### **3. PUNTES DEL DERECHO MARCARIO.**

#### **3.1. Fuentes Formales.**

**3.1.1. La Constitución.**

**3.1.2. Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.**

**3.1.3. Tratados y Acuerdos Comerciales.**

**3.1.4. Jurisprudencia.**

#### **3.2. Fuentes Supletorias.**

#### **3.3. Fuentes Materiales.**

**3.3.1. Principios Generales del Derecho.**

**3.3.2. Equidad.**

**3.3.3. Derecho Comparado.**

**3.3.4. Doctrina.**

### 3. FUENTES DEL DERECHO MARCARIO.

Siguiendo la ordenación propuesta por el maestro Rangel Medina procederemos a estudiar las fuentes del derecho marcario clasificándolas en fuentes formales, fuentes materiales y fuentes supletorias.

#### 3.1. Fuentes Formales.

##### 3.1.1. La Constitución.

La empresa capitalista, que es la que prevalece en el sistema jurídico que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libertad de comercio, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre competencia que supone el reconocimiento y protección del individuo en el ejercicio de alguna actividad comercial, así como el otorgamiento de la misma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y para imponerse a los competidores.

Este principio de libertad de comercio está reconocido y regulado en nuestro sistema jurídico a través del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enunciado como una garantía individual que además de constituir un derecho individual del empresario y del comerciante, constituye una protección y una garantía al consumidor en cuanto que la abundancia y variedad en las mercancías multiplican y facilitan su poder de elección y la satisfacción de sus necesidades.

Sin embargo, la libertad de comercio no es una facultad irrestricta y carente de limitaciones que provea al empresario de un privilegio absoluto o una libertad natural que le permita recurrir a todos los medios de lucha para imponerse a sus competidores dominando el mercado y manejando a su antojo a la clientela, ya que ello supondría la destrucción absoluta de la libertad de comercio en su aspecto dinámico de protección tanto al empresario como al consumidor, para tornarla en un auténtico libertinaje desordenado y monopolístico con una nugatoria proyección social.

En efecto, la libertad de comercio debe ser considerada como una "libertad jurídica", es decir, como una facultad ordenada a ciertas finalidades, limitada por el respeto que debe darse a los derechos de los terceros y restringida en todo aquello que pueda significar un daño a la colectividad.

Esta libertad ordenada respeta el derecho del empresario, pero al propio tiempo reconoce los derechos y la esfera de acción de sus concurrentes, de modo tal que les reconozca el derecho que les asiste de acudir a la clientela para atraerla, subordinándose a las necesidades y exigencias de ésta y, de ser necesario, hasta a sus caprichos, sin dominarla de manera arbitraria, violenta o engañosa.

Las restricciones de orden público a esta libertad de comercio se consagran en el citado artículo 5o. Constitucional al preceptuar que "...el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial...".

Por lo tanto, la libertad de comercio e industria están constitucionalmente reconocidas siempre y cuando sean lícitas concepto éste abstracto, cuyo contenido debe ser proporcionado por la ley en cada caso y materia concretos, o en su defecto, por un proceso de interpretación judicial.

Por otra parte, como ya quedó explicado, los derechos y prerrogativas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial, que a su vez constituye una de las dos formas de la propiedad imaterial. Lo anterior supone que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que el derecho de propiedad en sentido genérico comprende todos los bienes que entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a las marcas está garantizada por la Carta Magna tanto en su artículo 14 que en la parte conducente señala que "nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ..." como en su artículo 16 que dispone que "nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...".

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

De lo anterior se conflare que del conjunto de estos principios consagrados por nuestra ley fundamental, surgen lógicamente y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos.

Por otro lado, cabe mencionar, que la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial reproducida en la Ley de Inveniones y Marcas dispone que la ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 89 fracción XV que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras. De igual manera la fracción X del artículo 73 de la Carta Magna faculta expresamente al Congreso para legislar en materia de comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.

Según se señaló en líneas anteriores, la libre concurrencia es el efecto natural de la libertad de trabajo que estriba en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupación lícita que más le agrade, colocando a todo sujeto en la situación de poder desempeñar la misma función que otro u otros.

Sin embargo, si se acotara la libre concurrencia en el sentido de prohibir en general a una persona que realice determinada actividad económica que se ejecuta por un grupo privilegiado, se volvería nugatoria la libertad de trabajo, puesto que se estaría obstaculizando el ejercicio de dicha libertad a personas que no gozaran de tales prerrogativas exclusivas.

Es por esto que el citado artículo 28 Constitucional al consignar en su primer y octavo párrafos la libre concurrencia, no hace sino afirmar la libertad de trabajo al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios "...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...".

Si se tiene en cuenta la división de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y propiedad industrial<sup>(37)</sup> se puede decir que los privilegios a que alude el citado precepto constitucional se limitan a los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas, y a los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas. Nada se dice acerca de los signos distintivos, es decir, respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que no son las creaciones nuevas.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de nuestra Ley Suprema, señala como facultad y obligación del Presidente de la República la relativa a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria", esto es, la facultad a otorgar los títulos que acrediten los derechos de propiedad industrial so-

---

(37)Ver mismo capítulo, 1.10

bre las creaciones nuevas, sin que se mencionen, como en el artículo 28, los privilegios a autores o artistas, aunque sí repite la omisión de dicho artículo en lo concerniente al otorgamiento de privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, para el uso de los signos distintivos.

En consecuencia, los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución no pueden considerarse estrictamente como un apoyo expreso del derecho marcario ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre dichos signos distintivos, en virtud de la evidente omisión en su señalamiento expreso. Sin embargo, no debe descuidarse el hecho indubitable de que en forma genérica se les reconoce dentro del aspecto dinámico de la libertad de comercio garantizada, en términos generales, en el artículo 28 Constitucional que la comprende, integra, sirve y le permite desarrollarse dentro de un marco lícito.

Finalmente cabe mencionar, que el tercer párrafo de la exposición de motivos en comento asentó:

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores, y aun cuando en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo las confusio-

nes. La protección concedida al signo, y consistente en el derecho exclusivo de colocarlos en las mercancías propias, garantiza del peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados artículos como provenientes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo, es decir, los derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de autor.

### 3.1.2. Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.

Sin lugar a duda, estos ordenamientos que agrupan disposiciones especiales tendientes a regular la materia de la propiedad industrial, constituyen la principal fuente formal del derecho de las marcas.

La presente ley, que ya fue objeto de análisis en el capítulo precedente,<sup>(38)</sup> se aprobó el 30 de diciembre de 1975 bajo la denominación "Ley de Invenciones y Marcas" ya que originalmente la iniciativa de ley se presentó con la denominación "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios", por considerar que esta denominación respondía en forma más acertada a los lineamientos constitucionales, y particularmente al artículo 28, dentro de la corriente internacional predominante.

---

(38)Ver capítulo I, 2.1.

Uno de los propósitos que originaron la creación y promulgación de una nueva ley en materia de propiedad industrial fue la introducción de nuevas disposiciones y una terminología adaptada a la evolución tanto de la legislación como de la doctrina internacionales en ésta materia. "El régimen jurídico de un país no puede ser estático. Debe adaptarse a la dinámica de una realidad social en esencia cambiante y responder adecuadamente a la necesidades y aspiraciones de la colectividad nacional".(39)

En efecto, resultaría paradójico que ante el ordenamiento jurídico que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no se aplicara la inventiva y la decisión necesaria para ajustarlo a la realidad que pretende regir.

De conformidad con la citada iniciativa el título que en ella se propuso para denominar a la nueva ley de la materia en estudio, se ajustaba más al espíritu del artículo 28 Constitucional además de ser más preciso puesto que las marcas se dan tanto en la actividad comercial como industrial.

---

(39)Iniciativa de Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios presentada por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Luis Echeverría Álvarez, al Congreso de la Unión con el objeto de abrogar la Ley de la Propiedad Industrial promulgada el 31 de diciembre de 1942.

Sin embargo, los argumentos vertidos en dicha iniciativa en apoyo a la denominación propuesta no fueron, al parecer, suficientes ya que la correspondiente ley se promulgó bajo la denominación "Ley de Inventiones y Marcas" término que tampoco resulta idóneo, puesto que las instituciones jurídicas reguladas por la misma no son exclusivamente los invenciones y las marcas.

### 3.1.3. Tratados y Acuerdos Comerciales.

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

En la materia en estudio encontramos diversos tratados o acuerdos de los que México es parte firmante y que en consecuencia, constituyen fuentes formales del derecho marcario.

1. Declaración de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la Protección Recíproca de Marcas de Fábrica y de Comercio.
2. Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la Protección de las Marcas de Fábrica.

3. Convención de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, sobre Propiedad Industrial.
4. Convención de Unión de París de 20 de marzo de 1883.
5. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891.
6. Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de Fábrica de 27 de enero de 1902 (2a. Conferencia Internacional Americana).
7. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y de Comercio y Propiedad Literaria y Artística de 23 de agosto de 1906 (3a. Conferencia Interamericana).
8. Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de 20 de agosto de 1910 (4a. Conferencia Internacional Americana).
9. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Washington 1929).
10. Acuerdo Comercial entre México y Francia firmado el 29 de noviembre de 1951.

Para el derecho marcario y en general la propiedad industrial guarda especial y transcendental importancia la Convención de Unión de París que será la única objeto de análisis en el presente estudio.

Los trabajos que condujeron a la promulgación del Convenio se iniciaron en la Conferencia de París de 1878. Su objetivo primordial se hizo consistir en otorgar una amplia protección a la propiedad industrial en una época en la que Europa sueña con la unidad internacional bajo la hegemonía europea en un tiempo en el que se cree en la existencia de un Derecho Natural como fuente de paz entre las naciones. Esta filosofía tuvo una influencia predominante en las decisiones que precedieron a la redacción del Convenio, adoptando con ellos, la idea de que asiste un derecho natural a los propietarios de derechos inmateriales sobre el fruto de su creación.

Dicho convenio fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y finalmente; en Estocolmo el 14 de junio de 1967.

México se adhirió el 10 de junio de 1903 y el Senado, por decreto de 7 de diciembre de 1903 ratificó tal adhesión la cual fue promulgada el 11 de diciembre de 1903. Posteriormente, el 19 de diciembre de 1928, la Cámara de Senadores aprobó las ulteriores revisiones del Convenio lo que fue ratificado por el Ejecutivo el 22 de marzo de 1929 promulgándose el 14 de marzo de 1930. Las reformas hechas en Londres en 1934 fueron aprobadas por la Cámara alta por decreto de 24 de diciembre

de 1954 ratificada por el Ejecutivo el 14 de abril de 1955 promulgándose el 8 de junio de 1955. El arreglo de Lisboa se aprueba el 31 de octubre de 1958 siendo finalmente publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1962. Finalmente, en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976 se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Además de las disposiciones generales del Convenio de París que se aplican a todas las figuras de la propiedad industrial que regula éste, existen ciertos artículos que regulan particularmente a los signos marcarios tales como el artículo 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinques, 6 sexies, 6 septies, el artículo 7 y 7 bis y los artículos 9, 10, 10 bis y 10 ter.

Los anteriores preceptos se pueden resumir básicamente en los principios analizados a continuación.

Uno de los principios del Convenio de París está constituido por el hecho de que se concede a los nacionales de todos los países de la Unión el mismo trato que a los nacionales del propio país, lo que se conoce como la regla del "trato nacional" o de la "asimiliación". A esos efectos, se consideran asimilados también, a los ciudadanos de los países miembros de la Unión, los ciudadanos de los países no miembros siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio del país de la Unión en cuestión. Lo anterior al margen de que variados países ya aplican una norma similar en sus legislaciones nacionales con independencia de cual-

quier convenio internacional. Sin embargo, el Convenio de París tiene el mérito de fijar esa norma de la "asimilación" haciéndola obligatoria para los países miembros.

Otro principio lo constituye el llamado "derecho de prioridad" que implica que el solicitante de un registro de marca depositada en uno de los países de la Unión dispone de seis meses para solicitar con prioridad una protección similar en todos los demás países de la Unión en los cuales dicho depósito no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo de ambos depósitos. El gozar de este derecho de prioridad significa poder organizar sin prisa ni dificultades una protección verdaderamente internacional de la marca sin verse amenazado por el nacimiento de derechos análogos a favor de terceras personas. Aunado a lo anterior, otro efecto del llamado derecho de prioridad consiste en que los efectos de la presentación de las solicitudes en los demás países se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud en el país primitivo, esto es, todas las fechas legales coinciden con la inicial, condicionado a que dicho derecho se ejercite en tiempo, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la fecha legal del primer país de depósito.

Por otro lado, el convenio concede una serie de garantías para los titulares de derechos de propiedad industrial y, en este caso concreto, para los titulares de signos marcarios como el reconocimiento de la independencia de las marcas nacionales entre sí, incluso cuando se trata de la misma marca, del mismo propietario y para los mismos productos o servicios, lo que supone que una marca depositada por un ciudada-

no de un país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por otro país miembro en virtud de no haber sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

De igual manera se dispone que una marca regularmente registrada en el país de origen será registrada y protegida "tal cual es" (por lo que se refiere a su forma) en los otros países de la Unión con las siguientes reservas:

- i) que no afecte a derechos adquiridos por terceros;
- ii) que no esté desprovista de todo carácter distintivo, o en su caso, sea meramente descriptiva;
- iii) que no sea contraria a la moral o al orden público y, principalmente, de naturaleza tal que pueda engañar al público.

De igual manera, los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio aun y cuando no prevean su registro.

De esta forma, los países de la Unión han establecido, para las marcas registradas en el país de origen, ciertas reglas comunes que han facilitado grandemente el registro de las marcas y, por consiguiente, el comercio internacional entre esos países que las utilizan lo que significa que el efecto económico de estas disposiciones es también considerable.

Finalmente cabe destacar las disposiciones tendientes a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

#### 3.1.4. Jurisprudencia.

Siguiendo la concepción de Jurisprudencia que propone el maestro Rangel al margen del sentido restrictivo-formal que le asigna la Ley de Amparo, comprenderemos también las opiniones de la Dirección General de Inventiones y Marcas que, en la materia en estudio, constituyen una fuente formal importantísima debido a la ausencia o escaso número de obras y trabajos marcarios al respecto.

En efecto, si nos apegamos al término jurisprudencia en sentido formal, la misma se constituye exclusivamente por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Sin embargo, debido a la estructura procesal que en México rige para dar solución a los conflictos de índole marcaria y debido a que es la autoridad administrativa la que tiene a su cargo la aplicación en primera instancia de la Ley de Inventiones y Marcas generando, en consecuencia, diversos criterios particularmente en cuanto a la registrabilidad de las marcas que constituye uno de los temas más controvertidos debido a su inherente subjetividad, bajo el término jurisprudencia comprenderemos todas y cada una de las opiniones que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a la misma y las cuales pueden provenir de la

Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico), de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"A pesar de que las determinaciones de dicha dirección no se caracterizan ciertamente por su uniformidad, constituyen inagotable y muy importante fuente de conocimiento del derecho marcario mexicano. Bien seleccionado y ordenado el material producido en esta primera etapa de las contiendas que afectan al derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso instrumento de consulta sobre todo por el entrelazamiento estrecho que paulatinamente viene operándose entre las opiniones de dicha autoridad administrativa con las que sustentan las autoridades judiciales".(40)

En segundo término se cuenta con las opiniones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa los cuales desde un punto de vista constitucional tienen a su cargo revisar las resoluciones de la autoridad administrativa en cuestión. Aún y cuando, si bien es cierto, que las sentencias de estos juzgados no tienen por sí mismas el carácter de definitivas ya que pueden ser impugnadas, no menos cierto es que constituyen un autorizado y útil núcleo de jurisprudencia que a menudo es confirmada por el tribunal revisor.

---

(40)Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Editorial Libros de México, S.A., No. 2 julio - diciembre, México, 1963, p. 163.

Finalmente, por cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, a través del recurso de revisión que se interpone contra las sentencias de los Jueces de Distrito, sus ejecutorias proporcionan tanto formalmente como por su contenido, la más valiosa interpretación e integración de la Ley.

Por tanto, no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa están construyendo con sus valiosas opiniones una fuente formal del derecho marcarío mexicano, sino que también los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y la propia autoridad administrativa coadyuvan valiosamente en dicha actividad.

### 3.2. Fuentes Supletorias.

Dentro de las fuentes supletorias del derecho marcarío encontramos la legislación civil, mercantil y penal tanto sustantiva como adjetiva.

Los preceptos legales en materia de marcas por su naturaleza especial omiten la regulación específica y detallada de algunas figuras e instituciones regidas por otras materias y, en particular, por el derecho común.

En efecto, en variadas disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas y de su Reglamento se consagran necesarias referencias a las materias antes citadas debido a la expresa utilización de figuras jurídicas de su competencias como, por ejemplo, lo relativo a personas físicas y morales, domicilio, ausencia, nombre, posesión, propiedad, copropiedad, consentimiento, nulidad, mandato, transmisión, enajenación, establecimiento, mercancía, comercio, razón social, denuncia, acción penal, etc.

En variados preceptos también efectúa una remisión expresa a tales ordenamientos tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo como lo es el caso particular de las normas de la ley y reglamento marcarios, reguladoras de los procedimientos administrativos bajo los cuales han de ejercitarse las acciones administrativas de nulidad, falsificación, imitación, uso ilegal, competencia desleal y extinción (arts. 189, 192, 193, 214, 215, 228 y 230 de la Ley de Invenciones y Marcas y arts. 10, 109, y 115 de su Reglamento); así como las que en materia de responsabilidad civil y penal consigna a propósito de medidas precautorias y de aseguramiento (arts. 213, 223 bis de la Ley y 121 al 123 de su Reglamento).

Lo anterior no hace más que revelarnos que no obstante estar las diferentes normas agrupadas en ramas específicas, las mismas brotan de un tronco común, esto es, entre ellas existe un parentesco que se debe a su derivación de principios metodológicos comunes a todas las ramas de la ciencia del Derecho, no obstante lo cual la división normativa arbitraria o no, resulta necesaria.

### 3.3. Fuentes Materiales.

#### 3.3.1. Principios Generales del Derecho

Casi todos los códigos modernos consagran estos principios generales como el último de los recursos de que el juzgador puede valerse para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En nuestro derecho positivo tanto el artículo 14 de la Constitución Federal como el 19 del Código Civil los regulan en forma expresa disponiendo:

Artículo 14 Constitucional "...En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho".

Artículo 19 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales: "...deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho".

Sin embargo, surge el problema ineludible de determinar que debe entenderse por "principios generales del derecho" la que constituye una de las cuestiones más controvertidas en la literatura jurídica, en donde para algunos tratadistas aquellos corresponden a los principios generales del derecho romano y para otros al derecho justo o natural.

Con independencia del significado de tal expresión, cuyo alcance no es materia del presente estudio, resulta indudable el reconocimiento expreso que nuestras leyes otorgan a los principios generales del derecho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley y por lo tanto, deben tomarse como válidos para llenar las lagunas que indudablemente existen en la legislación marcaría positiva.

En efecto, en todos aquellos casos en que las fuentes formales resultan insuficientes para la solución de una controversia marcaría, queda el juzgador en una situación muy semejante a la del legislador ya que deberá completar dicha labor legislativa mediante la aplicación de principios dotados de una validez intrínseca y en la misma forma en que el legislador lo habría hecho de haberlos tenido presentes y, desde luego, sin contradecir en nada al conjunto de normas legales, a efecto de que el sistema jurídico permanezca homogéneo.

### 3.3.2. Equidad.

Las leyes son por naturaleza enunciados generales que, en consecuencia, no abarcan todos los casos concretos en una forma integral, sin que ello pueda constituir un impedimento para la correcta aplicación de la justicia. Además, en ocasiones, la aplicación estricta de una norma a una situación concreta puede resultar del todo inapropiada, en cuyo caso el juzgador deberá hacer un llamamiento a la equidad con el objeto de atemperar el rigor de la disposición general y abstracta.

De acuerdo con la concepción aristotélica la equidad es una virtud del juzgador, un correctivo, un remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Por tanto, lo equitativo, siendo lo justo, no necesariamente es lo justo legal, en cuyo caso se convierte en una necesaria rectificación de la justicia rigurosamente legal que puede ser la injusticia de un caso determinado y que en el derecho marcario, al igual que en el resto del derecho positivo, encuentra plena vigencia.

"La aplicación del criterio de equidad en los casos en que existe una laguna en el derecho legislado, permite conciliar las exigencias de la justicia con las de la seguridad jurídica y hace posible la realización plena de otro de los postulados capitales de la vida del derecho, a saber: la coherencia y unidad armónica de cada sistema".(41)

### 3.3.3. Derecho Comparado.

Esta disciplina consiste en el "estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento y reforma", (42) con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas de nuestro derecho positivo.

---

(41)García Maynez, Eduardo; Introducción al Estudio del Derecho; Edit. Porrúa, S.A., Trigésimo cuarta edición, México, 1982, p. 378.

(42)Ibidem pp. 162 y 163.

Obviamente el valor de la doctrina, jurisprudencia y legislación extranjeras es meramente ilustrativo en tanto que pueden aprovecharse ideas que hagan más comprensibles instituciones, en el caso concreto, de derecho marcarío, no suficientemente exploradas por el legislador nacional.

### 3.3.4. Doctrina.

"Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente técnico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación".(43)

Existen algunas disposiciones legislativas que expresamente reconocen a la doctrina el carácter de fuente, como acontece con el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles o el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra señalan, respectivamente:

"Art. 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales

---

(43)García Maynez, Eduardo; Op. cit., p. 76.

como doctrinarias, comprendiendo en ellas los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."

"Art. 292. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten, y citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a la acusación".

Las opiniones de los autores y tratadistas del derecho marcarlo aún y cuando constituyan un influjo privado entre legisladores y juzgadores y carezcan de una obligatoriedad absoluta, representan un importantísimo papel entre los diversos factores ideológicos para interpretar, aplicar e inclusive reformar la legislación mexicana en materia de marcas.

Aunado a lo anterior es menester connotar, como afirma David Rangel Medina,<sup>(44)</sup> que la validez de la doctrina como fuente del derecho se sustenta también en el hecho de que es ésta la que aporta las opiniones y da a conocer las verdades jurídicas de indiscutible validez denominados principios generales del derecho que según quedó expuesto, poseen un reconocimiento Constitucional expreso.

---

(44)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 141.

#### **4. FUNCIONES O FINALIDADES DE LA MARCA.**

**4.1. Función de Distinción.**

**4.2. Función de Protección.**

**4.3. Función de Indicación de Procedencia.**

**4.4. Función Social.**

**4.5. Función de Propaganda.**

#### 4. FUNCIONES O FINALIDADES DE LA MARCA.

En virtud de que las funciones que se le atribuyen al signo marcario son muy variadas, procederemos a analizar exclusivamente aquellas que arrojan las definiciones previamente analizadas y el propio concepto legal.

##### 4.1. Función de Distinción.

Esta función se desprende del hecho mismo de que es la marca la que le confiere a las mercancías o al servicio a que se aplica, su propia individualidad permitiéndole ser distinguida de otros productos o servicios iguales o semejantes.

Lo anterior se infiere claramente de la lectura de los artículos 87 y 90 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas que disponen lo siguiente:

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

Art. 90. Pueden constituir una marca:

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

#### 4.2. Función de Protección.

Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, la marca posee una doble función protectora en cuanto a que, por un lado, permite al productor, prestador o comerciante diferenciarse de los demás productores, prestadores y comerciantes que compiten con él en el mercado y por el otro, facilita y garantiza la capacidad de elección del consumidor.

Lo anterior se evidencia indudablemente con la insistida protección que la Ley de Invenciones y Marcas concede en contra de actos de competencia desleal, infracciones y delitos de falsificación.

#### 4.3. Función de Indicación de Procedencia.

Esta función, aunque de primordial importancia, se encuentra condicionada a que el signo marcario que se utilice efectivamente sea lo suficientemente distintivo, ya que de lo contrario las mercancías o servicios amparados podrán causar confusión acerca de su origen.

Con la presente función se vuelve a evidenciar el carácter protector dinámico de los signos marcarios en cuanto a que permiten al consumidor comprar con seguridad aquello cuya calidad ha apreciado o sobre lo que ha escuchado comentar y que se encuentra avalado por dicho signo; más aún, les induce a adquirir diferentes productos o servicios que no conocen pero provenientes del mismo productor o prestador que les inspira confianza. A su vez, permiten que el industrial o comerciante se alce sobre los demás ofertando sus productos o servicios obteniendo, en cambio, resultados proporcionales al esfuerzo y habilidad aplicados.

La función de señalar la proveniencia de las mercancías y servicios amparados por una marca, se encuentra expresamente regulada en el artículo 89 de la ley de la materia que dispone:

Art. 89. "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o a los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste."

#### 4.4. Función Social.

Esta función que indudablemente guarda íntima relación con las anteriores, se puede resumir en una "garantía con doble dimensión social", puesto que constituye una garantía para el consumidor a quien se le asegura que está adquiriendo lo que quiere comprar ya que le permite distinguir con certeza la calidad que busca y, una garantía para el fabricante, comerciante o prestador que encuentra así un medio para distinguirse de sus competidores reafirmando el valor de sus productos o servicios.

A esta función también se la ha llamado función de "garantía de calidad".

#### 4.5. Función de Propaganda.

Resulta innegable que la marca posee inherentemente una proyección publicitaria que opera en forma directa sobre la clientela atrayéndola por el conocimiento previo que la misma posea sobre los artículos o servicios a que se aplica.

Lo anterior permite que en un mercado diversificado y creciente se estimule el mejoramiento de los productos y servicios lo que supone un mayor reconocimiento al signo marcario que inspira confianza por su conocida calidad.

Por tanto, la marca se transforma en un valioso factor de difusión de atracción y de conservación de la clientela tornándose en un activo social de apreciable valor y en un buen agente de ventas.

Desde luego no puede perderse de vista, que los efectos positivos que la marca ejerza en cuanto a la atracción de la clientela sin duda también tienen que ver con la originalidad, cualidades propias e impresión que produce el signo marcario en cuestión.

## **5. REQUISITOS DE LAS MARCAS.**

### **5.1. Requisitos Esenciales de Validez o de Fondo.**

5.1.1. La marca debe ser distintiva.

5.1.2. La marca debe ser especial.

5.1.3. La marca debe ser novedosa.

5.1.4. La marca debe ser lícita.

5.1.5. La marca debe ser veraz.

### **5.2. Requisitos Secundarios Accidentales o de Forma.**

5.2.1. El carácter facultativo de la marca.

5.2.2. La innecesaria adherencia de la marca.

5.2.3. El carácter aparente de la marca.

5.2.4. La marca debe ser individual.

## 5. REQUISITOS DE LAS MARCAS.

No obstante que la mayoría de los autores suelen citar a diversos tratadistas internacionales al plantear el estudio de este tema del derecho marcario, el presente estudio únicamente se referirá a los caracteres, requisitos o elementos que deben reunir las marcas de conformidad con nuestro ordenamiento legal en materia marcaria que constituye el objeto del presente estudio. Por ello consideramos ocioso citar a autores extranjeros que a su vez fundan las clasificaciones que proponen en las propios ordenamientos legales locales de los países de que son originarios.

En este orden de ideas, los requisitos que deben reunir los signos distintivos para poder constituir marcas al amparo de la Ley de Invencciones y Marcas en vigor, son los siguientes:

### Requisitos de Fondo:

- Distintividad
- Especialidad
- Novedad
- Licitud
- Veracidad

Requisitos de Forma:

- Carácter facultativo
- Innecesaria adherencia
- Apariencia
- Individualidad

**5.1. Requisitos Esenciales de Validez o de Fondo.**

Con respecto a este tema, no existe uniformidad entre los diversos tratadistas de la materia aun y cuando supuestamente los desprendan de la legislación. En efecto, para Rodríguez y Rodríguez, existen dos componentes esenciales de la marca para que proceda el otorgamiento de su registro: la novedad y la especialidad.<sup>(45)</sup> En cambio Nava Negrete considera como requisitos de validez la capacidad distintiva y la licitud.<sup>(46)</sup> Sin embargo en el presente trabajo nos adherimos a la clasificación arriba señalada, propuesta por David Rangel, por considerarla la más completa y precisa.<sup>(47)</sup>

**5.1.1. La Marca Debe Ser Distintiva.**

La distintividad es el más importante de los requisitos esenciales y, quizá, el que mayormente justifique la existencia de signos mar-

---

(45)Rodríguez y Rodríguez; Op. cit., p. 427.

(46)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 166.

(47)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 184.

carios, ya que aquellos que no reúnan esta característica no podrán cumplir con sus funciones de protección, indicación de procedencia, propaganda y de garantía a productores y consumidores.

En efecto, la distintividad es la capacidad que posee un signo marcario de individualizar o caracterizar con originalidad los productos o servicios a que se aplique de los diversos productos o servicios de naturaleza igual o similar.

Es gracias a esta cualidad que los consumidores pueden ejercer su capacidad selectiva con mayor seguridad y que los industriales o comerciantes poseen una mayor certeza de que serán plenamente individualizados por su clientela.

La Ley de Invenciones y Marcas se refiere en forma expresa a la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de validez que debe reunir todo signo marcario para poder constituir legalmente una marca, al establecer que pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase (artículo 90 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas).

Por consiguiente no puede menos que resaltarse con el debido énfasis esta capacidad identificadora, individualizadora o singularizadora que debe reunir todo signo marcario, a efecto de evitar cualquier po-

sible confusión con marcas existentes destinadas a amparar productos o servicios iguales o similares.

Consideramos que esta capacidad distintiva tiene una doble proyección en cuanto a que, por un lado, debe distinguir originalmente el producto o servicio que se ampara y, por el otro, debe ser capaz de distinguir su procedencia.

Por lo tanto, el requisito de validez objeto de estudio en el presente subinciso, es indispensable tanto para obtener el derecho al uso exclusivo del signo marcarío en cuestión mediante su depósito y registro ante la autoridad competente, como para conservar dicho uso exclusivo, ya que el carácter distintivo es un factor determinante en el planteamiento y solución de diversos problemas como los conceptos de nulidad de registros ya concedidos, el exámen ordinario y extraordinario de novedad, la tipificación de múltiples figuras delictivas e infracciones, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal, etc. De ahí que pueda concluirse que la cualidad distintiva de la marca es la columna vertebral de la misma.

A primera impresión puede surgir la interrogante sobre si la apreciación sobre la presunta distintividad resulta del todo subjetiva. Sin embargo, existen no solo en la legislación, sino en la doctrina y, sobre todo, en la jurisprudencia reglas de carácter general que deben tenerse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este requisito esencial en las marcas.

Al respecto Rangel Medina<sup>(48)</sup> expone que las principales reglas en torno al tema que se trata, son las relativas a que una marca difiera suficientemente de otra cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, ya que si la marca se confunde ya desde la primera impresión que de ella se tenga, ésta no cumple con el requisito de distintividad. Además, para apreciar el carácter distintivo de las marcas, también conviene tener en cuenta la naturaleza del producto de modo tal que si se trata de objetos vendidos a un público especial, la más pequeña diferencia sirve para impedir la confusión de las marcas, pero si, por el contrario, se trata de un objeto de venta corriente ofrecido al grueso del público se exige que las diferencias sean más acentuadas. De igual manera, una marca puede componerse de diversos elementos que separadamente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de originalidad exigido.

El reconocimiento de este carácter de la marca se advierte también en escasas pero valiosas tesis jurisprudenciales según se verá en el próximo capítulo.

#### 5.1.2. La Marca Debe Ser Especial.

Diversos autores explican esta cualidad de la marca como aquella por virtud de la cual la misma es capaz de diferenciarse, individuali-

---

(48)Rangel Medina, David; Op. cit., pp. 186 y 187.

zarse o distinguirse de las demás. Esto es, para los autores que apoyan esta teoría, el requisito de especialidad no es otra cosa sino la originalidad o novedad que debe caracterizar al signo marcarlo para que pueda ser objeto de registro.

Para otros autores la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores como es el caso de los colores aislados, las figuras geométricas más sencillas como la línea recta, un punto, los números de un solo guarismo, etc.

Sin embargo, existe otra opinión sobre la especialidad de la marca, a la cual nos adherimos, que supone que una marca es especial cuando sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada.

Lo anterior se desprende de la Ley de la Materia al disponer que la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercadería, de modo tal que la misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de diferente naturaleza.

Sin embargo, en contra de la anterior afirmación, algunos exponen que existen marcas sometidas a un tratamiento privilegiado que les permite romper con la rigidez establecida por la clasificación oficial, aseveración esta que puede combatirse con el hecho de que la marca noto-

ria también es especial en cuanto que únicamente puede invocarse en relación con artículos, si no idénticos, sí similares.

A mayor abundamiento, si bien es cierto que las marcas notorias gozan de ciertos privilegios, no menos cierto es que las marcas antes de adquirir la cualidad de notoriedad fueron marcas comunes que tuvieron que cumplir con el requisito de especialidad, de modo tal que el otorgamiento de dichas privilegios que conlleva el reconocimiento del carácter notorio de una marca, no es sino la retribución al mérito del esfuerzo del productor o comercializador por difundir y distinguir, con éxito, su signo marcario.

La presente cualidad se infiere en los artículos 92, 93, 95, 96, 97, 101, 106, 107, 140, 147, 210 y 211 de la Ley de Inventiones y Marcas, pero particularmente en los artículos 94 y 95 de dicho ordenamiento que a la letra disponen:

"Art. 94.- Las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento.

Cualquier diferencia respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"Art. 95.- Una vez efectuado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá

limitarse la protección a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite."

Nava Negrete<sup>(49)</sup> considera como una excepción al principio de especialidad el que la misma marca pueda ser usada por diversas personas siempre y cuando amparen productos o servicios diferentes. Sin embargo, en nuestra opinión, este hecho no hace sino confirmar dicha característica, constituyendo, en todo caso, una excepción al principio de novedad que se analiza a continuación.

### 5.1.3. La Marca Debe Ser Novedosa.

Este requisito es indispensable para obtener el registro de una marca, ya que la autoridad marcaría, previo al otorgamiento del registro en cuestión, efectúa el "examen de novedad" para determinar si existe una marca igual o similar en grado de confusión previamente registrada y que se destine a amparar los mismos o similares productos o servicios.

Por consiguiente, la novedad consiste en la capacidad inherente al signo marcarío que le permite diferenciarse de las demás marcas por poseer elementos propios que la hacen ser diversa.

---

(49)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 184.

Sin embargo, en materia marcaria dicha novedad no es absoluta sino sólo relativa puesto que no es necesaria la novedad en relación con la universalidad de las marcas registradas ante las autoridades marca-rias mexicanas, sino que basta sea nueva en cuanto a su aplicación.

Al respecto el autor francés Pouliet afirma que "no es necesario que el signo que constituya la marca haya sido imaginado, creado por la circunstancia... o sea el más vulgar del mundo, si él no se emplea actualmente como marca en la industria y para los productos a los cuales se aplica".(50) De este modo, si la marca es igual o parecida a otra usada y registrada con anterioridad, quien la use estará usurpando derechos preconstituidos, o si quien la usa pretende registrarla, el citado examen de novedad arrojará un resultado negativo puesto que la autoridad le citará de inmediato la o las anterioridades iguales o semejantes en grado de confusión existentes.

Ahora bien, como señala David Rangel,(51) esta apreciación de la novedad de la marca en relación a los productos o servicios a que se aplica, revela la conexión que tal cualidad tiene con el carácter de especialidad, puesto que cualquier signo puede servir de marca con tal que se elija para que pueda ser usada en otra industria, de ahí que algunos tratadistas lleguen a considerar redundante el exigir que todo

---

(50)Citado por Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 171.

(51)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 194.

signo marcario deba reunir las cualidades de especialidad y novedad. Sin embargo, consideramos que dichas características no se identifican, puesto que la primera, se refiere al ámbito de aplicación del signo marcario sobre determinados productos o servicios, ya que resultaría inaceptable que una marca pudiera ser registrada para amparar un número indeterminado de artículos, en tanto que la segunda, se refiere a la idoneidad específica para ser distinguida. Lo que no supone necesariamente, la negación de la íntima relación que guardan ambas cualidades como requisitos esenciales de la marca.

Aunado a lo anterior, es conveniente aclarar que la identidad o similitud que una marca puede guardar con otra previa, aplicada a iguales o similares artículos o servicios, admite diversos criterios, comúnmente aceptados, que el autor Nava Negrete resume en dos (52):

- a) Criterio objetivo-jurídico que funda la similitud en la naturaleza o uso cercano de los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto;
- b) Criterio económico que se funda en la existencia suficiente de razones que puedan hacer creer que los productos o servicios provienen del mismo fabricante.

---

(52)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p.

En nuestra opinión, la similitud o afinidad entre los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto debe examinarse atendiendo primordialmente a su naturaleza y no exclusivamente a la clasificación que proporciona el reglamento de la materia, puesto que lo anterior supone que los consumidores con mucha probabilidad serán los mismos al igual que el tipo de establecimientos en que se comercialicen o presten y que las necesidades que se apliquen a satisfacer.

Por otro lado, se argumenta que la territorialidad de la marca también constituye una relativización del requisito de novedad, ya que no podrán constituir válidamente o tener influencia en cualquier marca que se conceda en nuestro país, anterioridades de países extranjeros cuya prioridad no se hubiese reclamado en tiempo en nuestro país o que en general, hubiese sido en cualquier tiempo anterior para su registro. Lo anterior constituye una afirmación válida con excepción hecha de las marcas notorias.

Este requisito esencial se reconoce particularmente en el artículo 92 de la Ley de Invenciones y Marcas en relación con los artículos 105, 106 y 107, el cual preceptúa:

"Art. 92.- Cuando el registro se solicite por persona distinta del titular de una marca registrada, para artículos o servicios similares a los que ésta proteja y, a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial pudiera causar

confusión en los consumidores, se negará el registro si procede una vez desahogado el trámite a que se refiere el artículo 106."

**5.1.4. La marca debe ser lícita.**

Este principio se origina con motivo de la necesaria tutela tanto de intereses privados como del interés del Estado mexicano o de otros Estados, respetando los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo.

Al respecto procede aclarar que la gran mayoría de los autores coinciden en afirmar que la licitud debe ser valuada en relación al signo o medio material y no al producto o servicio a que se aplica.

La ley de la materia en nuestro país, reconoce expresamente este requisito al disponer que no es registrable como marca todo aquél signo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas (artículo 91 fracción XVIII).

De igual manera, el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas consagra diversas fracciones prohibitivas por razones de orden público e interés general como aquellas que disponen que no son registrables las marcas que reproduzcan o imiten los signos o medios materiales que constituyen los símbolos de soberanía o de cualquier organización reconocida oficialmente (fracción VII); las que reproduzcan o emulen

signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por el Estado (fracción VIII); las que imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero o monedas conmemorativas (fracción IX); las que reproduzcan condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en eventos reconocidos oficialmente (fracción X); etc.

El principio de licitud, en comento, se consagra expresamente en el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas que dispone:

"Art. 89.- Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su reglamento..."

#### 5.1.5. La Marca Debe Ser Veraz.

Existen autores que identifican o suman este requisito dentro de la licitud del signo marcario, sin embargo, en virtud del énfasis que hace nuestra ley al respecto, procederemos a analizarlo.

El requisito de veracidad se consagra en nuestra ley marcaria con el objeto de evitar que los compradores sean defraudados y que el productor o comerciante sea víctima de la competencia desleal.

Dentro de esta tesisura la Ley de Invenciones y Marcas señala que no son registrables las marcas que contienen indicaciones falsas so-

bre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios a que se aplican, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y que puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia (fracciones XIV y XVI).

En la práctica es muy común, que la autoridad marcaría, al objetar el registro por considerar la marca descriptiva, ligue tal descriptividad a esta fracción argumentando que si la marca a final de cuentas no resulta descriptiva sí resultará que induce a error al público consumidor quien creerá que está adquiriendo un producto o servicio diferente al que le sugiere la marca que lo ampara.

## **5.2. Requisitos Secundarios Accidentales o de Forma.**

Los requisitos accidentales de la marca, se refieren a las condiciones de forma relativas a la aplicación del signo sobre el producto y al uso mismo de la marca.

### **5.2.1. El Carácter Facultativo de la Marca.**

La ley marcaría concede al registro de la marca un carácter facultativo o potestativo al disponer que aquél que quiera usar o esté usando una marca puede adquirir el derecho a su uso exclusivo mediante

su registro (artículos 88 y 89). En tal virtud, el registro de la marca constituye un auxiliar de importancia para el productor o comerciante quienes serán los titulares de la carga de obtener dicho registro en su propio beneficio.

Sin embargo, este principio tiene excepciones de carácter general y poco comunes en la práctica como el caso de las marcas obligatorias que se constituyen por aquellos signos distintivos cuyo uso el Estado declara obligatorio debido a imperativos de orden público, de seguridad, de salud, de garantía o de control (artículo 125 Ley de Invenciones y Marcas).

La presente regla se somete igualmente a excepciones de carácter especial contenidas en decretos que disponen el uso obligatorio de marcas en artículos tales como medias de nylon y otras fibras sintéticas, artículos de viaje, artículos fabricados total o parcialmente con piel, las prendas de vestir y los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca.

A pesar de estas excepciones, la regla que impera es la de la pretestatividad del signo marcarío, que se desprende de la libertad misma tanto de trabajo como de comercio que se erigen en el individuo como derechos y no como deberes.

### 5.2.2. La Innecesaria Adherencia de la Marca.

Este principio supone que no es necesario estampar materialmente la marca sobre la mercancías, ya que el concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara de modo que no pueda separarse del mismo.

La anterior afirmación cobra cabal logicidad cuando nos enfrentamos con productos que presentan una imposibilidad material de aplicárseles directamente la marca sea por la naturaleza misma del producto (vgr. gas, líquidos, polvos, hilos, etc.) bien por sus reducidas dimensiones (vgr. joyas, alfileres, etc.).

Según afirma Guglielmo en su libro Tratado de Derecho Industrial "no es una relación física de coexistencia entre producto y marca la que asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley le asigna".(53)

En efecto, la actual Ley de Invenciones y Marcas no exige el requisito de la adhesión formal de la marca al producto sino sólo el que la marca sea usada de manera tal que sea susceptible de distinguir los

---

(53)Guglielmo, Pascual di; Tratado de Derecho Industrial; Edición Castellana, Buenos Aires, 1951, T.II, p. 23.

artículos a que se aplique, lo que supone que por dicho uso puede conceptuarse el empleo o referencia que de ella se haga en empaques, envolturas, folletos, avisos, facturas, correspondencia, etc.

### 5.2.3. El Carácter Aparente de la Marca.

En principio, puede afirmarse, que la marca debe ser aparente ya que, de lo contrario, no podrá cumplir con su principal y más evidente función de distinción.

Rangel Medina justifica tal aseveración en el hecho de que la Ley de Inventiones y Marcas exige que las marcas registradas lleven las leyendas "Marca Registrada" o sus abreviaturas, "Hecho en México" y la ubicación del establecimiento comercial o industrial en forma ostensible, visible y clara. "Ahora bien, si las menciones y leyendas obligatorias aludidas deben llevarse en forma ostensible y clara precisamente por las marcas al aplicarse a los productos que distinguen, es evidente que la exigencia de claridad y ostentación relativa a dichas indicaciones, lógicamente debe entenderse aplicada también a la marca misma. Tal es, por elemental sentido común, la base para que se considere como un requisito de la marca su carácter aparente, en oposición a su aplicación oculta".(54)

---

(54)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 208

Sin embargo, lo anterior también se sujeta a excepciones como lo son las marcas ocultas o interiores como, los tapones de botellas marcados a fuego. De tal guisa, nuestra ley estipula que cuando los productos u objetos no se prestaren a ello, las indicaciones y leyendas deberán aparecer en las cajas, empaques o envases en que se contengan los productos al expenderse al público.

Lo cierto es que, la violación al principio de apariencia a través del uso oculto del signo marcario, es un inconveniente que redundará en perjuicio del productor o comerciante, ya que ello impedirá que el consumidor individualice el producto quien por el riesgo de ser víctima de engaños se abstenga de adquirir dicho producto marcado ocultamente.

#### 5.2.4. La Marca Sebe Ser Individual.

Se dice que la marca debe ser individual, puesto que, en principio el signo distintivo tiende a individualizar a un solo productor o a un solo comerciante de sus competidores. Así lo reconoce nuestra ley al disponer que la marca debe ser distintiva e individualizadora, o al disponer que el registro marcario solo puede ser expedido a una persona ya sea física o moral, etc.

Al igual que los principios formales ya estudiados, el presente principio también admite excepciones como es el caso de las marcas colectivas, las marcas comunes y los usuarios autorizados que más adelante estudiaremos con mayor detenimiento.

## **6. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.**

- 6.1. Clasificación atendiendo al origen del derecho sobre el signo marcario.**
- 6.2. Clasificación atendiendo a la composición del signo marcario.**
- 6.3. Clasificación atendiendo al destino del signo marcario.**
- 6.4. Clasificación atendiendo a la función del signo marcario.**
- 6.5. Clasificación atendiendo a los elementos que componen el signo marcario.**
- 6.6. Clasificación atendiendo al titular del signo marcario.**
- 6.7. Clasificación atendiendo al ámbito de validez del signo marcario.**

6. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.

6.1. Clasificación atendiendo al origen del derecho sobre el signo marcario:

- a) Marcas registradas.
- b) Marcas no registradas.

Las primeras se componen, como su nombre lo indica, por aquellos signos marcarios cuyo registro se ha obtenido al amparo y en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Las segundas son aquellas que se componen por marcas que están siendo usadas por una persona pero cuyo registro no ha sido solicitado.

Nuestra ley reconoce ambos tipos de marcas concediendo a las registradas un derecho de uso exclusivo y a las segundas únicamente les reconoce un "mejor uso" para invalidar, en los términos y condiciones de ley, el registro solicitado por un tercero.

6.2. Clasificación atendiendo a la composición del signo marcario:

- a) Marcas nominativas o de palabra
- b) Marcas figurativas o innominadas
- c) Marcas Mixtas

Las primeras son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras con independencia de la letra o demás caracteres gráficos quedando, en consecuencia, protegido el sonido y la composición misma de la palabra, con el beneficio de que se imprime mejor en la memoria porque es repetidamente pronunciada de boca en boca entre los consumidores.

Las marcas figurativas o innominadas se componen por dibujos o figuras características que sirven para designar los artículos o servicios a que se aplican. Estas marcas, a diferencia de las verbales fundan su existencia en el sentido de la vista a través del cual penetra al consumidor grabándose la imagen en la memoria usual, y tienen la ventaja de ser reconocidas aún entre los analfabetas, dando una mayor oportunidad para explotar y desarrollar la fantasía.

Como su nombre lo indica, las marcas mixtas se componen por la combinación de uno o varios elementos nominativos con uno o varios elementos figurativos. Algunos autores afirman que algunas marcas mixtas pueden dar lugar a marcas ideativas, evocativas o sugestivas que son aquellas que, con independencia del elemento nominativo o figurativo

que las componen, originan en el consumidor una idea que es la que éste graba en su memoria.

Aunque la ley marcaría solo reconoce implícitamente esta clasificación, el nuevo reglamento de la misma la reconoce en forma expresa al disponer que "para obtener el registro de una marca, deberá presentarse...solicitud por duplicado...Se expresará la denominación de la marca, o, en su caso, si se trata de innominada o mixta..." (Artículo 75).

### 6.3. Clasificación atendiendo al destino del signo marcario:

- a) Marcas industriales o de fábrica
- b) Marcas comerciales

Esta clasificación es generalmente adoptada por la doctrina y por la generalidad de las legislaciones de los diversos países. Nuestra ley menciona, en forma indistinta, a las marcas industriales y comerciales. Antiguamente se refería en forma expresa a las marcas de agricultura situación que no prevaleció hasta la ley en vigor.

Las marcas de fábrica se componen por aquél signo distintivo usado especialmente por el industrial o productor para distinguir los artículos por él producidos e indicar su procedencia.

Las marcas de comercio se componen por los signos distintivos que emplean los comerciantes y prestadores para distinguir los artículos que comercializan o los servicios que prestan de los de sus competidores.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente esta clasificación al disponer en su artículo 89 que "...Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste".

#### 6.4. Clasificación atendiendo a la función del signo marcario.

- a) Marcas defensivas o protectoras
- b) Marcas de reserva
- c) Marcas ligadas

Las primeras son aquellas marcas que presentan semejanza a la vista o al oído y que son registradas por algunos industriales o comerciantes, no con el fin de ser usadas, sino sólo con la intención de usar una y con las demás impedir que terceros competidores usen o registren marcas similares en grado de confusión con la marca en uso. Le llaman de protección porque estas marcas se erigen alrededor de la marca principal únicamente para su defensa. Las marcas de defensa suelen registrarse para distinguir la misma clase de mercancías que distingue la marca realmente usada, e inclusive, para distinguir cualquier mercancía que pueda guardar similitud con los artículos que ampara la marca de interés.

En la práctica marcaría, las marcas de defensa se traducen únicamente en el registro de idénticas marcas (no similares) en diversas clases de la clasificación proporcionada por el reglamento.

Este es el tipo de marcas protectoras que expresamente reconoce nuestra ley marcaría al disponer que el "titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro" (Artículo 117).

Las marcas de reserva se componen por aquellas que son registradas para ser eventualmente usadas y que, por constituir signos atractivos, los comerciantes e industriales precavidos registran reservándolas para su uso antes que otros se anticipen.

Las marcas ligadas adquieren tal calidad mediante la declaratoria correspondiente por parte de la autoridad competente. Para que se declaren ligados diversos registros marcarios es necesario que pertenezcan a una misma persona física o moral, que sean semejantes en grado de confusión y que se destinen a amparar iguales o similares artículos o servicios. La única consecuencia de las marcas ligadas es que las mismas únicamente podrán ser transmitidas en conjunto y no en forma aislada.

**6.5. Clasificación atendiendo a los elementos que componen el signo marcario:**

- a) Marcas compuestas
- b) Marcas complejas

Las primeras se componen por diversos elementos que, considerados aisladamente, no son susceptibles de apropiación por ser del dominio público o uso común por lo que la novedad radica en la configuración o representación que se le da. En tal virtud, a nadie queda prohibido usar las mismas palabras descriptivas o de uso común para los mismos productos o servicios a condición de que no se efectuó también una reproducción de los elementos o disposición innovadora.

Las marcas complejas se forman con elementos ya protegidos por su titular a través de diversos registros marcarios que forman un nuevo todo para ampliar la defensa con un registro más. Sin embargo, mientras mayor es la complejidad del signo marcario, su protección es menos sólida puesto que en caso de conflicto por usurpación la comparación de las marcas se hará en atención a su conjunto. Amén de lo anterior, es necesario registrar también las marcas simples que en forma individual también constituyen signos idóneos de distinción.

**6.6. Clasificación atendiendo al titular del signo marcario.**

- a) Marcas individuales
- b) Marcas colectivas

Como su nombre lo indica, las marcas individuales se constituyen por aquellas que distinguen a determinado productor o comerciante de sus competidores.

En cambio las marcas colectivas pretenden indicar que las mercancías han sido producidas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado, consistiendo generalmente en una palabra compuesta por el nombre geográfico del lugar de origen, facilitando la proyección de pequeños productores de cierta localidad o de un producto específico, quienes aisladamente estarían incapacitados para extender su marca más allá de un área determinada.

#### 6.7. Clasificación atendiendo al ámbito de validez del signo marcario:

- a) Marcas nacionales
- b) Marcas extranjeras

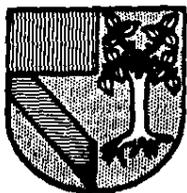
Son nacionales las marcas cuyo registro se haya obtenido en la República Mexicana al amparo de la ley en vigor o de las leyes marcarias anteriores.

Las marcas extranjeras, por el contrario, se constituyen por los signos ya depositados en uno o varios Estados extranjeros y cuyo registro se solicita en México al amparo del Convenio de París, ya comentado, en el plazo previsto para tal efecto.

Al amparo de algunas legislaciones extranjeras podría derivarse otro tipo de marcas llamadas Internacionales, es decir, aquellas que por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna quedan protegidas automáticamente en todas las naciones adheridas al Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1881. Sin embargo, nuestro gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por acuerdo de 10 de marzo de 1942, denunció dicho arreglo al que se había adherido México el 26 de julio de 1909, disponiendo que las marcas inscritas en la Oficina Internacional hasta el 10 de marzo de 1942, fecha en la que la denuncia surtió efectos, continuarían siendo protegidas en México hasta el fin del período respectivo de 20 años de vigencia de las marcas dispuesto por el propio arreglo.

308909

16  
v1 y v2  
25%



**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**ESCUELA DE DERECHO**

**CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS  
EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO**

**T E S I S**  
**PARA OPTAR POR EL TITULO DE**  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**QUE PRESENTA LA ALUMNA**  
**HEDWIG ADELHEID LINDNER LOPEZ**

**DIRECTOR DE TESIS:**  
**LIC. HECTOR DAVALOS MARTINEZ**

**TESIS CON  
FALLA LE ORIGEN**

**MEXICO, D. F.**

**1989**

### CAPITULO III

**1. SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR MARCAS.**

**1.1 Criterios de Registrabilidad de los Signos Marcarios.**

**1.2 Criterio de Registrabilidad Adoptado por la Legislación Nacional.**

**1.3 Marcas Registrables en Nuestro Derecho Positivo.**

**1.3.1. Denominaciones Visibles Constitutivas de Marcas.**

**1.3.2. Signos Visibles Constitutivos de Marcas.**

**1.3.3. Otros Medios Constitutivos de Marcas.**

**1.3.4. Carácter Distintivo de las Marcas.**

**1.3.5. Los Nombres Comerciales y las Razones y Denominaciones Sociales.**

## 1. SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR MARCAS.

Del estudio de diversas legislaciones en materia marcaria se desprende, que existen tres medios para adquirir el derecho a una marca:

- a) Por el uso
- b) Por el registro
- c) Por ambas combinadas

Nuestra legislación adopta el tercer sistema puesto que dispone que "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" (artículo 89), lo que significa que existen dos tipos de marcas, las no registradas, que son aquellas que se utilizan para distinguir artículos o servicios aún y cuando no se encuentran inscritas ante la autoridad competente, y, las marcas registradas, cuyo uso exclusivo lo obtiene su titular mediante el registro correspondiente.

A continuación procederemos a estudiar los signos que, al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, resultan susceptibles de conformar marcas registrables.

**1.1. Criterios de Registrabilidad de los Signos Marcarios.**

No existen criterios uniformes en cuanto a la determinación de los signos o denominaciones susceptibles de constituir válidamente marcas, sin embargo, los sistemas de los diversos países se pueden dividir en dos grandes rubros.

1. Un primer sistema en materia de constitución de marcas es el de la elección libre según el cual la ley en cuestión no especifica de manera expresa qué signos son permitidos y cuales prohibidos, siempre y cuando el signo, cuyo registro se pretende, reúna el requisito inherente de distintividad.
2. El segundo sistema determina el procedimiento de elección a través de cualquiera de los siguientes tres métodos:
  - a) Aquél por el cual la ley de la materia enumera taxativamente los signos que pueden ser registrados como marca;
  - b) Aquél que enumera limitativamente los signos que no pueden ser usados como marca; y
  - c) El sistema ecléctico que especifica simultáneamente los signos que pueden constituir marcas objeto de registro y cuales no pueden serlo.

## 1.2. Criterio de Registrabilidad Adoptado por la Legislación Nacional.

La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, primera ley especializada en materia marcaria, adoptó el sistema de libre elección al disponer en su artículo 1o. que podían constituir marcas de fábrica "cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".(1)

Por lo que se refiere a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, la misma siguió el sistema enumerativo, puesto que en su artículo 1o. dispuso enunciativamente los signos susceptibles de constituir marcas.(2)

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de julio de 1928 adoptó el sistema ecléctico pues en su artículo 2o. consignó el principio general al disponer que "puede constituir una marca cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase". De igual forma, consignó a manera ejemplificativa, algunas de las modalidades que podían presentar los signos marcarios y, de manera limitativa, los que no eran susceptibles de registrarse como marca.(3)

---

(1)Ver capítulo I, número 1.1, p. 6.

(2)Ver capítulo I, número 1.2, p. 9.

(3)Ver Capítulo I, número 1.3, p. 12.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 conserva en términos generales el sistema adoptado por su predecesora, por un lado, de libre elección del signo marcario en tanto sea distintivo y, por el otro, excluye de modo expícito a aquellos signos que no pueden gozar de la protección de la ley por no reunir los requisitos necesarios.(4)

Finalmente, por lo que se refiere a la Ley de Invenciones y Marcas actualmente en vigor, la misma, al igual que su predecesora, adopta el sistema mixto consagrando, a manera, indicativa los medios que pueden constituir marcas y, en forma limitativa, aunque de una manera más completa que la ley anterior, los signos incapaces de constituir válidamente marcas.

### 1.3. Marcas Registrables en Nuestro Derecho Positivo.

En primer término, al margen de la ley, puede afirmarse que los medios idóneos para constituir marcas son tan infinitos como la propia imaginación del ser humano.

Sin embargo, por razones de orden público e interés general ese ingenio, sagacidad y habilidad humana es menester regularla amén de la convivencia social. En tal virtud, procederemos a analizar detenidamente los preceptos legales que determinan cuales son los signos que caen dentro de la tutela jurídica y que por lo mismo son susceptibles de

---

(4)Ver Capítulo I, número 1.4, p. 19.

otorgarse en exclusiva mediante su registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.(5)

El artículo 90 de la multicitada Ley de Invenciones y Marcas señala textualmente que:

**"ART. 90. Pueden constituir una marca:**

- I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
  
- II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente".

Del precepto antes transcrito se puede desprender que las marcas pueden consistir en simples signos nominales o verbales, en signos figurativos o en la combinación de ambos. Sin embargo, procederemos a ana-

---

(5)A partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vigor a partir del 17 de marzo de 1989, se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con lo cual la Dirección General de Invenciones Marcas y Desarrollo Tecnológico pasó a ser la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

lizar dicho precepto parte por parte para un mejor entendimiento, no obstante lo cual conviene aclarar que, dada la naturaleza humana, puede resultar ocioso cualquier intento de consagrar en un precepto legal lo que puede y debe entenderse como un signo marcarío idóneo a la luz de un ordenamiento jurídico.

De conformidad con la primera fracción de esta disposición pueden constituir una marca:

- a) Las denominaciones visibles;
- b) Los signos visibles; ó
- c) Cualquier otro medio material.

Debiendo reunir cualquiera de estos tres tipos de marcas los requisitos de distintividad y capacidad individualizadora.

### **1.3.1. Denominaciones Visibles Constitutivas de Marcas.**

Aunque el término visible puede inducir a error, lo que pretende el legislador con su inclusión es que se entienda que las denominaciones susceptibles de ser registradas como marca, son aquellas que tengan representaciones gráficas, esto es, que estén escritas, lo que supone que nuestra legislación no reconoce validez a sonidos o grabaciones fonéticas.

El término denominación significa "designación de una persona o cosa por su título",<sup>(6)</sup> "nombre, título, o renombre con que se distinguen las personas y las cosas".<sup>(7)</sup> Por tanto, por denominaciones debemos entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, astrales, animales, vegetales, naturales, etc.

Estas marcas compuestas por denominaciones y por lo tanto también conocidas como marcas verbales, fonéticas ó nominativas se caracterizan por atraer al público consumidor a través de la vista puesto que se escriben y leen y, a través de los oídos, puesto que se pronuncian.

Los teóricos de la materia dividen las denominaciones en denominaciones de fantasía y denominaciones evocativas:

- Las denominaciones de fantasía se oponen a la denominación necesaria y a la denominación vulgar que, como veremos más adelante, no pueden ser registradas como marca, ya que estas carecen de toda originalidad, en tanto que la denominación de fantasía supone una originalidad caprichosa y hasta arbitraria que no despierta en forma inmediata la idea del objeto a que se aplica, sino hasta después de que se convierte

---

(6) Diccionario Enciclopédico Ilustrado; Fernández Editores, S.A., 7a. Edición, México, D.F., 1985, p. 322.

(7) Diccionario Porrúa, Editorial Porrúa, S.A., 5a. Edición, México, D.F., 1973, p. 232.

en una marca conocida entre el público consumidor. Existen grados en la caprichosidad y arbitrariedad pudiendo carecer totalmente de significado como la marca KODAK en cuyo caso es preciso que el sonido o su composición estructural sea fácil de retener por el consumidor.

Además de las denominaciones de fantasía compuestas por palabras carentes de significado existen las denominaciones de fantasía que poseen un significado clarísimo y que son extraídas del lenguaje común pero que por ser aplicadas a determinados artículos que no guardan relación con el significado propio de la palabra resultan fantasiosas. Tal es el caso de MONT BLANC, para plumas, JARRITOS para refrescos, PELIKAN para artículos de escritorio, etc.

De tal guisa podemos concluir que las denominaciones de fantasía se componen por las palabras inventadas o por las tomadas del lenguaje corriente siempre y cuando no sean necesarias, genéricas o descriptivas de los productos o servicios que han de distinguir.

En la mayoría de los países del mundo esta especie de marcas constituyen la categoría más numerosa.

- Las Denominaciones Evocativas, son aquellas que despiertan en el consumidor la idea del producto o servicio en sí mismo o de su utilidad, naturaleza, especie, etc., sin llegar a resultar descriptiva puesto que ello constituiría un obstáculo

para su registro, o bien el motivo de la anulación del mismo como se verá más adelante.

De este modo, la fantasía de la denominación puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de la denominación necesaria o en la inclusión de sufijos o prefijos siempre y cuando el grado de fantasía no sea mínimo.

En efecto, el término evocar significa "traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación"<sup>(8)</sup> lo que significa que se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto o servicio a que se aplican.

El uso de denominaciones evocativas es muy común en la industria farmacéutica en donde aplicar estrictamente la inventiva puede resultar inapropiado. De este modo, dichas denominaciones suelen consistir en el empleo de radicales de sustancias químicas vgr. CALCIGENOL.

De lo anterior se desprende que el análisis de marcas evocativas debe ser mucho menos riguroso ya que de lo contrario se provocarían graves obstrucciones de la libertad de comercio, lo que implica que el productor o comerciante debe soportar la correspondiente carga de la existencia de marcas semejantes, puesto que resulta obvio que en la medicina la fantasía encuentra un campo muy estrecho debido al limitado número de raíces y elementos de la nomenclatura científica.

---

(8)Diccionario Porrúa de la Lengua Española, p. 314.

Esto se corrobora con la siguiente jurisprudencia:

**MARCAS, CONFUSION DE** - Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del elemento "vista", tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de la clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues este es el sentido que debe darse a las fracciones I, II y IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XIV del propio artículo y en relación también con el artículo 106.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 227/73.- Roussel Uclaf - 9 de julio de 1973 - Unanimidad de votos.

Sostiene la misma tesis:

Amparo en revisión 251/73 - Laboratorios Grossman, S.A.- 13 de agosto de 1973 - Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 641/74- Kananhit, S.A. - 7 de enero de 1975. Unanimidad de votos.

**Precedentes:**

**Séptima Epoca:**

Volumen 29, Sexta Parte, p. 35

Volumen 87, Sexta Parte, p. 55

Lo anterior de igual manera se ha sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito en los siguientes criterios:

MARCAS, FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS, LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENEN PROHIBICION DE REGISTRARLOS - La fracción V del Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas establece la prohibición expresa de registrar como marca "las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa". La prohibición referida no puede extenderse al registro como marca de figuras o diseños simplemente evocativos de los productos que se desean amparar con la marca propuesta o de situaciones hechos o artículos relacionados con ellos, porque evocar significa traer una cosa a la memoria o a la imaginación y no es sinónimo del término describir que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de alguna cosa.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 345/83 - Mars Incorporated - 20 de septiembre de 1984 - Unanimidad de votos - Ponente: Angel Suárez Torres.

MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.- Si conforme al "Diccionario de la Rima" de la Real Academia Española "describir" significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, es indudable que la denominación nectarina, cuyo registro se pretende, es una palabra evocativa, en virtud de que en todo caso sólo sugiere la idea del producto o de su naturaleza o utilidad y, por ende, no puede ser descriptiva de los productos a los que trata de aplicarse, ya que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación y, si las denominaciones evocativas no están incluidas en la prohibición que contempla el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, jurídicamente no es aceptable la aplicación de dicho precepto para negar el registro de la marca cuestionada, solicitado por la quejosa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1260/77.- C.P.C. Internacional, Inc. - 2 de febrero de 1978 - Unanimidad de votos.

MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS.-No es exacto que la marca "COMPLETARROZ" quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que no son registrables como marca las denominaciones, figuras y frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse ya que dicha marca no describe los productos que tratan de ampararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca de que se trata incluye el término arroz, que podría en forma aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que dicha expresión acompañada del término "complet" no tiene significación concreta que pueda dar idea absoluta de los alimentos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su composición caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el producto o sugiere su naturaleza o utilidad. Describir significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, de ahí que la expresión completarroz sea únicamente evocativa, pues además de que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación, la misma sólo da idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1260/77. C.P.C. Internacional Inc.- 2 de febrero de 1978 - Unanimidad de votos - Ponente: Sergio Hugo Chapital G.

Por otro lado cabe destacar, que en ocasiones son tan apropiadas las denominaciones de fantasía, aun más que las evocativas, que pasan a formar parte del lenguaje común con el peligro de convertirse en denominaciones genéricas o del dominio público con el consecuente riesgo de perder el registro correspondiente.

### 1.3.2. Signos Visibles Constitutivos de Marcas.

Por el término signo se comprende aquella "cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra".(9) Por lo tanto, a la luz del artículo 90 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas, pueden constituir marcas emblemas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas de envases o de productos, escudos, banderas, dibujos, etc. con las restricciones que la propia ley establece y que se analizarán en forma detallada más adelante.

Cabe señalar que dentro de los signos visibles enumerados a manera enunciativa en el párrafo precedente, los más comunes e idóneos son los constituidos por dibujos que admiten un campo también infinito de aplicación y que no han de referirse directamente al objeto que va a ser marcado. Al respecto existen también dibujos fantásticos que se apegan a las mismas reglas analizadas para las denominaciones fantásticas.

Al igual que en las denominaciones, existen los dibujos o diseños evocativos que no son totalmente descriptivos y por tanto si susceptibles de constituir marcas registrables.

---

(9)Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Decimonovena Edición, Madrid, 1970, p. 1202.

### 1.3.3. Otros Medios Constitutivos de Marcas.

La ley habla también "de cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase". Sin embargo, no existen muchos otros medios fuera de los apuntados, susceptibles de aplicarse a las mercancías o de usarse en los servicios, que siendo visibles, no sean gráficos o denominativos, a menos de que la Ley se refiera a marcas compuestas o mixtas.

### 1.3.4. Carácter Distintivo de las Marcas.

Un requisito sine qua non de las marcas lo constituye la distintividad a que se refiere el precepto en comento. Sin embargo, este tema es uno de los más controvertidos de la materia en virtud de la evidente subjetividad del requisito, ya que lo que para uno constituye una marca nominativa, figurativa o mixta suficientemente distintiva, para otro no.

En efecto, la palabra distintivo viene del verbo distinguir que significa "hacer que una cosa se diferencie de otra por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.". "Manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir"(10),

---

(10) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Decimonovena Edición, Madrid 1970, p. 1202.

lo que supone que la marca cuyo registro se solicite, debe ser distinta de cualquier marca registrada.

Por otro lado, el término "distintiva" se ha identificado con la capacidad, inherente a la marca, de individualizar los artículos o servicios que ésta ampare de otros de su misma especie.

Debido a la gran complejidad de interpretar este requisito que debe reunir toda marca ha sido un tema poco estudiado por los teóricos de la materia y más aún, constituye un tema poco tratado en la jurisprudencia sobre la materia.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley Suprema de la Unión, dispone en su artículo 6 quinquies, apartado B, inciso 2, que los países de la Unión pueden rehusar o invalidar el registro de una marca registrada en otro país de ésta, cuando la marca en cuestión esté desprovista de todo carácter distintivo.

Lo anterior se encuentra corroborado por escasísimos criterios jurisprudenciales entre los que se encuentran los que se transcriben a continuación:

MARCAS. LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELA-CION. PECULIARIDADES DE LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 y 91 FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmen-

te merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías, en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que influyen en el comercio o están registradas y la protección de la Ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited. - 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

**MARCAS SIN CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.**-El artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que pueden constituir una marca las denominaciones suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Luego si la resolución reclamada niega el registro de una marca con ese fundamento legal, y basa su resolución en que la expresión solicitada no es apta para constituir una marca, porque no identifica a los productos a que se aplica frente a los de su misma especie o clase, ya que la denominación propuesta se aplica a todos los productos de su clase sin distinguirlos uno de otro, no puede decirse que formalmente carezca de fundamentación legal, pues está citando el precepto que le sirve de apoyo, no que haya falta de motivación, pues está expresando las razones por las que estima que el caso encaja en la hipótesis legal exami-

nada. Y puede decirse que, en el caso, la denominación "productos clínicos" (aunque esté en idioma extranjero) no es apta para constituir una marca, porque no sirve para distinguir los productos clínicos de un productor de los de otro, ni unos productos clínicos de otros, por lo que no es apta para ser registrada como marca. Y aún a mayor abundamiento la conclusión anterior que por sí misma se sostiene, se corrobora con la lectura de la fracción V del artículo 91, que señala que no es registrable como marca una simple denominación descriptiva del producto. Y también, a mayor abundamiento, el artículo 6. quiquies, apartado B, inciso 2o., del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o bien estén formadas exclusivamente por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Luego resulta correcto decir que la marca "productos clínicos" destinada a amparar precisamente productos clínicos, no es apta para registro porque no identifica los productos a que se aplica frente a los de su misma especie o clase y es una denominación generalizada aplicable a todos esos productos sin distinción. Y sería injusto e ilegal otorgar el registro marcarlo a esa denominación, de manera que ningún otro fabricante de productos clínicos pudiera hacer mención de que lo que fabrica y vende son productos clínicos, para no incurrir en imitación de marca.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 4/79.- Chesebrough Pond's Inc. - 22 de marzo de 1979.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**1.3.5. Los Nombres Comerciales y las Razones y Denominaciones Sociales.**

Ahora bien, procediendo con el análisis de la segunda fracción del artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas, se puede afirmar que también pueden constituir válidamente registros marcarlos los nombres

comerciales, las razones sociales y las denominaciones sociales, siempre y cuando no queden comprendidas en las prohibiciones legales que serán objeto de análisis en el siguiente apartado.

Por lo que se refiere a los nombres comerciales, los mismos pueden válidamente constituir marcas siempre y cuando no resulten descriptivos de los giros mercantiles que exploten o de las mercancías que vendan y reúnan los requisitos exigidos para todo signo marcarío particularmente el de distintividad.

El nombre comercial se distingue de la marca en que el primero designa al establecimiento como tal, en tanto que la segunda distingue mercaderías o servicios, sin embargo, a través de este sistema, también reconocido por el Convenio de París, se puede concluir que el nombre comercial goza de una doble protección: como signo que distingue al establecimiento propiamente dicho y como signo que distingue las mercaderías que en él se venden o los servicios que en él se prestan.

Existen nombres comerciales muy acreditados que además es conveniente y prudente registrarlos como marca como es particularmente el caso de tiendas departamentales y que se conocen como "house mark".

Por cuanto hace a las razones y denominaciones sociales, aún y cuando la ley permite su registro como marcas, lo cierto es que no se recurre mucho a ellas puesto que normalmente carecen de cualidades distintivas, como es el caso de los supermercados AURRERA cuya marca es és-

ta y no Arrendadora de Centros Comerciales, S.A. de C.V., que constituye su denominación social.

Al igual que los nombres comerciales éstas deben reunir el requisito de distintividad y en general todos los requisitos que la ley exige de las marcas.

**2. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.**

- 2.1 Denominaciones y Signos Distintivos.
- 2.2 Nombres Propios, Técnicos, de Uso Común y Denominaciones Genéricas o Usuales.
- 2.3 Envases del Dominio Público, de Uso Común o Carentes de Originalidad.
- 2.4 La Forma de los Productos.
- 2.5 Denominaciones, Figuras o Frases Descriptivas.
- 2.6 Letras, Números y Colores Aislados.
- 2.7 Escudos, Banderas y Emblemas de Países o Denominaciones y Siglas de Organizaciones Oficiales.
- 2.8 Signos o Punzones Oficiales de Control y Garantía.
- 2.9 Medios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros.
- 2.10 Condecoraciones, Medallas u Otros Premios.
- 2.11 Nombres, Seudónimos, Firmas, Sellos y Retratos.
- 2.12 Títulos de Obras, Personajes Ficticios o Simbólicos y Personajes Humanos de Caracterización.
- 2.13 Palabras Extranjeras (Derogada).
- 2.14 Denominaciones Geográficas.

- 2.15 Los Mapas.
- 2.16 Signos Engañosos.
- 2.17 Signos no Registrables por Razones de Interés Público.
- 2.18 Signos Contrarios a la Moral, Buenas Costumbres u Orden Público.
- 2.19 Signos y Denominaciones Notoriamente Conocidas.
- 2.20 La Traducción de Palabras no Registrables.
- 2.21 Marcas Idénticas.
- 2.22 Marcas Semejantes.
- 2.23 Marcas Iguales o Semejantes a un Nombre Comercial.

## 2. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.

En congruencia con el sistema mixto adoptado por la Ley Mexicana de la materia, que ya fue objeto de estudio al inicio del presente capítulo, ésta en su artículo 91 compuesto por 23 fracciones consagra las hipótesis normativas prohibitivas para el registro de marcas.

A continuación procederemos a analizar cada una de dichas hipótesis legales, un caso práctico y las tesis jurisprudenciales más sobresalientes, aplicables a cada una de éstas prohibiciones legales.

Antes de iniciar dicho estudio, es conveniente mencionar que, derivado de lo técnico que resulta la ley aunada a las innumerables lagunas y a la subjetividad de la materia, la jurisprudencia ha constituido una fuente valiosísima de la materia marcaría tanto como instrumento de integración como y, sobre todo, instrumento de interpretación de disposiciones, de suyo, subjetivas e inciertas.

En efecto, dentro del sistema legal mexicano los actos que el poder público realiza para garantizar la tutela de los derechos inmatrimoniales de la propiedad industrial y, en concreto, de las marcas, se encuentran sujetos a un control constitucional a través del juicio de amparo.

Anteriormente, durante la vigencia de las Leyes de 1903 y 1928 los particulares que se venían afectados por una resolución de la entonces autoridad marcaría promovían un "juicio especial de revocación" que constituía un sistema ordinario de impugnación ante los jueces federales contra cuyo fallo procedía un recurso ante el Tribunal de Circuito quien resolvía en definitiva.

Posteriormente dicho sistema ordinario desapareció con la puesta en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 quedando como hasta nuestros días, el juicio de garantías como único medio extraordinario de impugnación de las resoluciones administrativas dictadas por la autoridad marcaría que hasta el 16 de marzo de 1989 la constituyó la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.(11)

Durante la vigencia de la Ley de 1942 y de la actual Ley de 1976, numerosos han sido los juicios de amparo promovidos y resueltos por los Jueces de Distrito contra actos de la autoridad marcaría consistentes, entre otros, en negativas de registro de marcas o nulidades de registros de marca ya concedidos. Contra las sentencias dictadas por dichos jueces procede y ha procedido el recurso de revisión que corres-

---

(11)A partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vigor a partir del 17 de marzo de 1989, se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con lo cual la Dirección General de Invenciones Marcas y Desarrollo Tecnológico pasó a ser la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

pondría resolver hasta antes del año de 1968<sup>(12)</sup> a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y, después de este año, a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito que a la fecha suman seis.

Aclarado lo anterior, procederemos a entrar al estudio de cada una de las fracciones que componen el aludido artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

### 2.1. Denominaciones y Signos Distintivos.

La fracción I de dicho artículo fue reformada a través del Artículo Primero del Decreto de 29 de diciembre de 1986 publicado en el Diario Oficial del 16 de enero de 1987, en vigor al día siguiente, para leerse como sigue:

No son registrables como marca: "I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior".

De conformidad con lo expuesto al explicar el requisito de distintividad exigido por el artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas, a efecto de que una marca cumpla con su función individualizadora, es menester que sea distinta de toda marca, que posea elementos propios, originales y susceptibles de apropiación, ya que es obvio que el

---

(12) Reformas hechas a la Constitución, a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 30 de abril de 1968.

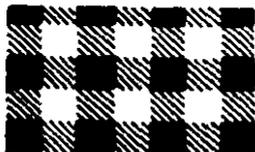
propio artículo 91 en sus demás fracciones dispone que marcas no pueden ser objeto de registro, entre otras razones, por no considerarlas distintivas, según se expone más adelante.

En consecuencia, no son registrables las marcas que no sean lo suficientemente distintivas en los términos ya apuntados.

### C A S O

#### INSTANCIA ADMINISTRATIVA

\* Se solicitó el registro de la marca 'SIN DENOMINACION' consistente en el diseño de cuadros de color rojo, seguido por cuadros de color blanco y cuadros de color blanco atravesados por líneas oblicuas de color rojo, para amparar alimentos y sus ingredientes, particularmente fideos y toda clase de pastas, salsas de tomate y condimentos en general. Efectuados los exámenes administrativos y de novedad, la autoridad marcara resolvió negar el registro de la marca con fundamento en la fracción I del artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas en relación con la fracción I del artículo 91 de dicha ley, en virtud de considerar que la marca propuesta, se trata de una figura no lo suficientemente distintiva y susceptible de identificar los productos que pretenden amparar frente a los de su misma especie o clase.



## INSTANCIA JUDICIAL

\* Inconforme con la anterior resolución, el agraviado interpuso Juicio de Amparo ante Juzgados de Distrito manifestando que la resolución combatida no cumplió con el requisito constitucional de debida fundamentación y motivación además de que la autoridad responsable efectuó una incorrecta interpretación de los preceptos legales aplicados, en virtud de que la marca propuesta a registro tan es distintiva que con anterioridad ya había estado registrada en la propia Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, registro que se extinguió por falta de uso. En consecuencia, se destacó la incongruencia de la autoridad en la emisión de sus juicios ya que en un principio consideró la combinación de colores y figuras que forman el diseño como suficientemente distintivos y posteriormente, sin concurrir razones de hecho o de derecho que lo justificaran, cambió repentinamente de parecer frente a la nueva solicitud de registro presentada por el titular primario.

La presente controversia aun se encuentra pendiente de resolución por parte del Sexto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

## 2.2. Nombres Propios, Técnicos, de Uso Común y Denominaciones Genéricas o Usuales.

La segunda fracción del precepto en comento a la letra dispone que no son registrables como marca:

II. "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 presente fracción también fue objeto de reformas en 1987 y comprende, desde entonces, lo que antes de dichas reformas constituían las fracciones I y II del mismo precepto.

Ahora bien, la fracción en comento proporciona variados conceptos que, aunque todos se encaminan a un mismo propósito, no se les puede considerar como equivalentes y por tanto merecen ser explicadas en forma separada.

El NOMBRE PROPIO de los productos (o servicios) es aquél con el que se designa al producto en sí mismo considerado, esto es, es el nombre necesario, su verdadera denominación y que, por razones obvias, no puede ser monopolizado mediante el otorgamiento de su exclusividad a una persona, puesto que el lenguaje es común a todos y de libre uso.

Esta prohibición se justifica también, porque resulta evidente que los nombres necesarios carecen de la capacidad distintiva exigida por el artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas cuando se aplican precisamente a la clase de productos o servicios que designan.

La anterior afirmación supone que la prohibición en estudio no es absoluta cuando los nombres propios se aplican a designar productos

diversos a los que nombran ya que en este caso la denominación en cuestión se convierte en original, en virtud de que adquiere un sentido fantástico

La prohibición de obtener en exclusiva el uso de denominaciones necesarias se extiende igualmente a la figura que las simboliza.

Los NOMBRES TECNICOS lo constituyen las expresiones o denominaciones utilizadas específicamente en determinadas ciencias, artes u oficios y que, por consiguiente, no son empleadas por el público general sino por un reducido número o sector de personas.

Estas denominaciones, al igual que los nombres propios, aunque no sean comunes al público más general, también son necesarias dentro del género o especie a que se aplican por lo que carecen de la capacidad distintiva que la ley exige.

Los NOMBRES DE USO COMUN son nombres vulgares, usuales, que no habiendo sido originariamente el nombre necesario del producto o una designación genérica, con el tiempo y por el uso se van incorporando en el lenguaje hasta convertirse en denominaciones de empleo necesario para designar el producto en cuestión proveniente, inclusive, de diversos productores. Es decir, son denominaciones que inicialmente son de fantasía para convertirse en vulgares, con lo cual pierden su capacidad distintiva. Por lo tanto, lo que justifica esta prohibición, es que de medios de distinción del producto se convierten en denominaciones casuales.

Aun y cuando la ley mexicana es omisa en cuanto a los signos marcarios figurativos que se convierten en signos de uso común para identificar los productos a que se aplican, a este tipo de signos le deben de ser aplicadas las mismas reglas que a las denominaciones de uso común, puesto que si la protección de la marca nominativa comprende también la exclusividad de la figura con que dicha denominación puede representarse gráficamente y viceversa, de igual manera a la vulgarización de un signo figurativo le deben ser aplicadas las mismas reglas que a la vulgarización de una marca nominativa.

En general, el proceso de vulgarización de una marca, puede resumirse de la siguiente manera:

- a) En un primer período la marca es una designación o un símbolo de fantasía que se aplica a determinados productos o servicios y que, en principio, no es muy conocida por el público consumidor por lo que, no interesa a competidores desleales hacerla objeto de usurpaciones;
- b) En un segundo período, la marca comienza a extenderse y conocerse entre el público consumidor como un agente atrayente de clientela, con lo cual dicha marca comienza a ser atractiva para los usurpadores y, en consecuencia, el titular original empieza a desplegar fuerzas para evitar usurpaciones;
- c) En un siguiente período la marca adquiere tal notoriedad y prestigio que se convierte en un instrumento garante de una calidad y características específicas del producto que ampara, esto, al margen de la proveniencia del mismo;

- d) Finalmente, en un cuarto período, la marca puede vulgarizarse a tal extremo que ya no se relaciona con su procedencia, sino únicamente con un producto o servicio determinado, convirtiéndose en un signo del dominio público necesario para designar el producto o servicio en cuestión, es el momento en el que el público se sirve de la marca como el nombre o denominación identificadora de dicho producto o servicio.

Es difícil saber con plena certeza cuando una marca pierde su carácter arbitrario para convertirse de uso común. En muchas ocasiones el público se acostumbra a designar cierta clase de artículos bajo la marca que el productor más conocido aplica a esa misma clase de mercancías. Esta situación no basta para que la marca en cuestión caiga al dominio público ya que aceptar esto implicaría la pérdida, para sus titulares, de marcas que han alcanzado un merecido prestigio y notoriedad, resultantes de un gran esfuerzo, inversión, ingenio, inteligencia y originalidad situación que a todas luces constituiría una evidente injusticia.

A efecto de evitar que una marca se transforme en la voz comúnmente usada en la designación de determinada mercancía, es recomendable seleccionar marcas que difieran del nombre genérico de los artículos a los que se pretende aplicar; evitar que en la propaganda se le utilice como nombre del producto y no como marca y evitar el uso de dicha marca como el nombre de la misma clase de artículos que ampara la marca original por parte de competidores generalmente desleales.

Un asunto más controvertido aún que el de los nombres de uso común y que posee gran resonancia a nivel internacional son las discutidas DENOMINACIONES GENERICAS O USUALES a que se refiere la fracción en comento que en la parte conducente señala:

"no son registrables como marca ... aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica..." de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca.

Efectuando un análisis semántico del concepto utilizado por la Ley, podemos señalar que por designación se entiende "denominar, indicar o elegir",<sup>(13)</sup> por usual "lo que común o frecuentemente se usa o se práctica"<sup>(14)</sup> y por genérico "común a muchas especies, conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes",<sup>(15)</sup> lo que supone que por "designación genérica o usual" debemos comprender la "denominación común a un conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes."

La justificación de la prohibición del registro de marcas genéricas radica en que las mismas carecen de cuño distintivo siempre y cuando la marca que constituye el término genérico ampare productos o servicios comprendidos en dicho género, de suerte tal que, si la marca se

---

(13)Diccionario Porrúa de la Lengua Española; Editorial Porrúa, S.A., México, 1973, pág 244.

(14)Ibidem, p. 782.

(15)Ibidem, p. 352.

aplica a mercancías en especie distintas a las comprendidas dentro del género que designa la marca, no se aplica la presente prohibición, ya que en este supuesto la marca en cuestión constituye una denominación arbitraria o de fantasía salvo que, como se verá más adelante al analizar la correspondiente fracción, pueda inducir a error al consumidor sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar. (16)

Al respecto David Rangel Medina<sup>(17)</sup> cita como marcas cuyos registros fueron nulificados en atención a esta prohibición legal, entre otras, las siguientes:

- |               |  |
|---------------|--|
| SAL DE FRUTAS | - para preparaciones farmacéuticas.        |
| HARD RUBBER   | - para peines de goma dura.                |
| SARTENETA     | - para utensilios de cocina o para guisar. |
| ROJA          | - para mezclilla.                          |

Y como marcas cuyos registros no pudieron ser nulificados cita los siguientes:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| KARDEX               | - para registradores y sistemas para archivar cartas y documentos. |
| COCA-COLA            | - para bebidas refrescantes.                                       |
| ELECTROPURA          | - para bebidas refrescantes.                                       |
| CARNE, VINO Y HIERRO | - para tónico medicinal.   |

---

(16) Ver núm. 2.16 del presente capítulo.

(17) Rangel Medina, David; Op. cit., pp. 301 y 302.

La prohibición de la factibilidad de registrar designaciones usuales o genéricas es perfectamente comprensible, ya que se pretende evitar el monopolio del lenguaje que adquiriría el titular de una marca, dado el derecho de exclusividad que sobre el uso de la misma le conferiría el otorgamiento del correspondiente registro.

De conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas una marca de origen o potencialmente genérica puede someterse a las siguientes situaciones:

- a) Si la denominación es originalmente genérica y la autoridad marcaria así lo aprecia la misma objetará y negará el registro correspondiente con fundamento en el Artículo 91, Fracción II;
- b) Si la denominación era genérica al momento de ser registrada y la autoridad no lo percibió, podrá en cualquier tiempo solicitarse su nulidad con fundamento en el artículo 147 fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas, en virtud de que el registro correspondiente se otorgó en contravención de las disposiciones de la Ley, y;
- c) Si una marca originalmente se registró como no genérica pero que con posterioridad se transformó en tal, procederá su extinción al amparo del artículo 149 de la ley de la Materia que dispone:

"Art. 149. Además de los casos establecidos en esta Ley, procederá 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.

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el Título Octavo de la presente 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."

Es prudente señalar que el procedimiento administrativo de extinción correspondiente puede iniciarse a instancia de parte o de oficio en el que, naturalmente, el titular puede presentar y objetar pruebas para evitar la declaratoria de extinción de su marca.

Sin embargo, determinar la genericidad de un signo marcario y, particularmente, demostrar la tolerancia y provocación por parte del titular es algo verdaderamente complicado y poco usual.

Para tal efecto suele recurrirse a dictámenes de autoridades o instituciones autorizadas en la rama del conocimiento humano a que corresponden los artículos que se designan con la marca cuya genericidad se pretende declarar, a diccionarios, reglas gramaticales, obras técnicas o literarias especializadas, acuerdos y convenciones internacionales, sentencias administrativas y judiciales sobre la materia, dictámenes de peritos en lingüística y demás ciencias que se requieran, etc.

La forma más común para apreciar la genericidad de un vocablo consiste en someterlo a un análisis gramatical y lingüístico para determinar si idiomáticamente posee algún significado adoptado, inclusive, por obras literarias especializadas o generales.

La mayoría de los teóricos autorizados en la materia coinciden en señalar que para que un vocablo pueda resultar genérico, es menester que designe de manera verdadera, precisa y usual, la naturaleza del producto y que normalmente los vocablos que resultan genéricos, ya lo eran al momento de la concesión del registro, aunque de una manera no tan evidente.

Resulta prudente aclarar que los procedimientos de extinción o nulidad por genericidad de una marca los inician generalmente los propios infractores de las mismas, como principal defensa para impedir que el titular obtenga la declaratoria de usurpación en su perjuicio, pudiendo aprovecharse así de la fama, prestigio, esfuerzo y capital aplicado por dicho titular.

Es por esto que las autoridades administrativas y judiciales a nivel nacional e internacional han procedido en forma muy sigilosa en cuanto a la declaratoria de genericidad de una marca.

Sin embargo, también resulta claro que la ley marcaría busca proteger tanto el crédito del productor o comerciante como al público consumidor para que no sea engañado acerca del origen de los productos que ostentan dicha marca, por lo que, cuando ésta ha dejado de indicar origen, como sucede cuando el público la usa como un término genérico que indica la naturaleza o clase del producto, resulta evidente que el público ya no se interesa más en el origen de dicho producto como requisito para ejercitar su capacidad selectiva. En este momento, continuar protegiendo al propietario en el uso exclusivo de la marca que se ha convertido en término genérico, significa otorgarle un monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuentra en el dominio público, prohibiendo la libre competencia con otros proveedores del mismo producto.

A efecto de que una marca pueda convertirse en genérica, es necesario la provocación o tolerancia de tal situación por parte de su titular.

En efecto, las marcas no se hacen populares por alguna cualidad que les sea inherente a menos que se aproximen demasiado a los linderos de la descriptividad lo que facilitaría dicha conversión. La popularidad la consiguen como resultado de una inversión considerable en la fabricación, comercialización y propaganda, así como por buenas normas

de calidad, que provocan la buena fama del producto marcado lo que no es perjudicial ni reprobable siempre y cuando el titular no permita una popularización excesiva. Esto es, si el propietario de la marca es el culpable de actos de comisión u omisión en el trato de su marca que lleven a ésta a su excesiva popularidad, entonces dicha marca indudablemente entra al dominio público, ya que, como se mencionó antes, en ese momento desaparece el peligro de que el público resulte engañado sobre la procedencia de los artículos que se adquieren bajo la marca genérica puesto que en tales circunstancias no lo estaría empleando como símbolo de origen sino como nombre del producto.

En consecuencia, la ley no parece inclinarse en favor de la transformación de una marca en palabra genérica, a menos que el propietario sea culpable de actos de comisión u omisión.

Un acto de comisión puede ser que el propietario comercialice la marca en cuestión junto con la denominación genérica del producto al grado de que el consumidor llegue a identificarlos hasta substituir el término usual por dicha marca para designar todo el género de productos a que la misma se aplica con independencia del origen de los mismos. Por el contrario, un acto de omisión por parte del propietario, sería evitar que sus distribuidores concurren en dicho error en la propaganda que del producto efectúen. Otro acto de omisión puede consistir en que el propietario no evite la inclusión de su marca como término en un diccionario, enciclopedia u obras literarias en general. Otro caso de omisión consiste en no demandar a usurpadores de la marca. El acto de comisión más común suele consistir en referirse persistentemente a una

marca como si fuera una palabra descriptiva ordinaria sin mencionar su carácter de marca, en programas de radio o televisión, en libros de texto y publicaciones especializadas, así como en diccionarios técnicos o de otra índole donde una simple referencia a esa marca sin indicar serlo, puede ser sumamente nocivo.

Por esta razón, por ejemplo, la legislación Escandinava ha estipulado que el propietario de una marca pueda solicitar a los autores, editores y publicistas de diccionarios, manuales y, en general de cualquier trabajo impreso, la garantía de que no reproducirán la marca en sus trabajos a menos de que lo hagan con la indicación de que se trata de una marca registrada.

Al respecto se pueden citar los siguientes criterios:

MARCAS, REGISTRO DE LA PALABRA MARTINI PARA AMPARAR VINOS.-La Clase 47, de las contenidas en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, al decir "vinos", es demasiado abstracta, pues parece comprender toda bebida que contenga alcohol, y no sólo el producto de uva fermentada sin destilar que es lo que sería "vino" en sentido estricto, y como la palabra "Martini" es de uso común sólo para designar un cocktail o bebida preparada a base de ginebra y vino vermouth, sin que dicha palabra sea de uso común para distinguir todos los "vinos" o bebidas alcohólicas en general, de ahí que si el artículo 105, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Artículo 105.-No se admitirán a registro como marca: ...II.-Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca...", prohíbe amparar con la marca "Martini" la especie "cocktails" o la especie bebidas preparadas, es de estimarse que no impide que esa marca sea registrada para amparar "vinos" en sentido estricto, como productos de uva fermentada sin destilar, u

otras bebidas como aguardientes (productos destilados), pero sin influir tipo alguno de bebida mezclada o especie constituida por bebidas mezcladas o "cocktails".

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 327/76.- Tradall, S.A. -  
25 de agosto de 1976 - Unanimidad de votos.  
- Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

**MARCAS, REGISTRO DE.**-La fracción I del artículo 7° de la Ley de Marcas de 1928, prohíbe el registro de los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampara objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse con la marca. De conformidad con dicho precepto, lo que la ley prohíbe, es que se registren como marca, nombres o denominaciones que denotan justamente los objetos a los que van a ser aplicados con ese carácter. Ahora bien, como los objetivos calificativos son palabras generales que, por serlo, poseen denotación o connotación, por la primera de esas propiedades, se encuentra designado el aspecto concreto de la noción que expresan, es decir, su extensión, formada por el grupo de objetos en los que se han reconocido cualidades comunes. Al emplearse como marca cualesquiera de esos adjetivos, se sustantiva, y por lo mismo, se calla y queda indeterminado el nombre con el cual concuerda; de modo que si los atributos connotados por el adjetivo, no se refieren a ningún objeto o cosa determinados, no habrá base para afirmar que corresponden a los que posean los objetos que van a amparar la marca; de donde resulta que el propio adjetivo, no puede tener una denotación que se realice exactamente en dichos objetos. En consecuencia, a esa clase de adjetivos no la excluye de registro la fracción I del artículo 7° de la invocada Ley de Marcas.

T. LXXIX, p. 1784, Amparo administrativo directo 1995/43, Marcos Elías J., 16 de enero de 1944, unanimidad de 4 votos.

**MARCAS, REGISTRO DE LAS.**-La finalidad que persigue la Ley de Marcas, en la fracción I del artículo 7°, es prohibir el registro de las palabras genéricas, para evitar un indebido monopolio del léxico

nacional, que de otra suerte, se suscitaría. Ahora bien, dicha disposición se refiere, exclusivamente, a las palabras del idioma nacional usadas como denominaciones de marcas, y si bien es cierto que en nuestro idioma están comprendidas algunas palabras extranjeras, esto no ocurre con la palabra "crush", sin que tenga que discutirse si su traducción es palabra genérica, ya que esa traducción no es vocablo registrado como marca, sino "crush". Además, si bien las palabras escritas en idioma extranjero, por esa circunstancia, no pierden su naturaleza intrínseca, en el caso, es inexacto que el Magistrado responsable se funde en tal consideración al decidir que "crush" no es palabra genérica, sino en que "los géneros son conocidos en nuestro país con voces españolas". Por tanto, no siendo "crush" palabra ordinaria, su registro no es violatorio de la ley, pues la restricción establecida por ésta, es en la hipótesis de que la marca emplee un nombre o denominación genéricos, amparando un objeto incluido en el género o especie a que alude la denominación.

ID. ID.-La fracción IV, del artículo 39 de la Ley de Marcas, faculta al Departamento de la Propiedad Industrial, para poder declarar la nulidad de un registro de marcas, cuando por error o diferencia de apreciación, se efectúa un registro, existiendo otro vigente, que resulte invadido, por tratarse de una marca con la cual se confunde. Esta facultad es manifiesta y dicho Departamento actúa, bien de oficio o a petición de parte "subconditionem" que el error se advierta o reclame, dentro de los cinco años siguientes a su publicación en el Registro Oficial, del registro invasor. Por tanto aunque el representante de la parte interesada, hubiera carecido de personalidad, tal circunstancia no impide que sea estimada legal la resolución que declaró la nulidad de la marca, ya que según aquella disposición, la autoridad administrativa puede dictarla oficiosamente.

T. LXXIII, p. 1386, Amparo administrativo directo 6120/41, Schiemann Guillermo, 16 de julio de 1942, unanimidad de 5 votos.

## C A S O

## INSTANCIA ADMINISTRATIVA

\* Se solicitó ante la entonces Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico la extinción del registro marcario No. 13335 "MAIZENA" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Inventiones y Marcas debido a que el primer titular, el actual titular y sus usuarios autorizados han provocado y tolerado la transformación de dicha marca en genérica de manera tal que en los medios comerciales y en el uso generalizado del público consumidor de los productos amparados por la marca, ha provocado la pérdida de la significación distintiva de la misma.

Seguidos los trámites de ley, la autoridad marcaria después de desechar una de las pruebas periciales ofrecidas por la demandante, negó la declaración administrativa de extinción del registro marcario No. 13335 "MAIZENA".

## INSTANCIAS JUDICIALES

\* Inconforme con la anterior resolución el agraviado interpuso Juicio de Amparo mismo que fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Seguidos los trámites legales, el C. Juez de conocimiento resolvió conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal.

\* Inconformes a su vez con dicha sentencia las responsables y tercero perjudicada interpusieron recurso de revisión que tocó conocer al H. Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa quien resolvió confirmar la sentencia recurrida concediendo a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de dejarse insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado reponiendo el procedimiento para admitir, desahogar y estimar, conforme a derecho, la pericial de filología y lingüística así como la prueba consistente en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles ofrecidas por la quejosa, para dictar nueva resolución.

\* Con base en lo anterior la responsable, en ejecución de sentencia, emitió una nueva resolución por virtud de la cual dejó insubsistente la anterior resolución y negó nuevamente la declaración administrativa de extinción del registro marcario No. 13335 "MAIZENA".

\* Inconforme con esta resolución la parte agraviada interpuso nuevo Juicio de Amparo que correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Seguidos los trámites legales el C. Juez de conocimiento resolvió conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia federal con fundamento en la siguiente tesis: "Los conceptos de violación resultan fundados porque la autoridad no tomó en consideración el argumento de la quejosa de que la ahora tercero perjudicada había permitido, provocado o alterado el que la denominación MAIZENA se convirtiera en denominación genérica, puesto que no fueron debidamente estudiadas por la responsable las pruebas consistentes en la publicación de la voz MAIZENA en las ediciones

XVI, XVII y XV del Diccionario de la Real Academia Española y las cartas de 13 de junio de 1977 y 10 de octubre de 1978 del Secretario Perpetuo de la Real Academia Española, así como diversas copias certificadas de diccionarios y recetarios de cocina que, además de probar su aplicación, acreditan lo pretendido por la quejosa en el sentido de que el titular del registro marcario 13335 "MAIZENA" provocó o toleró su transformación en genérica...sin que la hoy tercero perjudicada haya demostrado su falta de tolerancia o provocación puesto que no basta con que haya objetado la inclusión de la palabra en las ediciones que tuvo la quejosa y que tuvo el ofrecimiento por parte de los editores, de eliminar cualquier mención de la marca "MAIZENA", o bien, el de indicar en ellas que es una marca registrada...Más todavía, resulta interesante señalar que dentro del procedimiento administrativo que culminó con las resolución que ahora se impugna, quedó efectivamente acreditado que la ahora tercero perjudicada consintió el uso de la palabra "MAIZENA" como término genérico...de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación, ha perdido su significación distintiva. Lo cual acontece indiscutiblemente por el hecho de que el propietario de la marca lo use como término genérico y cuando es ya de la conciencia del público ese hecho...y si puede afirmarse que entre el público y en los usos comerciales la denominación MAIZENA se ha convertido en término genérico de tal manera que ha perdido su significación distintiva...Si bien es cierto que la usuaria autorizada de la marca MAIZENA ocurrió ante la Dirección General de Ingresos Mercantiles a manifestar su inconformidad por la inclusión de la marca antes mencionada como voz genérica para los efectos del impuesto sobre ingresos mercantiles, no es menos exacto que a pesar de la contestación el hecho quedó

tolerado, puesto que la circunstancia misma de que la empresa tercero perjudicada hubiese protestado o reclamado la inclusión del término "MAIZENA", dentro de la Ley Federal de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles, establece la condición de que se consienta o tolere la transformación del término en denominación genérica, ya que, para estimar lo contrario era necesario que hiciera valer uno de los medios de defensa establecidos por la ley, para defender sus derechos legalmente tutelados, como podría ser la interposición del juicio de garantías.

\* Inconformes con dicha sentencia, tanto las autoridades responsables como la parte tercero perjudicada interpusieron el recurso de revisión que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa habiendo resuelto revocar la sentencia del a quo negando a la quejosa el amparo y la protección de la justicia federal en virtud de que si bien es cierto que la marca se transformó en genérica, no es verdad que el titular haya provocado o tolerado se generalización ante la comprobación de su manifiesta inconformidad con diversos escritos enviados a editoriales y demás autoridades con la contestación respectiva y compromiso a la supresión de la voz MAICENA de sus publicaciones como denominación genérica o a la indicación de que se trata de una marca registrada por lo que procede revocar la resolución recurrida en revisión en virtud de que el artículo 149 de la Ley de Invencciones y Marcas exige tolerancia o provocación por parte del titular, situación que no se demostró en el presente caso.

### 2.3. Envases del Dominio Público, de Uso Común o Carentes de Originalidad

La fracción III del artículo 91 en comento consagra la presente prohibición en los siguientes términos:

No son registrables como marca: "III.-La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente".

Al igual que en diversas fracciones del artículo en análisis, el legislador gustó de utilizar diversos términos para consagrar la presente prohibición, algunos de ellos equivalentes, otros no, pero que indudablemente provocan variadas confusiones, por lo que amerita nuevamente efectuar un análisis semántico de los mismos.

Por envases "de uso común", debemos entender aquellos cuyo uso se ha generalizado, vulgarizado perdiendo, en consecuencia, sus características individualizadoras.

Por envases "carentes de originalidad" debe entenderse aquellos que nunca han poseído características distintivas propias para lo cual conviene recordar lo ya expuesto sobre los requisitos esenciales o de fondo de la marca.(18)

---

(18)Ver Capítulo II, número 5.1.

Por envases "del dominio público" se debe entender aquellos que desde un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya no pueden ser objeto de exclusividad a través de su registro como marca.

Resulta evidente que estas tres manifestaciones relativas a la no registrabilidad de envases se justifican en lo dispuesto por el artículo 90 fracción I, ya analizado. En consecuencia, la presente fracción debe interpretarse en el sentido de que no son registrables los envases que ya sean del dominio público, que se hagan de uso común a aquellos que carezcan de originalidad que los distinga fácilmente, esto es, que no sean distintivos por falta de elementos característicos, vgr. envases de agua mineral, de agua oxigenada o los envases de vidrio desechables que actualmente están usando todas las empresas refresqueras, por lo que los productos en ellos envasados requerirán de una marca que los diferencie de otros artículos análogos, en virtud de que el continente no es lo suficientemente distintivo. En cambio, hay otros envases como el de "Squirt", "Orange Crush" o "Coca Cola", que por su originalidad son registrables como marcas, independientemente del otro signo nominativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso gozarán de la protección de dos registros.

Sin embargo, existen países que prohíben el registro de los envases como marca, por considerar que los mismos no son lo suficientemente distintivos o bien porque prevalece en ellos la idea de que la marca debe ser "bidimensional" y si el objeto del derecho a proteger es "tridimensional" deberá recurrirse a la protección del mismo a través de otra figura de la propiedad industrial como es el "modelo industrial".

Sin embargo, resulta claro que en nuestro derecho positivo si son válidamente registrables como marca los citados envases a condición de que reúnan los requisitos de los signos marcarios y no incurran en alguna de las prohibiciones comentadas. Lo anterior se encuentra corroborado por diversos criterios jurisprudenciales que más adelante se analizarán.

Además, resulta importante destacar que aunque, en efecto, la figura tridimensional de los envases es objeto de protección como modelo industrial, dicha protección es enteramente temporal por un período improrrogable de 7 años, ya que una vez transcurrido dicho plazo caen ineludiblemente al "dominio público", mientras que las marcas, dada la posibilidad de renovación del registro, pueden gozar de una protección prácticamente indefinida, por lo que si el modelo también se protege como marca, se eludiría la temporalidad de aquél, haciendo posible una tutela ilimitada en el tiempo.

Con motivo de esta alternativa legal, se han provocado confusiones en las que incurren diversos tratadistas como César Sepúlveda<sup>(19)</sup> quien identifica la "caída al dominio público" de un modelo con un "envase del dominio público" que son dos situaciones diferentes que surgen o se relacionan con derechos de propiedad industrial también diferentes y que, en consecuencia, se encuentran regulados por disposiciones definitivamente diversas.

---

(19) Sepúlveda, César; Op. cit., p. 123.

En efecto, la circunstancia de que un modelo entre al dominio público por virtud de su caducidad, no puede constituir impedimento alguno para que la forma peculiar del envase, en tanto reúna las exigencias legales de los signos distintivos de mercancías, se admita como marca.

En conclusión, no existe razón alguna para que tratándose de marcas plásticas o tridimensionales, el hecho de que el modelo respectivo haya caducado, les reste eficacia como signos distintivos, ya que resulta claro que la disposiciones relativas a modelos industriales no pueden ser válidamente aplicadas a las marcas.

MARCAS, REGISTRO DE (ENVASES DE USO COMUN).-Si bien es cierto que el artículo 105 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción III, establece que no debe admitirse a registro como marca, los envases que sean de dominio público o se hayan hecho de uso común en México, y en general aquellos que carezcan de una originalidad tal, que los distinga fácilmente, también lo es que dicho precepto no proporciona datos suficientes para determinar cuándo un envase es del dominio público o se ha hecho de uso común, haciendo la distinción entre los casos de patentes de invención y los de marcas comerciales, por lo que no se ve una razón fundada ni se encuentra apoyo legal sólido para aplicar, estos últimos preceptos que se refieren a las patentes, para negar el registro de la marca solicitada.

T. LXXXVII, p. 893, Amparo administrativo en revisión 6604/45, Hernández Paillet Pedro y coags., 1 de febrero de 1946, unanimidad de 5 votos.

T. LXXXVI, p. 829, Amparo administrativo en revisión 6642/45, Hernández Paillet Pedro y coags., 29 de octubre de 1945, unanimidad de 4 votos.

**MARCAS, REGISTRO DE.**-Es violatoria de garantías la resolución que niega el registro de una marca, alegando que el objeto que se quiere registrar entró al dominio público, como patente de modelo, pues esto no quiere decir que como figura, no sea susceptible de ampararse como marca, máxime si para llegar a esta conclusión, la autoridad se remite a la Ley de Patentes de Invención, que no pueden regir sino la materia para la que fue creada.

T. LXXXII, p. 3166, Amparo administrativo en revisión 7054/44, Hernández de Gorozpe María de Lourdes y coags., 14 de noviembre de 1944, unanimidad de 5 votos.

**MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN ENVASE.**-Si el registro se hace por marca (sin denominación) de un envase distintivo en sus caracteres especiales y las reservas se constriñen al uso de dicho envase, el tercero que utilice un receptáculo exactamente igual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario establecido por el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 42/75. - Uhu-Werk H. U. M. Fischer. - 9 de abril de 1975. - Unanimidad de votos. - Ponente: Juan Gómez Díaz.

**MARCAS, ENVASES DESCRIPTIVOS.**-Es cierto que un envase, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo del producto, en términos del artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas (artículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial), pues si se trata de registrar como marca el dibujo de un recipiente que en el lugar se asocia con un producto, ese recipiente si resulta descriptivo, y no sería legal otorgarle su uso exclusivo a uno de los fabricantes, impidiéndoselo a los competidores.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 144/79. - Chesebrough Pond's Inc. - 13 de julio de 1979. - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

## C A S O

## INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

\* Se solicitó ante la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial el registro de la marca "sin denominación" consistente en un envase especial para amparar y distinguir habanero. Al considerar dicha autoridad que la marca carecía de suficiente originalidad, pidió al solicitante modificara su marca a lo que se contestó que para hacer aún más evidente el carácter distintivo del envase, se agregaba un tapón característico.

\* Seguidos los trámites legales la citada Secretaría resolvió negar el registro solicitado por estimar que el envase de referencia había caído al dominio público.

## INSTANCIAS JUDICIALES.

\* Inconformes con la resolución de la Secretaría de la Economía Nacional, el agraviado solicitó el amparo de la justicia federal en contra de la misma. El Juez de Distrito concedió al quejoso el amparo solicitado con apoyo en el siguiente criterio: "Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos son fundados, en efecto, la autoridad responsable para considerar que el envase que se pretende registrar ha caído al dominio público se remite a diversos artículos de la Ley de Patentes de Invención de mil novecientos veintiocho y con los cuales deduce que el envase en cuestión es ya del dominio público, pero esta deduc-

ción sería correcta si la responsable dijera que el citado envase como patente de modelo es ya del dominio público, en virtud de que la citada Ley de Patentes de Invención no puede regir sino la materia para la que fue creada y en consecuencia, la responsable incurre en la violación de garantías que se le reclama, pues aplica la expresada Ley a materia diversa, como lo es la de marcas y por lo tanto, si el aludido envase cayó al dominio público como patente de modelo, esto no quiere decir que como figura no sea susceptible de ampararse como marca y, por lo tanto, la aplicación que hace la referida responsable de la fracción III del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, es también indebida, en virtud de que no habiendo caído al dominio público como marca el aludido envase, y por otra parte, la responsable tampoco ha demostrado en estos autos que sea de uso común en México, el citado precepto legal no tiene aplicación al presente caso.

\* Inconforme con el fallo, la Secretaría de la Economía Nacional interpuso el recurso de revisión. Correspondió conocer a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión quién confirmó la sentencia recurrida en los siguientes términos: "No son válidas las argumentaciones que expone la autoridad recurrente en apoyo de su agravio, y deben desecharse porque si bien es cierto que el artículo 105 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial en su fracción III, establece

que no deben admitirse a registro como marca, los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en México, y en general aquéllos que carezcan de una originalidad tal, que los distinga fácilmente, también lo es que dicho precepto no proporciona datos suficientes para determinar cuándo un envase es del dominio público o se ha hecho de uso común, haciendo la distinción entre los casos de patentes de invención y los de marcas comerciales, por lo que no se ve una razón fundada ni se encuentra un apoyo legal, sólido, para aplicar, a estas últimas, preceptos que se refieren a las patentes, como lo ha hecho la Secretaría de la Economía Nacional en la especie, para negar el registro de la marca solicitada. Por otra parte, si como aseguran los quejosos en su demanda, han venido usando el envase que se quiso registrar, como marca, desde la fecha en que se pidió como patente de modelo, debe concluirse que no tienen valor alguno los agravios aducidos por la Secretaría de la Economía Nacional, ni eficacia para obtener la revocación del fallo del inferior, por lo que procede confirmarlo por sus propios fundamentos.

Con lo anterior se confirma el hecho de que los envases sí son registrables como marca a condición de que sean suficientemente originales y distintivos. Al amparo de este criterio se han registrado, entre otros, los siguientes envases:



#### 2.4. La Forma de los Productos

La fracción IV del artículo 91 consagra esta disposición al señalar que:

No son registrables como marca: "IV.- La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial".

Siguiendo la tónica de la fracción anterior podemos concluir, aplicando a contrario sensu la presente disposición prohibitiva, que sí es válidamente registrable como marca la forma del producto siempre y

cuando posea elementos distintivos, es decir que no sea la forma usual y corriente o la impuesta por la propia naturaleza o función industrial del producto o servicio. Esto es, la forma del producto debe ser distintiva y no necesaria, o sea, aquella forma a la que no se puede renunciar si se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resultado al cual se ha destinado.

Lo anterior significa que una marca figurativa constitutiva de la forma del producto, no se admitirá a registro si la forma está impuesta por la naturaleza misma del producto, por su función industrial o por su utilidad, esto es, cuando la forma tridimensional cuyo registro se pretende le sea esencial al mismo. Por consiguiente, es necesario que la forma sea arbitraria y de fantasía de modo tal que esa función distintiva prevalezca sobre la funcional o simplemente ornamental.

Al respecto se han suscitado las mismas discusiones que sobre la registrabilidad de envases, relativas a la supuesta bidimensionalidad necesaria de los signos marcarios de forma tal que pueda colocarse sobre el producto o sobre su envoltura o recipiente como un elemento extrínseco que no pueda confundirse con el producto mismo que puede protegerse como modelo industrial.

Amén de innecesarias repeticiones podemos concluir que la forma del producto puede constituir una marca perfectamente registrable a condición de que sea distintiva, ya que la forma del producto, si no es necesaria, puede constituir un signo individualizador idóneo que permita

a la clientela reconocer el origen del producto con absoluta independencia de la funcionalidad o utilidad del mismo.

En consecuencia, si la forma del producto es arbitraria, nueva y característica y es por sí misma suficiente para imprimir al producto un carácter original que lo diferencia de los objetos similares, constituye un signo del todo distintivo y por tanto susceptible de ser registrado como marca, independientemente de que por su utilidad, función y finalidad ornamental pueda ser objeto de protección como modelo industrial, lo que significa que el producto se va a encontrar doblemente protegido, ya que la Ley de la Materia regula ambas manifestaciones de la propiedad industrial en forma separada, en virtud de que ambas responden a necesidades y finalidades diferentes y nunca incompatibles y, por tanto, nada impide que un objeto disfrute de una protección acumulada.

De esta manera, un producto puede gozar de una protección marcaria múltiple, es decir, la forma del producto en sí misma, la marca nominativa con la cual se identifica al producto y, en su caso, cualquier diseño adicional como se demuestra a continuación:

STANLEY



## 2.5. Denominaciones, Figuras o Frases Descriptivas

La presente prohibición se encuentra regulada por la fracción V del artículo 91 de la Ley que a la letra dispone:

No son registrables como marca: "V.-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, continúen 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 la elaboración de los productos o de prestación de servicios".

De igual manera el Convenio de París en su artículo 6o. quíntes inciso B, número 2 dispone que:

"B.-Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 2 cuando estén ... formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción ...".

La fracción en estudio puede dividirse, para una mejor comprensión, en tres partes. La primera dispone en forma genérica la prohibición de registrar marcas descriptivas bien compuestas por denominaciones, por figuras o por frases, esto es, se refiere a marcas nominativas, figurativas y a "frases", vocablo éste que se refiere a marcas nominativas compuestas por varias palabras y, que, con toda seguridad, su inclusión se debe también a que los avisos comerciales e inclusive los nombres comerciales, generalmente se componen por auténticas frases y los criterios de registrabilidad, que por ministerio de Ley debe seguir la autoridad marcaría en materia de avisos y nombres comerciales, son los mismos que los que se aplican a las marcas (artículos 174 y 187 de la Ley de Invenciones y Marcas).

La segunda parte de la citada fracción recientemente reformada, (20) se refiere a que las marcas descriptivas no adquirirán un carácter distintivo por el simple hecho de estar construídas en forma caprichosa, artificial o ser el producto de la unión de dos o más palabras que en conjunto resulten descriptivas. La parte medular de la reforma a esta fracción radica en que anteriormente la autoridad marcaría únicamente estaba facultada para estudiar la descriptividad analizando la marca en su conjunto, esto es, como un todo, en tanto que a partir de dichas reformas se encuentra facultada para fraccionar la marca, analizarla parte por parte y, si en conjunto sigue siendo descriptiva, negar

---

(20) Artículo primero del Decreto de 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987, en vigor al día siguiente.

su registro o bien nulificar el que se hubiere otorgado en contravención de la presente disposición.

La tercera parte también se sometió a las citadas reformas a efecto de ampliar el número de "manifestaciones o formas" de descriptividad de las marcas, a las palabras descriptivas o indicativas de:

1. Las cualidades;
2. características físicas;
3. contenidos;
4. uso;
5. destino\* o función;
6. composición de propiedades;
7. tipo;
8. especie;\*
9. calidad;\*
10. cantidad;\*
11. valor;\*
12. presentación;\*
13. época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios.\*

Ahora bien, una vez desglosada la fracción en estudio, procederemos a analizar en que consiste la descriptividad de una marca.

---

(\*) La antigua redacción de esta fracción únicamente incluía estos rubros.

Ante todo resulta conveniente aclarar que la descriptividad de las marcas constituye el impedimento legal al que más frecuentemente recurre nuestra autoridad administrativa para negar un registro, resultando una de las situaciones más controvertidas debido a su difícil interpretación y aplicación.

Descriptivo es lo que describe algún objeto y describir equivale, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, a "dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de cabal idea de ello".(21)

Por tanto, el que una denominación, figura o frase sea descriptiva significa que la misma proporcione directamente la definición del producto o servicio haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos, naturaleza o características de dicho producto o servicio.

Al igual que en el caso de marcas genéricas o vulgares, la presente prohibición se justifica en la incapacidad distintiva de las denominaciones descriptivas, ya que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación la cual evidentemente resulta impropia para servir de marca por ser del dominio público y, por tanto, no debe otorgarse su uso en exclusiva.

---

(21)Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Madrid 1984, p. 468.

Lo expuesto con anterioridad se aplica igualmente a figuras descriptivas las que no resultan apropiadas para constituir marcas, ya que, por las mismas razones mencionadas acerca de los vocablos descriptivos, tampoco puede concederse sobre aquellas un derecho de exclusividad que impida su empleo de cualquier manera que pudiera representarse por otros competidores (vgr. el diseño común de una vaca para amparar productos lácteos).

La presente prohibición no es absoluta puesto que para que una marca pueda calificarse de descriptiva es menester que las mercancías o servicios queden comprendidos en la denominación lo que significa que la marca puede tener diversas acepciones en los diccionarios y en el lenguaje corriente o técnico, pero si se solicita para mercancías distintas a las que describe sí puede registrarse, o bien, si la marca es simplemente evocativa también es válida para ser registrada.

En efecto, las marcas simplemente evocativas, esto es, aquellas que simplemente sugieren una idea y que en conjunto adquieren características y distintividad propia, si son objeto de registro.

Por lo tanto, el alcance correcto que se debe dar a esta fracción, es de aquellas denominaciones que exclusivamente describan a los productos o servicios en sí mismos, siendo admisible sólo una alusión o evocación en forma indirecta a alguna particularidad de los mismos o a simples combinaciones de elementos (vgr. ELECTROPURA para agua purificada, KOMODINI para calzado y BLINDADA para mangueras, llantas y cámaras para vehículos).

En la práctica es frecuente la errónea aplicación de la prohibición cuando se niega el registro de marcas evocativas o sugestivas, pero que no son descriptivas.

Al respecto César Sepúlveda señala que "debe tomarse además en cuenta la pobreza del idioma español, en el que por otra parte existe la fonética figurada, para concluir que resulta cada vez más difícil para el solicitante obtener vocablos aptos para marca. Si a eso se le agrega un rigorismo exagerado una incomprensión de las autoridades administrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor burocrático que no se justifica y que va más allá del texto expreso de la Ley".(22)

La anterior afirmación Justo Nava Negrete la califica de exagerada y simplista "ya que existen los medios procesales idóneos para combatir la ineptitud burocrática; además, en la selección de una marca adecuada se observan ciertas características que deben tomarse en cuenta para el éxito de la misma, y sin duda nos la proporciona ampliamente nuestro idioma español".(23)

---

(22)Sepúlveda, César; Op. cit., p. 124.

(23)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 478.

Sin embargo, consideramos que el maestro Justo Nava Negrete olvidó que la ineptitud o desconocimiento no es privilegio exclusivo de la autoridad administrativa, sino que también suele encontrarse, con preocupante frecuencia, en el sector judicial a quien compete hipotéticamente corregir dicha ineptitud.

Por otra parte, como lo señalamos brevemente al iniciar el análisis de la presente prohibición legal, el carácter descriptivo de una marca no se desvirtúa por el hecho de que ostente una ortografía caprichosa, artificial o sea la unión de dos o más palabras descriptivas.

Así por ejemplo, la marca MAIZARINA para amparar; entre otros productos, harina de maíz, no es registrable en virtud de que la inversión artificiosa de los vocablos no es suficiente para eliminar la descriptividad.

Tampoco son registrables como signos marcarios aquellos vocablos descriptivos en los que se suprime o adicione algún elemento o cuando gráficamente se empleen en su constitución algunas letras del alfabeto diferentes gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, por ejemplo, poner una K, por una C o por una Q, o una S por una Z o viceversa. En este orden de ideas VITMINA no es registrable para amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas, ya que el simple hecho de eliminar la letra A no basta para desvirtuar la descriptividad existente, al igual que la marca STYROCONTAINER para amparar receptáculos puesto que en opinión de nuestros tribunales el elemento STYRO no es suficiente para eli-

minar la descriptividad. Sin embargo, consideró que la marca "PLEXI-PAVE" si es suficientemente distintiva porque aunque incluye el término PAVE de PAVIMENTO el vocablo PLEXI le da suficiente distintividad.

Lo anterior se corrobora con los siguientes criterios y tesis jurisprudenciales:

**MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.**-Conforme al artículo 6° quinquies del Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958, para que una marca registrada en su país de origen pueda ser rechazada (apartado B, inciso 2°), se requiere que esté desprovista "de todo" carácter distintivo, o bien formada "exclusivamente" de signos o por indicaciones que puedan servir para designar especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, etc. Luego si a una palabra extranjera que resulta evocativa o descriptiva de los productos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para establecer la distinción, de manera que la parte descriptiva o evocativa no venga a resultar el elemento único o substancial de la marca, ésta sí es susceptible de registro, a pesar del texto del artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 254/78.- California Products Corporation. - Unanimidad de votos.

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 434/78.- Empresas La Moderna, S.A. - Unanimidad de votos.

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 27/79.- Gerber Products Company. - Unanimidad de votos.

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 487/79.- Societe des Produits Marnier la Postolle. - Unanimidad de votos.

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 761/79.- E.S. Perry Limited. - Unanimidad de votos.

**MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.**-La prohibición que contienen los artículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y 91, fracción V, de la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sólo referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico, describan específica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca, y no otros artículos que sean sólo similares, análogos o conexos.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 45/77. - Golf Digest, Inc. - 3 de febrero de 1977. - Unanimidad de votos. - Ponente: Jesús Toral Moreno.

**MARCA NO DESCRIPTIVA.**-La prohibición contenida en la fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial (ahora abrogada) no es absoluta y debe entenderse limitada en los casos en que la descriptividad sea tal que defina los productos a los que se va aplicar. Pero en el caso de Metrobús, si bien las palabras metros y bus, en forma aislada, son descriptivas, una del transporte colectivo y otra de vehículo, unidas pierden descriptividad y dan lugar a un término nuevo, con significado propio, nuevo, lícito y registrable.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 408/77. - Carrocerías Preconstruidas, S.A. - 11 de agosto de 1977. - Unanimidad de votos. - Ponente: Manuel Castro Reyes.

**MARCAS DESCRIPTIVAS.**-Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marcas incluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo una marca es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6º quinquies, apartado B, inciso 2º, del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser re-

chazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de los productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permiten diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso de la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos. Y la expresión "kómodo", que por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es substancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar, en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "KOMODINI" sí es susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 177/79. - Lucas Lizaur, Unanimidad de votos.  
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 216.

Amparo en revisión 410/79. - Marcas Alimenticias Internacionales, S.A. - Unanimidad de votos.  
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 216.

Amparo en revisión 441/79. - Consolidated Foods Corporation - Unanimidad de votos. Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 216.

Amparo en revisión 434/78. - Empresas La Moderna, S.A. - Unanimidad de votos. Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 216.

Amparo en revisión 487/79. - Societe des Produits Marnier la Postolle. - Unanimidad de votos. Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 216.

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-Conforme al artículo 91, fracción XIV, de la Ley de Invencciones y Marcas, un adjetivo calificativo o gentilicio no es susceptible de registro como marca cuando resulta descriptivo de la naturaleza de los productos, o de su calidad, o destino, o del lugar de su origen o procedencia, a menos que la marca contenga otro elemento de diferenciación que resulte lo suficientemente importante para que la marca no sea totalmente descriptiva, y para que los competidores puedan usar la expresión descriptiva sin incurrir en imitación. Luego, si al adjetivo señalado se le añade un elemento sustancial de diferenciación, si sería en principio susceptible de registro, de tal manera que cualquier otro fabricante o comerciante pueda usar el adjetivo, pero sin añadir el elemento diferenciador apropiable. Y también puede ese adjetivo ser usado como marca, si no resulta en manera sustancial descriptivo de los productos a los que se ha de aplicar la marca, ni de sus cualidades, naturaleza, destino, ni lugar de origen, aunque si pudiera resultar descriptivo de otra clase de productos, para los cuales no sería registrable como marca. Por ejemplo, el término "poblano" y su diminutivo "poblanitos", si resultan vedados, sin un elemento sustancial agregado de diferenciación, para productos alimenticios. Pues en principio la cocina poblana es conocida públicamente, y existen platillos o productos alimenticios como el mole poblano, o los camotes de Puebla, o las tortitas de Puebla, que son generalmente conocidos. Luego el término "poblano" o "poblanitos" no puede ser apropiado individualmente por un fabricante o comerciante para amparar productos alimenticios en general, de la clase 46. Lo que deja a salvo el derecho del solicitante de la marca a modificar la relación de productos que se han de amparar, de manera que si se limita la protección a productos que na-

da tengan que ver con la cocina, o los dulces o alimentos poblanos, o si se le agrega un elemento característico que sirva para distinguir los productos, aun de los de origen poblano o que se conocen como de tal origen, sí puede ser registrada la marca.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 400/79. - Central Impulsora, S.A. - 28 de junio de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS, ENVASES DESCRIPTIVOS.**-Es cierto que un envase, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo del producto, en términos del artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas (artículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial), pues si se trata de registrar como marca del dibujo de un recipiente que en el lugar se asocia con un producto, ese recipiente sí resulta descriptivo, y no sería legal otorgarle su uso exclusivo a uno de los fabricantes, impidiéndoselo a los competidores.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 144/79. - Chesebrough Pond's, Inc. - 13 de junio de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS, FIGURAS DESCRIPTIVAS.**-Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las figuras descriptivas de los productos que traten de protegerse, incluyendo aquéllas que puedan servir para designar la especie, calidad o destino de los productos. Ahora bien, si se trata de registrar como marca la figura de un bebé para amparar alimento para bebés, es claro que la figura es descriptiva del destino del producto, pues éste está destinado a la alimentación de los bebés. E independientemente de que se hagan interpretaciones idiomáticas barrocas, sigue siendo cierto que el destino del producto está representado en la figura, pues se trata de un producto para bebés, cuyas características resultarían obvias de la naturaleza misma del producto. Y no sería una práctica comercial correcta la de reservar para uso exclusivo los productos (alimentos) para bebé que la quejosa, la figura de un bebé, pues en una sana competencia comercial, sin práctica desleal, todos quienes fabriquen productos o alimentos para bebé ten-

drán el mismo derecho a representar un bebé en las etiquetas de sus productos. Y las consideraciones anteriores no se desvirtúan por el hecho de que se puedan dar otros usos o destino al producto, y que se pueda hacer de él un alimento para adultos, pues lo substancial del asunto es que está básicamente destinado a la alimentación de bebés. Y estos argumentos serían válidos, igualmente, para cualquier marca que pretendiera apropiarse de la exclusividad de la figura de un bebé para proteger productos básicamente destinados al uso o servicio de bebés. Y si la quejosa desea obtener el registro de una figura particular, con peculiaridades que pudieran servir para identificar la marca con características propias diferentes de la figura misma de un bebé, tendría que alegar y probar que esa figura no es la esencia misma de la marca, y que los elementos esenciales y apropiables de la marca o figura son otros que en sí no resulten descriptivos del destino del producto: alimentación para bebés.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 27/79. - Gerber Products Company. - 22 de marzo de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS DESCRIPTIVAS.**-Cuando el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de denominaciones descriptivas como marca, trata de proteger a los comerciantes de la competencia desleal. De manera que si se quiere registrar como marca una palabra, o dos, o más, que describen el producto que se trata de amparar, o sus características, la marca pretendida no es registrable. Es decir, no procede el registro si se trata de una expresión puramente descriptiva, en los términos señalados, sin algún elemento substancial de diferenciación, por lo que es una expresión que todos los fabricantes y comerciantes de productos similares tienen derecho a usar en sus etiquetas y publicidad. Así, la expresión "extra suaves", referida a cigarrillos y productos del tabaco, no es registrable, pues la expresión equivale a decir "muy suaves" o "extraordinariamente suaves", y eso no es más que una descripción de las características de ciertos productos del tabaco, sin elemento diferenciador alguno, y por tanto es una expresión que todos los competidores tienen derecho a usar.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 434/79. - Empresas la Moderna, S.A. - 28 de septiembre de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS DESCRIPTIVAS.-Una marca será descriptiva cuando describa alguna de las cualidades del producto, aunque no las describa todas, o cuando describa alguno de los productos que se pretende amparar con la marca, aunque no los describa a todos. Pero cuando la marca tiene dos palabras o elementos, y uno es descriptivo en esos términos y el otro no lo es, y cuando ese otro elemento es bastante importante por sí mismo para introducir en la marca un elemento que la diferencia, esa marca sí es susceptible de registro, en términos de los artículos 90, fracción I, y 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, de manera que la palabra o elemento descriptivo puede ser utilizado por todos los competidores, pero no así la marca compuesta en su integridad, que sólo podrá ser usada por la propietaria. En el caso, la marca "CHERRY MARNIER" contiene dos elementos, el primero de los cuales es descriptivo de la naturaleza del producto, pues aunque la palabra "cereza" no describa a todos los licores alcohólicos, es evidente que sí viene a ser descriptiva de un licor de cereza. Pero al mismo tiempo la marca tiene el elemento "MARNIER", que debe considerarse como parte de la marca misma, la que se debe analizar en su conjunto. Y ese segundo elemento sí resulta importante y diferenciador del producto. Es manifiesto que cualquier fabricante de licor de cereza podrá usar la expresión "cereza" o "cherry", pero sólo la quejosa podrá usar la marca "Cherry Marnier". Es decir, la palabra "MARNIER" es parte inseparable de la marca de la quejosa, y basta para diferenciarla, sin impedir que otros competidores usen la expresión "CHERRY" con algún otro elemento diferenciador. Lo que no sería apropiable como marca, por ningún fabricante sería la palabra "CHERRY" sola, como tampoco lo sería la palabra "CEREZA" aislada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 487/79. - Societé des Produits Marnier Lapostolle. - 5 de septiembre de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

## C A S O

## INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

\* El titular de la marca TUTSI registrada en la clase 46 de la clasificación oficial solicitó, ante la entonces Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, la declaración administrativa de nulidad del registro marcario No. 244403 "FRUTSI y Diseño" con fundamento en dos causales:

1. La evidente confusión fonética entre TUTSI y FRUTSI (artículo 147 fracción VI en relación con la fracción XXII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas); y
2. La descriptividad de la marca debido a la caprichosidad del elemento nominal y a la evidente descriptividad del elemento figurativo que la forma (artículo 147 fracción I en relación con la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas).



**FRUTSI**

Estudiados los conceptos hechos valer por la solicitante, la autoridad marcaría resolvió nulificar dicho registro marcario con fundamento en la segunda de las causales, esto es, con motivo de la descriptividad del diseño que conforma la marca en conflicto.

#### INSTANCIAS JUDICIALES.

\* Inconforme con la anterior resolución la titular del registro marcario declarado nulo promovió Juicio de Amparo ante el C. Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Estudiados los agravios hechos valer por la quejosa, el juzgador resolvió concederle el amparo y protección de la justicia federal, con apoyo en la siguiente tesis: "Se considera fundado y suficiente para otorgar a la parte quejosa la protección federal solicitada, el argumento hecho valer en el sentido de que la marca "FRUTSI y Diseño" no es descriptiva de los artículos que ampara, toda vez que el reducido tamaño del diseño que se aprecia en la parte superior de la letra "Q" consistente en una manzana, una naranja y una guayaba provoca que pase realmente inadvertido al público consumidor, independientemente de que la marca en cuestión no se compone únicamente del mencionado diseño, sino que se encuentra unido al vocablo FRUTSI que en su conjunto adquiere un significado distintivo propio que no describe los productos que ampara. Debe tenerse también en consideración que la marca aludida se reserva la propiedad del uso de la denominación FRUTSI y Diseño completos, y no el uso particular del diseño, para proteger alimentos y sus ingredientes de la clase 46 de la clasificación oficial, alimentos e in-

gredientes que no solamente pueden provenir de una naranja, una manzana o una guayaba...".

\* Inconformes con la sentencia dictada en el juicio de garantías interpusieron el Recurso de Revisión la autoridad responsable y la tercera perjudicada. Tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien resolvió REVOCAR la resolución recurrida negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, titular del registro marcario declarado nulo, en virtud de que el Ad quem consideró que "la palabra "FRUTSI" por su fonética da la impresión de referirse a fruta y el diseño colocado en la parte superior de la letra "U" de dicha denominación claramente representa una naranja, una manzana y una guayaba con tres hojitas que le sirven de base por lo que es claro que la marca en conflicto carece de todo carácter distintivo pues tanto la palabra como el diseño resultan obvias de la naturaleza misma del producto, por lo cual no procede su registro, pues no sería una práctica comercial correcta reservar para uso exclusivo de la quejosa, la marca objeto del juicio, ya que en una sana competencia comercial todos los competidores que fabriquen productos de la clase 46, tendrán el mismo derecho de usar semejantes figuras sin incurrir en imitación de marca. Además basta con que se describa uno sólo de los productos que ampara la clase en cuestión para que se cumpla la prohibición contenida en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas...".

## 2.6. Letras, Números y Colores Aislados.

La Fracción VI del multicitado artículo 91 dispone:

No son registrables como marca: "VI.-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."

La presente prohibición resulta bastante clara y se refiere a la ineficacia de los colores, letras y números aislados para constituir válidamente marcas, ya que como posteriormente lo reconoce implícitamente el legislador, los mismos carecen de cuño distintivo, puesto que prevé la posibilidad de su registro mediante la inclusión de otros elementos que le dan la distintividad que de suyo no poseen.

Resulta evidente que el Estado no puede reconocer y garantizar un derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfabeto en forma aislada, ya que las mismas son del dominio público y, por tanto, de uso libre, a menos que la letra se acompañe de alguna particularidad denominación, diseño o signo que le den un carácter distintivo.

Igual tratamiento reciben los números aislados los cuales, para mayor precisión, el propio legislador describe como compuestos por uno o más dígitos, bien expresados en forma numérica o nominativa, lo cual resulta evidente y objetivo.

Finalmente, los colores aislados tampoco son susceptibles de apropiación exclusiva a no ser que se encuentren combinados entre sí, adicionados o formando parte de algún diseño, signo o denominación adicional. Por consiguiente, puede resultar un signo plenamente distintivo.

vo la combinación de diversos colores representada de tal modo que permita reconocer el producto, lo cual puede lograrse por la combinación en sí misma, que sea lo suficientemente original, por la distribución de los mismos en la envoltura o empaque del producto o, por la aplicación de los colores en partes determinadas sobre el producto. Lo anterior significa que en la factibilidad de utilizar los colores como signos marcarios intervienen los elementos de forma, combinación, disposición y situación.

Al respecto, se puede citar el siguiente criterio:

MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE COLORES.-Procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distinto, de conformidad con el artículo 105, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Amparo en revisión 8009/57. - Parke Davis and Company. - 10 de marzo de 1960 - 5 votos. - Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Lo anterior se ejemplifica con las marcas registradas reproducidas a continuación:



Marca registrada en la clase 42 de la clasificación reglamentaria que se refiere a tejidos de punto, malla y telas.

Marca registrada para amparar  
vestuario con exclusión de cal-  
zado (clase 39).



Marca registrada en la clase 66 de la clasificación  
reglamentaria que se refiere a servicios de alojamiento  
y comida.

Marca registrada en la clase 56  
de la clasificación reglamenta-  
ria que se refiere a la adminis-  
tración y operación de empresas.



2.7. Escudos, Banderas y Emblemas de Países o Denominaciones y Siglas de Organizaciones Oficiales.

La correspondiente Fracción VII del artículo 91 objeto de análisis en el presente trabajo dispone que:

No son registrables como marca: "VII.-Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos."

Los signos a que se refiere esta fracción no son registrables, no por carecer de capacidad distintiva puesto que generalmente la poseen, sino porque adolecen de otro requisito que es la licitud, ya que contravienen la salvaguarda del interés público consagrado expresamente en leyes de orden público de obligatorio acatamiento.

Sin embargo, según se desprende de la propia disposición, la prohibición no es absoluta, puesto que la ilicitud de su registro o de su empleo radica en la falta de la autorización que necesariamente debe extender la entidad facultada para ello, aunque ello sea remoto en virtud de la propia naturaleza de estos signos que representan la soberanía y sentimientos nacionales y que eventualmente poseen características apropiadas para amparar mercaderías que han de transitar en el comercio y con las que se ha de especular.

La Ley de Invencciones y Marcas dispone que quien utilice como marca estos signos comete una infracción administrativa que puede ser sancionada con multa, clausura temporal hasta por noventa días, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas; con independencia de las conductas delictivas en que incurra al amparo de otros ordenamientos legales y de la responsabilidad civil que se le pueda fincar.

La anterior prohibición se corrobora con el Convenio de París (Artículo 6 ter) el cual constituye Ley Suprema en nuestro país por ser miembro de dicho instrumento internacional.

Consideramos que la presente fracción no requiere comentarios adicionales en virtud de que en la práctica marcaría nacional resulta de escasa aplicación.

## 2.8. Signos o Punzones Oficiales de Control y Garantía.

La Fracción VIII del multicitado precepto legal señala que:

No son registrables como marca: "VIII.-Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por el Estado, sin autorización de la autoridad competente."

De conformidad con la redacción de la presente fracción puede deducirse que los signos o punzones oficiales de control y garantía, regulados en su mayoría por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pueden constituir válidamente marcas si se cuenta con la autorización correspondiente, lo cual resulta bastante remoto e inapropiado.

A la presente prohibición resultan aplicables los argumentos y comentarios vertidos al analizar la fracción VII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.



#### 2.9. Medios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros.

La Fracción IX del artículo 91 que consagra esta prohibición, reza de la siguiente manera:

No son registrables como marca: "IX.-Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de bancos y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas."

La presente fracción constituye una innovación en nuestra actual ley motivada seguramente por la experiencia misma de la existencia de personas que marcaban sus productos con la reproducción íntegra o parcial de los diseños de monedas o billetes.

Resulta evidente que esta prohibición encuentra su justificación en la ilicitud del otorgamiento de un registro de esta naturaleza, en virtud de un interés predominante y de carácter público apoyado en la propia economía nacional e, inclusive, mundial y en que indudablemente se haría creer al consumidor que los productos o servicios así marcados tienen una procedencia o aval oficial puesto que es de todos sabido que la emisión de la moneda y de los billetes compete actualmente en exclusiva al Estado.

Finalmente, cabe mencionar que la presente disposición no prevé una posible autorización o consentimiento por parte de la autoridad competente sin que se haya constatado que ello se deba a una omisión involuntaria o, en su defecto, voluntaria.

#### 2.10. Condecoraciones, Medallas u Otros Premios.

La Fracción X de artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas expone que:

No son registrables como marca: "X.-Las que reproducen o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente."

El uso de dichos signos o distinciones honoríficas por un tercero constituye una infracción administrativa (artículo 210 fracción VIII) a la que corresponde cualquiera de las sanciones administrativas previstas en el artículo 225 de la Ley (anteriormente enunciadas) debido a que personalmente no la adquirió, sino que constituye una recompensa o reconocimiento exclusivo y personal de su titular.

Al igual que la fracción anterior, la presente prohibición no prevé el consentimiento expreso por parte de la autoridad competente, sin que se evidencie una razón específica que justifique tal omisión.

#### 2.11. Nombres, Seudónimos, Firmas, Sellos y Retratos.

La disposición legal que consagra esta prohibición es la Fracción XI de artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas que reza:

No son registrables como marca: "XI.-Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo."

Resulta evidente que la presente prohibición encuentra su justificación no en el hecho de que estos signos carezcan de capacidad distintiva, sino en la ilicitud de su adopción por un tercero que no goce de un derecho personal y esencial sobre tales signos ligados a la personalidad de cada individuo.

En efecto, el nombre es un derecho personalísimo, esencial a la persona humana, inalienable e imprescriptible, dotado de una naturaleza privada, aunque con una tutela de carácter público, en virtud de que el individuo es la unidad fundamental de la vida social y jurídica y, por tanto, la protección de su nombre entraña, además de un interés individual de la persona humana que goza del derecho de afirmar su propia individualidad distinguiéndola de sus semejantes, de un interés social.

Por consiguiente, al constituir el nombre un derecho inherente a la persona que la individualiza, la misma puede disponer de él para, entre otras cosas, destinarlo a distinguir productos o servicios con la salvedad de que ya se encuentre registrado como marca un homónimo y para oponerse a que un tercero lo utilice cualquiera que sea el fin u objetivo.

En este sentido el artículo 133 de la Ley de la Materia dispone que:

"ARTICULO 133.-A ninguna persona física o moral podrá negarse el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que elabore o distribuya o a los servicios que preste, con tal que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial, siempre que esté publicado en los términos de esta Ley, con anterioridad a la fecha legal de una marca en que aparezca ese

nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a conceder el registro como marca."

En consecuencia, el nombre de que habla la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es el que normalmente se califica con el atributo de "civil" y que se encuentra compuesto por el nombre strictu sensu (nombre propio o de pila) y el apellido (nombre de familia o patronímico), cuyo uso como marca por el propio titular se encuentra únicamente condicionado a que se aplique en la forma en que se está acostumbrado a usarlo y que no exista un homónimo registrado o, de existir éste, que se le envista con caracteres especiales, diferentes y distintivos que lo diferencien objetivamente de la anterioridad existente.

Por cuanto a un tercero que desee registrar como marca el nombre de otra persona, la Ley exige que aquél obtenga el consentimiento de la persona interesada y si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.

La actual redacción de esta fracción se limita a señalar que el consentimiento correspondiente, en caso de que el interesado hubiese fallecido, se obtenga de sus ascendientes o descendientes más próximos sin aclarar hasta que grado pueden ser éstos y si el consentimiento se ha de recabar de todos ellos o de alguno, en cambio, la predecesora Ley de 1942 señalaba que el consentimiento debería ser otorgado por los parientes del interesado hasta el tercer grado.

Entre la doctrina se ha discutido si dentro de la acepción de "nombre" a que se refiere esta fracción, se deben incluir los nombres comerciales de terceras personas.

Existen autores que responden esta cuestión en sentido afirmativo, sin embargo, consideramos que tal acepción se refiere exclusivamente al nombre civil de la personas físicas, ya que el nombre comercial es de naturaleza distinta, puesto que constituye el signo adoptado por los comerciantes para distinguir sus negocios o establecimientos y, por tanto, su protección se encuentra limitada por su propia función que sólo debe ser asegurada frente a sus competidores.

En consecuencia, únicamente podrán quedar comprendidos en esta disposición los nombres comerciales en la medida en que éstos coincidan con el nombre de una persona física, supuesto en el que el impedimento deriva, no de la circunstancia de la protección que merece el nombre comercial como tal, sino precisamente del hecho de que se trata de un nombre civil.

Ahora bien, el precepto en estudio se refiere, en segundo término, a los seudónimos que son los llamados nombres de arte, adoptados, falsos o ficticios que sirven para designar e individualizar la personalidad en una determinada esfera de acción.

El seudónimo es un nombre libremente asumido por el individuo para esconder su personalidad, a diferencia del nombre civil en cuya ad-

quisición, elección y formación generalmente no participa el propio individuo.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas hace referencia al seudónimo como un signo capaz de constituir una marca que puede ser empleada por un tercero si cuenta con el consentimiento del interesado o de sus ascendientes o descendientes más próximos.

La similitud del seudónimo con el nombre, en lo que atañe a su función identificadora, permite concluir que aquél constituye una especie de éste último y, por tanto, un derecho de la personalidad que recibe el mismo tratamiento jurídico.

Por lo que se refiere a firmas y sellos la presente disposición también exige el consentimiento o autorización del interesado o de sus ascendientes o descendientes si éste hubiese fallecido, puesto que ambos revisten también una función identificadora de trascendencia al constituir la representación gráfica del distintivo de la persona.

Finalmente, la fracción en concreto dispone que tampoco es admisible un signo que consista en el retrato de una persona sin el consentimiento de ésta.

Se considera que el derecho a la propia imagen es de naturaleza esencial y se encuentra comprendido en la esfera de la integridad moral o derecho de honor, por lo que lo que la presente prohibición pretende,

es evitar un posible perjuicio al decoro o a la reputación del individuo.

En efecto, el derecho a la propia imagen goza de una protección absoluta de manera que no se puede usar una imagen o retrato ajeno, en nuestro caso, como marca, si no se goza con el consentimiento respectivo, lo que se deriva de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atributos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera íntima del sujeto.

Sobre lo que se ha comentado al analizar la presente fracción es tan inflexible la protección, que la Ley Federal sobre el Derecho de Autor la hace más amplia al consagrar como una conducta delictiva la reproducción de obras protegidas sin el consentimiento de su titular.

Nuestra propia Ley de Invenciones y Marcas tipifica como infracción administrativa la contravención de la disposición consagrada en la presente fracción (artículos 210 fracción VIII y 225) con la consecuente imposición de las sanciones administrativas ya comentadas.

La presente disposición se ha interpretado y aplicado por nuestros tribunales de la siguiente manera:

MARCAS, VALENZUELA NO ES DENOMINACION REGISTRABLE.-Es evidente que la simple pronunciación del vocablo Valenzuela haría entender, o creer, que la marca propuesta constituida por este vocablo se liga en patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y haría también, en consecuen-

cia, más factible la adquisición por el público consumidor de los productos que pretende el solicitante amparar en relación a otros de otras marcas, sin estar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y esencialmente la materia protegida por el artículo 91, fracción XI, de la Ley de Inventiones y Marcas. Por otra parte, si bien es verdad que el apellido no constituye, por sí mismo, el nombre jurídicamente definido, puesto que el dato de identidad de las personas está formado por éste (nombre patronímico) y acompañado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestión, el nombre patronímico forma parte del nombre jurídico, e incluso, puede sustituirlo, toda vez que la identificación de una persona (sobre todo de reconocida fama y méritos públicos) muchas veces resulta más conocida por su nombre patronímico que por el llamado nombre de pila; como, por ejemplo, es más usual identificar y conocer con precisión los nombres de Pasteur, De Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un científico, a un pintor y a un físico renombrados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 116/83. - Carlos Kably - 14 de junio de 1983 - Unanimidad de votos. - Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.-No se surte la hipótesis de la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas, con la sola afirmación de que Vidal Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sino que debieron haberse aportado elementos para acreditar indubitadamente la fama de esa persona, y no sólo concentrarse a afirmar subjetivamente que es muy conocida; en este aspecto conviene señalar que podría ser negado el registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, ni se refiera a un hecho notorio como lo pueden ser en nuestro medio las marcas "Zaga", "Raleigh", "Jean Pierre", "Clemente Jaques", etc., pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de arreglo del cabello, no puede decirse que se trate de un hecho notorio, máxime

si en el caso los artículos que la solicitante desea amparar con la marca Sasson, nada tienen que ver con los peinados.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1804/82. - Creaciones Kena, S.A. - 16 de marzo de 1983 - Unanimidad de votos.  
- Ponente: Luis Tirado Ledesma.




**2.12. Títulos de Obras, Personajes Ficticios o Simbólicos y Personajes Humanos de Caracterización.**

La Fracción XII del precepto objeto de estudio en el presente capítulo consagra esta prohibición al disponer:

No son registrables como marca: "XII.-Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no cuenta con su conformidad."

Esta disposición constituye una innovación, en relación con la Ley de 1942, producto de frecuentes y crecientes prácticas de piratería que es menester extirpar, a efecto de dar origen a una competencia comercial sana y equitativa.

La fracción transcrita dispone que para que un tercero pueda marcar artículos del comercio o prestar servicios bajo títulos de obras literarias, artísticas o científicas o bajo nombres de personajes sean estos ficticios, simbólicos o humanos es menester obtener un consentimiento por parte de su autor o de la persona que caracteriza el personaje humano en cuestión.

Sin embargo, el mismo precepto señala que tal consentimiento resulta necesario únicamente si a la luz de la Ley de la materia el autor conserva vigentes los derechos.

La "Ley de la materia" a que se refiere esta disposición es, en concreto, la Ley Federal de Derechos de Autor que regula los derechos intelectuales, previniendo que sólo determinadas instituciones requieran el registro como constitutivo de derecho, como es el caso de los personajes, los títulos de publicaciones periódicas y las características gráficas originales de dichas publicaciones las cuales necesitan, para ser protegidas, del otorgamiento por parte de la Dirección General del Derecho de Autor de la "reserva al uso exclusivo" de las mismas. (Artículos 24, 25 y 26).

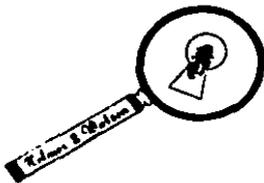
Sin embargo, la reserva correspondiente no produce efectos indefinidos, puesto que debe ser objeto de comprobaciones para evitar la declaratoria de inexistencia correspondiente y es por ello que la legislación marcaría exige que el titular conserve vigentes estos derechos para que pueda otorgar el consentimiento respectivo y, en su caso, esté facultado para ejercitar acción legal en contra del usurpador.

## C A S O

\* Se solicitó el registro de la marca "HOLMES & WATSON y Diseño" para amparar servicios prestados a través de restaurantes de la clase 66 de la nomenclatura oficial. Una vez efectuados los exámenes de novedad y administrativo correspondientes la Oficina de Marcas notificó al interesado la objeción al registro de su marca con fundamento en la fracción XII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

En tiempo, el apoderado del solicitante argumentó la necesidad de desestimar la objeción de referencia, en virtud de que SIR ARTHUR CONAN DOYLE autor de los famosos personajes Holmes y Watson, murió en 1930 por lo que conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor al haber transcurrido más de 50 años de su muerte, el derecho de uso y explotación de los mismos ya pasó al dominio público.

Actualmente este asunto se encuentra pendiente de resolución por parte de la ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico.



### 2.13. Palabras Extranjeras (Derogada).

Originalmente, la Ley de Invenciones y Marcas actualmente en vigor consagró esta prohibición que fue derogada por Decreto de 29 de diciembre de 1986 publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987, que rezaba de la manera siguiente:

No son registrables como marca: "XIII.-Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo y 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."

La razón de ser de la presente disposición se debió al deseo de evitar el efecto extranjerizante, de marcas compuestas por vocablos de lenguas no nacionales, sobre el consumidor quien creería estar adquiriendo un producto proveniente de otro país, así como para evitar una supuesta degeneración del lenguaje o, como se señaló en la correspondiente exposición de motivos "el uso de marcas extranjeras (o extranjerizantes) en los países de menor desarrollo constituye para ellos un nuevo vínculo de subordinación y un instrumento de colonización no solo económico sino social y cultural".

La presente disposición dió lugar a diversas y muy variadas controversias y arbitrariedades entre las que se cuentan el hecho de que se creó una situación de privilegio para empresas con establecimientos en México y en un país extranjero de habla no española, las cuales podían obtener estos registros sin mayor problema, con la consecuente discriminación a solicitantes nacionales.

Además, el hecho de que se le concediera a la autoridad facultad para negar marcas que a su juicio fuesen denominaciones que por su construcción artificiosa parecieran voces extranjeras, la invistió de alcances subjetivos de aplicación infinitos y, desde luego, muy peligrosos según pudo comprobarse en la práctica marcaría.

Lo cierto es que aunque esta disposición podría entenderse dirigida a proteger al consumidor de un engaño sobre la procedencia de los productos marcados impidiendo los perjuicios que con tal error podrían ocasionarse a la industria nacional, tal fin puede alcanzarse por otros medios como lo es el correcto y estricto control del etiquetado que en forma clara, ostensible y precisa, deba señalar la procedencia del producto.

Por consiguiente consideramos como un acierto del legislador, necesario para el sano desarrollo de un mercado competitivo, el haber derogado la presente fracción.

Entre los criterios surgidos durante la vigencia de la presente disposición encontramos los siguientes:

MARCAS, ARTICULO 91, FRACCION XIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. LA DENOMINACION BRIZZA NO ENCUADRA EN LA PROHIBICION CONTENIDA EN EL.-El artículo 91, fracción XIII, de la Ley de Invencciones y Marcas, contempla dos hipótesis: 1° Que no puede registrarse como marca la denominación que comprende palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, y 2° Que no puede registrarse como marca la denominación construida artificioosamente, de modo que por su grafismo y fonética parezca una voz extranjera. El mismo artículo limita su campo de aplicación

señalando que operará la prohibición en él contenida cuando la marca que se solicite sea para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española; interpretando el precepto legal en comento, se entiende que la prohibición de registrar marcas que tengan las características señaladas, obedece a una doble finalidad: prevenir que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos que ampara la marca (ya que se podría pensar por el nombre de la marca que el producto que se adquiere es de procedencia extranjera y no del país), e impedir los perjuicios que con tal error pueden ocasionarse a la industria nacional. Esto es, que dicha fracción del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas tiende a evitar el uso de palabras de lenguas vivas extranjeras que puedan hacer caer en error al consumidor de que el producto que se adquiere no es nacional, y que pudiera ser víctima de una equivocación al estimar que un producto, por llevar un nombre extranjero, o de apariencia extranjera, es de superior calidad que el que lleva un nombre en idioma español. En el caso adquiere vital importancia que el término BRIZZA tenga similitud con la palabra BRISA del idioma castellano, pues esto ocasiona que no parezca una voz extranjera, sino que parece una composición caprichosa de la palabra brisa, y por tanto, no induce a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos que trata de amparar, y en consecuencia es perfectamente registrable.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1023/81. - Aparatos Eléctricos de Chihuahua, S.A. - 31 de agosto de 1981 - Unanimidad de votos. - Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

**MARCAS, PALABRAS EXTRANJERAS.**-El artículo 91, fracción XIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que no son registrables como marca las palabras compuestas de lenguas vivas extranjeras cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país. La interpretación de ese precepto hace pensar en que se trata de evitar el engaño al consumidor, por una parte, cuando se le hace creer que se trata de un producto o de un servicio extranjero cuyas cualidades son superiores a las nacionales, por razones de naturaleza o de tecnolo-

gía. Pero por otra parte se debe pensar que se trata, también, de crear o de proteger el prestigio de los productos y servicios nacionales. Es de suponerse que el legislador (pensando en el interés nacional y no en el interés individual del comerciante) ha estimado que no es conveniente para el prestigio de los productos y servicios nacionales que les dé un aura extranjera, como si ello implicara una mejor calidad. Luego si no hay razón alguna válida para la extranjerización de la marca, el legislador ha querido evitar su registro. Y si en una marca compuesta de dos palabras, una de ellas, la que resulta más característica, la que forma el elemento más importante de la marca, es extranjera, y se trata de registrarla para aplicarla a servicios que se han de prestar exclusivamente en el país, opera la prohibición legal para el registro. Como lo es, por ejemplo, la marca "Colección Marke", para amparar servicios de publicidad y comunicación que han de prestarse en México, por todos los medios de difusión y comunicación.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 801/79. - Promociones Editoriales Mexicanas, S.A. de C.V. - 17 de octubre de 1979 - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**2.14. Denominaciones Geográficas.**

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en su fracción

XIV dispone que:

No son registrables como marca: "XIV.-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 caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

La presente fracción fue objeto de reformas para incluir la segunda parte de la misma que aclaró una omisión que provocó terribles controversias. La justificación de su existencia, radica en el interés del Estado de evitar engaños a los consumidores, particularmente, sobre el origen o procedencia de los productos o servicios que se han de amparar con la marca, la cual debe ante todo ser veraz.

Ahora bien, la presente prohibición se enfrenta ante una dificultad de carácter técnico que radica en determinar los alcances del vocablo "geográfico". Al respecto el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el término "geográfica" como perteneciente o relativo a la geografía y "geografía" ciencia que trata de la descripción de la tierra existiendo, por consiguiente, geografía botánica, física, histórica, lingüística, política, zoológica, etc. como especies de aquel género.(24)

Sin embargo, la mayoría de los signos marcarios que encuadran en la presente prohibición se refieren más comunmente a ubicaciones territoriales como países, estados, municipios, ciudades, localidades, etc.

Ahora bien, es menester aclarar que, al igual que diversas disposiciones de las ya analizadas, la presente prohibición no es categórica ni absoluta, puesto que una denominación geográfica que sea distintiva

---

(24) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, p. 687.

no encuadra en esta hipótesis prohibitiva resultando, consecuentemente, registrable.

En efecto, como el propio texto legal lo dispone, no son registrables como marca las denominaciones geográficas, los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o cuando puedan inducir a error sobre la misma.

En el año de 1987 la presente fracción se reformó para incluir la prohibición de registrar las denominaciones de poblaciones o de lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, no obstante que este supuesto encuadra plenamente en la primera hipótesis de esta fracción, y para excluir de la misma la prohibición de los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales y se goce con el consentimiento del propietario.

De lo anterior se desprende que la incapacidad del nombre geográfico para servir como signo marcario se debe al nexo que existe entre el producto y el lugar de origen del mismo, es decir, la prohibición arroja los siguientes supuestos:

- a) El nombre geográfico no es registrable cuando simplemente indica la procedencia u origen de los productos, es decir, cuando la denominación que se utiliza como marca describe la localidad o región que se caracteriza por la fabricación de los productos a ampararse o por la explotación de las materias o la producción de los materiales con que dicho produc-

to ha de ser fabricado, puesto que resulta evidente que tal designación pertenece al patrimonio común y contravenir esta disposición significaría otorgar privilegios injustificados;

- b) la denominación geográfica no es registrable si puede originar cualquier confusión en cuanto a su procedencia, con lo que se evita hacerle creer que los productos amparados con la marca en cuestión proceden del lugar a que la marca se refiere que probablemente se caracterice por la fabricación de productos que reúnen determinada calidad, siendo que en realidad la procedencia y calidad son diversas.

Por consiguiente, si son susceptibles de registro las denominaciones geográficas y nombres o adjetivos gentilicios cuando no existe vinculación directa con el lugar de procedencia de los artículos a ampararse con la marca y no puedan inducir a error al público consumidor sobre la misma, ya que en estos casos la marca se convierte de fantasía.

Sin embargo, de cualquier manera existirá en cada caso el problema de demostrar que el nombre geográfico en cuestión no designa el origen ni origina ninguna confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos lo que puede hacerse exclusivamente con base en razonamientos lógicos y sólidos.

Al respecto se pueden citar los siguientes criterios:

MARCAS, NOMBRES GEOGRAFICOS EN LAS.-La fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una limitación en el registro de marcas ante la Secretaría de Economía, en lo referente a nombres geográficos, que abarcan dos casos: cuando las denominaciones indiquen simple lugar de procedencia o cuando puedan originar confusión o error en la procedencia de los productos. Ahora bien, si el nombre geográfico que se pretende registrar no es evocativo de una especial fuente de producción, pues no denota un lugar famoso por la producción de las mercancías que pretende amparar la quejosa con la marca solicitada, no puede por tanto, inducir a error al consumidor, haciéndolo creer que tales productos proceden de ese lugar, error que es el que el legislador ha pretendido evitar al establecer la prohibición consignada en la aludida disposición legal.

T. CXXV, p. 2862, Amparo administrativo en revisión 516/53, Manifold Supplies, Co., 12 de marzo de 1954, unanimidad de votos.

MARCAS, DENOMINACIONES GEOGRAFICAS.-La prohibición de usar denominaciones geográficas como marcas no es absoluta en la fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues no queda prohibido su uso cuando, por el conjunto total de la marca, la denominación que pudiera resultar geográfica no se limita a indicar simplemente la procedencia de los productos, siempre y cuando no origine confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos, por lo que no quedan prohibidas esas denominaciones cuando es el nombre de la fábrica de la propiedad de la marca la que ha hecho conocido el lugar geográfico en que está ubicada y cuya denominación se emplea como uno de los elementos de la marca, sin ser el único.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 831/69 (2769/63). - Atoyac Textil, S.A. - 29 de enero de 1973. - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS SUGESTIVAS DE LUGAR DE ORIGEN.-Atenta la prohibición del artículo 91, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, el otorgamiento de una marca sugestiva de origen de ninguna manera puede impedir que los comerciantes o fabricantes de un producto mencionen su lugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus características geográficas o climatológicas, pues tal mención no es individualmente apropiable ni se puede prohibir a los competidores.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1207/78. - The Procter & Gamble Company - 3 de mayo de 1979. - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

C A S O

INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

\* Se solicitó ante la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de la Economía Nacional, el registro de la marca "SIN DENOMINACION" formada por diversos elementos gráficos, apareciendo en ella la palabra PANAMA para amparar específicamente papel carbón y cintas entintadas. La citada Dirección resolvió negar el registro correspondiente con fundamento en la entonces fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, actualmente fracción XIV del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

## INSTANCIAS JUDICIALES.

\* Inconforme con dicha resolución, el solicitante afectado promovió Juicio de Amparo. Seguidos los trámites legales, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, negó a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en virtud de que en la descripción y facsímil de la marca destacaba la denominación "PANAMA" sobre el diseño consistente en la configuración gráfica del propio país cosa que, en su opinión, podría inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia de los artículos amparados por la marca.

\* Inconforme la quejosa con la sentencia a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, interpuso contra ella recurso de revisión ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolvió revocar la sentencia recurrida concediendo a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión con fundamento en el siguiente criterio: "el nombre geográfico que se pretende registrar no es evocativo de una especial fuente de producción, en virtud de que la palabra Panamá no evoca un lugar famoso por su producción de papel carbón y cintas entintadas, que es lo que pretende amparar la quejosa con la marca solicitada y que, por tanto, no puede inducir a error al consumidor haciéndolo creer que tales productos proceden de Panamá, error que es el que el legislador ha pretendido evitar al establecer la prohibición consignada en la fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo en consecuencia, fundados los agravios es-

tudados, procede revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo que solicita".

## 2.15. Los Mapas.

El artículo en estudio en su fracción XV consagra la presente prohibición al disponer:

No son registrables como marca: "XV.-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".

En el presente caso nos volvemos a enfrentar ante una prohibición relativa que consagra en su seno la propia excepción.

En efecto, la Ley de la Materia prohíbe el registro como marca de los mapas por carecer éstos de la suficiente originalidad y pertenecer al dominio público, a menos que correspondan al país de origen o procedencia de los artículos o servicios a ampararse, a efecto de salvaguardar al público consumidor de un posible engaño.

Además, este ordenamiento consagra expresamente, por un lado, que la marca que ha de componerse con un mapa posea adicionalmente otros elementos que la integren como, por ejemplo, una denominación o un diseño distinto y, por el otro, exige el registro de dicha marca en el país de origen, esto último seguramente con el objeto de que la mar-

ca en cuestión pase por la sanción del país de procedencia quien es el más idóneo para considerarla como apta o no para constituir marca.

Sin embargo, en nuestra opinión la presente disposición se torna un tanto cuanto incongruente si se analiza junto con la consagrada en la fracción precedente, toda vez los mapas son la representación gráfica de un lugar geográfico y, como ya analizamos, las denominaciones geográficas no pueden constituir marcas cuando designan el origen de los productos o cuando puedan inducir a error sobre el mismo. Es por esto que parece existir incongruencia entre ambas disposiciones puesto que mientras las denominaciones geográficas no pueden denotar procedencia, los mapas que no son mas que su representación gráfica, deben denotarla, por ministerio de ley.



## 2.16. Signos Engañosos.

La fracción XVI del artículo 91 en concreto dispone que:

No son registrables como marca: "XVI.-Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales, las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar".

La presente prohibición se justifica plenamente en el hecho de que la marca debe ser veraz y lícita a efecto de que el público consumidor no resulte afectado o víctima de un engaño.

El primer problema que surge en la práctica al aplicar esta disposición es la de determinar si los signos engañosos se refieren a la marca en sí misma o a los vocablos que aparecen a su lado sin formar parte de ella.

En nuestra opinión la Ley es muy clara al prohibir el registro de marcas susceptibles de engañar al público y en ningún momento pueden confundirse o identificarse las marcas con las demás leyendas que se agreguen en la misma etiqueta en la que aparece dicha marca.

Aclarado lo anterior, resta señalar que las clases o tipos de marcas engañosas o fraudulentas que prevé la Ley son las que se componen por falsas indicaciones sobre la naturaleza, sobre el origen, sobre los componentes o bien sobre las cualidades del producto o servicio a ampararse con la marca en cuestión.

El segundo problema estriba en la continua confusión o alusión que la autoridad marcaría efectúa al realizar los exámenes administrativo y de novedad invocando invariablemente otras fracciones del artículo 91 como la V y la XIV en forma conjunta con esta fracción. Es decir, cuando la autoridad al realizar dichos exámenes encuentra, por ejemplo, que la marca, en su opinión, es descriptiva procede a emitir el oficio de objeción fundamentándolo en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas e, invariablemente, y en carácter de "a mayor abundamiento", en la fracción XVI del citado precepto legal, señalando que si la marca sujeta a estudio finalmente no resulta descriptiva, entonces provocará confusiones y engaños en cuanto a la naturaleza del producto, lo cual indudablemente resta seriedad a los dictámenes de la autoridad que para no "fallar" invoca dos fracciones a la vez.

Por consiguiente, si se registrase una marca contraviniendo la presente disposición por inadvertencia de la autoridad la misma, de oficio o bien a petición de parte interesada, podrá solicitar la nulidad de dicho registro marcario con fundamento en que el mismo se otorgó en contravención a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas (artículo 147-I).

Finalmente, resulta conveniente insistir, en que no deben ser identificadas las disposiciones relativas a la marca fraudulenta en sí misma considerada, con las relativas a la inserción de falsas indicaciones sobre el propietario, la ubicación del establecimiento, el carácter de registrada, etc. en la etiqueta u objetos que ostenten o en los que aparezcan las marcas propiamente dichas.

La misma incongruencia se ha asentado en el siguiente criterio:

**MARCAS, INDICACIONES FALSAS.**-La marca EL ALMENDRO describe en forma directa a un árbol, pero no a sus frutos. Esa marca podrá ser sugestiva de productos a base de almendra, pero no es directa y sustancialmente descriptiva de ellos. Sin embargo, si se han de amparar con esa marca dulces y, en especial turrones, el uso de la marca EL ALMENDRO si es sugestiva, para el público consumidor, de dulces y turrones precisamente de almendra. Y si se fabrican con otro producto, sí se induce a error al público consumidor con esa marca, pues quien compra un turrón marca EL ALMENDRO sí es inducido a suponer que está comprando un turrón, de almendra. Y si el producto no es de esa naturaleza, la marca viene a quedar prohibida por la fracción XX del artículo 91 antes mencionado, que prohíbe amparar dulces de pasta con la marca EL ALMENDRO, si esa pasta no ha de ser precisamente de almendra, pues esa marca vendría a constituir una falsa indicación sobre la naturaleza, origen, composición y cualidades del producto amparado con ella. Aunque otra cosa sería si los productos amparados no tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo caso la marca no induciría a error, o si estuviese alegado y probado que los dulces amparados habrían de ser precisamente de almendra, cuando su naturaleza así lo sugiriese. Pero no siendo este último el caso, la marca viene a quedar prohibida por el precepto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 181/81. - Morris Planelles, S.A. - 18 de junio de 1981. - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

## 2.17. Signos no Registrables por Razones de Interés Público.

La presente prohibición se consagra en la fracción que a continuación se transcribe:

No son registrables como marca: "XVII.-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".

No obstante que en general, todas las fracciones del artículo 91 se justifican por un interés público basado en la protección, tutela y salvaguarda del orden social, el legislador consideró conveniente consagrar, en forma expresa, una disposición de carácter muy general y amplio que dota a la autoridad competente de facultades casi ilimitadas e irrestrictas.

En efecto, la primera parte de la presente disposición resulta adecuada puesto que es evidente que la autoridad marcaría, dentro de la esfera de su competencia, deba tomar en cuenta las prohibiciones contenidas en diferentes dispositivos legales simplemente por razones de lógica y hermenéutica jurídica, lo cual no resulta preocupante puesto que al momento de negar el registro correspondiente la autoridad marcaría deberá, además de motivar, fundar su acto en la Ley de la Materia y los ordenamientos conexos aplicables al caso.

No así con la segunda parte de este precepto que dota a la autoridad de una discrecionalidad que encontrará límite sólo en la fundamentación y motivación del supuesto interés público que la Secretaría del ramo indique para "considerar conveniente" la negativa de registro de la marca en cuestión.

Para tal efecto, no bastará con que la autoridad se limite a citar como fundamento el artículo 91 fracción XVII, sino que será menester que además razone debidamente la adecuación del caso al supuesto legal concreto, externando las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que permiten dicha adecuación.

En tal virtud, no bastará con la existencia del precepto en el Derecho positivo vigente, ni de un motivo para que la autoridad actúe en consecuencia, sino que será indispensable que se haga saber al afectado los fundamentos y motivos del acto respectivo a efecto de que no se le deje en estado de indefensión.

Al respecto existe variada jurisprudencia por lo que nos limitaremos a citar la siguiente tesis:

#### **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.**

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundamentado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Amparo en revisión 8280/1967 - Augusto Vallejo Olivo. 5 votos. Sexta Epoca, Vol. CXXXII, Tercera Parte, p. 49.

Amparo en revisión 3713/1969 - Elías Chahín. 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 14, Tercera Parte, p. 37.

Amparo en revisión 4115/1968 - Emeterio Rodríguez Romero y Coags. 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 28, Tercera Parte, p. 111.

Amparo en revisión 2478/75 - María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Vol. 97-102, Tercera Parte, p. 61.

Amparo en revisión 5724/1976 - Ramiro Tarango R. y otros. 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 97-102, Tercera Parte, p. 61.

JURISPRUDENCIA 2a. SALA Séptima Epoca, Volumen Semestral 97-102, Tercera Parte, p. 143.

JURISPRUDENCIA 2a. SALA Informe 1978 SEGUNDA PARTE, tesis 3, p. 7.

Por cuanto a algunos signos o medios materiales que por su carácter o finalidad se sustraen al dominio comercial Justo Nava Negrete cita diversos ordenamientos, como el Reglamento de Uniformes y Divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que proscribe el uso de distintivos propios a instituciones oficiales o particulares; la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que prohíbe el uso de palabras que puedan inferir el ejercicio de la banca y del crédito para distinguir establecimientos o personas morales distintas de las instituciones de crédito; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas que exige el permiso del instituto competente para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos con fines comerciales; etc.(25)

---

(25)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 496 y 497.

2.18. Signos Contrarios a la Moral, Buenas Costumbres u Orden Público.

La fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que:

No son registrables como marca: "XVIII.-Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas."

Con motivo de la redacción de la presente fracción nos enfrentamos ante un tema que ha sido arduamente discutido entre diversos doctrinarios debido, particularmente, a que se encuentran sujetos a modalidades de tiempo y lugar y que se refiere a que debe entenderse por "moral", por "buenas costumbres" y por "orden público".

Sin embargo, de una u otra manera, dichos conceptos se encuentran consagrados en forma expresa alrededor del mundo como una respuesta a las características y necesidades esenciales de la sociedad de cada país.

La moral, "es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia".(26)

---

(26)Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española; Madrid, 1984, T.II, p. 927.

Las buenas costumbres, "es un concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas morales emitidas en una determinada época y sociedad. En ellas influyen las corrientes de pensamiento de cada época, los climas, los inventos y hasta las modas".(27)

Por consiguiente, cuando jurídicamente se recurre a este concepto, eludiendo la puntualización y determinación de cuestiones sutiles y cambiantes, se pretende encaminar a la autoridad o al juzgador a tomar en cuenta, invocar y valorar el conjunto de principios ético-sociales imperantes en un momento determinado dentro de una sociedad también determinada.

El orden público se refiere, en un sentido general, al estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad y, en un sentido técnico, al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho de una comunidad y que no pueden ser alteradas por la voluntad autónoma de los individuos. Sin embargo, este concepto no comprende únicamente normas legisladas sino en general la "cultura jurídica" de una comunidad determinada la que incluye sus tradiciones,

---

(27) Instituto de Investigaciones Jurídicas; Diccionario Jurídico Mexicano; Editorial Porrúa, S.A., México, 1985, T.I, p. 310.

ideales e, incluso, dogmas y mitos sobre su derecho y su historia institucional.(28)

De las definiciones antes expuestas se desprende que dichos términos se encuentran cargados de un contenido fuertemente valorativo sujeto, además, a las acciones de tiempo y lugar, por lo que la fracción en estudio parece tornarse en un dispositivo que proporciona a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad.

Generalmente al tratar la presente fracción, los diferentes autores se refieren particularmente a marcas obscenas, es decir, a signos contrarios a la moral sexual, cuando que no sólo se limita a esto sino también a los signos contrarios a los sentimientos religiosos, nacionalistas, a las tradiciones, etc.

Al respecto cabe aclarar que la ilicitud a la que se refiere este apartado de la ley, es la inmoralidad de la marca per se, con independencia de la licitud o ilicitud del objeto que ampara, ya que el impedimento de traficar con objetos ilícitos se regula por disposiciones distintas como las penales y las sanitarias.

Por consiguiente, si el signo por sí solo no es inmoral o contrario a las buenas costumbres o al orden público la negativa de registro no se podría fundar en este supuesto.

---

(28) Instituto de Investigaciones Jurídicas, Op. Cit. T.V., pp. 316 y 317.

Finalmente, el presente dispositivo prohíbe el registro de marcas que tiendan a ridiculizar ideas o personas, lo cual evidentemente encuentra plena justificación en aras de una convivencia social sana y pacífica y en la propia integridad e imagen del individuo como miembro de dicha sociedad. "El derecho de un individuo termina donde comienza el del otro".

#### 2.19. Signos y Denominaciones Notoriamente Conocidas.

La fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Inveniones y Marcas consagra la presente prohibición de fundamental importancia en la práctica comercial internacional y que se refiere a que:

No son registrables como marca: "XIX.-Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 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".

La materia regulada en la presente fracción ha suscitado múltiples controversias lo que no evita que debamos considerarla como el producto y la cristalización de una situación real que exige una protección y regulación especial.

En nuestro derecho positivo el aspecto de la "notariedad de la marca" estuvo inicialmente regulado únicamente por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que en su artículo 6 bis dispone:

"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta...".

A partir de las reformas efectuadas a la ley y publicadas en el año de 1987, se consagró en forma expresa esta prohibición que anteriormente se aplicaba únicamente a la luz del Convenio de París, lo que supone la variación en ciertos aspectos de forma cuya regulación deja dicho convenio a la legislación interna.

La necesaria protección de las marcas notorias responde al reconocimiento del carácter esencialmente relativo de las marcas, que en casos extremos e importantes, requiere ser evadido.

En efecto, según quedo analizado en el párrafo precedente, la relatividad de la protección marcaría encuentra su basamento en dos principios: el de territorialidad y el de especialidad.

El principio de territorialidad de la marca se refiere a que ésta sólo está protegida en los límites del territorio del país donde la misma esté registrada o depositada; y el carácter especial se refiere a que la marca se encuentra protegida únicamente en relación con los productos o servicios que ampara o, en todo caso, para productos o servicios similares.

Sin embargo, se ha reconocido mundialmente, que la aplicación estricta de estos principios puede conducir a verdaderos fraudes y abusos que es menester reprimir, puesto que en el plano de la territorialidad un comerciante inescrupuloso podría viajar a cualquier país extranjero, buscar marcas muy conocidas y regresar a registrarlas en su país si el registro no hubiese sido solicitado por su propietario original; en el plano de la especialidad un comerciante podría registrar una marca igual a una muy conocida aunque para amparar productos diversos.

La teoría de las marcas notorias mundialmente reconocidas tiene por objeto limitar ambos inconvenientes aunque en cada país con algunas variantes.

En nuestro país resulta muy claro el rompimiento con el marco de la territorialidad de las marcas, no siendo tan clara la excepción al principio de especialidad.

En efecto, la propia fracción en estudio proscribe la registrabilidad de una marca que sea igual o semejante a una notoriamente conoci-

da en México siempre y cuando se destine a proteger los mismos o similares productos o servicios.

Por consiguiente, en nuestro Derecho Positivo, la notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de la misma puesto que su protección traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada regularmente, para conferir la misma protección en el país donde su notoriedad se ha hecho conocer, incluso cuando no se hubiese realizado en él ningún acto de apropiación por su titular.

Sin embargo, no resulta tan claro el que en nuestro país la protección sea tan extensa que rompa con el principio de especialidad alcanzando no solamente a los productos de la clasificación reservada o a productos similares, lo que implicaría conferir a su titular un derecho absoluto y, entonces sí, un MONOPOLIO TEMPORAL INDEFINIDO, sobre la designación escogida cualquiera que sea el producto designado. Al respecto el Convenio de París únicamente se refiere a productos o servicios idénticos o similares, no obstante lo cual, en un caso extremo consideramos que podría invocarse la última parte de la presente fracción que dispone "o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

Por otro lado, cabe señalar, que la notoriedad de la marca entraña una dificultad más que consiste en probarla, puesto que únicamente es por referencia al público como se puede saber si una marca es notoria o no.

En efecto, antiguamente los elementos de duración y cualidades de un producto eran indispensables para que una marca adquiriera el carácter de notoria, mientras que hoy en día la condición de notoriedad la adquieren las marcas como resultado de las técnicas de lanzamiento y de publicidad.

Por consiguiente, la notoriedad es una cuestión de hecho que responde a la utilidad económica de la marca que no puede escapar a la subjetividad de las autoridades administrativas y judiciales.

Finalmente, cabe señalar, que la protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada por el hecho de que el uso o registro de una marca idéntica o similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia desleal proscrito por el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas y por el artículo 10 bis del Convenio de París, además del perjuicio que se le causaría el público consumidor el que podría ser inducido a error respecto del origen o calidad de los productos o servicios amparados con la marca usurpadora.

Lo anterior se encuentra corroborado en el siguiente criterio:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.-Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino

que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Inventiones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentra registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio anteriormente mencionado, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

## TRIBUNALES COLEGIADOS.

Amparo en revisión 1269/84. - Gucci de México, S.A. - 29 de marzo de 1985.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

## C A S O

\* Se solicitó el registro de la marca "COMBIERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO" para amparar toda clase de calzado. Una vez efectuado el examen de novedad correspondiente la autoridad marcara, sin citar anterioridad alguna, procedió a objetar el registro de la marca con fundamento en la fracción XIX en relación con la fracción XVII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas y artículos 6° Bis y 10° Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por tratarse de la imitación de la marca notoriamente conocida "CONVERSE" así como del logotipo de la misma que se compone de una estrella.

\* Posteriormente el representante legal del solicitante presentó un escrito con el objeto de desestimar la citada objeción, argumentando que entre ambas marcas existen importantes diferencias gráficas, visuales y estructurales debido a que la marca pretendidamente notoria se compone por una sola palabra mientras que la marca solicitada se compone de cuatro palabras, aunado a que los dos vocablos que aparentemente se confunden, poseen también diferencias:

CONVERSE

|| ||

COMBERTS



Actualmente este asunto se encuentra aún pendiente de resolución por parte de la autoridad marcaría, pero aparentemente esta está en el proceso de negar definitivamente su registro.

**2.20. La Traducción de Palabras no Registrables.**

Al respecto, la Fracción XX del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas dispone:

No son registrables como marca: "XX.-La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables."

La presente prohibición adquirió mayor fuerza con el decreto publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987 por el cual se deroga la fracción XIII del multicitado artículo 91 que prohibía el registro como marcas de palabras de lengua viva extranjera o de aquellas que por su grafismo o artificiosidad aparentaran ser de lengua extranjera.

En consecuencia, al estar derogada dicha fracción XIII, se elimina un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad la que únicamente podrá objetar y, posteriormente, negar el registro de marcas que, incurriendo en cualquiera de las demás fracciones del artículo 91 de la Ley, sea simplemente traducida a otro idioma.

Por consiguiente y en obvio de inútiles repeticiones, reproducimos lo expuesto al analizar cada una de las anteriores fracciones, las que de estar traducidas a otro idioma, será negado su registro con fundamento en esta fracción XX en relación con la fracción que en el caso en particular se violente.

Sin embargo, por ser el caso que con mayor frecuencia se presenta en la práctica, procederemos a analizar los casos de marcas descriptivas traducidas a otro idioma (artículo 91 fracciones V y XX).

Anteriormente, dada la importancia y frecuencia de estos casos, la entonces Ley de la Propiedad Industrial al proscribir el registro de marcas descriptivas incluía la prohibición del registro de traducciones en los siguientes términos:

"ARTICULO 105.-No se admitirán a registro:

...

IV.-Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación

descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma".

Posteriormente, con la Ley de 1976 en vigor, se consideró conveniente aislar esta prohibición para formar una nueva fracción que se aplicara, como actualmente, al resto de las fracciones.

Lo anterior quedó cristalizado en la entonces fracción XXIII del artículo 91 que con las reformas y adiciones vigentes a partir del 17 de enero de 1987 quedó consagrada en la actual fracción XX de dicho artículo.

La presente disposición obedece a que los vocablos descriptivos, aún traducidos a otros idiomas, carecen del requisito de distintividad necesario para todo signo marcario.

Sin embargo, resulta conveniente aclarar que, con toda seguridad hace varias décadas, los vocablos extranjeros, no obstante ser descriptivos, revestían el carácter de fantasía o arbitrariedad necesarios, en virtud de que no formaban parte del lenguaje corriente del país en cuestión.

Lo anterior no puede sostenerse en la época actual en la que la asombrosa multiplicación de los medios de comunicación y el desenvolvimiento y desarrollo acelerado de las generaciones modernas permiten la

mezcla e incorporación, no sólo en las prácticas mercantiles, sino en el propio lenguaje de uso común, de términos y vocablos de orígenes y raíces extranjeras.

De cualquier manera, consideramos que la razón de ser de esta fracción se encuentra en que los vocablos que encuadren en cualquiera de las prohibiciones comentadas aunque se encuentren traducidos a otro idioma o, son parte del lenguaje de uso común o, son ilícitos o, carecen de distintividad por lo que de concederse su registro se estaría concediendo un privilegio en forma por demás injusta y discriminatoria. La anterior aclaración supone que consideramos que esta fracción no se justifica en prácticas "nacionalistas" de protección al lenguaje, situación que se corrobora con la derogación de la fracción XIII del artículo comentado.

En consecuencia, las palabras que no son registrables por alguna de las razones expuestas en el presente capítulo, en idioma español, no son tampoco registrables en su traducción a otros idiomas.

Sin embargo, lo anterior encuentra severas contradicciones, según se evidencia con los siguientes criterios:

**MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.**-Conforme al artículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, no se admitirán a registro como marcas las denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse, y una denominación no se considera distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentre traducida a cualquier idioma. Ahora bien, cuando la marca que se pretende registrar se hace

consistir en una palabra que podría ser caprichosa, pero en la que destaca muy substancialmente, como parte de la misma, una palabra traducida a lengua extranjera que resulta específicamente descriptiva del producto, y no sólo abstractamente descriptiva de cualquier producto en general, el registro de esa marca encuadra en la prohibición legal, pues la propondría que la registrase podría pretender en el futuro que ningún otro producto igual o semejante utilizara en ninguna forma la palabra descriptiva, lo cual sería injusto y contrario al espíritu de la ley, y más aun si la palabra es la mera traducción del producto mismo. En el caso no hay controversia sobre el hecho de que la palabra "container" significa en inglés envase, continente, caja, o aún receptáculo, que son precisamente los productos que se pretende amparar con esa marca. Y la parte que se antepone a la palabra "container", o sea, la expresión "styro" (para dejarla como "styrocontainer") no es un elemento de diferenciación bastante, en opinión de este Tribunal, para que la expresión "container" o "receptáculo" deje de ser un elemento substancial de la marca que se pretende registrar. Luego procede negar a la quejosa el amparo solicitado.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 411/78. - Dart Industries Inc.  
- 16 de agosto de 1978.- Unanimidad de votos. -  
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS. "DESCRIPTIVIDAD". DEBE CORRESPONDER AL IDIOMA ESPAÑOL Y NO A UNA LENGUA EXTRANJERA.** De una interpretación lógica jurídica de lo dispuesto por el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invencciones y Marcas, se llega a la conclusión de que la denominación "BUBBLE YUM", calificada de descriptiva, debe corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaría exigir que el público consumidor llevara al cabo la traducción de una expresión de un idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo legal, más aun cuando como en el caso las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de una traducción gramatical sino más bien artificiosa pues de la palabra "YUM se debe cambiar la "Y" por "G"; sin que por otra parte existe alguna razón legal para aceptar que la denominación de referencia resulte "ampliamente conocida" y por ello cae en la prohibición señalada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invencciones y Marcas.

## TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 283/80. - Life Savers Inc. - 18 de abril de 1980. - Unanimidad de votos. - Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.

## C A S O

\* Se solicitó el registro de la marca mixta, "DIET CRUSH ORANGE y Diseño" para amparar los productos de la clase 45 de la nomenclatura oficial relativa a bebidas sin alcohol. Una vez efectuados los exámenes correspondientes, la Dirección General de Invenções, Marcas y Desarrollo Tecnológico notificó al solicitante la objeción del registro de dicha marca con fundamento en la fracción XX en relación con la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenções y Marcas en virtud de "ser la traducción a otro idioma de palabras descriptivas, puesto que la expresión ORANGE CRUSH pertenece al idioma inglés y se traduce al castellano como NARANJADA término que resulta descriptivo de la especie de uno de los productos a proteger". La propietaria de la marca, por conducto de su apoderado, argumentó con el objeto de desestimar la citada objeción que las palabras CRUSH ORANGE invertidas y traducidas al castellano no significan naranjada puesto que éste término se traduce al inglés como ORANGEADE, además de que la denominación propuesta posee elementos nominales y figurativos adicionales que dotan a dicha marca de una distintividad propia.

\* En este momento la resolución se encuentra aún pendiente, sin embargo, al parecer la autoridad está por conceder el registro de la marca por considerar suficientes los argumentos vertidos.

## 2.21. Marcas Idénticas.

La Fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que:

No son registrables como marca: "XXI.-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."

La presente prohibición resulta necesaria a efecto de evitar el registro de marcas inútilmente repetidas.

El dispositivo legal se refiere exclusivamente a marcas idénticas, es decir, a marcas que no presenten variación alguna por pequeña que ésta sea y que la marca que se imita ya se encuentre registrada y, además, surtiendo plenos efectos legales, lo anterior sin importar si el registro lo solicita el propio titular o un tercero con o sin el consentimiento de éste.

Para tal efecto, una vez presentada la solicitud correspondiente, la autoridad procede a efectuar el examen de novedad para determinar si existe una marca idéntica a la amparada por dicha solicitud, aunque cabe destacar que en varias ocasiones, al comunicar la autoridad el resultado a dicho examen al solicitante, cita marcas del propio titular solicitante que ya no se encuentran vigentes, o bien, que por alguna diferencia gráfica e inclusive nominal, no debería ser citada por no tratarse de una marca idéntica a la solicitada.

Por consiguiente, es muy importante dar contestación al oficio correspondiente puesto que, por lo general, existen bases legales para desvirtuar las anterioridades citadas.

El caso que se plantea ocurre con mucha frecuencia en la práctica marcaria, debido a que diversos comerciantes y fabricantes desean registrar "variantes" de sus principales marcas con el objeto de gozar de una protección más amplia frente a futuros imitadores, aunque con el consecuente riesgo, poco común en la actualidad, de que la autoridad administrativa declare dichas marcas ligadas para efectos de su transmisión.

Según mencionamos anteriormente, por marcas ligadas deben entenderse aquellas que funcionan indisolublemente, de tal manera que de ser transmitidas deberán hacerse en su totalidad, es decir, el titular no podrá transmitir las parcialmente para permanecer con la propiedad de algunas. En otras palabras, o transmite todas las marcas declaradas ligadas, o no puede transmitir ninguna.

Para concluir resta aclarar que en la hipótesis prohibitiva en comento no incurren las marcas del mismo titular de la marca registrada que no sean idénticas a ésta última, por sutiles que sean las diferencias. (vgr. una marca nominal registrada en letra de molde con la misma marca nominal, aunque escrita en letra caprichosa) y la marca que aunque sea idéntica a la ya registrada su titular desee registrarla para amparar artículos diferentes a los que aquella proteja.

Por último es conveniente enfatizar que la Ley de la Materia castiga severamente al que simplemente use, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja, regulando esta situación como una conducta delictiva que amerita una pena corporal que va de 2 a 6 años de prisión además de una multa por el importe de 100 a 10,000 veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, si la actual Dirección General de Desarrollo Tecnológico emite la declaratoria correspondiente la cual constituye el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal a quien compete efectuar la averiguación previa correspondiente y, en su caso, consignar el caso ante el Juez del Distrito en Materia Penal en turno.

## 2.22. Marcas Semejantes.

Esta prohibición se encuentra consagrada en la Fracción XXII del multicitado precepto legal que a la letra dispone:

No son registrables como marca: "XXII.-Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados".

Para que tenga aplicación el presente precepto se requiere que se conformen los tres supuestos que el mismo consagra y que son los siguientes:

1. Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado evidente de confusión a una registrada con anterioridad y vigente;
2. Que la marca propuesta a registro ampare productos idénticos o similares a los que protege la marca registrada; y
3. Que la autoridad marcaría estime que existe posibilidad razonable de confusión tomando la marca en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

En relación con el inciso 1) antes descrito, cabe señalar que no basta cualquier similitud para afirmar que una marca propuesta pueda confundirse en forma seria con una marca anteriormente registrada.

De conformidad con el inciso 2) es necesario, además, que la marca semejante a la ya registrada se destine a amparar los mismos artículos que ésta última o, cuando menos, artículos similares.

Y, finalmente, es necesario que la autoridad marcaría estime que la confusión existe tomando la marca registrada y la imitadora como un todo, o bien, atendiendo a los elementos que el titular del registro concedido, hubiere reservado, en su momento, en el capítulo de RESERVAS de la solicitud de registro correspondiente.

Al respecto podemos afirmar que la confusión de las marcas es uno de los temas más controvertidos del derecho marcarío, puesto que

nuevamente nos encontramos ante una situación de hecho dotada de la subjetividad propia del examinador o juzgador en cuestión, sin que se puedan erigir reglas casi matemáticas que aquél deba seguir para evitar que mediante su juicio subjetivo se incurra en una injusticia.

Sin embargo, derivado de las múltiples interpretaciones que se han emitido con motivo del análisis de posibles confusiones entre marcas, podemos afirmar que, con la colaboración de la doctrina y de la jurisprudencia, se han creado criterios para analizar dicha confusión que son generalmente aceptados.

Tales criterios son que al analizar la posible semejanza entre dos marcas, es a las semejanzas y no a las diferencias, a lo que se debe atender para poder afirmar que existe confusión; que la confusión existente debe ocurrir cuando las marcas se encuentren separadas y no cuando se encuentren juntas y se pueda efectuar un análisis minucioso, puesto que es bien sabido que el público consumidor es distraído por naturaleza y no se detendrá a efectuar un examen riguroso de ambas marcas, por lo que adquirirá cualquiera de las dos creyendo que es la que conoce, ya que el consumidor suele adquirir el producto invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.

Otro criterio se refiere a que para valorar la semejanza en grado de confusión es menester analizar las marcas globalmente, es decir, en su conjunto, atendiendo particularmente a la impresión instantánea

que de ambas se obtenga, puesto que no se puede exigir que el consumidor efectúe un examen comparativo cuando que generalmente se deja llevar por la primera impresión.

Para analizar la confusión también es necesario que la autoridad estudie cuales son los elementos reservados por el registro que supuestamente se está imitando, puesto que las reservas constituyen las modalidades o aspectos de la marca de las que el titular se reserva su uso exclusivo y consecuentemente es sólo sobre estas reservas donde se debe analizar la confusión de modo que los aspectos no reservados son apropiables por cualquier tercero sin incurrir en un acto de imitación.

Un elemento adicional para analizar la confusión es el que las marcas en conflicto amparen los mismos o similares productos o servicios, en virtud de que al estar dirigidos al mismo sector de consumidores existe mayor probabilidad de confusión.

A pesar de los criterios expuestos, en la práctica la autoridad administrativa al efectuar el examen de novedad a cada solicitud, generalmente cita como anterioridades registros o expedientes marcarios que no guardan relación alguna con la marca cuyo registro se solicita, llegando inclusive a negar el registro de diversas marcas sin tomar en cuenta los citados criterios, lo que indudablemente ha provocado enormes contradicciones no sólo entre los criterios de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico), sino también entre nuestros más altos

tribunales quienes, en ocasiones, respetando el criterio de la autoridad marcaría, supuesto perito en la materia, emiten resoluciones contradictorias.

Independientemente, para calificar si una marca imita a otra, resulta evidente que cualquiera puede y tiene derecho de crear una marca diferente y distintiva extrayéndola del mundo de la imaginación y de la fantasía o de la simple realidad y orden de las cosas, por lo que la autoridad debe negar el registro de marcas semejantes, nulificar las que hubiere otorgado por error inadvertencia o falta de apreciación o sancionar a los que pretendidamente deseen aprovechar para su propio beneficio el prestigio y éxito obtenido por un comerciante o fabricante.

La Ley de la Materia sanciona como una infracción administrativa el usar una marca en grado de confusión si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría del ramo cuando la marca usurpadora se usa para distinguir los mismos o similares productos o servicios. (Artículo 210 Fracción II).

La consecuencia legal de esta conducta infractora puede ser una multa, clausura temporal o definitiva y/o arresto administrativo hasta por 36 horas, para lo cual se debe tomar en cuenta el carácter intencional del autor que hoy en día difícilmente puede considerarse como producto de una "casualidad". (Artículo 225).

Una vez hecha la declaratoria de confusión al que use la marca, ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados con la mis-

ma, incurriría en una conducta delictiva que ameritará las mismas penas inclusive corporales, explicadas al analizar la fracción anterior (artículos 211 fracciones IV y VIII y 212).

Las anteriores disposiciones reflejan el afán del legislador de crear normas que, por un lado, garanticen la seguridad jurídica del titular de una marca registrada sobre la que ha invertido tiempo, capital y esfuerzo; y, por el otro, protejan al público consumidor de engaños y fraudes garantizando el resultado del ejercicio de su función selectiva.

## C A S O

### INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

\* Se solicitó el registro de la marca "SIN DENOMINACION" consistente en la figura de un rectángulo de fondo oscuro jaspeado con las figuras de dos cheurones lado a lado colocados en medio del rectángulo, para amparar partes automotrices y en general toda clase de cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes de la clase 23.

Seguidos los trámites de ley, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico notificó la negativa del registro de la marca solicitada en virtud de considerarla semejante en grado de confusión a la marca registrada "SIN DENOMINACION" consistente en el diseño de dos rombos simétricos colocados paralelamente formando una especie de punta de flecha dirigida hacia arriba la cual se encuentra registrada en diversas clases de la nomenclatura oficial.



#### INSTANCIAS JUDICIALES.

\* Inconforme con la citada negativa, el agraviado promovió Juicio de Amparo que tocó conocer al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal quien resolvió conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal con base en el siguiente criterio: "la resolución combatida no se encuentra suficientemente motivada en virtud de que la responsable no especificó que productos de la Clasificación Oficial protege la anterioridad citada...A mayor abundamiento...tomando en conjunto ambas marcas sin denominación y tomando además en consideración las posibles semejanzas, no son susceptibles de confusión".

\* Inconformes con la resolución anterior el Director de Invencciones y Marcas de la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico y la parte tercero perjudicada, interpusieron Recurso de Revisión.

Los pliegos de agravios se turnaron al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien resolvió confirmar el amparo y la protección de la Justicia Federal.

Dentro de los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos en torno a la confusión, se pueden citar los siguientes:

**MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.**-El artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, prohíbe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal es necesario que la relación entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte, dos palabras que por las solas letras que las componen podría parecer que inducen a confusión pueden no hacerlo, cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión. Pero para ello será necesario que los productos específicos (y no solamente genéricos) protegidos con ambas palabras, sean diferentes, y que las etiquetas en que ambas palabras son usadas como marcas, no guarden similitudes de ornamentación o de tipo de letra, que hagan aparecer la probabilidad de confusión. Tal es por ejemplo, el caso de las palabras "Bacardí" y "Bacará", que tomadas como conjuntos de letras sin significado, sí darían lugar a confusión entre ellas. Pero dado que la palabra "Bacará" tiene claras asociaciones idiomáticas que bastan para distinguirla de la otra, no se ve claramente que en este caso concreto pudiera haber posibilidad razonable de confusión, si no fuese porque ambas marcas se aplican exactamente al mismo producto y ambas etiquetas tienen elementos de ornato y tipos de letra que sí inducen a confusión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 344/76. - Bacardi Company Limited. - 18 de agosto de 1976. - Unanimidad de votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.-Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término y en forma conjunta o individual, a todos y cada uno de los componentes que integran la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distinguen de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras etiquetas o colores, que contengan la denominación cuyo registro se pretende, pues de una correcta interpretación del artículo 105, fracción IV, párrafo primero, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca, cuando ésta contenga los mismos elementos gráficos y fonéticos de la marca citada como anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos marcas que detentan notables similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse primordialmente al grado de confusión que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los elementos reservados en favor de la marca registrada con anterioridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, pues como se apunta, los elementos nominales de una determinada marca, constituyen su signo individualizador, y la etiqueta no es más que el continente de aquellos elementos nominales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 676/76. - Alexandra de Markoff Sales Corporation. - 13 de enero de 1977. - Unanimidad de votos. - Ponente: Angel Suárez Torres.

MARCAS, ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este Tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 527/81. - Aqua Mex, S.A.-24 de agosto de 1981. - Unanimidad de votos.

**Precedente:**

Séptima Época:  
Volumen 70, Sexta Parte, Pág. 49.

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis

de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) 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.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer Limited  
-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revisión 60/82. - Barco of California  
-15 de marzo de 1982. - Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79. - Kern Foods, Inc. -3  
de mayo de 1982. - Unanimidad de votos.

**MARCAS, CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.** Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de

su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferentes, o se aplican a usos substancialmente diferentes y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o de departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del Reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de usos y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 707/76.-Dresser Industries, Inc.-1° de marzo de 1977.-Unanimidad de votos.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revisión 131/77. - American Cyanamid Company.-12 de abril de 1977. - Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 291/77. - Laboratorios Infan, S.A.-21 de junio de 1977. - Unanimidad de votos.

**Precedentes:**

Séptima Epoca:

Volumen 87, Sexta Parte, Pág. 55.

MARCAS. ARTICULOS RELACIONADOS, DE DISTINTA CLASE LEGAL.-Cuando las marcas se aplican a artículos que, aunque pertenecen a diferentes clases del artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, son de naturaleza parecida o substancialmente relacionada, como lo son, por ejemplo, las prendas de vestir y las telas y tejidos (clases 39 y 42), es claro que resulta aplicable la prohibición de marcas semejantes a que se refiere el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la ley mencionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 401/76.-Christian Dior, S.R.L.  
-31 de agosto de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

2.23. Marcas Iguales o Semejantes a un Nombre Comercial.

Por último, la Fracción XXIII del artículo 91 de la Ley de Inven-  
ciones y Marcas postula que:

No son registrables como marca: "XXIII.-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."

La presente prohibición repite los supuestos de las fracciones XXI y XXII aunque referido a nombres comerciales, es decir, la autoridad marcaria deberá negar el registro, nulificar el concedido o bien sancionar el uso de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial que se haya estado usando con anterioridad.

Al respecto resulta conveniente aclarar que las marcas a que se refiere este dispositivo son las marcas de servicio y no las marcas de productos, puesto que dado que el nombre comercial se destina a distinguir a un establecimiento comercial como tal, una marca que tienda a distinguir los servicios que se presten en el establecimiento puede provocar mayor confusión que una marca que distingue productos que poseen una individualidad propia aun fuera del establecimiento expendedor.

Los nombres comerciales gozan de una naturaleza diversa a las marcas, puesto que para gozar de un derecho de uso exclusivo no es necesario su depósito o registro ante la autoridad competente, sino que basta su uso para gozar de dicho derecho de exclusividad dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva del establecimiento a que se aplique tomando en cuenta la difusión y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores (artículo 179).

Por lo anterior la tarea de la autoridad administrativa se encuentra limitada puesto que al efectuar ésta el examen de novedad sobre la solicitud de registro de una marca de servicios, únicamente podrá citar como anterioridades los nombres comerciales ya publicados o solicitados, siendo materia de una nulidad ulterior si se otorga un registro no publicado o solicitado pero sí usado o bien de una infracción administrativa.

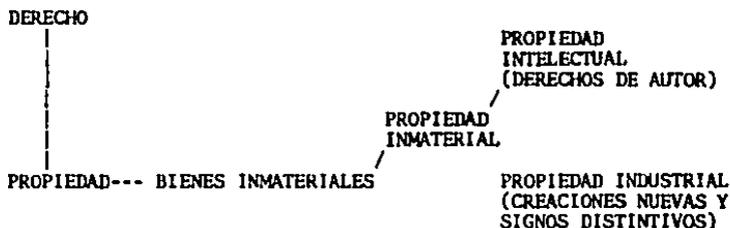
## CONCLUSIONES

1. La libertad de comercio aunque necesaria no puede ser irrestricta, esto es, debe ser una libertad que opere dentro de un marco de legalidad. Es por ello que se justifica plenamente la existencia de un sistema jurídico y en concreto de leyes especializadas que regulen los diferentes aspectos que confluyen en el ejercicio del comercio. En dicha rama las marcas juegan un papel primordial que como tal ameritan una adecuada regulación, adaptada a la evolución de la legislación y doctrinas nacionales e internacionales y a la dinámica de una realidad social en esencia cambiante respondiendo en forma expedita a las necesidades y aspiraciones de la colectividad nacional.

En consecuencia, no obstante los esfuerzos por actualizar la legislación marcaria y en general la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual, cristalizados en las diversas reformas, es menester que la legislación avance con mayor rapidez y dé respuestas eficientes a los problemas suscitados ya que resultaría paradójico que ante el ordenamiento jurídico que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no se aplicara la inventiva y la decisión necesaria para ajustarlo a la realidad que pretende regir.

2. Por cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas nos adherimos a la teoría propuesta por David Rangel Medina quien señala que las marcas pertenecen a la Propiedad Industrial que a su vez constituye uno de los rubros que componen la Propiedad Inmaterial.

En efecto, aunque no existe propiamente un criterio uniforme en cuanto a la designación de esta materia que para unos debe denominarse propiedad inmaterial, para otros bienes jurídicos o propiedad intelectual, lo cierto es que estamos en presencia de una propiedad, que aunque con algunas modalidades, se erige como un derecho que a su vez se ejerce sobre un bien inmaterial. Esto es, la mayoría de las concepciones son correctas, lo único que sucede es que algunas atienden al objeto del derecho, otras a la naturaleza del derecho mismo, etc. lo que se puede esquematizar de la siguiente manera:



Resultan comprensibles las críticas en torno al término "propiedad industrial" para designar a la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona que aseguran la lealtad de la concurrencia industrial y comercial, ya que varios autores consi-

deran acertadamente que la palabra "industrial" es ambigua puesto que proviene del término "industria" que si se toma en sentido estricto deja fuera al comercio y a otras actividades del trabajo humano. Sin embargo, también es de reconocerse que dicho término se ha adoptado universalmente y ha facilitado la distinción entre los diversos derechos de propiedad inmaterial y la comprensión de la materia.

3. A efecto de no incurrir en el mismo error que la mayoría de las definiciones propuestas por los diversos tratadistas de la materia, que por fines didácticos o no, lejos de proporcionar una definición, suelen proponer una descripción de la institución jurídica en estudio, propusimos la siguiente definición: "Marca es aquel signo susceptible de distinguir los productos o servicios a que se aplica".

4. La empresa capitalista, que es la que prevalece en el sistema jurídico que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libertad de comercio, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre competencia que supone el reconocimiento y protección del individuo en el ejercicio de alguna actividad comercial, así como el otorgamiento de la misma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y para imponerse a los competidores. En consecuencia, puede afirmarse que el derecho al uso de las marcas se encuentra protegido implícitamente en nuestra Constitución a través de la regulación de la libertad de comercio.

Por otra parte, los derechos y prerrogativas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial. Lo anterior supone que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que el derecho de propiedad en sentido genérico comprende todos los bienes que entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a las marcas está garantizada por la Carta Magna tanto en su artículo 14 como en su artículo 16.

2

De igual manera, como se puede corroborar en la exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas, las marcas encuentran apoyo Constitucional implícito también en los artículos 28, 89 fracción XV y 73 fracción X que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y a las facultades del Congreso para legislar en materia de comercio, en cuyo ramo a sido costumbre incluir la materia marcaria.

5. Además, de la Ley de Invenciones y Marcas, de su Reglamento, de los Tratados y Acuerdos comerciales y, particularmente del llamado Convenio de París, la jurisprudencia constituye una importantísima fuente de nuestro derecho marcario, comprendiendo bajo dicho término, al margen del concepto restrictivo formal, todas y cada una de las opiniones que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a dicha materia y las cuales pueden provenir de la Dirección General de Invenciones, Marcas y

Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico), de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6. La marca le confiere a los productos o a los servicios a que se aplican su propia individualidad permitiéndoles ser distinguidos de otros productos o servicios iguales o semejantes.

7. La marca posee una doble función protectora en cuanto a que, por un lado, permite al productor, prestador o comerciante diferenciarse de los demás productores, prestadores o comerciantes que compiten con él en el mercado y, por el otro, facilita y garantiza la capacidad y derecho de elección del consumidor.

8. La marca permite que el consumidor identifique al productor, prestador o comerciante de su preferencia pudiendo adquirir del mismo inclusive productos que no conoce pero que provienen del mismo productor, prestador o comerciante en cuestión.

9. La marca posee en forma inherente una función publicitaria que opera en forma directa sobre la clientela atrayéndola por el conocimiento previo que de la misma posee, lo que significa que constituye un valioso factor de difusión, atracción y conservación de clientes.

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

10. La marca para cumplir con su objetivo, necesariamente debe ser distintiva, es decir, debe poseer la capacidad de individualizar o caracterizar con originalidad los productos o servicios a que se aplique de los diversos productos o servicios de naturaleza igual o similar, cualidad que constituye la columna vertebral de todo signo marcario.

11. En nuestro derecho positivo no se reconoce validez a las llamadas marcas auditivas en virtud de que para poder ser registrada una marca la ley exige que posea una representación gráfica bien sea nominativa y/o figurativa.

12. Las marcas no pueden formarse por nombres propios, técnicos, de uso común o genéricos, ya que no pueden constituir válidamente marcas por carecer de distintividad a menos que se pretendan aplicar a productos diferentes a los que designan con lo cual adquieren un matiz arbitrario y fantasioso siempre y cuando no induzca al consumidor a error.

La justificación de esta prohibición radica en la pretensión de evitar el monopolio del lenguaje que adquiriría el titular de una marca, dado el derecho de exclusividad que sobre el uso de la misma le conferiría el registro correspondiente.

13. Cuando una marca se ha convertido en una designación genérica del producto a que se aplica resulta ocioso conservar su registro protegiendo al propietario en su uso exclusivo puesto que el público ya no se interesa más por el origen de dicho producto como requisito para

ejercitar su capacidad selectiva. Aceptar lo contrario equivaldría otorgarle un monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuentra en el dominio público obstaculizando la libre competencia con otros proveedores del mismo producto.

Sin embargo, para que una marca sea declarada genérica es menester la tolerancia por parte de su titular, lo que revela que la ley no se inclina a la fácil declaratoria de genericidad de un signo distintivo.

14. Los envases, no obstante poseer una forma tridimensional, si son registrables como marca a condición de que dicha forma posea una originalidad característica y distintiva, esto es, que no sea de uso común, carente de originalidad o del dominio público. En consecuencia no consideramos acertada la postura que proscribe a los envases como sujetos de protección marcaría para incluirlos exclusivamente dentro del campo de la protección que confieren los modelos industriales puesto que la "bidimensionalidad" de la marca no es un requisito indispensable de la misma que justifique tal aseveración.

15. También resulta registrable como marca la forma del producto a condición de que sea original y distintiva y no la usual, ornamental, funcional o simplemente la necesaria, esto es, a la que no se puede renunciar si se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resultado al cual se ha destinado, ya que si la forma del producto no es necesaria sino arbitraria, nueva y característica puede constituir un sig-

no idóneo que permite a la clientela reconocer el origen del producto con absoluta independencia de la funcionalidad o utilidad del mismo.

16. Las marcas simplemente descriptivas y, no sólo evocativas que tampoco posean algún elemento substancial adicional de diferencia, no pueden ser registradas como marcas si se solicitan para amparar precisamente los artículos o los servicios que describen, porque evidentemente dichos productos o servicios pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación por ser ésta del dominio público.

17. Los colores, letras y números aislados no pueden constituir válidamente marcas puesto que resulta evidente que el Estado no puede reconocer y garantizar un derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfabeto, número o color, elementos del dominio público en forma aislada a menos que se representen acompañados de otros elementos que los doten de la distintividad de que carecen.

18. Existen signos oficiales como banderas, emblemas y escudos de países y signos oficiales de control o garantía, que no es lícito apropiarse como marca a menos que se goce de la autorización correspondiente.

19. Cualquier persona puede registrar como marca su nombre civil o su seudónimo a condición de que se aplique en la forma en que está acostumbrado a usarlo y que no exista un homónimo registrado o que, de existir este se le envista con caracteres especiales, diferentes y distinti-

vos que lo diferencien objetivamente de dicha anterioridad. Si un tercero quiere registrar como marca un nombre ajeno requiere del consentimiento del titular o si éste ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.

20. De igual manera, los seudónimos como especie del nombre civil, las firmas y sellos como la representación gráfica del distintivo de la persona y el retrato de una persona, pueden ser registrados como marca por el propio titular o por un tercero con el consentimiento expreso de éste.

21. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, así como los nombres de personajes ficticios, simbólicos o humanos, son susceptibles de registrarse como marca a condición de que se goce del consentimiento del autor o de la persona que caracterice al personaje en cuestión y siempre y cuando éstos conserven vigentes sus derechos a la luz de la Ley Federal sobre Derechos de Autor.

22. Actualmente ya se pueden registrar las marcas constituidas por vocablos de lenguas vivas extranjeras o por denominaciones que por su grafismo o fonética posean tal apariencia. La disposición que anteriormente disponía la imposibilidad de registrar esta clase de marcas se derogó con gran acierto a efecto de evitar actos discriminatorios en perjuicio de nacionales sin establecimientos en el extranjero, de eliminar facultades discrecionales a la autoridad quién subjetivamente podría negar el registro a una marca propuesta por considerarla que por su cons-

trucción artificiosa parecieran voces extranjeras y para adaptar la legislación marcaría a las políticas de apertura económica.

23. Las denominaciones geográficas, nombres y adjetivos gentilicios, son registrables como marca siempre y cuando no indiquen la procedencia de los productos o servicios que se destinan a amparar ni puedan inducir a error sobre lo mismo, es decir, la prohibición de registrar este tipo de denominaciones atiende a la relación directa que guarda el producto con el lugar origen del mismo, esto es, cuando simplemente describe la localidad o región que se caracterice por la fabricación de dicho producto, por la explotación de las materias primas o por la producción de los materiales con que se les fabrica, excepción hecha de lugares de propiedad particular y con el consentimiento del propietario.

24. Los mapas sí son registrables como marca a condición de que le sean adicionados elementos nominativos y/o figurativos distintivos y que la procedencia u origen de los productos o servicios a ampararse por las mismas corresponda al país que dicho mapa describe, lo que se antoja un tanto cuanto incongruente si atendemos al hecho de que los mapas no son sino la representación gráfica de lugares geográficos que expresados en forma nominativa no son registrables como marca y en forma figurativa sí.

25. Las marcas para cumplir íntegramente con su función identificadora dentro de un marco de comercio leal y sano deben ser veraces y no constituir signos engañosos sobre cualidades, origen, componentes o naturaleza de los productos o servicios a ampararse con la misma.

26. De igual manera tampoco pueden ser registradas válidamente las marcas si contravienen ordenamientos legales conexos, el interés público, el orden público, la moral, o las buenas costumbres.

27. La protección de las marcas notorias responde a la necesidad imperante de evadir en casos importantes, la relatividad referente a la territorialidad y especialidad de la protección marcaria, puesto que resulta evidente que la aplicación estricta de estos principios conduce a verdaderos fraudes y abusos. En nuestro derecho positivo es muy claro que la protección de las marcas notorias rompe en forma expresa con el principio de territorialidad mas no así, en términos generales, con el de especialidad, puesto que la protección que nuestra legislación confiere a las marcas notoriamente conocidas traspasa las fronteras del país donde dicha marca ha sido depositada regularmente incluso cuando en el país donde su notoriedad se ha hecho conocer, en este caso México, no se hubiere realizado ningún trámite de apropiación. Sin embargo, el principio de la especialidad no se ha roto expresamente para alcanzar no sólo a los productos de la clasificación reservados o, en todo caso, a productos similares, sino a cualquier tipo de producto. No obstante lo cual en cada caso concreto y dependiendo de la notoriedad de la marca en cuestión y de los productos o servicios en conflicto, probablemente esta cuestión será prorrogable mediante un litigio bien fundamentado.

28. Toda marca que incurra en cualquier hipótesis prohibitiva, por carecer de cuño distintivo o por no ser lícita al amparo de la ley de la materia, no podrá ser registrada aún y cuando se encuentre traducida a otro idioma.

29. Las marcas idénticas no pueden ser objeto de registro ni siquiera por el propio titular o con el consentimiento de éste, prohibición que no encuadra marcas muy similares ni marcas que, aunque idénticas, se destinen a amparar productos diferentes.

30. Las marcas semejantes en grado de confusión pueden ser registradas por el mismo titular o por un tercero con el consentimiento expreso de éste lo que supone que de no gozar con dicha autorización, la marca del segundo no será registrable siempre y cuando la semejanza sea evidente y razonable analizando la marca que ampara el registro anterior y vigente con la marca posterior cuyo registro se solicita, en conjunto o atendiendo a los elementos que hubiesen sido reservados y ambas marcas se destinen a amparar los mismos o similares productos o servicios.

31. Tampoco se pueden registrar marcas iguales o semejantes a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se prestan en el establecimiento en que aparezca el nombre comercial usado con anterioridad.

## BIBLIOGRAFIA

### L I B R O S

- Alvarez Romero, Carlos Jesús; "Significado de la Publicación en el Derecho de la Propiedad Intelectual"; Bolaños y Aguilar, S.L., Madrid, 1969.
- Alvarez Soberanis, Jaime; "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología"; Editorial Porrúa, 1a. Edición, México, 1979.
- Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; "Estudios de Propiedad Industrial"; 1984.
- Barrera Graf, Jorge; "Tratado de Derecho Mercantil"; Editorial Porrúa, S.A., México, 1957.
- Bauche Garciadiego, Mario; "La Empresa"; Editorial Porrúa, S.A., 1a. Edición, México, 1977.
- Baylos Corroza, Hermenegildo; "Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derechos de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal"; Editorial Cíbtas, S.A., Madrid, 1978.
- Breuer Moreno C. Pedro; "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"; 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.
- ; "Tratado de Patentes de Invención"; Abelto Perrot, Editores Buenos Aires, 1957.

- Carnelutti, Francesco; "Usucapión de la Propiedad Industrial"; Editorial Porrúa, S.A., México, 1945.
- Carrillo Ballesteros, Jesús et Morales Casas, Francisco; "La Propiedad Industrial"; Editorial Termis, Bogotá, 1973.
- Cauqui, Arturo; "La Propiedad Industrial en España"; Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978.
- García Maynez, Eduardo; "Introducción al Estudio del Derecho"; Editorial Porrúa, S.A., Trigesimo Cuarta Edición, México, 1982.
- Guglielmo, Pascual Di; "Tratado de Derecho Industrial"; Edición Castellana, Buenos Aires, 1951, T.II.
- Laborde, A.; "Traité des Marques de Fabrique Et de Commerce"; Edición Castellana, Paris, 1914.
- Ladas, Stephen P.; "The International Protection of Industrial Property"; Harvard University Press. Cambridge, 1930.
- Larraguibel Zavala, Santiago; "Derecho de Autor y Propiedad Industrial"; Editorial Jurídica de Chile, 1a. Edición, Chile, agosto 1979.
- Lasso de la Vega, José; "El Contrato de Edición"; Editorial Internacional, Madrid, 1949.
- Loredo Hill, Adolfo; "Derecho Autoral Mexicano"; Editorial Porrúa, S.A., Primera Edición, México, 1982.
- Mascareñas, C.D.; "Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio"; Cap. VIII, de la obra "Tratado de Derecho Comercial Comparado" de Felipe de Sola Cañizares; Montaner y Simon, S.A. T. II. Barcelona, MCMLXII.

- McCarthy, J. Thomas; "Trademarks and Unfair Competition"; The Lawyers Cooperative Publishing Co., Rochester, N.Y., 1984, volúmenes 1 y 2.
- Nava Negrete, Justo; "Derecho de las Marcas"; Editorial Porrúa, S.A.; Primera Edición, México, 1985.
- Nordhaus, Raymond C.; "Patent, Trademark and Copyright Infringement"; Jural Publishing Company, Chicago, Illinois, 1971.
- Pallares, Jacinto; "Legislación Federal Complementaria del Derecho Civil Mexicano"; Tipografía Artística de Ramón F. Riveroll, México, 1897.
- Rangel Medina, David; "Tratado de Derecho Marcario"; 1a. Edición, México, D.F., 1960.
- Rodríguez y Rodríguez, Joaquín; "Derecho Mercantil"; T.I. Editorial Porrúa, S.A., Decimoséptima Edición, México, 1983.
- Rojina Villegas, Rafael; "Derecho Civil Mexicano"; T. III. Bienes, Derechos Reales y Posesión; Editorial Porrúa, S.A., 5a. Edición, México, 1981.
- Sepúlveda, César; "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial"; Editorial Porrúa, S.A., 2a. Edición, México, 1981.
- Valverde y Valverde, Calixto; "Tratado de Derecho Civil Español"; Tomo II, parte especial, Talleres Tipográficos Cuesta, Madrid.

R E V I S T A S

- Jaime Alvarez Soberanis; "La Ley de Invencciones y Marcas y las Facultades que Otorga el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 27-28 (julio - diciembre 1963) pp. 67-95.
- G.H.C. Bodenhausen; "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 6 (julio - diciembre 1965) pp. 259-268.
- Albert Chavanne; "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 8 (julio - diciembre 1966) pp. 339-348.
- Enrique Correa M.; "La Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Volumen 2 (julio - diciembre 1963) pp. 163-169.
- René Fruit; "Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 8 (julio - diciembre 1966) pp. 349-372.
- Dr. Stephen P. Ladas; "Propiedad Industrial y Desarrollo Económico" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 20 (julio - diciembre 1972) pp. 191-208.
- Dr. Stephen P. Ladas; "Transformación de una Marca en Término Genérico" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 4 (julio - diciembre 1964) pp. 251-278.
- Max R. Linares y Urcuyo; "Las Marcas No Registrables" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 23-24 (enero - diciembre 1974) pp. 219-232.

- Jeremiah D. McAuliffe; "Protección Extensiva de las Marcas de Fábrica" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 5 (enero - junio 1965) pp. 67-76.
- Sonia Mendieta R.; "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 7 (enero - junio 1966) pp. 139-158.
- David Rangel Medina; "Derechos de Autor y Derechos Sobre Marcas Figurativas" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 1 (enero - junio 1963) pp. 89-106.
- David Rangel Medina; "Jurisprudencia Sobre Propiedad Industrial en los Juzgados del Distrito" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 13 (enero - junio 1969) pp. 27-60.
- David Rangel Medina; "La Especialidad de la Marca en Jurisprudencia Mexicana" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 20 (julio - diciembre 1972) pp. 183-190.
- David Rangel Medina; "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 8 (julio - diciembre 1966) pp. 243-248.
- David Rangel Medina; "Tres Estudios Sobre Derechos Inmateriales" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 23-24 (enero - diciembre 1974) pp. 11-52.
- Benito Sansó; "Uso de Marcas Ajenas en Función Descriptiva" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Volumen 12 (julio - diciembre 1968) pp. 167-176.
- César Sepúlveda; "La Discusión Sobre las Llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre" Revista de la Facultad de Derecho de México; Tomo VIII número 29 (enero-marzo 1958) pp. 27-51.

## L E G I S L A C I O N

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Marcas de Fábrica.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley de Invenciones y Marcas.

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Ley Federal de Derechos de Autor.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Ley de Amparo.

## D I C C I O N A R I O S

Real Academia Española; Diccionario de la Lengua Española, 19a. Edición, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1970.

Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 7a. Edición, Fernández Editores, S.A., México, 1985.

Diccionario Enciclopédico Universo, 7a. Edición, Fernández Editores, S.A., México, 1985.

Diccionario Jurídico Mexicano, T.VII. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1984,

Diccionario Porrúa, 5a. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1973.

## O T R O S

Discurso de toma de Posesión; Echeverría Alvarez, Luis; 1o. de diciembre de 1970, en la obra del Banco de Comercio Exterior, S.A. La Política Económica del Nuevo Gobierno, 1a. Edición, México, 1975, p. 25.

Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.