



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

2 ej 246

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

INNOVACIONES A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS  
Y A SU REGLAMENTO EN MATERIA DE MARCAS



FACULTAD DE DERECHO  
SECRETARIA AUXILIAR DE  
TRABAJO QUE COMO  
ASISTENTE PROFESORALES

**T E S I S**

PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

VIRGINIA GARCIA GARCIA

MEXICO, 1989

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.

	Pág.
CAPITULO I. <u>MARCA</u> .....	1
1. Caracteres esenciales de la marca. ....	2
a) Veracidad del signo. ....	2
b) Distintividad. ....	4
c) Novedad. ....	5
d) Licitud. ....	5
e) Especialidad. ....	6
2. Marca como denominación o razón social. ....	7
3. Marcas descriptivas. ....	8
4. Marcas en idioma extranjero. ....	18
5. Marcas notoriamente conocidas. ....	20
6. Marcas vinculadas. ....	27
CAPITULO II. <u>PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE REGISTROS MARCARIOS</u> ....	35
1. Requisitos que debe contener la solicitud. ....	35
2. Descripción y reservas. ....	39
3. Leyendas no registrables. ....	40
4. Exámenes administrativo y de novedad. ....	42
5. Facultades para negar el registro de marcas. ....	45
CAPITULO III. <u>PERDIDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO</u>	
<u>MARCARIO</u> . ....	59
1. Generalidades. ....	59
2. Cancelación. ....	60
3. Extinción. ....	63
4. Caducidad. ....	65
5. Dilución. ....	67
6. Nulidad. ....	70

CAPITULO IV. <u>INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS</u> .....	76
1. Infracciones administrativas.....	76
2. El uso de marcas notorias como infracción administrativa.....	77
3. Competencia desleal. ....	79
4. Importación de mercancías que ostentan ilícitamente marcas registradas en México. ....	83
5. Infracciones administrativas cometidas por el titular del registro marcario. ....	90
6. Sanciones. ....	91
a) Multas.....	92
b) Clausuras.....	95
7. Delitos.....	100
CONCLUSIONES. ....	107
BIBLIOGRAFIA.....	110

## INTRODUCCION

"El Derecho debe estudiar y buscar sin cesar el verdadero camino, y cuando lo ha encontrado, derribar todos los obstáculos que se oponen y le impiden avanzar".

(R. Von Ihering, La Lucha por el Derecho, 1a. edición facsimilar, Editorial Porrúa, S. A., México, 1982.)

La marca, como signo distintivo de los artículos que produce o de los servicios que presta una empresa, desempeña un importante papel dentro de la economía de un país, por lo cual, nuestros legisladores, conscientes de las necesidades de adecuar a legislación marcaría a los cambios que reclama nuestro país, han introducido algunas reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987. Estos cambios en la legislación de propiedad industrial, son el resultado del proceso evolutivo, de las relaciones económicas y sociales a los que la legislación trata de adecuarse. Un claro reflejo de esta evolución se aprecia en las reformas relativas a vinculación de marcas, marcas notorias y mayor severidad de las sanciones, etc.

La expedición de dichas reformas y adiciones a la ley dió origen al nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988, que entró en vigor el 30 de septiembre del mismo año. Ambos documentos legislativos, en lo que se refiere a las marcas, constituyen el objeto de estudio de este trabajo, el cual se inicia

con las innovaciones en el procedimiento de registros marcarios; continúa con los cambios relativos a la pérdida de los derechos que confiere el registro y concluye con las reformas en materia de sanciones administrativas y delitos.

## CAPITULO I

### MARCA

En este primer capítulo, se tratarán los cambios más sobresalientes en relación con los diversos tipos de marcas que contempla nuestra legislación, sin dejar de comentar antes los caracteres esenciales de la marca.

Se han tomado como punto de partida dos de las definiciones que reflejan en una forma completa la esencia de la marca, a saber, la de Pouillet señala: "Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre".(1)

A su vez, don César Sepúlveda considera que "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación". (2)

De estas definiciones, observamos como característica común la función diferenciadora que permite al comerciante distinguir sus productos, esta función está íntimamente ligada con la actitud de selección del comprador de los productos, ya que para el consumidor, la marca es un sinónimo de calidad, otorgando seguridad al comprador, cumpliendo de esta forma, vía el

---

(1) E. Pouillet, Traite Des Marques De Fabrique Et De La Concurrence De Loyale, 6a. Ed., Paris, 1912, p. 13, citado por David Rangel Medina en Tratado de Derecho Marcario, México, 1960, p. 154.

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

interés privado con su función diferenciadora. Sobre este interés, Ramella considera "Bajo el régimen corporativo los productos debían marcarse más que por el interés privado, es decir en vista de la competencia de los demás, para poder ostentar un certificado de la autoridad pública que acreditase que los productos habían sido fabricados con observancia de los reglamentos o estatutos de la corporación ofreciendo plena seguridad al comprador."(3)

Esa seguridad de la que habla Ramella, la encontramos dentro de una de las características esenciales de la marca, esto es en la "veracidad del signo", esto significa que "si la marca es engañosa, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo de un signo engañoso constituye un acto de competencia desleal."(4)

#### 1. Caracteres esenciales de la marca.

Para comprender, interpretar y aplicar la reglamentación jurídica de la marca, es imprescindible que se conozcan sus caracteres esenciales, que son brevemente comentados en la continuación:

a) Veracidad del signo. La marca no debe ser engañosa, es decir inducir al consumidor de los productos o la persona que hace uso de los servicios a error sobre el origen y calidad de éstos.

Este principio lo contemplaba la fracción XI del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial que expresamente disponía:

---

(3) Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, 16a. Ed., México, Ed. Porrúa, S. A., T. I, año 1982, p. 113.

(4) David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960. p. 197.

"Art. 105.- No se admitirán a registro como marca:

IX.- Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando se pidan para aplicarse a artículos que el solicitante abrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española."

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, abrogada por la Ley de Inventiones y Marcas de 1976, (5) encontró su correlativo en el artículo 91 fracción XIII, que establecía.

"Art. 91.- No son registrables como marca:

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

Con las reformas y adiciones a la Ley de Inventiones y Marcas, la disposición contemplada en la fracción XII del artículo 91, transcrito, fue derogada. (6)

Sin embargo, esto no significa que ya no se considere dentro de la ley vigente el requisito de veracidad del signo; puesto que la nueva fracción XVI del artículo 91 ligada con la actual fracción XX del mismo artículo, incluyen ese requisito

---

(5) Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1942.

(6) Ley de Inventiones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

esencial al establecer que no pueden constituir una marca aquellos signos, denominaciones o figuras que puedan engañar a los consumidores o inducirlos a error y que se entenderá como denominación engañosa aquella que constituya una falsa indicación sobre la naturaleza, origen, cualidades o componentes de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca.

Por consiguiente, no bastará que la denominación esté en otro idioma, ya que si ésta constituye la traducción de una palabra engañosa conforme lo establece la fracción XVI del artículo 91, el registro no se concederá por disposición de la fracción XX del mismo ordenamiento que establece:

"Art. 91.- No son registrables como marca:

XX.- La traducción a otros idiomas de palabras no registrables".(7)

b) Distintividad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, "distintivo", es el adjetivo que denota aquello que "tiene la facultad de distinguir, dicese de la cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una cosa, insignia, señal, marca."(8)

En esta materia, el carácter distintivo de la marca significa que la misma debe especializar, individualizar y singularizar el producto o los servicios que se traten de proteger. Para que la marca pueda distinguirse claramente de las demás, debe ser peculiar.

Los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito consideran que "... la marca ha de ser peculiar

---

(7) Decreto de fecha 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987.

(8) Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima Ed., Madrid, España, T. I, 1984, p. 508

para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen 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 sufra 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".(9)

c) Novedad. "Significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora" (10)

Este carácter esencial se encuentra regulado en la actual Ley en el artículo 91 fracción XXI, que preve la negativa de registro de 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, o bien cuando la marca cuyo registro se solicita sea semejante a otro registrado con anterioridad.

La novedad de la marca se encuentra ligada con la característica de originalidad de la que habla el licenciado César Sepúlveda, pues si bien "entre más original sea una marca entre más tenga de creación, mayor protección encontrará por sí misma", (11) esto significa que la marca será novedosa y por tanto cumplirá con el requisito de novedad.

d) Licitud. El artículo 91 de la nueva Ley contiene

---

(9) Amparo en Revisión 1829/81 - Hardy Spicer Limited - 15 de marzo de 1982, unanimidad de votos, Ponente Genaro David Góngora Pijman tel, Secretario Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

(10) David Rangel Medina, Tratado, op. cit. p. 193

(11) César Sepúlveda, op. cit. p. 115.

un catálogo de marcas no registrables, incluyendo además aquellas denominaciones o signos que otras disposiciones legales no consideren adecuadas para usos comerciales o por razones de interés público (artículo 91 fracción XVII).

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general según el cual el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de dos derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. (12)

e) Especialidad. Esta característica permite que la marca sea identificable, logrando llevar a cabo su función diferenciadora. Estriba en el alcance de la marca para amparar los artículos para los cuales fue registrada, puesto que una marca no puede amparar todos los productos que establece la clasificación de productos mencionada en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas (misma que a partir de octubre de 1989, será la Clasificación de Productos y Servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, publicada en la Gaceta de Inventiones y Marcas, puesta en circulación el día 20 de octubre de 1988, según lo establece el artículo 2-8 de dicha Gaceta). (13)

Una marca atraerá al público consumidor para identificar los productos que la misma ampare, diferenciándolos de otros de su misma especie, cuando ésta sea lo suficientemente distintiva, a través de la característica de especialidad.

- (12) Agustín Ramella, Tratado de la Propiedad Industrial, Traducción de la Revista General de la Legislación y Jurisprudencia. — Madrid, 1913, T. II, No. 419, p. 2, citado por David Rangel Medina, Tratado, op. cit., p. 197.
- (13) Gaceta de Inventiones y Marcas, expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, ejemplar extraordinario, XII, México, Año LIX, octubre de 1988.

## 2. Marca como denominación o razón social.

Conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 87 y 88, la Sociedad Anónima es la que existe bajo una denominación, ésta se formará libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad.

La sociedad en nombre colectivo, es aquella que existe bajo una razón social, que se formará con el nombre de uno o más socios (artículos 25 y 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

Debemos tomar en cuenta lo anterior, ya que seguramente uno de los motivos que originaron esta reforma a la ley fue el evitar que los solicitantes del registro marcario, argumentando que su denominación propuesta a registro correspondía a su denominación o razón social, por consiguiente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tenía la obligación de conceder el registro de la marca, fundamentando su petición en el artículo 90 fracción II de la Ley de de Invencciones y Marcas de 1976:

"Art. 90 Pueden constituir una marca:  
II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten".(14)

Este precepto era interpretado de tal forma que si la denominación social o razón social de la cual se solicitaba el registro como marca, no era descriptiva, entonces no existía impedimento para que se concediera el registro solicitado.

---

(14) Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

En el Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley de Inventiones y Marcas, el artículo 90 fracción II establece:

"Art. 90.- Pueden constituir una marca:  
II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente".(15)

Se puede apreciar claramente que no bastará que la denominación propuesta a registro constituya el nombre o denominación social del solicitante, sino que además, éste no deberá encuadrarse a ninguna de las hipótesis de marca no registrables que señala el artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas, para que el registro de la marca se otorgue.

Aunado a lo anterior, con la reforma al artículo en comento, resulta evidente y acertado el diferenciar que aún cuando la Ley de Inventiones y Marcas nos indica en las fracciones I y II del artículo 91 aquello que puede constituir una marca, otra diferente es el registro de dicha marca, el cual otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la marca. El registro de la marca es el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial concederá cuando la marca propuesta no se encuadre en ninguna de las hipótesis de marcas no registrables establecidas en el mencionado artículo 91.

### 3. Marcas descriptivas.

El problema de la descriptividad de las marcas se encuentra íntimamente ligado al carácter distintivo de las mismas y es en los más de los casos el que origina mayor número de negativas de registro.

---

(15) Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

Conforme al artículo 90 fracción I, de la Ley de Inventiones y Marcas, en vigor, "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".

Por tanto, los requisitos para que se conceda el registro de una marca son:

1o. Que las denominaciones y signos sean visibles, resultando redundante el incluir la palabra "visibles", pues no existen denominaciones o signos invisibles, y

2o. Que sean suficientemente distintivos. Esto significa que sean peculiares, originales, que se diferencien de los demás.

Respecto a la distintividad, César Sepúlveda considera que "tanto las denominaciones como los signos visibles, deben ser suficientemente distintivos. Aquí entramos dentro de las reglas de la distintividad, que no son suficientemente claras, porque lo que aparece como distintivamente claro para uno no lo es para el otro. Se trata, en general, de que ese signo sea diferente a otros que estén registrados como marcas, o a otros que sean del dominio público y de uso común. Esto es, debe tener características que lo hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que sólo describen". (16)

El análisis al artículo anterior es necesario para comentar la reforma al artículo 91 en su fracción I, que señala: ,

---

(16) César Sepúlveda, op. cit., p. 119.

"Art. 91.- No son registrables como marca:

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

Como ya hemos visto, esos requisitos son visibilidad y distintividad, este último, estará a cargo del análisis y apreciación subjetiva del funcionario que tenga a su cargo el análisis de la denominación cuyo registro se solicite.

En esta forma se amplía de manera ilimitada la facultad que tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para negar los registros de marcas, sobre la consideración de no ser registrable por no ser distintiva, característica que como se ha dicho no es suficientemente clara, ya que no bastará que el signo sea diferente a otros que estén registrados, ni que no sea del dominio público o de uso común, o que lo hagan destacarse de otro, sino que se deja totalmente al criterio del examinador el considerar cuando la marca sea distintiva.

Esta reforma viene a ampliar de tal manera el catálogo de marcas no registrables, no sólo incluyendo un supuesto determinado más, sino un supuesto difícil de rebatir por lo indeterminado de su definición.

Aunada a la distintividad, la descriptividad de las marcas la regula la fracción V del artículo 91, que sufrió importantes innovaciones que serán comentadas en este apartado, haciendo necesaria la transcripción de la anterior fracción V y la de su actual redacción:

Ley de 1976.

"Artículo 91.- No son registrables - como marca:.....  
V.- 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."

Ley de 1987.

"Artículo 91.- No son registrables - como marca:.....  
V.- Las denominaciones, figuras o -- frases descriptivas de los productos o servicios que traten de prote - 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 pa - palabras que, analizadas aisladamen - te, 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 elaboración de los productos o de prestación de los servicios."

Las innovaciones a esta fracción consisten en lo siguiente:

a) Se señala correctamente que las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que ----

traten de protegerse "como" marca - en la redacción anterior se contemplaba el término "con" la marca - dando a entender inexactamente que la marca ya existente como tal era la que protegía las denominaciones, figuras o frases descriptivas.

La redacción actual está acorde con la fracción I del artículo 90, ya que sólo constituyen una marca las denominaciones, figuras o frases suficientemente distintivas.

b) La parte final de la fracción V del artículo 91 se colocó enseguida de lo comentado en el inciso anterior, pero no sólo en eso se modificó la ley, además, se establece que una denominación descriptiva, no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o se trate de una construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras, que analizadas aisladamente continuen siendo descriptivas en su conjunto

A continuación analizaremos estos tres casos según los cuales la denominación o diseño no puede considerarse distintivo, conforme al primer párrafo de la actual fracción V del artículo 91 y tendremos lo siguiente:

a) Ortografía Caprichosa. Entendemos por ortografía caprichosa aquellas denominaciones en que se cambia la ortografía correcta de una palabra con el interés de desvirtuarla.

b) Construcción artificial. Según el significado de las dos palabras que conforman esta prohibición, "construcción" en sentido gramatical significa "ordenamiento y disposición a que han de someterse las palabras ya relacionadas con la concordancia y el régimen para expresar con ellas todo linaje", (17) y artificial es --

---

(17) Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Ediciones Foto Repro, S. A., Vanidades Continental, 3a. Ed., Madrid, 1974, p. 350.

todo "aquello hecho por el hombre, carente de naturalidad".(18)  
Por tanto una construcción artificial será un ordenamiento de palabras carente de naturalidad.

c) Denominación como productos de dos o más sílabas que analizadas aisladamente continuen siendo descriptivas en su conjunto. En este caso, existe la posibilidad de que aún cuando una denominación compuesta de dos palabras, siendo una de ellas descriptiva y la otra no, si al unir las dos palabras que componen la denominación, en conjunto se pierde la descriptividad, deberá concederse el registro de la marca.

Con estas modificaciones a la Ley de Invencciones y Marcas, es evidente que se pone una tarea verdaderamente ardua a los empresarios o comerciantes para crear o inventar nuevas palabras que puedan ser registrables como marcas y se amplian las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para negar el registro de las mismas.

Por otra parte, se plasmó en estas reformas el criterio sustentado por los examinadores de marcas hasta antes de entrar en vigor las presentes reformas, ya que desde entonces se venían desmembrando las denominaciones propuestas a registro, para fundamentar que por ser descriptivo uno de los términos que la integran, la marca en su conjunto pierde su carácter distintivo, o en otros casos, ya se realizaba la separación de los términos para adecuarla a las diferentes prohibiciones de registro de marca, encontrándose, entre las más comunes, la correspondiente a la fracción XIII del artículo 91 (fracción que en las reformas en comento fue derogada) o en la fracción XX del mismo artículo 91, que en la actual ley corresponde a la fracción XVI.

---

(18) Diccionario Enciclopédico Ilustrado, op. cit. p. 350.

todo "aquello hecho por el hombre, carente de naturalidad".(18) Por tanto una construcción artificial será un ordenamiento de palabras carente de naturalidad.

c) Denominación como productos de dos o más sílabas que analizadas aisladamente continuen siendo descriptivas en su conjunto. En este caso, existe la posibilidad de que aún cuando una denominación compuesta de dos palabras, siendo una de ellas descriptiva y la otra no, si al unir las dos palabras que componen la denominación, en conjunto se pierde la descriptividad, deberá concederse el registro de la marca.

Con estas modificaciones a la Ley de Invencciones y Marcas, es evidente que se pone una tarea verdaderamente ardua a los empresarios o comerciantes para crear o inventar nuevas palabras que puedan ser registrables como marcas y se amplian las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para negar el registro de las mismas.

Por otra parte, se plasmó en estas reformas el criterio sustentado por los examinadores de marcas hasta antes de entrar en vigor las presentes reformas, ya que desde entonces se venían desmembrando las denominaciones propuestas a registro, para fundamentar que por ser descriptivo uno de los términos que la integran, la marca en su conjunto pierde su carácter distintivo, o en otros casos, ya se realizaba la separación de los términos para adecuarla a las diferentes prohibiciones de registro de marca, encontrándose, entre las más comunes, la correspondiente a la fracción XIII del artículo 91 (fracción que en las reformas en comento fue derogada) o en la fracción XX del mismo artículo 91, que en la actual ley corresponde a la fracción XVI.

---

(18) Diccionario Enciclopédico Ilustrado, op. cit. p. 350.

En este supuesto tenemos que al amparo de la actual ley, marcas como "HIGHFLEX", para amparar toda clase de bandas, mangueras, empaquetaduras, que en un principio la autoridad administrativa negó su registro por considerar que eran traducción al inglés de palabras no registrables, tales como "HIGH" alto y "FLEX" flexible, no serán registrables, sin embargo, según el criterio sostenido por los máximos tribunales, cuando el registro como marca de la denominación "HIGHFLEX" fue negado indicando que "HIGHFLEX" describe al representar todos los pormenores y circunstancias implícitas en los productos, con fundamento en el artículo 91, fracciones V y XVIII de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (19) confirmó el criterio del Juez de Distrito en el sentido de que "HIGHFLEX" es una denominación que debe analizarse en su conjunto y no separadamente como se hace y como tal no resulta ser de idioma alguno, pues ha sido construida artificiosamente, la cual no tiene significación concreta, ni versión congruente al idioma español, y además, no puede decirse que sea descriptiva porque "HIGHFLEX" no describe los productos que se tratan de amparar con ella, pues aún admitiendo que se refiriese a alta o excelente flexibilidad, no está especificando las características implícitas en las bandas, mangueras y empaquetaduras y llantas no metálicas".

Con esta reforma se quebranta el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados, y en el caso del ejemplo citado, la denominación "HIGHFLEX" podría ser desmembrada para analizar aisladamente sus términos, porque ya existe un ordenamiento que faculta a la autoridad a actuar en ese sentido.

Por su parte, el Convenio de París, establecía una disposición similar, en su artículo 6 quinquies B), que a la letra -

---

(19) Reposición 2/87, en el R.A. 1362/85, The B. F. Goodrich Company, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer-Circuito.

dice:

"Artículo 6 Quinquies  
(Marcas: protección de las marcas re-  
registradas en un País de la Unión—  
en los demás países de la Unión.  
(cláusula "tal cual es"))

A.-1).....  
B) Las marcas de fábrica o de comer-  
cio reguladas por el presente artí-  
culo no podrán ser rehusadas para su  
registro ni invalidadas más que en -  
los casos siguientes:

- 1).....
- 2) cuando estén desprovistas de todo  
carácter distintivo, o formadas ex-  
clusivamente por signos o indicacio-  
nes que puedan servir, en el comer-  
cio para designar la especie, cali-  
dad, la cantidad, el destino, el val-  
or, el lugar de origen de los pro-  
ductos o la época de producción, o -  
que hayan llegado a ser usuales en -  
el lenguaje corriente o en las cos-  
tumbres leales y constantes del co-  
mercio del país donde la protección-  
se reclama".(20)

De acuerdo con este artículo, para que se rehusé el  
registro de una marca, será necesario que la misma "exclusivamente"  
esté formada por los signos o indicaciones que pudiesen resultar  
descriptivos, por lo tanto, si la marca está constituida por dos  
indicaciones y una de ellas no es descriptiva, no podrá rehusarse  
su registro.

Además, de manera significativa se dividió la  
fracción V en dos secciones, la primera, ya comentada y la segunda  
incluye las palabras indicativas de las cualidades, características  
físicas, contenidos, etcétera. La reforma a este artículo en lo que

---

(20) Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial,  
de fecha 20 de marzo de 1883, publicado en el Diario Oficial de  
la Federación el día 27 de julio de 1976.

a descriptividad se refiere obedece al deseo de las autoridades de reforzar sus negativas de registro considerando descriptiva toda denominación que tenga alguna relación con el producto que se pretende proteger como marca.

En relación a esta modificación a la fracción V del artículo 91, considero importante destacar la siguiente referencia al verbo indicar que hace César Sepúlveda: "La mala redacción de la fracción V del Artículo 91 de la Ley y cierto espíritu irrestricto de las autoridades administrativas han causado numerosas dicensiones sobre qué debe considerarse "descriptivo". Describir, en la acepción del término, es representar por medio de una palabra o una frase, un objeto o una acción, o como dice el Diccionario de la Academia, representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes o circunstancia. De modo es que, solamente aquellos vocablos o expresiones que realmente indiquen o representen a un objeto, permitiendo identificarlo, son aquéllos que no pueden aceptarse como marca de acuerdo con la Ley. Pero cuando existe una palabra, constituida artificialmente que evoca de lejos una cualidad o un efecto pero sin precisararlo, ello en realidad no describe nada ni delinea ni representa."(21)

La palabra indicativo, requiere que aquello que se da a entender sea precisamente el producto que trata de protegerse como marca, de otra manera, se trataría de una marca evocativa y no indicativa, citaremos como ejemplo de una marca evocativa y no indicativa la marca TRIGORO, para amparar pan, pasteles y pastelillos, que si bien estan hechos a base de harina de trigo, como uno de sus ingredientes, esto no significa que el producto que se pretende amparar sea precisamente "TRIGO".

(21) César Sepúlveda, op. cit., p. 123

Por lo que toca a las reformas en el campo de las marcas notorias, el actual artículo 91 de la Ley incluye una nueva fracción a la que le correspondió el número XIX que recoge el criterio a que hemos hecho referencia, estableciendo de forma expresa lo siguiente:

"Art. 91.- 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".

Es evidente el deseo de los legisladores de brindar mecanismos de protección a las marcas notorias, pero considero que la protección en el sentido que establece la reforma en comento ya estaba contenida en la Ley aunque de manera indirecta.

Sin embargo, todavía existen otros aspectos que no fueron contemplados en las reformas actuales, como viene a ser el caso de las disposiciones que sancionan la falsificación o imitación de marcas, que se refieren solamente a marcas legalmente registradas en donde la aplicación de lo dispuesto por los artículos 10 Bis del Convenio de París, relativo a la competencia desleal y 210 inciso b) de la Ley de Invenciones y Marcas de 1986 sería cuestionable.

Por otra parte, otra consideración importante es aquella relacionada con el artículo 147 fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas, que preve la nulidad de registros marcarios ---

En consecuencia, la denominación "TRIGORO" nos llevaría por medio de la fantasía también a pensar que se trata de algún producto compuesto de tres gramos de oro, si desmembramos la marca de la siguiente forma "TRI" G "ORO" tri significaría 3, la letra g podría considerarse como una referencia o indicación a gramos y claramente encontramos la palabra oro. Sin embargo, la marca se refiere a pasteles o pastelillos y pan. Otro producto podría ser precisamente la harina de trigo para preparar los pasteles. Sin embargo éste es un ingrediente y no el producto que se pretende o distinguir con la marca.

Por lo que resulta que el calificativo "indicativo" deberá realmente referirse concreta e indudablemente al producto que ampare la denominación, de otra manera, se estará frente a una marca evocativa.

La misma oficina de marcas reconoce este criterio al considerar que la marca TRIGORO es una denominación evocativa y no descriptiva al negar la Declaración Administrativa de Nulidad de la marca 219451 "TRIGORO".(22)

#### 4. Marcas en idioma extranjero.

Uno de los cambios más notorios en esta materia fue la derogación de la fracción XIII del artículo 91, que prohibía el registro de marca que constituyeran palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parecieran voces extranjeras, cuando la marca se aplicaba a artículos o servicios que el solicitante produjera o prestara dentro del territorio mexicano o en cualquier otro lugar de habla española.

(22) Oficio No. 174-88-95310 del 21 de septiembre de 1988, en el registro de la marca No. 219451 "TRIGORO".

Esta reforma permite a fabricantes de productos nacionales una mayor competencia tanto en el mercado nacional como internacional sobre todo en esta época de apertura comercial, en que se encuentran en el mercado todo tipo de productos con marcas extranjeras.

Esta nueva regulación jurídica, es el resultado de la experiencia adquirida durante la época que estuvo vigente la Ley de Inveniones y Marcas de 1976 y obedece a los cambios que reclama nuestro país. Es una forma de permitir que los fabricantes y comerciantes mexicanos compitan con productos extranjeros.

Sin embargo, corresponderá a esos mismos fabricantes y personas la tarea de manufacturar productos de alta calidad para que sus productos alcancen plena competitividad y aceptación en el mercado.

Este nuevo tratamiento de marcas en otro idioma, puede acarrear graves riesgos para los creadores y titulares de marcas del extranjero pues al no existir el requisito de que los productos se fabriquen en otro país, cualquier persona puede solicitar el registro de marcas extranjeras, sin enfrentar ningún obstáculo para obtener su registro.

En la época de la introducción de las marcas en idioma extranjero a la Ley de Inveniones y Marcas, se consideraba esta restricción tendiente a evitar confusiones en el público respecto al origen de los artículos ya que estas no se evitaban con la indicación "Hecho en México".(23)

Sobre este punto, en el artículo 121 de la ley vigente se sigue regulando la leyenda obligatoria "Hecho en México".

---

(23) Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, V. I, Ed. Porrúa, S. A. México, 1957, p. 301.

Además, la confusión respecto al origen de los productos, también la trata de evitar el mismo artículo 91 en la fracción XVI, antes XX, que prohíbe el registro de las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen o componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse.

#### 5. Marcas notoriamente conocidas.

La primera interrogante al abordar este tema sería la relativa a ¿Qué es la notoriedad en el campo de las marcas?. Antoine Pillet la considera como "el conocimiento que los consumidores tienen de una 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 las llevan. La notoriedad es lo que permite pertenecer al vocabulario de los consumidores".(24)

En nuestro país, la publicidad y la propaganda son los factores determinantes de la notoriedad de una marca.

Antes de entrar al estudio de las disposiciones legales aplicables a las marcas notorias en nuestro país, es importante señalar que tales marcas gozan de un tratamiento que les permite romper con el principio de la especialidad, conforme al cual el alcance del registro de una marca se limita a los productos para los cuales fue registrada. En el caso de las marcas notorias, su protección alcanza aún aquellos productos agrupados en categorías pa

---

(24) David Rangel Medina, "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", Revista Mexicana de Justicia 84, No. 4, V. II, octubre-diciembre, p. 366.

para los cuales no fue registrada. (25)

Respecto al principio de territorialidad, tratándose de marcas notorias, se considera que su aplicación estricta puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de la marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. (26)

El trato privilegiado a las marcas notorias es verdaderamente justificado por el esfuerzo intelectual en la creación del signo que adquirió la notoriedad, por la inversión en darle publicidad al producto, por la tecnología utilizada para darle aceptación al producto en el mercado, por la calidad que distingue al producto amparado por las marcas notorias.

La protección y el trato privilegiado se hacen necesarios para evitar las actividades parasitarias que M. Saint Gal califica como un abuso del derecho a la libertad del comercio y de la industria. (27)

(25) David Rangel Medina, Tratado, op. cit. p. 191.

(26) Amparo en revisión 1269/84, Gucci de México, S. A., 19 de marzo de 1985, unanimidad de votos. Ponente Génaro David Góngora Piñental, Secretario Guillermo Antonio Miño Jiménez.

(27) Saint-Gal, Concurrence Deloyale Et Concurrence Parasitaire (ou agissements parasitaires), Rev. Int. Prop. Inc. 1956 p. 19 y especialmente p. 80, citado por Albert Chavarne, "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre", en Revista Mexicana De la Propiedad Industrial y Artística, julio-diciembre de 1966, - No. 8, p. 346

En otras legislaciones también se le relaciona con la noción de enriquecimiento sin causa porque el imitador se enriquece al gozar en plena medida sin esfuerzo ni publicidad, de la notoriedad de la marca de otro. (28)

La protección a este tipo de marcas, ha sido preocupación constante de nuestros legisladores, citaremos como ejemplo el caso de la declaración de nulidad de la marca 68503 REVILON, para amparar medias, calcetines y tobilleras, motivada porque la autoridad administrativa considero que la marca 38870 REVILON para amparar pulimentos para uñas, era una marca acreditada suficientemente al "grado que excede los límites de su propio campo y se asocia a calidad excelente, a precio justo, en fin a prestigio singular del fabricante, no resulta justo conceder esa misma marca a otro sólo porque la va a usar en mercancías de diferente clase". (29)

Esa negativa tuvo como fundamento lo dispuesto por los artículos 105 fracción XIV inciso a), 106 y 200 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial que establecían lo siguiente: "Artículo 105. No se admitirán a registro como marca... XIV Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse". "En consecuencia, no será registrable: a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictara de plano y procederá aún en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial". "Artículo 106. Aunque no se trate de los mismos

(28) Ernesto D. Aracama-Zorraquín, La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, op. cit. p. 382.

(29) Gaceta de La Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, Mexico, Enero de 1955, Año XVI, No. 1, p. 149 y 150.

productos se aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que esta última ampara, si la Secretaría considerara que existe la posibilidad de confusión. Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero similares a los que éste ampara, por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la Secretaría podrá declarar ligadas las marcas si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios puede originarse alguna confusión entre el público". "Artículo 200. El registro de una marca es nulo: I. cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro". Los correlativos artículos de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 eran el 91 fracciones XVII y XVIII, 92 y 147 fracción I, correspondientes a los artículos 91 fracciones XXI y XXII, 92 y 147 fracción I de la ley actual.

Sin embargo, las declaraciones de nulidad de las marcas 42758 IPANA y 58196 LIVIS, tuvieron como principal fundamento lo previsto en el artículo 6 Bis de la Convención General de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo texto vigente era el Revisado en la Haya con fecha 6 de noviembre de 1925.(30)

La evolución en la aplicación por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de las disposiciones del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976, la encontramos en el criterio de la autoridad administrativa plasmado en la negativa de

---

(30) Gaceta de La Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, Mexico, Septiembre, 1952, p. 1457 a 1459.

productos se aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que esta última ampara, si la Secretaría considerara que existe la posibilidad de confusión. Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero similares a los que éste ampara, por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la Secretaría podrá declarar ligadas las marcas si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios puede originarse alguna confusión entre el público". "Artículo 200. El registro de una marca es nulo: I. cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro". Los correlativos artículos de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 eran el 91 fracciones XVII y XVIII, 92 y 147 fracción I, correspondientes a los artículos 91 fracciones XXI y XXII, 92 y 147 fracción I de la ley actual.

Sin embargo, las declaraciones de nulidad de las marcas 42758 IPANA y 58196 LIVIS, tuvieron como principal fundamento lo previsto en el artículo 6 Bis de la Convención General de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo texto vigente era el Revisado en la Haya con fecha 6 de noviembre de 1925. (30)

La evolución en la aplicación por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de las disposiciones del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976, la encontramos en el criterio de la autoridad administrativa plasmado en la negativa de

(30) Gaceta de La Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, Mexico, Septiembre, --- 1952, p. 1457 a 1459.

registro de la marca "GUERLAIN" para amparar vestuario, solicitado por un tercero distinto a la sociedad Guerlain Societe Anonyme, en donde la autoridad administrativa fundó su resolución en las disposiciones del artículo 6 Bis del Convenio de París que a continuación se transcribe, en relación con la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, actual fracción XVII.

Artículo 6 bis

(Marcas: marcas notoriamente conocidas)

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 constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro 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 constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas

registradas o utilizadas de mala fe."

"Art. 91.- 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".

La facultad discrecional para negar el registro de marcas en el caso específico de la aplicación del Convenio de París, ha sido reconocida por los Tribunales Colegiados al resolver en el mismo sentido en el amparo en revisión 1269/84. (31)

El segundo caso de la negativa de registro de la marca "GUERLAIN", aplicando el Convenio de París y La Ley de Inventiones y Marcas de 1976, así como el de la marca "ASHANEL", son una claro reflejo de la protección que las autoridades administrativas se han preocupado en otorgar a las marcas notoriamente conocidas.(32)

En resumen, la protección de las marcas notorias en nuestro país únicamente tenía como marco legal el artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo y anteriormente transcrito, relacionado con la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas de 1976.

---

(31) Amparo en Revisión R. A. 1269/84, op. cit.

(32) Para un estudio más profundo consultar La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana, David Fajgel, op. cit.)

Por lo que toca a las reformas en el campo de las marcas notorias, el actual artículo 91 de la Ley incluye una nueva fracción a la que le correspondió el número XIX que recoge el criterio a que hemos hecho referencia, estableciendo de forma expresa lo siguiente:

"Art. 91.- 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".

Es evidente el deseo de los legisladores de brindar mecanismos de protección a las marcas notorias, pero considero que la protección en el sentido que establece la reforma en comento ya estaba contenida en la Ley aunque de manera indirecta.

Sin embargo, todavía existen otros aspectos que no fueron contemplados en las reformas actuales, como viene a ser el caso de las disposiciones que sancionan la falsificación o imitación de marcas, que se refieren solamente a marcas legalmente registradas en donde la aplicación de lo dispuesto por los artículos 10 Bis del Convenio de París, relativo a la competencia desleal y 210 inciso b) de la Ley de Invenciones y Marcas de 1986 sería cuestionable.

Por otra parte, otra consideración importante es aquella relacionada con el artículo 147 fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas, que preve la nulidad de registros marcarios —

cuando la marca se ha venido usando en el extranjero, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, si además del uso existe reciprocidad al respecto, esta disposición no sólo es aplicable a marcas notoriamente conocidas, puesto que cualquiera que acredite el uso de la marca en el extranjero obtendrá una resolución favorable al amparo de esta disposición, siempre que la acción de nulidad se haga valer dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

La problemática surge al tratar de nulificar el registro de una marca, cuando la marca notoriamente conocida no se ha usado en territorio nacional, puesto que atendiendo a las características que precisamente le otorgan a las marcas la categoría de notoriedad, encontramos que la publicidad no se da dentro del territorio en el que la marca imitadora se registró con anterioridad y por consiguiente, no podría considerarse que el competidor se beneficia de la notoriedad y publicidad de una marca que carece de esos elementos.

No obstante, es innegable que existe un plagio a la creación resultado de la inventiva del verdadero dueño de la marca, aún cuando éste no hubiese usado su marca en nuestro país. Es por ello que tomando en cuenta el deseo de nuestros legisladores de otorgar la más amplia protección a las marcas notorias, considero que la reforma en esta materia aunque loable, todavía necesita precisar la protección de las marcas notorias cuando éstas no se han usado en nuestro país.

#### 6. Marcas vinculadas.

Fue en la Ley de Inventiones y Marcas de 1976, donde tuvieron su origen este tipo de marcas, tan controvertidas, reguladas en los artículos 127 a 131.

"ARTICULO 127. Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible.

Será aplicable a la marca originariamente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción XIII, de esta ley."

"Artículo 128. Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario.

Quando no se cumpla con esta obligación, la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, negará la inscripción del acto, convenio o contrato.

La obligación de vinculación de marcas establecida en el párrafo anterior deberá cumplirse dentro del plazo de un año a partir de la inscripción del acto, convenio o contrato, o del momento en que empiece a usarse la marca extranjera si no se hubiere celebrado acto, convenio o contrato que autorice su uso.

Si no se cumple con dicha obligación el acto convenio o contrato quedará sin efecto y su inscripción será cancelada.

Por causas justificadas la Secretaría de Industria y Comercio podrá prorrogar por un año como máximo el plazo establecido en el párrafo tercero".

Estas disposiciones sobre vinculación de marcas tuvieron un fuerte impacto entre los titulares de marcas de origen extranjero o de titulares extranjeros (persona física o moral), y también entre las empresas mexicanas con participación mayoritaria de capital extranjero, o en las cuales los extranjeros tuvieran la facultad de determinar el manejo de la empresa, quienes conforme al artículo segundo del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de Transferencia de Tecnología y de Vinculación de Marcas, tenían la obligación de usar sus marcas vinculadas a una marca originariamente registrada en México. (33)

La intención de la creación de estas marcas tenía una justificación evidente para los licenciarios mexicanos, se buscaba acreditar una marca originariamente registrada en México al amparo de otra marca que ya gozaba de prestigio en otros países o que por parecer voces extranjeras tenían mejor aceptación entre el público consumidor, evitando de esta forma que el licenciario permaneciera ligado indefinidamente al titular de las marcas, efectuando pagos de regalías por el uso de las misma.

Las sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 127 y 128 eran:

- 1a. El convenio o contrato de autorización de uso de marcas quedaría sin efectos y su

---

(33) Artículo 2o. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y de Vinculación de Marcas, -  
Diario Oficial de la Federación del día 14 de octubre de 1976.

inscripción, suponemos que en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología - sería cancelada, y

- 2a. La aplicación de las sanciones administrativas previstas en los artículos 129 y 210 inciso a) y 225 de la Ley de Inventiones y Marcas de 1976.

El primer plazo para cumplir con la vinculación de marcas fue de un año contado a partir del 11 de febrero de 1976, (artículo Décimosegundo Transitorio de la Ley de Inventiones y Marcas) y posteriormente se concedieron 9 plazos más.

En atención a que el mismo artículo Décimosegundo Transitorio otorgaba a la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial la facultad de conceder ampliaciones anuales, "cuando existieran causas justificadas", los industriales, a través de la Confederación de Cámaras Industriales, que había pedido a sus Cámaras asociadas le llevarsen todos sus puntos de vista, para su análisis y estudio, se comentó en mesas redondas donde comparecieron todos los interesados, decidiendo finalmente preparar el documento que la Secretaría recibió en su oportunidad y que pretendió ser el concenso de todos sus sectores y de todas sus Cámaras y Asociaciones.

Los comentarios en materia de vinculación de marcas no eran nada halagadores, pues a este respecto se apuntaba "... además, porque leyendo esos documentos, el gobierno se dará cuenta que existe una repulsa generalizada en contra de la Ley de Inventiones y Marcas y concretamente en contra de la obligación de vinculación de marcas, que se considera será muy gravosa para los empresarios y a la postre para los consumidores, y además inútil" "...que la obligación de vinculación la consideran todos ustedes como teniendo -

los grandes defectos que es inútil y no es jurídica. Si quieren agreguen también es una obligación muy cara de cumplir y que les parece que ese dinero que van a tener que gastar para dar cumplimiento a la obligación de vinculación, mejor pudiese servir para la creación de nuevas fuentes de trabajo, de las que todos los días tanto el gobierno como el sector obrero están requiriendo de los patrones su creación."(34)

El Decreto por el que se otorga ampliación por un año más del plazo de dos, a que se refiere el artículo Décimosegundo Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de febrero de 1978, demuestra que al pie de la letra se tomaron en cuenta los motivos de los industriales para aplazar el cumplimiento de la obligación de vinculación, al disponer este decreto lo siguiente:

"Que diversos sectores industriales del país obligados a la vinculación de marcas que la ley señala, no obstante que el plazo autorizado está por vencerse, no han podido cumplir con dicha obligación por múltiples factores de índole técnica y económica fundamentalmente, por cuya virtud han solicitado del Ejecutivo Federal a mi cargo una prórroga — para ajustarse a la ley."(35)

(34) Bernardo Gómez Vega, "La Vinculación de las Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, enero-diciembre 1977, p. 140.

(35) Cuarto Considerando del Decreto por el que se otorga ampliación, por un año más del plazo de dos, a que se refiere el Artículo — Décimosegundo Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas. — Diario Oficial de la Federación de 6 de febrero de 1978.

Además, esos mismos factores de índole técnica y económica fueron la causa justificada que motivó las prórrogas posteriores, según acuerdos emitidos por el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en los acuerdos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985.

Sin embargo, el Acuerdo emitido el 5 de diciembre de 1979, por el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial que otorgó el segundo plazo, no menciona cual era la causa justificada para otorgar esa prórroga.

De igual forma en la exposición de motivos del Decreto que reformó la Ley de Invenciones y Marcas, no encontramos las razones que tuvieron los legisladores para modificar la vinculación de marcas y derogar el artículo 128 de la Ley en comento.

Aún cuando el artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas en su primer párrafo únicamente se reformó para cambiar los términos "toda marca" por "cuando una marca", y el verbo "podrá" en lugar de "deberá", el cambio es verdaderamente sustancial, puesto que la obligación de vincular las marcas prácticamente no estuvo en vigor, aunque legalmente, el último Acuerdo que prorrogaba el cumplimiento de esta obligación establecía "se concede en lo general ampliación por un año, contado a partir del 29 de diciembre de 1985, para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas", esto significa que la obligación de dar cumplimiento a la vinculación de marcas empezó a tener vigor a partir del 30 de diciembre de 1986, estando vigente por un período de 19 días, ésto es hasta el 16 de enero de 1987, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas.

La facultad potestativa del uso de marcas vinculadas se consideró que "podría estar limitando la voluntad contractual de las personas extranjeras que conceden licencias de uso de marcas, toda vez que en este tipo de contratos frecuentemente se establece que el licenciatarario "no podrá" usar ninguna otra marca en asociación con las marcas licenciada, estipulaciones que de acuerdo con la interpretación que se haga, son contrarias a lo que dispone el artículo 127 que autoriza al licenciatarario a usar una marca vinculada a la marca extranjera".(36)

Acertadamente, en el nuevo Reglamento de la Ley, en el artículo 87, se establece que el uso vinculado de las marcas, bien sean de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, con una marca originalmente registrada en México, sólo podrá realizarse si se cuenta con la expresa autorización de los titulares de ambas marcas.

El segundo párrafo del artículo 127 preve la obligación de los titulares de marcas vinculadas de notificar a la Dirección General de Invenciones y Marcas, (hoy Dirección General de Desarrollo Tecnológico) para efecto de que no se niegue la comprobación de uso y renovación de las marcas a causa del uso diferente de las mismas; sin embargo, el artículo 87 del nuevo Reglamento dispone que el titular de la marca originalmente registrada en México dará aviso por escrito a la Dirección, de la existencia de la vinculación y las condiciones y términos en que la misma ha sido otorgada.

---

(36) Alfredo Rangel Ortiz, El Nuevo Régimen Mexicano de las Modalidades de Uso de Signos Distintivos, ponencia pronunciada en el Seminario Organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPI), sobre las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, San Juan del Río, --Gro., 27-28 de febrero de 1987, p. 8.

Por último, cabe mencionar que el artículo 131, de la Ley de Invencciones y Marcas, que remite a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera para determinar el carácter de Mexicano o de Extranjero, para los efectos que dispone los artículos 127 y 128, no fue reformado, siendo necesario que se excluyera la referencia que hace al artículo 128, pues este fue derogado.

Asimismo,, el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas en materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación fue abrogado por el nuevo Reglamento (artículo segundo transitorio del nuevo Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas).

En conclusión, podemos afirmar que la vinculación de marcas ha entrado finalmente en vigor, ya no con carácter obligatorio, sino potestativo, y que al existir oposición para su aplicación con carácter obligatorio es dudoso que existan titulares de marcas que deseen haber valer este derecho.

## CAPITULO II

### PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE REGISTROS MARCARIOS.

#### 1. Requisitos que debe contener la solicitud.

Conforme al artículo 90 de la actual Ley de Invencciones y Marcas, una marca puede constituirse 'e:

- a) Denominaciones;
- b) signos visibles;
- c) cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios que se pretendan proteger y
- d) los nombres comerciales y las denominaciones sociales.

Siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el mismo artículo 90 y los del artículo 91 comentados en el capítulo anterior de este trabajo.

Las marcas constituidas por los signos visibles, tales como diseños, reciben el nombre de marcas innominadas y aquellas marcas constituidas por denominaciones, reciben el nombre de nominadas.

Una marca puede constituirse de una denominación o de un diseño o de ambos, en cuyo caso se le dará el nombre de marca mixta. A este tipo de marcas, el licenciado Alfonso Nava Negrete les denomina "signos mixtos o complejos" y señala que son aquellos constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos y los cuales son susceptibles de protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva.(37)"

(37) Alfonso Nava Negrete,  
México, 1985, p.

Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa S. A., -

La reforma por analizar es aquella relativa al artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas. Para hacerlo congruente con lo que en la práctica se realiza al solicitar el registro de una marca, dicho artículo establece que la solicitud de registro de una marca deberá contener la mención de la denominación de la marca o su carácter de innominada o mixta.

Como complemento a la reforma del artículo 100 de la Ley el nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en los artículos 75 y 76 establece que el texto del formato de solicitud deberá contener las siguientes secciones:

a) Una sección reservada para la Dirección, con los espacios necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentación de la solicitud, el número de folio y el del expediente que le corresponda; el número de registro cuando se conceda, el lugar y fecha de concesión y la firma del funcionario competente de la Dirección.

b) Una sección que debe ser llenada por el solicitante en la que deberá indicarse:

1.- Denominación de la marca o, en su caso, precisar si es innominada o mixta.

2.- Clase a la que pertenece.

3.- Productos o servicios a los que se aplica.

- 4.- Fecha de primer uso de la marca.
  - 5.- Tipo de establecimiento y ubicación del mismo.
  - 6.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
  - 7.- Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado.
  - 8.- Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera.
- c) Una sección para pgar un ejemplar o marbete de la marca.
  - d) Una sección para la descripción de la marca.
  - e) Una sección para las reservas, donde se expresará en qué consiste dicha marca y los elementos de que se compone.
  - f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables, contenidas con la etiqueta cuando la marca también aparezca en ella.

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título definitivo si contiene las menciones antes indicadas.(38)

---

(38) Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, - publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.

"Fracción III.- Cuando la marca deba usarse en colores y se reserven éstos, se exhibirán además los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta vaya a usarse".

La actual fracción III del artículo 100 dispone:

"Fracción III.- Cuando la marca, en su descripción, mencione colores, tipo o tamaño especial de letras, y se reserven éstos, se exhibirán además los marbetes o etiquetas de la marca, en la forma en que ésta vaya a usarse. Deberán coincidir la descripción de la marca, las reservas y las etiquetas o marbetes presentados".

De lo anterior, podemos apreciar que le favorece a la nueva fracción III la redacción, ya que al solicitarse el registro de una marca, lo que se pretende es reservar la denominación, el diseño o ambos si se trata de una marca mixta, puesto que al solicitar el registro como marca de una denominación, no necesariamente se tenía la obligación de haberla usado, ni al momento de solicitar el registro, por lo cual, la supresión de la palabra "deba" de la primera oración de la fracción III del artículo 100 es muy atinada.

En la práctica, en las reservas de las marcas se establece que el propietario de éstas, se reserva la propiedad exclusiva de uso de la palabra de la que se solicita el registro, en cualquier tipo y tamaño de letras y por tanto, se considerará como una imitación, el empleo por un tercero de esa palabra o de denominaciones semejantes que con ello puedan o tiendan a confundirse con la marca de la que se solicita el registro.

El cumplir con todos esos requisitos permitirá agilizar el trámite del registro de la marca, en virtud de que el texto de la solicitud podrá utilizarse como título del registro de la marca, siempre y cuando contenga la información antes listada.

Empero, ni en la Ley de Invenciones y Marcas, ni en su Reglamento se establece lo que ocurrirá cuando esa solicitud carezca de una de los requisitos formales.

El artículo 78 del nuevo Reglamento, dispone que el solicitante del registro deberá ser requerido para que complementa, corrija o aclare los datos que resulten incompletos o deficientes, dentro de un plazo no mayor de dos meses.

Aún cuando se conceda al solicitante un plazo para completar la información faltante, la cuestión subsiste acerca de lo que sucederá cuando en la solicitud se omitan datos trascendentales, como la fecha de primer uso de la marca, (aunque el solicitante en un escrito posterior a la solicitud manifieste este dato), esa solicitud ya no podrá utilizarse como título del registro de la marca por no contener las menciones requeridas por la Ley. En este caso, se deberá expedir el título respectivo en el que se hará constar el número de registro que le corresponda a la marca; la fecha legal del registro y la de prioridad en su caso; fecha de expedición del título; el nombre del titular y la ubicación del establecimiento principal del mismo, anexando un ejemplar de la descripción y reservas, así como de la reproducción de la marca, marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. (artículos 110 y 111 de la Ley de Invenciones y Marcas).

## 2. Descripción y Reservas.

Otra reforma a Ley, por cierto, poco afortunada, es aquella relativa a la fracción III, del artículo 100, que anteriormente disponía:

El hecho de incluir dentro de los elementos reservables el tipo y tamaño de letras, que antes no se contemplaba, resulta comprensible por lo que respecta al tipo de letras que distinguen la marca, ya que será precisamente el tipo de letras lo que contribuirá a la distintividad de las mismas.

Sin embargo, lo absurdo aparece en lo que toca al tamaño de las letras, que por la naturaleza misma de la presentación que requieran los productos que ampare la marca, provocará la variación en el tamaño de las mismas.

Lo anterior significa que, para efectos de comprobar el uso de la marca, el hecho de modificar el tamaño de la marca, podría ocasionar la extinción del registro por no usar la marca tal y como fue registrada (artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas).

### 3. Levendas no registrables.

En el artículo 102 de la actual Ley de Invenciones y Marcas, respecto a las etiquetas en que aparece la marca, encontramos como adición la indicación prohibitiva de incluir palabras que constituyan o puedan constituir una marca, y de que "tampoco" deberán aparecer en las etiquetas palabras o levendas que puedan inducir a error al público consumidor.

Analizando esta innovación, encontramos que las palabras o levendas engañosas pueden ser aquellas que establece el artículo 123 de la Ley de Invenciones y Marcas, relativas a indicaciones de registros en otros países o levendas en otros idiomas o falsas indicaciones de procedencia.

Existieron algunas críticas al artículo 102 de la Ley, tendientes a la aclaración por el nuevo Reglamento de la

delimitación de lo que se consideraba "leyendas engañosas", (39) que no debían ser otras que las mencionadas en el artículo 123. Considero que se debe tener en cuenta que para productos de exportación es necesario establecer ciertas contraseñas y leyendas en idioma extranjero, que la misma Ley de Invenciones y Marcas establece en el artículo 124, en relación con las cuáles, en ese mismo apartado se contempla la sanción por el uso de indicaciones en otro idioma diferente al español cuando la comercialización de los productos se lleve a cabo en territorio nacional.

En este caso, resulta patente el ánimo del legislador de proteger al consumidor nacional, señalando que las etiquetas no deberán contener este tipo de leyendas, tomando en cuenta la etapa económica por la que atravieza nuestro país, época en la que existen infinidad de productos de apariencia extranjera, en los que el consumidor debe revisar detenidamente cada leyenda o indicación para descubrir si efectivamente se trata de un producto de importación o de un producto únicamente de apariencia extranjera pero de fabricación nacional.

Aunado a lo anterior, la acción de aparecer como de origen extranjero productos que son fabricados en el país, constituye una infracción administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 210 fracción VI de la Ley de Invenciones y Marcas.

Probablemente, todo lo anterior fue tomado en consideración por el legislador, y se ve reflejado en el nuevo Reglamento, el cual en el artículo 76 antes transcrito, específicamente en el inciso f), contempla que la solicitud del registro de la marca deberá contener una sección para la exclusión

(39) Martín Michaus Romero, Análisis Relativo a las Reformas y Adiciones Respecto de la Legislación de Propiedad Industrial en Materia de Marcas, Seminario organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), sobre las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, San Juan del Río, Querétaro, 27-28 de febrero de 1987.

de leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca también aparezca en ella.

La única observación vuelve a ser la mala redacción, ya que la marca siempre aparecerá en la etiqueta por ser el elemento principal y objeto de análisis. No lo sería la etiqueta por sí misma, si solo comprendiera las leyendas y no la marca.

#### 4. Exámenes Administrativo y de Novedad.

El artículo 109 de la Ley de Invenciones y Marcas sufrió una adición que es totalmente incongruente con el procedimiento para obtener el registro de una marca, ya que rompe sin ningún miramiento con lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley.

En la primera parte del artículo 109, se establecen los momentos procesales por los que atravesará una solicitud hasta el momento de concesión del registro marcario, estos momentos procesales son los siguientes:

1o.- Que se concluya el trámite de la solicitud, entendido por tal el resultado del examen de requisitos que preven la Ley y el Reglamento en los artículos 100 a 104 y 75 a 79, respectivamente;

2o.- que se satisfagan todos los requisitos legales. Esto significa que el solicitante presente los documentos necesarios, cubra las cuotas respectivas y haya modificado o complementado los datos que le sean requeridos dentro del plazo que le otorga la Ley, y

3o.- Una vez satisfechos los requisitos legales, procederá el examen de novedad de la denominación o diseño propuestos

a registro, en donde la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial determinará si no se afectan derechos adquiridos por terceros, aún en el caso en que el interesado modifique o sustituya la marca que pretende proteger, dentro de los plazos que al efecto otorga la ley, y que no pueden ser menores de 15 ni mayores de 45 días, para manifestar lo que a su derecho convenga, respecto a las anterioridades que se le citen. En caso de que no se modifique la marca en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas o bien, que los argumentos del solicitante no sean suficientes para convencer a la autoridad de que no existe posibilidad de confusión entre la marca cuyo registro se solicite y las anterioridades citadas, se negará de plano el registro.

La consecuencia jurídica al incumplimiento de los requisitos legales, será el abandono de la solicitud, y por tanto, implicará la pérdida de la fecha legal de presentación (artículo 104 de la Ley de Invenciones y Marcas).

Asimismo, la consecuencia de no rebatir las anterioridades citadas en el resultado del examen de novedad ocasionaría el abandono de la solicitud (artículo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas).

Por último, si no se cumple con el pago de derechos por la concesión del registro de la marca y la expedición del título correspondiente, también se tendrá por abandonada de pleno derecho la solicitud (artículo 109 de la Ley).

Hemos visto brevemente, de principio a fin cada uno de los momentos procesales por los que atravesará una solicitud de registro de marca, sin embargo, la modificación más importante a este capítulo del trámite de registro de las marcas, se presenta en la parte final del artículo 109 de la Ley de Invenciones y Marcas que dispone:

"Art. 109.....  
.....  
Hasta antes de requerir el pago de derechos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar al interesado cualquier obstáculo para el registro derivado de los exámenes a que se refieren los artículos 104 y 105 de esta ley o por cualquier causa superveniente".

La adición en comento es la consistente en la facultad que se otorga a la autoridad para comunicar al interesado cualquier requisito u obstáculo para el registro, derivado de los exámenes de novedad que regula el artículo 105 o de los requisitos administrativos que regula el artículo 103 o por causa superveniente, hasta antes de requerir el pago de derechos, cuando el mismo artículo 109, que dispone en su primera parte el resumen y conclusión del procedimiento administrativo a que debe someterse la solicitud de registro, de un modo totalmente arbitrario e incongruente se le incluye el párrafo comentado.

Esta última parte del artículo 109, pasa por alto el procedimiento que ha predominado en el trámite de obtención de los registros marcarios, provocando una inseguridad jurídica total para el solicitante del registro de una marca, y permitiendo que la autoridad administrativa dilate el otorgamiento de marcas, puesto que goza de tiempo ilimitado, para negar el registro, haciendo a un lado las etapas procesales que todo procedimiento debe seguir, ya que podrá comunicar al interesado cualquier obstáculo derivado del examen sobre cumplimiento de requisitos legales a que se refieren los artículos 104 y 105, comentados en los puntos 1o. y 2o. de este apartado o por causa superveniente.

Esta reforma parece ir en contra de la popular simplificación administrativa, ya que introduce nuevos supuestos para retrasar la concesión de los registros marcarios.

Aún cuando la intención de modificar la ley en este sentido haya obedecido al deseo de la autoridad de disponer del tiempo suficiente para efectuar un examen general y minucioso de las solicitudes, ello no justifica que se pase por alto el procedimiento que es una característica de cualquier Estado de Derecho.

#### 4. Facultades para negar el registro de marcas.

Los artículos 106 y 107 de la Ley de Invenções y Marcas, expresamente facultan a la autoridad para negar el registro. El artículo 107 en la parte final dispone que "si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a un nuevo examen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen, se encontrare otra marca igual o semejante, ya registrada o en trámite de registro y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un nombre comercial en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, se negará el registro", pero nada se dice de las facultades de las que goza la autoridad para negar el registro de las marcas por incurrir en los supuestos de las fracciones I a XX del artículo 91, que también son considerados no registrables como marca.

Para determinar si la autoridad administrativa está facultada para negar los registros de marcas por incurrir en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 91 fracciones I a XX de la Ley, considero necesario referirnos a las garantías individuales que tutela nuestra Carta Magna, sobre todo a la garantía de seguridad jurídica, que el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, define como "el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por

el summun de sus derechos subjetivos", (40) agregando que cualquier acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previas no será válido a la luz del Derecho. (41)

Dentro de las garantías de seguridad jurídica encontramos la de legalidad, contemplada en la primera parte del artículo 16 Constitucional, que establece como condición para que todo acto de molestia que afecte la esfera del gobernado sea válido, la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento..

En cuanto a la fundamentación legal el Doctor Burgoa señala que "todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 Constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite", principio que ha sido acogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (42)

Además, nuestros máximos Tribunales, también han establecido que las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, esto significa que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

---

(40) Ignacio Burgoa Orihuela, Las Garantías Individuales, México, 18ava edición, Ed. Porrúa, S. A. México, 1984, p. 495.

(41) Ibidem.

(42) Semanario Judicial de la Federación, Tesis 166, de la compilación 197-1966, Tesis 46 del Apéndice 1975, materia general.

En efecto, la Suprema Corte, ha afirmado "las autoridades no tienen más facultades que las que la Ley les otorga, pues si así no fuera, fácil será suponer implícitos todas las facultades necesarias para sostener actos que tendrían que ser arbitrarios por carecer de fundamento legal".(43)

Corroborando este criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte, ha sostenido que "los actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por Ley alguna, importan violación de garantías".(44)

Por consiguiente, se infiere, que en estricto derecho, la autoridad no está facultada para negar el registro de marcas por incurrir en los supuestos de las fracciones I a XX del artículo 91.

Sin embargo, en la práctica, las resoluciones de negativa del registro como marca, emitidas por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, únicamente fundamentaban su resolución en las prohibiciones del artículo 91. A manera de ejemplo citaremos la resolución correspondiente a la denominación "PROXABRUSH", en la cual la autoridad administrativa determinó:

"En consecuencia, se resume que su caso encuadra dentro de las prohibiciones que establece el artículo 91, fracciones XX en relación con la V de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el

---

(43) Citado por Ignacio Burgoa Orihuela, ob. cit. p. 592.

(44) Ibidem.

precepto legal antes invocado, en relación con el artículo 60. Transitorio de la Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, es de resolverse y se resuelve:

UNICO.- Se niega el registro como marca de la denominación "PROKABRUSH". (45)

Tal vez, con la intención de subsanar esta omisión en el nuevo Reglamento, en el artículo 80 se establece:

"Art. 80.- Si al efectuarse el examen de la solicitud y documentos exhibidos se encontrare que la marca no es registrable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley, así se le comunicará al solicitante para que dentro de un plazo de 45 días manifieste lo que a su derecho convenga, en caso de no hacerlo, se considerará abandonada su solicitud. Recibida la contestación, la Secretaría resolverá si se continúa el trámite o se niega el registro. Si aún modificada la marca se incurre nuevamente en las prohibiciones antes señaladas, se negará el registro."

Por lo que respecta a esta modificación, el Reglamento, como conjunto de normas administrativas, subordinadas a la ley, obligatorias, generales e impersonales, expedidas unilateral y espontáneamente por el Presidente de la República, en virtud de facultades discrecionales que le han sido conferidas por la Constitución o que resulten implícitamente del ejercicio del Poder ---

---

(45) Oficio No. 86432, de fecha 7 de septiembre de 1988, expedido por la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, en el Expediente de la Marca 251176

Ejecutivo (46), con base en las atribuciones otorgadas por el artículo 89 Constitucional, fracción I, debe contener los elementos generales que lo caracterizan y que para el Maestro Serra Rojas son:

1.- Un conjunto de normas de Derecho Administrativo, que emanan unilateralmente del Poder Ejecutivo Federal.

2.- Tiene por objeto ejecutar las leyes administrativas que expida el Congreso de la Unión, sin que el concepto "Ejecución de las Leyes" se agote en la facultad reglamentaria, ni en asumir la misma fuerza jurídica de la Ley, que es un acto típico de soberanía. Ante el silencio de una ley administrativa, no cabe la función reglamentaria.

En nuestro país, todos los Reglamentos son aquellos que la doctrina administrativa denomina Reglamentos Ejecutivos, que desarrollan los propósitos contenidos en la ley, aunque algunas leyes administrativas, sobre organismos públicos, emplean nuevas denominaciones.

3.- En su carácter general e impersonal, que asume características semejantes a las de la Ley.

4.- El Reglamento debe mantener el principio de superioridad de la ley. El Reglamento será subordinado a la ley, en ningún caso puede prevalecer sobre aquella.

5.- El Reglamento debe ser promulgado y publicado, para que tenga fuerza obligatoria.

---

(46) Andrés Serra Rojas, El Derecho Administrativo, México, 10a. Ed., 1981, Ed. Porrúa, T. I, p. 195

6.- El Reglamento no debe tener otros cargos, limitaciones o modalidades que los establecidos en la ley y de conformidad con la Constitución.(47)

En nuestra legislación encontramos los Reglamentos Ejecutivos, que son aquellos a los que se refiere el Artículo 89 en su fracción I Constitucional y cuyo objeto es reglamentar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Además existen los Reglamentos gubernativos y de policía, cuya aplicación compete a las autoridades administrativas, por disposición expresa del artículo 21 Constitucional y los Reglamentos Interiores de la Administración Pública, cuya finalidad es regular el orden y la disciplina en los servicios públicos y demás funciones administrativas.

Dentro del estudio del artículo 80 del Reglamento, se aprecia claramente, que la idea del legislador era facultar a la autoridad administrativa para negar el registro de marcas, cuando se incurriese en alguna de las hipótesis que señala el artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas y que no se mencionan en el artículo 106 de dicha ley. Esto es, incluir la facultad para negar el registro cuando además se incurra, además en las hipótesis previstas en las fracciones I a XX del artículo 91 de la Ley.

El impugnar las resoluciones de negativa que tengan fundamento en el artículo 80 del Reglamento, sería factible, debido a su inconstitucionalidad, en virtud de que el Reglamento no debe tener otros cargos, restricciones, limitaciones o modalidades que las establecidas en la Ley.

El Doctor Ignacio Burgoa, opina que es una contravención a la garantía de legalidad, el caso en el que en un Reglamento que supone la preexistencia de la norma u ordenamiento '

---

(47) Ibidem.

reglamentado conforme al artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viole, por sí mismo, cualquier precepto de la Constitución o revele alguna i. fracción a la Ley que Reglamente, ya que toda norma reglamentaria no debe concretarse sino a especificar o detallar la disposición o disposiciones legales correspondientes, sin rebasar su ámbito regulador. (48)

Independientemente de su inconstitucionalidad, el artículo 80 del Reglamento, deja ver que es una disposición preparada al vapor, en primera, porque el examen a que se refiere es a la denominación o diseño propuestos a registro y no a la solicitud y documentos y en segunda, por no seguir un orden gramatical en su redacción, ya que no se recibe la contestación sobre la cual la Secretaría resuelve si se ha de continuar el trámite o negar el registro y posteriormente se modifica la marca, sino que se recibe la contestación a las objeciones formuladas por la autoridad administrativa, con las modificaciones y posteriormente, se resolverá lo procedente para otorgar o negar el registro solicitado.

Tal vez, lo que esta disposición, dentro de su inconstitucionalidad pretendió, era establecer un proceso similar al de los artículos 106 y 107 de la Ley, a continuación transcritos:

"Art. 106.- Si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, en grado tal que pudieran confundirse, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades -----

---

(48) Ignacio Burgoa Orihuela, ob. cit. p. 600

existentes, para que manifieste lo que a su derecho converga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 ni mayor de 45 días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y se perderá la fecha legal".

"Art. 107.- Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista la posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuará el trámite respectivo. Lo mismo se hará si los argumentos del interesado inducen a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos supuestos, se negará de plano el registro.

Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a un nuevo examen, en cuyo caso, se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encontrare otra marca igual o semejante, ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o a un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, se negará el registro".

Solo resta comentar lo ambiguo del segundo párrafo del artículo 80, donde se indica que recibida la contestación se resolverá si se continúa el trámite, sin señalar cuál será ese trámite, o paso siguiente, ya que de no negarse el registro, entonces se entenderá que la autoridad determinó conceder el registro y por consiguiente procederá a requerir el pago de derechos por el registro de la marca.

La inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas rebasa no sólo lo previsto en la ley, sino que además, resulta ser la ley la que nos especifica cómo deberá observarse lo previsto en la misma y el Reglamento le otorga a la autoridad administrativa una facultad no prevista en la ley.

Durante el análisis del artículo 80 del Reglamento, hemos visto que en su parte final establece la posibilidad de modificar la marca. Además, la misma Ley de Invenciones y Marcas en el artículo 107 concede al solicitante el derecho de modificar la marca solicitada, por lo que si a lo que se refiere el artículo 78 del Reglamento es a prohibir las modificaciones de las marcas en este sentido, podría considerarse que este artículo contraviene lo dispuesto en la ley. El artículo 78 del Reglamento dispone:

"Art. 78.- Si la solicitud a que se refiere el Artículo 76 o los anexos a ésta resultaren incompletos o deficientes por cualquier causa, se requerirá al solicitante para que los complemente, corrija o aclare, dándole para tal efecto objeto un plazo no mayor de dos meses, transcurrido el cual, si no se diere cumplimiento al requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud y por pérdida la fecha legal de presentación.

En las aclaraciones o adiciones que se formulen no se permitirán modificaciones que impliquen cambio sustancial a lo solicitado inicialmente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nueva solicitud de registro como marca de otra denominación, figura o composición."

El licenciado Manuel Fernández Oropeza, considera que "aparentemente la práctica anterior de la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de permitir la continuación del trámite de una solicitud cuando se cambia la denominación de la marca o inclusive los artículos amparado por la misma, ya no podrá continuarse, en virtud de que de acuerdo con esta disposición no podrán hacerse modificaciones sustanciales a las solicitudes y consecuentemente en el caso de que se pretenda cambiar la solicitud para referirla a otra marca o a otros artículos sustancialmente diferentes de los indicados originalmente, será necesario el presentar una nueva solicitud de registro y realizar todos los trámites correspondientes".(49)

También, el licenciado Fernández Oropeza, opina que deberá tomarse en consideración que "durante el trámite de una solicitud, no podrán hacerse modificaciones que impliquen un cambio sustancial y en caso de realizarse ésta y de aceptarse por la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (actualmente Dirección General de Desarrollo Tecnológico) existe la posibilidad de que el registro concedido sea declarado inválido por haberse otorgado en contra de las disposiciones del Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas. (50)

---

(49) Manuel Fernández Oropeza, Análisis a las Disposiciones en Materia de Marcas Contenidas en el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas de 30 de agosto de 1988, Seminario Para el Análisis del nuevo Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas, México, D. F., 11 de octubre de 1988, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial y Artística, A. C., p. 25.

(50) *Ibidem*.

El artículo 78 del Reglamento no se determina qué debe entenderse por cambio sustancial, por lo que difiere de la opinión del licenciado Fernández Oropeza, en su aseveración relativa a que de aceptarse ese cambio de denominación de la marca, el registro que se conceda puede ser declarado nulo por haberse otorgado en contra de las disposiciones del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que en mi opinión el artículo 107 de la Ley de Invenciones y Marcas contempla esta posibilidad al dispone que "si el interesado modifica la marca solicitada o limitar los productos o servicios que se pretendan proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas se continuara el trámite respectivo...", y además porque la Ley de Invenciones y Marcas tiene supremacía sobre su Reglamento.

Para efectos de evitar confusiones, convendría que en las próximas reformas al Reglamento se determinara cuáles son las modificaciones que constituyen un cambio sustancial.

Otro cambio, en vigor desde el 17 de marzo de 1989, contemplado en materia de propiedad industrial, concierne a la fusión de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico con la Dirección General de Transferencia de Tecnología, en una sola Dirección denominada Dirección General de Desarrollo Tecnológico,(51) desapareciendo, de un plumazo, la referencia en el nombre de la nueva Dirección, a las invenciones y a las marcas, reflejando en este cambio la preocupación de la actual administración de nuestro país, encaminada a promover el "desarrollo tecnológico", estableciéndolo así en el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.(52)

(51) Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 1989.

De las atribuciones de esta nueva Dirección General de Desarrollo Tecnológico, enumeradas en once fracciones del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (53) siete se refieren en su totalidad a la promoción y regulación de la transferencia de tecnología, dos a cuestiones de propiedad industrial y otras dos se ocupan tanto de asuntos de transferencia de tecnología como de propiedad industrial, correspondiéndoles a estas últimas, las fracciones VI y XI del Reglamento en comento, que disponen:

"ARTICULO 17.- Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

.....  
.....

VI.- Formular las resoluciones, conforme a los procedimientos fijados en las disposiciones legales aplicables, en materia de invenciones, marcas y transferencia de tecnología, relativas a infracciones administrativas, nulidad, caducidad, revocación cancelación de registro o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, licencias, contratos o cualquier otro acto que implique contravención a tales disposiciones; imponer las sanciones que procedan por su incumplimiento y, tratándose de la materia de invenciones y marcas, las que conciernen a la declaración de hechos que posiblemente sean constitutivos de delito; inspeccionar, vigilar y en general, aplicar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en estas materias. (54)

---

(53) Ibidem.

(54) Ibidem.

ARTICULO 17.- Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

.....  
.....  
.XI.- Substanciar y resolver en su caso los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y de la Ley de Invenciones y Marcas, los reglamentos de ambas y demás disposiciones legales aplicables a dichas materias."( 55)

Tal parece que en lugar de adquirir importancia en nuestro país la materia de propiedad industrial, se le está relegando, por el llamado "desarrollo tecnológico".

Si tomamos en consideración que las disposiciones legales aplicables al desarrollo tecnológico se establecen en la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, cuyo objeto es el control y orientación de la transferencia de tecnología, así como el fomento de fuentes propias de tecnología, ( 56 ) encontramos que dentro de los convenios o contratos sujetos a la aplicación de esta ley, siete de éstos tienen su origen en la Ley de Invenciones y Marcas, y estos son aquellos que se refieren a:

- La concesión del uso o autorización e explotación de marcas.
- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados

(55) Ibidem.

(56) Artículo 10. de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1982.

de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga. (57)

---

(57) Artículo 10. de la Ley de Invencciones y Marcas, Diario Oficial del 10 de febrero de 1976.

CAPITULO III

PERDIDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO

1. Generalidades.

Al hablar de pérdida de los derechos derivados del registro marcario, debemos conocer primero cuáles son esos derechos, siendo estos, el derecho exclusivo al uso de la marca, como el más importante y del que se derivan los demás, tales como: el derecho de autorizar a una o más personas como usuarios de la marca, para usar todos o algunos de los productos amparados con la marca, fijando de común acuerdo con el usuario las condiciones que regirán ese uso tales como regalías, duración de la licencia concedida, el territorio, calidad que deberán contener los productos, dentro del marco que las disposiciones legales tales como la Ley Sobre el Contro y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, lo permitan.

Derivado del derecho al uso exclusivo de la marca, su titular tiene el derecho de ejercer los derechos que el registro le concede frente al uso de su marca, realizado por terceros, en cuyo marco se encuentran las infracciones administrativas y "en este caso el titular del registro de la marca se encuentra en posibilidad de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa la comisión de las infracciones, solicitando la imposición de las sanciones correspondientes".(58)

Dentro del derecho de exclusividad que el dueño de la marca tiene en relación con el uso de la misma, existe la acción

(58) Horacio Rangel Ortiz, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, México, D. F., 1980, p. 99.

criminal contra usurpadores e imitadores de marcas, que cometen los delitos previstos en el artículo 211 que trataremos en el capítulo siguiente.

La Ley de Invencciones y Marcas, regula los siguientes casos de pérdida de los derechos adquiridos por virtud del registro marcario:

- 1o. Cancelación.
- 2o. Extinción.
- 3o. Caducidad.
- 4o. Dilución.
- 5o. Nulidad.

En estos supuestos encontramos que el derecho al uso de la marca como lo llama el profesor Joaquín Rodríguez y Rodríguez, puede extinguirse por el transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por cancelación y por nulidad(59). Aunque lo que se pierde es el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual se obtiene a través de su registro. En consecuencia, al extinguirse el registro de la marca por cualquier causa, esto significa que se pierde el derecho al uso exclusivo que otorga la Ley.

Las principales innovaciones en esta materia las encontramos por lo que se refiere a:

## 2. Cancelación.

El primer párrafo del artículo 150 de la Ley, el cual solamente se reformó para indicar el nombre actual de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se refiere una renuncia de los derechos que confiere el registro marcario, por tratarse del titular del registro cancelado quien solicita dicha cancelación.

(59) Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op. cit., p. 431.

Respecto a la misma, la Secretaría tiene la facultad de requerir la ratificación de la firma, si así lo considera conveniente.

Este tipo de cancelación contempla una renuncia a los derechos que confiere el registro marcario, más que una pérdida, la cual sí se presenta en el caso del segundo párrafo del artículo 150 de la Ley de Invenciones y Marcas que establece:

"Art. 150.,.....;

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

Aún cuando la reforma relativa a la cancelación voluntaria no la regula expresamente en ninguno de los artículos que componen el Capítulo VIII de la Ley, intitulado "Nulidad, Extinción y Cancelación del Registro", es innegable que uno de los efectos jurídicos que origina esta cancelación será que en el supuesto de que el extitular del registro desee obtener nuevamente el registro de la marca cancelada dentro del año siguiente a la fecha de cancelación, deberá pagar una cuota similar a la que se cubre por el llamado re-registro de marcas con fundamento en el artículo 99 de la Ley, que es el precepto que vino a otorgar nuevos efectos a la cancelación voluntaria de los registros marcarios; esos efectos son: El pago de una cuota más alta si se desea obtener nuevamente el registro por el exdueño del registro y a su vez que el mismo extitular, gozara del plazo de un año a partir de

la fecha de cancelación de su marca para solicitar el nuevo registro, si así lo desea y en el transcurso de ese año, sin que un tercero pueda solicitar el mismo registro dentro de ese plazo.

El famoso artículo 99 de la nueva Ley dispone:

"Art. 99. Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta Ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca."

Con esta reforma al artículo 99 de la Ley, no se establece ningún beneficio para los dueños de los registros cancelados voluntariamente, lo único que se pretendió con esta reforma fue evitar que los titulares de marcas extinguidas o caducas eludieran el alto pago de derechos que establece la Ley Federal de Derechos, en virtud de que la mayoría de los titulares de marcas cuyo uso no era posible demostrar para cumplir con los artículos 115 o 117 de la Ley, o bien no era posible llevar a cabo su renovación, para mantener vigente el registro, pero que deseaban conservar el registro de la marca, tal vez para uso en el futuro, recurrían a la cancelación del registro precisamente un día antes de que éste se extinguiera o caducara, para solicitar nuevamente el registro al día

siguiente y en este caso no encuadraban dentro de las disposiciones del artículo 99, pues la marca no se había extinguido ni caducado y por otra parte, no existía la posibilidad de que algún tercero adquiriese algún derecho, porque no había tiempo para ello.

En este sentido, el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, dispone:

"Art. 82. Cuando se solicite el registro de una marca que haya caducado por falta de renovación, extinguido por falta de explotación, o se hubiera cancelado voluntariamente, deberán cumplirse todos los requisitos que establece la Ley o este Reglamento. Si el solicitante fuere el titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, para amparar los mismos productos o servicios, podrá ofrecer como prueba el expediente respectivo, salvo que éste haya sido destruido."

Los cambios a este artículo respecto a su correlativo artículo 58 del Reglamento anterior, únicamente se refieren a la inclusión del nuevo registro de marcas canceladas voluntariamente, para hacerlo congruente con las disposiciones del artículo 99

### 3. Extinción.

La extinción del registro marcarío, regulada por los artículos 115 y 117 de la Ley de Invenciones y Marcas, se presenta en en caso en que la marca no se use tal y como fue registrada, previa la declaratoria correspondiente o bien cuando el titular de la marca no demuestre ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de su registro.

El nuevo artículo 118 de la Ley determina que se debe entender por uso efectivo la fabricación puesta en venta o comercialización del producto o servicio que se proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional, teniendo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la facultad de requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la explotación efectiva de la marca cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, como se ha dicho dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro.

La extinción del registro por no demostrar su uso dentro del plazo que establece la Ley origina la extinción del registro sin que sea necesaria declaración alguna, ya que opera de pleno derecho.

Otra reforma de la Ley que tiene relación con la extinción de las marcas por falta de comprobación de uso, es aquella relativa al artículo 99 (transcrito en el punto anterior), donde se establece que la prerrogativa concedida el mismo artículo no exige al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de la Ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca.

El artículo 103 dispone:

"Art. 103.- Recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de ésta y de los documentos exhibidos, para comprobar si se reúnen los requisitos que previenen esta Ley y su Reglamento".

El artículo 103 es más preciso puesto que a lo que se realiza el examen es a la solicitud y no al solicitante como señala el artículo 99 en su parte final.

Esta reforma resultaba necesaria sólo como aclaración, debido a que solicitantes de registros que habían sido otorgados en contravención a las disposiciones de la Ley, argumentaban que por tratarse de un re-registro la marca caduca o extinguida, debía concederse el nuevo registro, siendo evidente que el espíritu de la Ley era otorgar un plazo especial a los dueños de registros caducos o extinguidos, sin que ello implique que si por un error el registro fue otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley, el nuevo registro deba otorgarse con los mismos vicios, ya que el nuevo registro será independiente del registro extinguido.

El licenciado Horacio Rangel, nos habla de posibilidades para el registrante de ofrecer a la autoridad causas que justifiquen la falta de uso de la marca (60), que nuestra Ley no contempla, y podrían haberse tomado en cuenta en las reformas a la actual Ley, eliminando la drástica medida de la extinción de la marca por no acreditarse su uso efectivo.

#### 4. Caducidad.

La palabra caducidad proviene del verbo latino cadere, que significa caer, y como institución consiste "en la decadencia o pérdida de un derecho-nacido en gestación- porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica le imponía para preservarlo".(61)

En esta materia, la caducidad o pérdida del registro marcario ocurre cuando el titular no solicita la renovación del

(60) Horacio Rangel Ortiz, op. cit., p. 99.

(61) Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, Editorial Harla - México, 1980, p. 495.

plazo inicial o de los posteriores, dentro del último semestre de cada plazo o del plazo de gracia de 6 meses que señala la propia ley y que se computa a partir del vencimiento de cada plazo (Art. 139).

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo.

Respecto a la renovación de la marca, la modificación consistió en reformar el artículo 140 para aclarar que la comprobación de uso de la marca señalada en este precepto, es independiente de la comprobación de uso que exige el artículo 117 de la Ley, para mantener vigentes los derechos sobre la marca.

En la práctica se usa un formato aprobado publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, donde se establece que la solicitud debe contener la siguiente información.(62):

Solicitud de: Renovación de marca (Art. 139, 140)

Datos de la Marca.

Datos del Titular.

Datos del Usuario.

Información para la comprobación de uso. Datos económicos.

Datos de la persona que formula la declaración

Anexos.

Derechos que se pagan.

Un apartado para uso oficial de la D.G.T.I.M.

De este formato se infiere que la comprobación de uso de la marca se presenta simultáneamente con la solicitud de renovación, aún cuando el artículo 140 establece que la renovación

(62) Gaceta de Invenciones y Marcas, Volumen Extraordinario XII, Secretaría de Invenciones y Marcas, Año LIX, México, Octubre, 1988 p. 31.

de la marca solo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente su uso efecto y continuo, lo que equivaldría a que primero debe acreditarse el uso de la marca, para que proceda la renovación del registro.

Nuevas referencias a esta figura jurídica surgen en el nuevo artículo 127 de la Ley, en su párrafo segundo, al establecer que en el caso de marcas vinculadas (comentadas en el capítulo I de este trabajo), para efectos de su renovación y comprobación de uso, los titulares de las marcas vinculadas darán aviso a la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (hoy Dirección General de Desarrollo Tecnológico).

Sin embargo, la Ley no dice en que momento deberá notificarse ese uso, si deberá ser desde el momento en el cual las partes contratantes convienen el uso vinculado de las marcas, en el momento de solicitar la renovación del registro o bien en el momento de inscribir al usuario de la marca en la misma Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Lo idóneo sería hacerlo al solicitar el registro de usuario autorizado, con la indicación que las marcas se usarán vinculadas.

##### 5. Dilución.

El artículo 149 de la Ley de Inventiones y Marcas, preve la extinción del registro marcario cuando 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 al correlativo producto al que se aplique o servicio que se preste

A este tipo de pérdida de los derechos del registro marcario, el profesor David Rangel Medina, le denomina "dilución", y a su vez señala que la misma se presenta "especialmente cuando la marca llega a la cúspide de su fama y popularidad, razón por la cual debe tenerse en consideración el especial cuidado de evitar que el titular del registro marcario consienta o coadyube indirectamente a que la marca de gran notoriedad no se use como tal, sino como un sinónimo que designa el producto, como si fuese el nombre usual, común propio o generico del mismo, ya que de lo contrario dará lugar a que se declare la extinción del registro".(63)

El requisito para que opere la extinción de la marca por considerarla una denominación genérica es que su titular haya "provocado" o "tolerado" que la marca se convirtiera en genérica.

Por tanto, si una marca perdió su significación distintiva y tanto el público como los círculos comerciales la identifican como el nombre del producto que proteger, pero su titular no provocó ni tolero esa transformación, no procedera la declaración de extinción del registro.

Sobre esta forma de extinción del registro marcario, surgen las siguientes interrogantes: ¿En qué momento debe el titular del registro que se esté convirtiendo en denominación genérica manifestar su inconformidad por ese uso de la marca? Porque puede hacerlo una vez que la marca ya sea bien conocida como nombre propio del producto, y entonces hacer valer su derecho al uso exclusivo de la marca, cuando el mismo titular permitió que que se identificara

(63) David Rangel Medina, Revista de la Facultad de Derecho, sobretiro, México, enero-junio 1982, T. XXXII, N.ºs. 121-122-123, p. 417.

al producto con la marca como nombre genérico, y durante todo ese tiempo se benefició de esa identificación sin intentar impedirlo.

En el supuesto de que se pretendiera declarar la extinción de esta marca, su titular válidamente tiene a su favor el argumento de que hizo valer su inconformidad en el uso de la marca como denominación genérica, aún cuando no haya obtenido éxito por lo tardío de su actuación. Por lo anterior, se tendría que el titular de la marca no provocó ni toleró que se convirtiera en denominación genérica.

En consecuencia, aún cuando la marca carezca ya de carácter distintivo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no podrá declarar extinguido el registro y los únicos afectados serán los consumidores, al no existir otros productos de la misma naturaleza identificados con otra marca, que puedan adquirirse solicitándolos con el nombre genérico del producto cuya marca perdió su significación distintiva, por lo tanto, se tendrán que conformar con la calidad del producto que ostente la marca genérica. Esta es una forma de evitar la competencia en el mercado.

A este respecto considero necesaria una regulación más estricta sobre la pérdida de los derechos marcarios cuando la marca se ha convertido en una denominación genérica.

Aún cuando el artículo 149 de la Ley - basado en la Ley-Tipo Para los Países en Desarrollo Sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal-, no sufrió modificación alguna, podemos concluir que establece tres condiciones necesarias para que proceda la extinción del registro de la marca y son:

- 1a. Que su titular provoque o tolere que se transforme en denominación genérica.
- 2a. Que la marca haya perdido su significación distintiva (la facultad de poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas).(64 )
- 3a. En los círculos comerciales y del público consumidor, la marca tiene que haberse convertido en una designación genérica o en un nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios de una empresa.

#### 6. Nulidad.

El artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas enumera las causas por las cuales el registro de una marca puede ser declarado nulo y consisten en lo siguiente:

1. Cuando el registro de la marca se otorgó en contravención a las disposiciones de la Ley de la materia o de la vigente en la época de su registro.
2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios siempre que quién haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado del que la registró.

---

(64) Alfonso Nava Negrete, op. cit. p. 161.

3. Cuando la marca se ha venido usando en el extranjero, en la misma hipótesis del punto anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.
4. Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca con respecto a medallas, diplomas premios, o recompensas.
5. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.
6. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a productos iguales o similares.
7. Cuando el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero solicite y obtenga el registro de este a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.  
En este caso el registro se reputará obtenido de mala fe.

Los plazos para intentar acciones de nulidad fundadas en lo anterior, varían desde seis meses hasta tres años, y algunas no tienen fecha límite como es el caso de las acciones de nulidad fundadas en las fracciones I, V y VII del artículo 147 de la Ley de Inveniones y Marcas. Los plazos para intentar cualquier acción de nulidad se computan a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Inveniones y Marcas.

Independientemente de las causas de nulidad enumeradas en el artículo 147 de la Ley de Inveniones y Marcas, el nuevo artículo 93 de la Ley establece que "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares —

productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

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

Lo que haremos respecto al artículo 93 es compararlo con la fracción II del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas, y en esta comparación encontramos que los requisitos para que opere la nulidad de la marca son conforme al artículo 93, son:

Además, el tercero tiene el derecho de solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente.

1o. Que exista buena fé de parte del tercero que usaba la marca original o semejante a la ya registrada.

2o. Que ese uso sea anterior por más de un año, a la fecha legal de su registro o del primer uso declarado.

3o. Que el tercero solicite el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente.

4o. Que se solicite y se resuelva la nulidad del registro vigente.

Sin embargo, los requisitos para que se declare nulo

un registro de acuerdo con el artículo fracción II del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas son:

1o. Que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país.

2o. Que ese uso sea anterior al de la fecha legal de la marca registrada.

3o. Que compruebe su uso ininterrumpido antes de la fecha de uso declarado del que la registró.

Como puede apreciarse, existen contradicciones en estos dos artículos, en virtud de que conforme al artículo 93, el registro concedido no produce efectos legales frente a un tercero que de buena fe usadaba la marca igual o semejante a la ya registrada y sin embargo, el artículo 147 no establece ese requisito para que proceda la nulidad del registro, sólo será suficiente con que la marca se haya usado con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada o de la de uso declarado del que la registró.

Por lo que respecta al uso anterior de la marca el artículo 93 establece que ese uso por parte del tercero, deberá ser anterior por más de un año a la fecha legal ya sea del registro concedido o del primer uso declarado por el titular de la marca registrada en cuanto que el artículo 147 no establece con que anterioridad deberá ser el uso anterior de la marca por parte del tercero, sólomente que deberá ser anterior ya sea a la fecha legal o la fecha de uso declarado.

Otra contradicción la encontramos en que según el artículo 93, el tercero tendrá el derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, pero la nulidad del registro vigente que ordena el

artículo 93, por analogía, deberá fundarse en las acciones de nulidad que establece la fracción II del artículo 147, dentro del plazo de una año a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas, pues de otra manera precluirá su derecho, no obstante haber usado la marca con anterioridad.

Sin embargo, respecto al plazo en que deberá solicitarse y resolverse la nulidad que establece el artículo 93, en este precepto no se establece en que plazo deberá solicitarse y resolverse esa nulidad, el único requisito es que el tercero solicite el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente.

Lo que se busco con estas reformas, era reconocer como prioritario el derecho adquirido por un tercero siempre y cuando acreditara que ya usaba la marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro concedido, reafirmando el sistema acogido por la Ley de Invenciones y Marcas y que se le denomina atributivo, diferido o mixto, en el cual "el derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la Ley, plazo que varía, según las leyes marcarias de los diferentes países."(64 )

De los otros dos tipos de sistema una de ellos se basa en la prioridad del registro o depósito, que se le conoce como atributivo o constitutivo y el sistema basado en la prioridad de uso, denominado como declarativo, en virtud de que através de este sistema, el registro o depósito únicamente constituyen una presunción de propiedad y cualquier tercero que acredite un uso anterior puede exigir legalmente la nulidad del registro o depósito de la marca registrada o concedida.

---

(64) Alfonso Nava Negrete, op. cit., p. 413

En resumen, corresponderá al juzgador aplicar conforme al espíritu de la Ley, las disposiciones que de manera no muy clara plasman nuestro sistema actual de propiedad de marcas.

#### CAPITULO IV

#### INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS.

##### 1. Infracciones Administrativas.

En el título Décimo de la Ley de Invenciones y Marcas, se preven entre otros los supuestos de infracción administrativa, que afectan directamente al titular con motivo del uso de su marca por un tercero, como lo señala el licenciado Horacio Rangel(65), y aquellos en los cuales, el mismo titular de la marca puede cometer una infracción administrativa.

Dentro de los primeros casos de infracción administrativa, nos ocuparemos de analizar los cambios a las fracciones II, VIII y XI del artículo 210 de la Ley de Invenciones y marcas, relativas al uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca ya registrada; al uso de una marca como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, cuando ese uso no ha sido autorizado por el titular de la marca, y al uso como marcas de las denominaciones o signos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de la Ley así como las nuevas conductas que configuran una competencia desleal.

En este orden de ideas tenemos que la fracción II del artículo 210, relativa al uso de una marca parecida en grado de con--

---

(65) Horacio Rangel Ortiz, op. cit., p. 110

confusión a otra registrada, sólomente se reformó para hacer referencia al nombre actual de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La fracción VIII adecua a lo previsto en las nuevas fracciones del artículo 91 de la Ley otros hechos que constituyen una infracción administrativa, incluyendo erróneamente a la fracción XIII del artículo 91, ya que ésta, como se mencionó en el análisis del artículo 91 fue derogada con la ley actual.

2. El uso de marcas notorias como infracción administrativa.

La fracción VIII del actual artículo 210, entre otras causas de infracción administrativa, incluye el uso de "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" (Artículo 91 fracción XIX), destacando la protección que esta nueva Ley pretende otorgar a las marcas notorias, no solo estableciendo que no pueden constituir una marca, sino también sancionando su uso, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 124, fracción III del nuevo reglamento, en relación con el Artículo 225 de la Ley, con multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general para el Distrito Federal.

Aún cuando en el Capítulo II de este trabajo se hace referencia a las marca notorias por lo que respecta a la prohibición para que se conceda su registro, en este apartado nos ocuparemos del trato que se les dá a las marcas notorias para considerar su uso por un tercero como una infracción administrativa, como uno de los aciertos de nuestra legislación el cual seguramente surgió con motivo de las pretensiones constantes de personas con poca creatividad que se dedican a estas prácticas para beneficiarse de --

las marcas, que por su prestigio han logrado la notoriedad que los singulariza.

Sin la adecuada protección de las marcas notorias, las cuales por el empeño de sus legítimos creadores han logrado mantenerse dentro del conocimiento del público consumidor, marcas caracterizadas generalmente por su calidad que les da el rango de notorias, se afectaría no solo al titular de las mismas, sino también al público consumidor de los productos amparados con marcas de terceros que pretenden beneficiarse sin ningún esfuerzo del prestigio del que ya goza una marca nuestro sistema jurídico de marcas protege al comerciante honesto contra el expoliador y por otra parte porque el conjunto de marcas, en un país, es en el extranjero una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular.(66)

Aún cuando el uso de marcas notorias por un tercero se encuentra regulado por la Ley como una infracción administrativa, no se establece si esa declaración también procederá de oficio como es el caso de la declaración de nulidad o de extinción de registro de marca que establece el artículo 151 de la Ley, o bien si únicamente procederá cuando se afecte el interés jurídico del titular de la marca que la autoridad administrativa considere notoria.

El artículo 6 Bis del Convenio de París, "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.

---

(66) César Sepúlveda, op. cit., p. 112.

Conforme el artículo referido la autoridad está obligada a prohibir el uso de marcas notorias de oficio, siempre y cuando la legislación de nuestro país lo permita. Con estas reformas, la autoridad administrativa pretende gozar de facultades para sancionar el uso por terceros de marcas notorias, sin que se encuentre definido si la autoridad está facultada a proceder a declarar la infracción administrativa de oficio.

### 3. Competencia Desleal.

Todas las normas sobre la propiedad industrial configuran una sistemática legal represora de actividades contrarias a la honrada competencia mercantil. Empero, los sistemas económicos de libre concurrencia comercial plantean al empresario la necesidad de desenvolverse junto a otros dedicados a la misma o parecida actividad, no siempre provisto de los medios (recursos económicos, prestigio, ubicación del establecimiento etc.) que le permitan actuar en igualdad de condiciones; el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito necesario para que la competencia se desarrolle normalmente.

"Ahora bien, tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una fórmula que pretende abarcarlas en su totalidad, y que quizá por ello adolece de dos defectos: a) extremada vaguedad; b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor. Tal fórmula está contenida en el artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en los siguientes términos: Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Finalmente, no cabe duda sobre que la gran mayoría, si no todos, de los actos de competencia desleal pueden configurar delito, si se atiende, por una parte, al amplio alcance que literalmente ha de atribuirse al texto de la fracción II del artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal; pues, da por hipótesis, con todo acto contrario a la honrada competencia comercial se tiende a desplazar del mercado a otros competidores y, con ello, se dificulta, o se pretende dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio; por otra parte, al amplio elenco de conductas penalmente castigadas, contenido en la Ley de Inventiones y Marcas."(67)

La Ley de Inventiones y Marcas, en su artículo 210 dispone los actos constitutivos de infracciones administrativas, encontrándose dentro de éstas "la realización de actos relacionados con la materia que la misma ley regula, esto es los derechos de propiedad industrial, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio o servicios que impliquen competencia desleal" (artículo 210 inciso b) de la Ley.).

Es conveniente conocer el alcance de lo que en la doctrina es considerado como competencia desleal, para proseguir a adentrarnos en las observaciones sobre las reformas a este capítulo de la Ley de Inventiones y Marcas, con objeto de comprender porque el legislador únicamente se avocó a reformar en un aspecto tan importante de la ley, cuestiones a mi juicio de poca trascendencia, para regular de manera eficaz el derecho al uso de las marcas .

La acción de competencia desleal, como lo señala el maestro David Rangel Medina, es uno de los medios empleados para la regulación de la competencia industrial y comercial.(68)

---

(67) Roberto L. Mantilla Molina, Derecho Mercantil 21a. Edición. — Editorial Porrúa, S.A., p. 145. México, 1979

(68) David Rangel Medina, Tratado, op. cit., p. 104.

En opinión de Paul Rubier, "para que la libertad no degenera en libertinaje, es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores ésta permitido disputarse la clientela y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor, o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son dos ejemplos típicos de la competencia desleal". (69)

Césari Baldi (Diritto Industriale), se refiere al comerciante que, sin violar expresa disposición de la ley, perjudica al legítimo interes material o moral de otro.(70 )

Para Newton Silveira, los actos de competencia desleal, son por tanto, los que lesionan derechos del autor, del inventor, del industrial y del comerciante y pueden ser divididos en dos clases: a) derecho de la personalidad, como la honra, la reputación, el derecho a la propia imagen, el respeto de la vida privada, incluyendo por extensión, como sujetos de derecho, a las personas jurídicas o colectivas y b) derechos de propiedad inmaterial, es decir, derechos sobre los frutos del trabajo libre o de naturaleza creadora, a saber, las invenciones, las obras artísticas, los modelos de fábrica, el propio establecimiento o hacienda en su aviamiento y los signos por los cuáles son identificados."(71)

---

(69) David Rangel Medina, Tratado, op. cit. p. 105.

(70) Cesari Baldi, citado por Newton Silveira, Competencia Desleal y Propiedad Inmaterial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-diciembre 1979, Nos. 33-34, p. 191.

(71) Newton Silveira, op. cit. p. 192.

El Doctor Robert Freitag, opina "que todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial, son de competencia desleal e ilícitos, lato sensu, pero estricto sensu, son ilícitos los encuadrados en una norma expresa prohibitiva legal o contractual, ésto es, desde el primer momento son violatorios de la Ley o del Pacto; por el contrario, los de competencia desleal, no atentan contra disposición legal o pacto expreso, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración." (72)

Para el licenciado Díaz Bravo, "cuando existe una norma prohibitiva y, al mismo tiempo, protectora de la libre concurrencia, la realización del acto o actos prohibitivos constituye una conducta ilícita: el sujeto actúa en contra de la ley. Otro tanto ocurre si la norma prohibitiva deriva de una manifestación de voluntad y no de la Ley: tan ilícita es la violación de un compromiso contractual como la de una disposición legal.

Frente a las anteriores, existen otras conductas cuya naturaleza contraria a los usos honrados del comercio no es suficientemente clara, muchas veces es discutible y, por tanto, su carácter desleal está sujeto a comprobación, pues la ley no las prohíbe expresamente. Estos casos son los que sin poder calificar a priori de ilícitos, deben considerarse de competencia desleal. (73)

---

(72) Robert Freitag, Integración en el Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 33-34, - enero-diciembre, 1979, p. 53.

(73) Arturo Díaz Bravo, Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio de 1966, p. 31.

Por último, de acuerdo al Convenio de París, en el artículo 10 Bis, inciso 2), constituyen actos de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.

4. Importación de mercancías que ostentan ilícitamente marcas registradas en México.

La relación de las anteriores opiniones sobre el concepto "competencia desleal", es pertinente como precedente para conocer el antecedente doctrinario y legal por medio del cual el "Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México", (74) manifiesta en su único CONSIDERANDO lo siguiente:

"Que esta Secretaría ha recibido quejas respecto de mercancías que se han importado con marcas cuyo uso es ilegítimo y que por encontrarse registradas en nuestro país, tenemos la obligación de proteger, tanto por compromiso internacional, cuanto porque esos actos constituyen delitos en nuestro país de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, además de que dichos actos constituyen competencia desleal y un menoscabo al derecho de los consumidores, lo que igualmente debe de reprimirse de acuerdo con nuestra legislación".

La facilidad para introducir en nuestro país productos con marcas extranjeras, hizo necesario que en nuestra legislación se regulara el tránsito de productos que ostentan marcas registradas en nuestro país, para evitar lesionar intereses de los nacionales en su carácter de titulares o licenciatarios de marcas.

---

(74) Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987.

Esta medida, contempla como competencia desleal la importación de mercancías con marcas cuyo uso es ilegítimo, aumentando el catálogo de infracciones administrativas del artículo 210 de la Ley de Inveniones y Marcas, donde no se encuentra mencionada dentro de los supuestos que de manera enunciativa establece dicho artículo, la importación de mercancías con marcas cuyo uso es ilegítimo, como hecho constitutivo de un acto de competencia desleal.

Al referirse este Acuerdo a la importación de productos que ostenten marcas registradas en México, suponemos que las autoridades encargadas de aplicar esta disposición contarán con los elementos necesarios que les permitan saber cuáles marcas están registradas en México y cuáles no lo están, pues a contar sensu, si una marca no está registrada en México, no existirá motivo para que se prohíba la importación de los productos que ostenten esta marca.

El mencionado Acuerdo, emitido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 10. fracción II, inciso d) y 2o., fracción II de la Ley Reglamentaria del artículo 131 Constitucional en Materia de Comercio Exterior, dispone:

"Artículo 10.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés general. Tienen por objeto regular y promover el comercio exterior, la economía del país la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del mismo a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal en términos del artículo 131 Constitucional para  
II.- Establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías consistentes en:.... ..

d) prohibición de importación o exportación de mercancías.

Artículo 2o. Las facultades a que se refiere el artículo precedente, se ejercerán en los siguientes términos:.....

II. Las restricciones a que se refiere la fracción II, y la determinación de las cuotas compensatorias señaladas en su inciso c), por acuerdos o resoluciones que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación".

El Acuerdo en comento, carece de la debida motivación para su expedición, ya que si bien es cierto que estos numerales facultan al Secretario de Comercio y Fomento Industrial para ejercer la facultad establecida en el artículo 1o., Fracción II otorgada al Ejecutivo Federal para establecer las medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías, a través de acuerdos o resoluciones expedidos por la propia Secretaría, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, no lo es el que se faculte al Secretario para tomarse atribuciones que corresponden precisamente al Ejecutivo.

En el Considerando transcrito, no se preve que sea el Ejecutivo quien establece las restricciones, toda vez que, el Secretario es el único que se adjudica la expedición del Acuerdo, por haber recibido quejas respecto de las mercancías importadas con marcas cuyo uso es ilegítimo.

La importación de mercancías amparadas por marcas registradas en México, sólo podrán hacerla aquellas personas que demuestren que el uso de las marcas que ostenten dichas mercancías es legítimo. En el artículo segundo del mismo Acuerdo se señalan los casos en los que se presume como legítimo el uso de las marcas, siendo estos los siguientes:

- a) Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o ésta tiene derecho a su uso por ser licenciataria;
- b) cuando el importador actúa en representación del titular o licenciataria de la marca que ostenten las mercancías;
- c) cuando el exportador extranjero es titular o licenciataria de la marca que ostenta la mercancía que se pretende importar;
- d) cuando el titular o licenciataria de la marca y el importador constituyen empresa matriz y subsidiaria respectivamente, y
- e) cuando se trate de mercancías que de conformidad con los artículos 46 fracción X de la Ley Aduanera y 107 de su Reglamento integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales.

Es conveniente recordar que este Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 1987, para proseguir con el estudio del nuevo artículo 74 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el mismo organo oficial el martes 30 de agosto de 1988, ésto es un año y cuatro meses después surge una nueva disposición del Ejecutivo, en el que se establece lo siguiente:

"Art. 74.- Las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección en los términos del registro de las mismas.

Quando se pretenda importar por un tercero mercancía que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las mismas podrán solicitar, cuando tengan motivo suficiente para ello, que previa a la operación de importación se verifique, en la aduana en que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostenten. Si para dicha verificación se requiere un lapso mayor de tres días hábiles, no se permitirá la internación de la mercancía si quien solicitó la verificación de la legitimidad de la marca otorga fianza para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionaren al importador por la demora en la importación.

En ningún caso se detendrá la importación, ni se sujetará la operación respectiva a investigación sobre la legitimidad de la marca, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostentan es legítimo, siempre y cuando en ese país se conceda el mismo tratamiento a la mercancía de origen nacional.

La Secretaría, con la participación de las demás autoridades competentes expedirá el instructivo para la aplicación de lo dispuesto en este artículo."

Los supuesto de este artículo son los siguientes:

- 1o. Que un tercero pretenda importar mercancías.
- 2o. Que las marcas que ostenten las mercancías se encuentren registradas en México.
- 3o. Que exista un motivo suficiente para que los titulares o usuarios autorizados

soliciten se verifique la legitimidad de la marca.

4o. Que se otorgue fianza para garantizar daños y perjuicios que se ocasionaren al importador por demora de más de tres días hábiles en la verificación en la importación.

En este artículo, no se mencionan los casos en lo que se presume que el uso de las marcas es legítimo, por lo que conveniría referirse a los supuestos previstos en el Acuerdo emitido por el Secretario de Comercio .

Sin embargo, si la mercancía ya viene amparada por certificación de la "autoridad competente" del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, no se detendrá la importación. Esta disposición deja en estado de indefensión a los nacionales, ya que no se establece cual es la "autoridad competente" facultada para expedir la certificación, y por lo que respecta al uso legítimo de la marca, este uso puede ser legítimo en el país de origen de los productos, sin embargo, el registro en México, puede estar a nombre de un tercero.

Respecto a la protección de las marcas extranjeras registradas en México, la Suprema Corte ha establecido que la importación de los productos que utilicen la misma marca, y éste registrada implica lesión de ésta. (75 )

Dentro de las importaciones de productos que ostentan marca y esas marcas se encuentran registradas en territorio nacional

---

(75) Otero M. Juan A., S. J. F. XXXIV, 2745, citado por Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, V. I, Ed. Porrúa, S. A., México, 1957, p. 318.

por un tercero, también encontramos el problema de las importaciones paralelas que se presentan en los casos en que el titular de la marca en el extranjero introduce sus productos en territorio nacional, existiendo en este un usuario autorizado o bien un titular distinto al que es titular del registro en el país de origen de la procedencia de los productos que se pretenden introducir en nuestro país. A este respecto, cabe señalar que aún cuando el titular de la marca registrada en México o un usuario autorizado debidamente registrado pretendiera oponerse a tales importaciones, tendría que tomarse en cuenta si efectivamente se configuraría algún delito o infracción, pues es innegable que los productos ostentan una marca legítima dentro del marco de soberanía del país que expidió el registro.

Respecto a esta problemática la Corte Belga ha declarado que la usurpación de una marca supone la presentación bajo otra marca de otro, sea imitada, sea impuesta fraudulentamente sobre productos distintos de aquellos que esta marca tiene la finalidad de distinguir(76). En el caso de importaciones paralelas faltan esos elementos.

Existen medidas tendientes a proteger las marcas nacionales y extranjera, aunque como lo señala Manuel Fernández Oropeza, en virtud de que la Ley de Inventiones y Marcas no hace referencia a un procedimiento como el establecido en el artículo 74 del Reglamento, es de considerarse que este artículo excede lo establecido en dicha ley, y que en consecuencia, sus disposiciones son de dudosa validez (77), por lo que, dentro del análisis a las modificaciones a la Ley y a su nuevo Reglamento en materia de marcas, encontramos que no se regula de manera adecuada

---

(76) Gabriel Bentata, Temas de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Colección Estudios Jurídicos, No. 29, Ed. Jurídica Venezolana, Caracas, 1984.

(77) Manuel Fernández Oropeza, op. cit., p. 15.

esta problemática, esperando se tome en cuenta para futuras modificaciones a la Ley.

5. Infracciones Administrativas cometidas por el titular del registro marcario.

Como se ha mencionado en el inicio de este capítulo, la Ley de Invencciones y Marcas ha sido adicionada para incluir como infracción administrativa la omisión de leyendas obligatorias que deben incluir los productos y que regulan los artículos 1119 a 121 de esta ley. Esta adición se contempla en el artículo 210 fracción XII.

Cabe destacar, que desde la anterior Ley de 1976, se podían considerar como infracciones administrativas esas omisiones, atendiendo a lo preceptuado en del artículo 210 inciso a), que no fue modificado y que dispone "constituyen infracción administrativa las violaciones a las disposiciones de la ley y las que de ella deriven", por lo cual, 'al modificar la ley en el sentido de incluir una fracción que establezca como infracción el omitir las leyendas o indicaciones a que se refiere la ley, resulta ocioso, observándose una vez más lo inútil de ciertos cambios en la legislación marcaria, cuando en realidad se pasaron por alto otras cuestiones de importancia en la regulación de los signos distintivos, sobre todo atendiendo a este punto específico de las infracciones administrativas.

## 6. Sanciones.

En las reformas en materia de sanciones, como lo son en su mayoría las adiciones y modificaciones recientes a la legislación sobre propiedad industrial, es patente la intención de reprimir y castigar la competencia desleal, aunque tal vez por el hecho de carecer de tiempo suficiente, se observen algunas deficiencias, para que tanto la Ley y su actual Reglamento cumplan cabalmente su función, sobre todo en el aspecto de la protección de las marcas como uno de los principales signos distintivos.

Las sanciones a las infracciones administrativas reguladas por la Ley de Inventiones y Marcas en su Capítulo III, sufrieron reformas, empezando por el artículo 225, el cual conforme a la Ley de 1976 disponía:

"Art. 225 Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I.- Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.
- II.- Clausura temporal hasta por 90 días.
- III. Clausura definitiva.
- IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En cuanto al anterior Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas (78), no se contemplaba ninguna disposición relativa a sanciones.

---

(78) Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1961.

Las innovaciones en este aspecto son las siguientes:

a) Multas.

La multa máxima conforme al actual artículo 225 fracción I de la actual ley fue incrementada de cien a cien mil pesos, a una cantidad equivalente hasta el importe de diez mil veces el salario mínimo. En la actualidad tomando como base este salario que asciende a \$9,160.00 pesos diarios, esta multa máxima equivaldría a \$91,600,000.00.

A su vez, el nuevo Reglamento, en el artículo 124 pormenoriza la forma de aplicación de las sanciones por lo que respecta al salario mínimo en la siguiente forma.

"Art. 124.- el importe de las multas a que se refiere el artículo 225 de la Ley se calculará conforme al salario mínimo diario general para el Distrito Federal y se aplicará de la siguiente manera.

"I.- De 4 a 100 veces, por violaciones a las disposiciones de la ley o que de ella deriven no comprendidas en las fracciones I a XI, del apartado b) del Artículo 210 de la Ley".

De la anterior transcripción se deduce que la sanción consistente en multa de 4 a 100 veces el salario mínimo, únicamente se impondrá a las personas que omitan las leyendas e indicaciones a que se refiere la Ley, ya que esta es la infracción que contempla la fracción XII del artículo 210 y que no se comprende dentro de las fracciones I a la XI del mismo apartado b) del artículo 210.

Sin embargo, en este apartado, no se menciona que esa misma sanción corresponderá a quien cometa la infracción administrativa que se establece en el apartado a) del mismo artículo 210, y que consiste en cualquier violación a las disposiciones de la Ley o que de ella deriven, por lo que la autoridad gozará de amplias facultades para imponer la sanción que considere aplicable a este último tipo de infracciones.

Como ya se comentó en el análisis de reformas al artículo 210, en este apartado de sanciones, podemos contemplar lo ocioso de la actual fracción XI del artículo 210, que en el nuevo Reglamento ocupa una mención especial, pasando por alto la sanción que corresponderá a las infracciones administrativas correspondientes al apartado a) del artículo 210.

Conforme a un orden cuantitativo, las sanciones podrían considerarse establecidas de la multa menor a la mayor, sin embargo, en el caso de la fracción II del artículo 124 del nuevo Reglamento, se preve lo siguiente:

"Art. 124.-.....  
II. Hasta 100 veces, cuando se trate de violaciones a las fracciones I y IV del apartado b) del artículo 210 de la Ley".

De lo anterior, podemos concluir que el Reglamento fija un máximo pero no un mínimo, lo cual podría prestarse para imponer incluso una sanción menor a la mínima establecida en la fracción I del mismo artículo, esto es menos de 4 días de salario mínimo.

Para una aplicación equitativa de las sanciones, en estos casos, se debería fijar un parámetro mínimo para su aplicación.

Las fracciones III y IV del artículo 124 del nuevo Reglamento establecen:

"Art. 124.-.....  
III.- Hasta 5000 veces, cuando se trate de infracciones a las fracciones II, IV, VII, VIII y X del apartado b) del artículo 210 de la Ley.  
IV.- Hasta 10000 veces, cuando se trate de infracciones a las fracciones III, VI, IX y XI del apartado b) del artículo 210 de la Ley".

Al igual que en la fracción anterior, no se establecer un mínimo, La interrogante en este caso sería ¿Cuál será la multa mínima que la Oficina de Marcas impondrá conforme a Derecho?

Tal vez, la respuesta a nuestra interrogante no la encontramos en el Reglamento, pero sí en la propia Ley, en el artículo 229, conforme al cual para determinar la sanción que corresponda, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- I. El carácter intencional de la acción u-- omisión constitutiva de la infracción.
- II. Las condiciones económicas del infractor
- III La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como - el perjuicio ocasionado a los directamente afectados."

Atendiendo al espíritu de la Ley, lo que el legislador pretendió, fue castigar según la severidad del caso las conductas infractoras de la Ley.

Por último, además de las multas mencionadas, la autoridad tiene facultades para imponer multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

b) Clausuras.

La clausura como sanción es un medio adecuado para que el público consumidor se percate de la actitud ilícita de los comerciantes que infringen la Ley.

La duración de la clausura temporal se aumento de 30 a 90 días.

El artículo 228 de la Ley se reformó para además de agregar el calificativo de administrativos a los arrestos, establecer que "independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine, tratándose de delitos y del pago de danos y perjuicios que corresponda", se podrá imponer la clausura del establecimiento y los arrestos administrativos, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto.

El nuevo Reglamento en materia de clausuras dispone en su artículo 125 lo siguiente:

"Art. 125.- Las clausuras temporales se impondrán, además de en el caso a que se refiere el artículo 223 BIS de la Ley y 121 de este Reglamento, cuando la comisión de la infracción pueda prolongarse en perjuicio del consumidor o se venza el plazo concedido para realizar los hechos u omisiones que se hayan ordenado para que no siga cometándose la infracción. La clausura definitiva se impondrá en el caso establecido en el segundo párrafo del artículo 228 de la Ley y el arresto administrativo cuando se persista

deliberadamente en la infracción. Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse además de la multa que proceda o sin que esta se haya impuesto e independientemente de las penas corporales correspondientes."

Es importante la transcripción del artículo 125 del nuevo Reglamento, porque resume los 4 casos en los que se impondrán clausuras temporales, siendo estos los siguientes:

1o. Conforme al artículo 223 BIS de la Ley, si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30% de las mercancías que se expenden.

2o. Se hace referencia al artículo 121 del mismo Reglamento, sin que en el artículo 121 se haga mención a la posible clausura, este artículo solamente trata de que en los casos en que se compruebe fehacientemente un acto de competencia desleal o hecho que implique delito, el inspector formulará un inventario de los productos objeto de dichos actos y prohibirá su venta, aún más podrá designar como depositario al propietario o persona encargada del establecimiento o bien, la mercancía se concentrará en la Secretaría, si el establecimiento no es fijo.

3o. Cuando la comisión de la infracción pueda prolongarse en perjuicio del consumidor. En este supuesto, surge la cuestión de si existen casos de comisión de infracciones que no afecten al consumidor, quien creyendo obtener los productos lícitamente amparados con la marca que él seleccionó, se ve defraudado al obtener productos de inferior calidad. También, esta disposición nos obliga a pensar sobre la posibilidad de actos de competencia desleal que por el contrario, beneficien al consumidor, ya que sólo procederá la clausura cuando la infracción redunde en perjuicio del consumidor.

Son importantes y trascendentes las anteriores cuestiones, pues la existencia de la alternativa sobre el posible perjuicio del consumidor, deja abierta la puerta a los infractores para presentar argumentos que convencan a la Autoridad acerca de que el público consumidor no se verá afectado, y en tal caso, se podrían pasar por alto los derechos de propiedad industrial obtenidos por el titular del registro marcario infringido.

4o. Cuando no se cumpla lo ordenado para que el infractor mediante acciones u omisiones deje de cometer la infracción.

Además de reglamentar las clausuras temporales, el mismo artículo 228, confirma lo previsto en el artículo 228 de la Ley sobre la procedencia de a clausura definitiva, cuando el establecimiento se haya clausurado temporalmente por dos veces dentro de un lapso de dos años, siempre y cuando en dicho plazo se reincida en la comisión de la infracción.

Compartiendo el criterio del licenciado Robert Young, ( 79 ) considero que es conveniente tratar en este apartado de sanciones, la facultad decisoria que el nuevo artículo 223 BIS de la Ley otorga al inspector encargado de llevar a cabo la visita de inspección a que se refieren los artículo 223 y 226 de la propia Ley.

Conforme al Artículo 223 BIS, el inspector podrá asegurar la mercancía o productos objeto del delito o infracción y en caso de que estos artículos comprendan más del 30% de las mercancías, procederá la clausura temporal.

El requisito indispensable para que el inspector encargado de la diligencia de inspección será que "haya comprobado

---

( 79 ) Robert Young, Comentarios al Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de Invenciones y Marcas en Materia Contenciosa, Seminario organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial y Artística, San Juan del Río, Querétaro, 27-28 de febrero de 1987.

fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211 de la Ley" (artículo 223 BIS), es en esta parte del artículo 223 BIS, en donde claramente se contempla que el inspector, a su juicio decidirá si existe o no el delito o la infracción, en su caso, antes de que se emita la correspondiente resolución administrativa.

Por último, al señalar el artículo en comento que si la infracción consiste en la venta de productos con una marca registrada cuyo uso no se autorizó, la mercancía que ostente la marca, podrá venderse si su titular estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese la marca cuyo uso es ilegítimo.

En el caso anterior, en el supuesto de que el titular estuviese de acuerdo en la venta de la mercancía, se dejaría sin efecto la clausura temporal, ya que si se lleva a cabo esta, no se podría realizar la venta de los productos, resultando en este caso seriamente afectado el consumidor, ya que obtendría productos de baja calidad, por no reunir éstos los requisitos que productos de los usuarios registrados deben reunir y que son calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados por el dueño de la marca (artículo 137 de la Ley de Invenciones y Marcas.)).

La sanción más cuantiosa corresponderá a las infracciones administrativas consistentes en:

Art. 210. fracción III:

"Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con los establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos con la marca."

Art. 210 fracción IV:

"Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional".

Art. 210 fracción IX:  
"Usar sin la autorización correspondiente--  
una denominación de origen".....

Art. 210 fracción XI:  
"Efectuar en el ejercicio de actividades-  
industriales o comerciales, actos que --  
causen o induzcan al público a confusión  
error o engaño, por hacer creer o supo-  
ner infundadamente:

1o. La existencia de una relación o aso-  
ciación entre un establecimiento y el de  
un tercero.

2o. que se fabrican productos bajo nor-  
mas, licencias o autorización de un ter-  
tercero".....

Podemos apreciar que los nombres comerciales quedan en segundo término, ya que la sanción máxima por usar dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro, no está incluido entre los casos de mayor cuantía en su sanción.

Por último, de la lectura del artículo 223 Bis de la Ley, se desprende que tanto el aseguramiento de la mercancía, como la clausura temporal, procederán en aquellos casos de competencia desleal previstos solamente en el artículo 210 inciso b) de la Ley, o bien tratándose de hechos que puedan constituir delitos conforme al artículo 211 de la Ley. Sin embargo, este nuevo precepto no establece que esta sanción podrá aplicarse en el caso de que se use una marca como elemento de un nombre comercial o de una de una denominación social (artículo 210 inciso b) fracción III), ya que este artículo solamente trata los productos o mercancías con los que se cometa dicha infracción o delito, dejando fuera también a las marcas de servicios y a los nombres comerciales (artículo 210 fracción III) y sobre todo, excluyendo las infracciones administrativas comprendidas en el artículo 210 inciso a).

Respecto a los artículos 121, 122 y 123 del nuevo Reglamento, como lo señala el Licenciado Manuel Fernández Oropeza( 80 ), se están confirmando las facultades otorgadas por la Ley en el artículo 223 BIS, sobre la posibilidad de decidir sobre la comisión de infracciones y delitos.

#### 7. Delitos.

Entrar al estudio de los delitos en materia de propiedad industrial, es sumamente complicado, por las características específicas que debe reunir el tipo para considerar la conducta misma como delito.

En la Ley de 1976, únicamente se consideraban delitos en materia de signos distintivos los siguientes:

a) Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja (Art. 211 fracción IV).

b) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refiere el inciso anterior, o aquellos a que se refiere el artículo 210 en su fracción II, esto es aquellos productos que ostenten una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión la declara la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (Art. 211 fracción V).

c) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (Art. 211 fracción V).

---

( 80 ) Manuel Fernández Oropeza, op. cit.

d) Usar, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que va esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro.

El nuevo artículo 211 de Ley, adiciona un caso más a los antes mencionados y este consiste en :

La fracción VIII impone que también constituirá delito el usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo 210 antes mencionado, haya quedado firme.

Aun cuando las innovaciones en materia de delitos no son abundantes, a continuación trataremos un aspecto que debió reformarse y sin embargo pasó desapercibido, así como las ventajas que se encuentran en la adición de la fracción VIII al artículo 211.

Por lo que respecta a la adición de la fracción V, mencionada en el anterior inciso a), resulta poco afortunada, porque, como mencionamos al principio de este capítulo la materia penal, debe ser como todas, tratada con especial cuidado, en virtud de que para que se de la tipicidad como la adecuación de la conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto, es necesario que exista el tipo, que viene a ser la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales y en consecuencia, la Tipicidad, como establece el maestro Fernando Castellanos, es "uno de los elementos

esenciales del delito cuya ausencia impide su configuración, habida cuenta de que nuestra Constitución Federal, en su artículo 14 establece en forma expresa "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y, aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata".(81)

Como establece el profesor Celestino Porte Petit, en su fórmula "nullum crimen sine tipo" no puede existir el delito si no existe el tipo.(82)

En este caso también es aplicable el comentario que Jiménez Huerta hace acerca de la tan predilecta frase del legislador "serán aplicables en lo conducente", ya que como este autor opina, no puede silenciarse que la frase "... en lo conducente", plantea un arduo problema penalístico, sino también, una frágil cuestión constitucional, pues obliga al intérprete a dilucidar, determinar y esclarecer cuales son los tipos relativos a las marcas que pueden ser también aplicados a los avisos y nombres comerciales y en este caso a las marcas de servicio, y a poner en relieve los razonamientos interpretativos de que se vale para castigar hechos que no están directa y taxativamente en la Ley Penal.(83)

En síntesis, ya desde la Ley de la Propiedad Industrial, el licenciado Jiménez Huerta apuntaba las deficiencias de la Ley en cuanto a nombres y avisos comerciales, y actualmente, después de dos reformas, la de 1976 y la de más de diez años ---

---

(81) Fernando Castellanos, Lineamientos elementales de Derecho Penal, Ed. Porrúa, S. A. México, 1981, 16a. Ed., p. 166.

(82) *Ibidem*.

(83) Mariano Jiménez Huerta, La Tutela Penal del Patrimonio, Derecho Penal Mexicano, T. IV., Antigua Librería Robredo, México, 1963, p. 418.

después, 1987, desafortunadamente, no se ha solucionado este problema, sino, considero que se reincidió, al usar para las marcas de servicio la misma referencia análogica para la aplicación de normas penales en el caso de uso de marcas parecidas en grado de confusión.

Fernado Castellanos considera que es muy común la confusión entre interpretación análogica y aplicación análogica de la Ley Penal, cuando en realidad se trata de cuestiones diferentes, porque la aplicación por analogía consiste en formular la norma aplicable por carecer de ello el ordenamiento jurídico, lo cual equivale a crear delitos no establecidos por la ley; mientras la interpretación análogica estriba en aclarar la voluntad de la norma, al comprender situaciones que inmersas en el propósito de la Ley, no se describen expresamente. ( 84 )

Asimismo, Jiménez Huerta ( 85 ), ya desde sus comentarios a la Ley de 1976, estimaba que no existía una clara distinción entre lo que en el artículo 210 de la Ley se consideraban infracciones administrativas y lo que la ley tipificaba como delitos, porque se carecía en algunos casos de la necesaria claridad, citando como ejemplo la infracción administrativa contemplada en la fracción IX del artículo 210 que establecía como infracción el "intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos o servicios o el establecimiento de otro", fracción que en la actual Ley corresponde a la fracción X del mismo artículo 210,

---

( 84 ) Fernando Castellanos, op. cit., p. 89

( 85 ) Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal Mexicano, Ed. Porrúa, S.A. México, 1981, citado por Alfonso Nava Negrete, op. cit., p. 557.

por considerar que esta es la finalidad "per sé" que matiza a las figuras delictivas, que el artículo 211 describe en todas sus fracciones. Y más genéricamente considerar como infracciones administrativas "la realización de actos relacionados con la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal" (artículo 210 inciso b)), era juzgado por Jiménez Huerta, como el "abrir una vía demasiado anchurosa para que arbitrarias autoridades administrativas, y ministeriales y judiciales puedan transformar para favorecer a los privilegiados y poderosos con laberínticas leguierías, en "infracciones administrativas", claros y precisos "delitos" de inexcusable penalización judicial". (86)

Es plausible la reforma a este artículo por lo que se refiere a la tipificación de delito que se le asigna al "uso de una marca parecida en grado de confusión , a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo 210 haya quedado firme" (artículo 211 de la Ley).

Este tipo de perpetración del delito de usurpación de marca, lo contemplaba el párrafo 2o. del artículo 255, de la Ley de la Propiedad Industrial, y es lo que de manera específica se conoce como "imitación" de la marca, ya que existía mención específica de imitación al disponer" al que de igual modo que previene el artículo anterior - sin el consentimiento del dueño - ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal manera que consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

---

(86) Mariano Jiménez Huerta, citado por Alfonso Nava Negrete op. --  
cit., p. 557

Durante la vida de la antigua ley, aún cuando la marca imitada engendrara confusión en el público consumidor, sólo procedía la declaración de infracción administrativa, en tanto la confusión existente fuera declarada por la Oficina de Marcas, siendo necesaria la presencia de los siguiente elementos consitutivos:

- marca legalmente registrada;
- empleo de una marca parecida por un tercero;
- aplicación de la marca a artículos iguales o semejantes y
- falta de consentimiento del dueño.

Con la reforma actual , para que se configure el delito de imitación de marca, será necesario, además, lo siguiente:

- la declaración administrativa conforme al artículo 210 fracción II;
- la imposición de la sanción administrativa y
- que la sanción impuesta quede firme.

Por consiguiente, siendo diversas las etapas por las que tiene que atravesar el titular de un registro marcario para lograr mantener a salvo sus derecho, etapas que consideradas en tiempo-años, continúan concediendo amplio margen al infractor, de continuar esando la marca, sobre todo en este caso específico del delito de imitación, debido a que para todos los demás tipos de delitos establecidos en el artículo 211 de la Ley, para el ejercicio de la acción penal, únicamente se requiere la previa declaracinn de la existencia del hecho constitutivo por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 213).

Sin embargo, en el caso del delito de imitación de marcas, hasta en tanto el presunto infractor no agote el recurso

administrativo de revisión, que establece el artículo 231 de la ley, y en el supuesto de que la resolución a éste no le sea favorable, podrá recurrir en vía de amparo, hasta llegar al recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, el imitador podrá continuar usando la marca imitadora y así continuar obteniendo beneficios económicos.

Sin embargo, esta adición era necesaria porque antes de la misma, únicamente incurría en delito el que ofrecía en venta o ponía en circulación los productos a pesar de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hubiera dictado una resolución de infracción administrativa por tratarse de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada.

## CONCLUSIONES

- 1a. El artículo 91 fracción V de la Ley otorga excesivas e ilimitadas facultades a la autoridad administrativa para negar los registros de marcas, rompiendo con el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación.
- 2a. Acertadamente se derogó la fracción XIII del artículo 91 de la Ley que prohibía el registro de marcas que parecieran voces extranjeras, permitiendo con ello, que las marcas nacionales compitan con marcas de origen extranjero.
- 3a. El impedimento para registrar marcas que la autoridad administrativa estime notoriamente conocidas conforme al artículo 91 fracción XIX de la Ley actual ya se contemplaba desde la Ley de 1976, en el artículo 91 fracción XXI, actual fracción XVII, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París.
- 4a. La vinculación de marcas adquiere un carácter potestativo tanto de los titulares de marcas como de los usuarios, quienes por el rechazo a llevar a cabo su cumplimiento, cuando tenía carácter obligatorio, durante la Ley de 1976, probablemente la transformarán en materia muerta.
- 5a. Los requisitos que establecen los artículos 100 de la ley, 75 y 76 del reglamento, permiten agilizar el trámite del registro de marcas, en virtud de que el formato de la solicitud podrá utilizarse como título del registro.

- 6a. La adición que sufrió el artículo 109 de la Ley es incongruente con la primera parte del mismo y provoca inseguridad jurídica a los solicitantes de los registros marcarios, por lo que sería conveniente su derogación.
- 7a. El artículo 80 del Reglamento es inconstitucional, porque rebasa lo establecido en la ley al otorgar facultades a la autoridad administrativa para negar los registros de marcas por incurrir en las prohibiciones del artículo 91 de la Ley, cuando los artículos 106 y 107 de la Ley de Inventiones y Marcas únicamente se refieren a las facultades para negar el registro por incurrir en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91.
- 8a. La necesidad de que se establezca en la Ley que debe entenderse por "modificaciones" que impliquen un cambio substancial mencionadas en la parte final del artículo 78.
- 9a. La cancelación voluntaria de los registros producirá el mismo efecto jurídico si se trata de solicitar nuevamente el registro cancelado (artículos 82 y 94 de la ley.)
- 10a. Existen contradicciones en lo establecido en el artículo 92 de la ley y la causal de nulidad prevista en el artículo 147 fracción II de la Ley, en cuanto a las fechas en las que el uso anterior de la marca produce efectos legales.

- 11a. Se contempla como infracción administrativa el uso de marcas notorias.
- 12a. A través del acuerdo que prohíbe la importación de mercancías con marcas que se encuentren registradas en nuestro país, se adiciona un supuesto más al catálogo de infracciones administrativas, de carácter inconstitucional.
- 13a. En materia de delitos continúan careciendo de la debida protección jurídica las marcas de servicio, por no tipificarse como delito el uso de estas marcas, haciendo únicamente una relación analógica.
- 14a. Se tipifica como delito el uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, ofreciendo mayor protección de los derechos marcarios.
- 15a. En materia de sanciones, por lo que respecta a las multas, no se establece un parámetro mínimo, acorde con la gravedad de la infracción, aún cuando las cantidades fijadas aumentan según se trate de la infracción cometida, por lo que sería recomendable que se regulara esta situación para cumplir cabalmente con el espíritu de la ley al sancionar las conductas según sea su importancia.

#### BIBLIOGRAFIA

- Barrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S. A., México, 1957.
- Bejarano Sánchez Manuel, Obligaciones Civiles, Editorial Harla, México, 1980
- Bentata Gabriel, Temas de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Colección Estudios Jurídicos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1984.
- Burgoa Orihuela Ignacio, Las Garantías Individuales, Editorial Porrúa, S. A., México, 1984.
- Castellanos Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Editorial Porrúa, S. A., México, 1981.
- Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Edición, Madrid, España, 1984.
- Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Ediciones Foto Repro, Madrid, 1984.
- Díaz Bravo Arturo, Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-julio, 1966.
- Fernández Oropeza Manuel, Análisis de las Disposiciones en Materia de Marcas Contenidas en el Reglamento de Invencciones y Marcas, de 30 de agosto de 1988, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial y Artística, A. C., México, D. F., 1988.
- Freitag Robert, Integración en el Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 33-34, enero-diciembre, 1979.
- Gaceta de la Propiedad Industrial. México, septiembre de 1952.
- Gaceta de Invencciones y Marcas. Ejemplar Extraordinario, México, 1988.
- Gaceta de la Propiedad Industrial. México, enero de 1955.

- Gómez Vega Bernardo, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-diciembre, 1977, No. 29-30.
- Jiménez Huerta Mariano, La Tutela Penal del Patrimonio, Antigua Librería Robredo, México, 1963.
- Mantilla Molina Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S. A., México, 1979.
- Michaus Romero Martín, Análisis Relativo a las Reformas y Adiciones Respecto de la Legislación de Propiedad Industrial en Materia de Marcas, Seminario Organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, San Juan del Río, Querétaro, 27-28 de febrero de 1987.
- Nava Negrete Alfonso, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S. A., México, 1985.
- Rangel Medina David, Revista Mexicana de Justicia 84, México., 1984.
- Rangel Medina David, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, julio-diciembre 1966.
- Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960.
- Rangel Medina David, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de México, enero-junio, 1982.
- Rangel Ortiz Alfredo, El Nuevo Régimen Mexicano de las Modalidades de Uso de Signos Distintivos, Seminario Organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, San Juan del Río, Querétaro, 27-28 de febrero de 1987.
- Rangel Ortiz Horacio, El Uso de la Marcas y Sus Efectos Jurídicos México, 1980.
- Rodríguez y Rodríguez Joaquín, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S. A., Tomo I, México,
- Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S. A., México, 1960.
- Serra Rojas Andrés, El Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, S. A., México, 1981.

- Silveira Newton, Competencia Desleal y Propiedad Inmaterial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-diciembre de 1979, números 33-34.
- Young Robert, Comentarios al Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de Invencciones y Marcas en Materia Contenciosa, Seminario Organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, San Juan del Río, Querétaro, 27-28 de febrero de 1987.

- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de enero de 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.
- Decreto de Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas de 16 de enero de 1987.
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 11 de enero de 1982.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, de 16 de enero de 1987.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 20 de febrero de 1981.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.
- Reglamento de La Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y de Vinculación de Marcas de 1976.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 16 de agosto de 1989.
- Acuerdo que prohíbe la Importación de Mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México de 17 de marzo de 1987.
- Código de Comercio y Leyes Complementarias, Editorial Porrúa, S. A., México, 1987