

521  
D.F.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA  
MARCA EN MEXICO,  
SU APLICABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

T E S I S  
QUE PRESENTA  
PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
GILBERTO MENDOZA PEÑA

FALLA DE ORIGEN

PAT. 1990

MEXICO, D. F.

1990



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

# I N D I C E

	Página
<b>CAPITULO I</b>	
CONCEPTOS FUNDAMENTALES.....	1
1. La marca. Concepto.....	1
2. Lugar que ocupa la marca en el Derecho de Propie-- dad Industrial.....	5
3. Sistemas de protección a la marca.....	8
4. Fuentes del derecho a la marca.....	11
5. El uso como fuente del derecho.....	12
6. El registro como fuente del derecho	15
 <b>CAPITULO II</b>	
EL REGISTRO MARCARIO EN LA LEGISLACION MEXICANA...	23
1. Códigos de comercio de 1854, 1884 y 1889.....	23
2. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.....	25
3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903..	28
4. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de --- 1928.....	31
5. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	35
 <b>CAPITULO III</b>	
PAPEL DEL REGISTRO DE MARCAS EN LA LEY DE INVEN--- CIONES Y MARCAS.....	39
1. El registro como fuente del derecho exclusivo.....	39
2. Principales conflictos que se suscitan entre los - registros.....	40
3. Vigencia y Conservación.....	42
4. Conclusión de sus efectos.....	44

## CAPITULO IV

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REGISTRO.....	48
1. Principio de la territorialidad.....	48
2. Principio de la especialidad.....	49
3. Clasificación de productos y servicios.....	51
4. Registros Internacionales.....	59

## CAPITULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA.....	63
1. Autoridades que conocen del registro.....	63
2. Solicitud para el registro de la marca.....	63
3. Exámenes que se deben de practicar a la solicitud del registro de una marca.....	69
4. Situaciones en que se suspende el trámite administrativo.....	70
5. Condiciones que se deben de cumplir para el registro de la marca y expedición del título correspondiente.....	71
6. Características del título de la marca registrada.	78
7. Negativa del registro.....	78
8. Recurso contra la negativa.....	81
CONCLUSIONES.....	85
BIBLIOGRAFIA.....	86

## PRCLOGO

De acuerdo al desarrollo de la industria en México y la gran cantidad de productos que se producen para su venta en el mercado, la variedad de servicios que existen es necesario identificarlos por medio de marcas.

Para tener derecho a utilizar una marca en México, hay que solicitar el registro de la misma, a donde acudir para poder utilizar una marca, éstas son unas de las razones por las que se realiza este trabajo.

El objetivo principal de este estudio es la de demostrar la forma en que se registra, su trámite administrativo; la forma en que se conserva la vigencia y la forma en que se aplica la Ley de Invenciones y Marcas, vigente.

"Por mi raza hablará el espíritu"

Cd. México, D.F., 1990.

## CAPITULO I

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. La marca. Concepto.

El concepto de marca es muy amplio y lo analizaremos desde el punto de vista doctrinal, legal y desde el punto de vista de las legislaciones de otros países.

Desde el punto de vista doctrinal el maestro David Rangel Medina hace una selección de las opiniones al respecto y las agrupa en cuatro corrientes que son: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". (1)

Hermenegildo Baylos Corroza nos dice: "La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. La marca puede consistir en una combinación de fonemas, que al ser materializada, resulta perceptible de un modo auditivo, mediante su pronunciación, y de un modo visual, por la aprehensión de la representación gráfica de los mismos. Esta es la marca denominativa, integrada por cifras o guarismos, letras del abecedario, vocablos, palabras. Puede también consistir en combinaciones de trazos, líneas, colores, dibujos, emblemas, figuras. Es la marca gráfica. O en combinaciones de denominaciones y gráficos, marca mixta".

(2)

- (1) RANGEL MEDINA, DAVID, Tratado de Derecho Marcario, 1a. edición, Editorial Libros de México, S.A., México 1960, p. 154.
- (2) BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO, Tratado de Derecho Industrial, 1a. edición, Editorial Civitas, Madrid 1978, pp. 838 y 839.

Pedro Breuer Moreno define así la marca: "La marca es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola". (3)

Joaquín Rodríguez Rodríguez nos proporciona este concepto: "La marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados. La marca es un signo de origen". (4)

Jorge Barrera Graff nos da la definición siguiente: -- "Por marca en derecho industrial, entendemos el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendas". (5)

Según Tullio Ascarelli la marca, "sirve para individualizar el producto. Constituye un bien inmateria, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la --

- (3) BREUER MORENO, PEDRO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. edición, Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946, p. 31.
- (4) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 16a. edición, Editorial Porrúa, México, 1982, p. 427.
- (5) BARRERA GRAFF, JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I, Generalidades y Derecho Industrial, Editorial Porrúa, México, 1957, p. 283.

mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos". (6)

Para Agustín Ramella, "la marca es la señal exterior - escogida por un industrial ó comerciante y empleada lo mismo -- que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distínguelas especialmente de los productos que la hacen competencia". (7)

Los principales representantes de las corrientes a que se refiere Rangel Medina son:

"En la primer corriente se encuentran autores como --- Armengaud Ainé, Eugene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rosello y Gómez.

En la segunda corriente se encuentran autores como --- A. Laborde, Stephen P. Ladas, Pedro C. Breuer Moreno y Joao da Gama Cerqueira.

En la tercer corriente se encuentran autores como ---- César Sepúlveda, Agustín Ramella y Joaquín Rodríguez y Rodríguez.

En la cuarta corriente se encuentran autores como ---- Tullio Ascarelli, Francisco Ferrara, Mario Ghiron y Mario Rondoni". (8)

Desde el punto de vista legal el artículo 87, de la -- Ley de Invenciones y Marcas vigente, publicada en el "Diario --

- (6) ASCARELLI TULLIO, Derecho Mercantil, Traducción de Felipe J. Tena. Notas de Joaquín Rodríguez Rodríguez sobre el Derecho Mexicano, México 1940, p. 57.
- (7) RAMELLA, AGUSTIN, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Hijos de Reus Editores, Madrid, 1913, p. 2.
- (8) RANGEL ORTIZ, HORACIO, El uso de las marcas y sus efectos jurídicos, Tesis UIA, México, 1980, p. 41.

Oficial" de 10 de febrero de 1976 y reformada en el año de ---- 1987, publicada en el "Diario Oficial" de 16 de enero del mismo año, que a la letra dice: "Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de -- otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o ---- clase". (9)

Por último analizaremos las definiciones que contienen las legislaciones de algunos países.

En Francia, la Ley sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicio de 31 de diciembre de 1964 modificada por la ley de 23 de junio de 1965, que abrogó la ley de 23 de junio -- de 1857 dispone en su artículo 1º "Se concideran como marcas de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, -- los pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones -- arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, viñetas, orillos, ribetes, combina-- ciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, -- cifras, divisas y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o servicios de -- una empresa cualquiera".

En Italia, el Código Civil aprobado por Real Decreto -- de 16 de marzo de 1942, en el Libro V del Trabajo, Título VIII de la Hacienda(establecimiento), Capítulo III De la Marca establece en su artículo 2569 que, "Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las formas establecidas por la ley una nueva -- marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercaderías u otros productos de la propia empresa, tiene derecho a valerse de ellas de un modo exclusivo para las cosas respecto de las cuales ha sido registrada".

(9) Ley de Invencciones y Marcas, Publicada en el "Diario Oficial" de 10 de febrero de 1976.

En Colombia, por Decreto 410 de 1971 por el cual se expidió el Código de Comercio, en el libro 3.º Tít. 2.º Cap. 2.º - De los Signos Distintivos (sección 1. Definiciones), en el artículo 583 dispone que, "Se entiende por marcas de productos - todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los de otra". "Se entiende por marcas de servicios - todo signo destinado a distinguir los servicios de una empresa de los de otra".

En Venezuela, rige la Ley de Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de 1955, que define la marca así: Artículo 27, "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa". (10)

La definición más parecida al texto del artículo 37, de la Ley de Invenciones y Marcas, es la que contiene la Legislación de Colombia, ya que las otras definiciones de las leyes de los otros países anteriormente citados nos indican las que pueden ser marcas, el derecho que puede ejercer quien tiene registrada una marca y quien puede usar la marca.

La definición que propongo es la siguiente: "La marca es el signo exterior que se utiliza para distinguir los productos que una persona (física o moral), vende, produce o el lugar donde se presta un servicio determinado de los de sus competidores".

## 2. Lugar que ocupa la marca en el Derecho de Propiedad Industrial.

(10) NAVA NEGRETE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, pp. 147, 148 y 149.

Para hablar del lugar que ocupa la marca en el Sistema de Propiedad Industrial, primero hay que saber en cual de los tres ámbitos de dicha propiedad se encuentra la marca.

"a) Las normas internacionales del Tratado de París, -- que es un "Tratado Marco" que contiene principios generales --- obligatorios para los Estados miembros y, además incluye pre---ceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legis---laciones locales;

b) Las leyes nacionales de propiedad industrial expedi---das por los Estados en ejercicio de su soberanía, y

c) El sistema local de administración de los instrumen---tos legales de la propiedad industrial (patentes, marcas, avi---sos y nombres comerciales, etc.)". (11)

La marca es un instrumento legal de la propiedad in---dustrial, y es legal por que está contemplado en la ley. La ---marca esta protegida en México desde el siglo pasado, desde ---1889 bajo el gobierno de Porfirio Díaz, ya que el régimen de --Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

"Después aparece la Ley de Marcas Industriales y de Co---mercio del 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial, ya que recoge bas---tante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la ---Convención de Unión de París de 1883. En 1909 se publica un re---glamento para el Registro Internacional, conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se proveía el régimen internacional -de las marcas.

Tiempo después aparece la Ley de Marcas y de Avisos y ---Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, que entró en vigor\_

(11) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Editorial ---Porrua, México, 1979, p. 40.

el 27 de julio del mismo año, expedida por Don Plutarco Elías -  
Calles.

Después surge la Ley de la Propiedad Industrial de 31  
de diciembre de 1942, que entró en vigor el 1<sup>o</sup> de enero de ----  
1943, expedida por Don Manuel Avila Camacho". (12)

La marca ocupa un lugar muy importante en el Derecho -  
de Propiedad Industrial en el aspecto económico, aunque se re--  
conoce por la mayoría de los autores como importante, no se ha  
podido precisar el impacto económico de las marcas en el proce--  
so de comercialización de servicios y productos y menos aún ha  
sido posible determinar su contribución al desarrollo de los --  
países. Independientemente del régimen socioeconómico que se --  
adopte localmente, se considera indispensable la intervención -  
del Estado para regular esta materia con el fin de proteger el  
interés de la comunidad y asegurar un desarrollo autónomo y ---  
equilibrado.

La marca es importante en el desarrollo de un país, ya  
que la marca es el vehículo que utilizan las empresas para cap--  
turar la clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel  
primordial en la comercialización de las mercancías y servicios  
y son una infinidad los artículos que se comercializan a través  
de las marcas en el mundo moderno, y esto es como consecuencia  
de que vivimos en una sociedad consumista, cuyo objetivo pri--  
mordial es incrementar la clientela y las compras que ésta rea--  
liza, poniendo a su disposición una mayor cantidad y variedad -  
de artículos para su consumo y así aumentar la producción y que  
los dueños de los establecimientos productivos obtengan mayores  
ganancias.

De esta forma al obtener ganancias una persona se for--  
talece la economía del país al que pertenece dicha persona y ---  
de esta forma existe un mayor desarrollo económico para ese ---  
país.

(12) SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de la Propiedad In--  
dustrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1981 ,  
pp. 1, 2, y 3.

"Todos los países tienen marcas y el incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de éstas en el mercado, por que ellas — constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su — preferencia.

La marca tiene utilidad económica para un país, ya que se utiliza en todas las naciones, pobres y ricas, independientemente de su estructura socio-económica, el régimen político, la cultura o la religión, y la marca lleva implícito el "goodwill"; es decir, la clientela, el sector de aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto marcado, y esto obviamente representa un cierto valor económico para el país al cual pertenece la marca". (13)

La marca ocupa un lugar primordial en la Propiedad Industrial; es factor importante para el progreso socio-económico del país. En el caso de México circula una infinidad de marcas nacionales y extranjeras y por lo tanto es una nación en constante progreso.

### 3. Sistemas de protección a la marca.

Existen tres sistemas de protección a la marca que son el sistema declarativo, el sistema tributivo y el mixto. El — sistema que ha adoptado nuestra legislación es el mixto.

#### a) Sistema declarativo:

Comenzaremos por analizar el sistema declarativo que es el más antiguo, y el que regía en todos los países, hasta el último cuarto del siglo pasado. "La propiedad de la marca se — adquiere por quien primero la usa y no por quien la deposita o registra, es decir, aquél que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no regis-

(13) ALVAREZ SCBERANIS, JAIME, ob. cit., pp. 52,53,54,55, y 56.

trada) por un plazo determinado (varía según los diversos países). Se le ha llamado declarativo, en virtud de que el depósito o registro constituyen una presunción de propiedad del titular del registro, el cual puede ser atacado o impugnado por cualquier tercero que demuestra mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad a dicho registro dicha marca para distinguir sus productos o servicios, y por lo mismo puede exigir legalmente que se nulifique el depósito o registro de la marca concedida". (14)

Ahora veremos las ventajas e inconvenientes del sistema declarativo: "La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin necesidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expresa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas;

El depósito confiere ciertas acciones (las criminales) y aún después de caducado el depósito, el titular puede accionar civilmente en defensa de su marca;

Los depósitos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, mediante acciones civiles, que quien la depósito continúe usándola;

Y si el legítimo propietario la deposita, aun efectuado el depósito por ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obste el depósito que efectuó;

El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en contra;

Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación". (15)

#### b) Sistema atributivo:

Estudiaremos el sistema atributivo, que es de carácter estrictamente formalista, "no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su depósito o registro".

(14) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 411 y 412.

(15) BREUER MORENO, PEDRO, ob. cit., pp. 193 y 194.

ridad a su registro por otro, es decir, se adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno. El depósito o registro es el que fija el punto de partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de depositarla, el depósito no entraña ningún efecto retroactivo". (16)

Mencionaremos algunas de las ventajas e inconvenientes del mencionado sistema: "Algunas veces el verdadero creador de la marca, el que primero la usó, es despojado de sus derechos por un competidor que se adelanta a registrarla;

El trámite de la inscripción es relativamente largo;

Se permite el registro de marcas que no vayan a usarse o que se reconocen derechos sobre marcas que ya no se usan;

Facilita la búsqueda de anterioridades ya que al comerciante sólo pueden afectarlo las marcas que ya están registradas;

Se evitan pleitos de índole dudosa o de prueba difícil y elimina las discusiones a que se presta la prioridad de uso, hecho a comprobar mucho tiempo después de comenzado". (17)

#### c) Sistema mixto:

El sistema mixto es acogido por nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas. En este sistema, "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 marcarías de los diversos países.

Durante este plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya se usaba con an

(16) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 412.

(17) BREUER MORENO, PEDRO, ob. cit., pp. 200, 201 y 202.

terioridad la marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nulidad de ésta". (18)

El sistema mixto es el más justo a nuestras necesidades ya que se adapta a nuestra forma de vida, ya que si alguna persona no hubiera registrado una marca por descuido o por negligencia y la estuviera usando de buena fe, la persona que tiempo después la registra no puede atacar a la persona que hubiera usado la marca con más de un año de anterioridad a la fecha del registro. Así lo establece el artículo 93, de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente.

#### 4. Fuentes del derecho a la marca.

La primer fuente es por un registro y la segunda fuente es por un primer uso, el que en primer tiempo adopta una marca tiene el mejor derecho.

Es el registro el que se considera como la fuente más común para adquirir la exclusividad de la marca.

El derecho que se obtiene sobre una marca a través de su uso se puede oponer como excepción por quien haya usado dicha marca, contra una acción que ejercite el dueño de una marca registrada.

Si se venía usando la marca con anterioridad a la fecha de registro sirve como excepción, con más de un año de anterioridad, de acuerdo al artículo 93, de la Ley de Invenciones y Marcas.

(18) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 413.

Si se solicita el registro de la marca usada con anterioridad, puede solicitar la nulidad de la marca registrada con apoyo de un uso anterior.

Artículo 147, de la Ley de Invenciones y Marcas, fracción II y III, que establece que el registro de la marca es nulo:

II- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que se haya usado con anterioridad en el país.

Que trate los mismos o similares productos, aquí en nuestro país que es México.

III- Es una variante que tiene como base el uso.

Que exista una marca registrada.

Que exista el uso de la marca en el extranjero.

Además de haberse usado en el extranjero haya sido registrada en el extranjero.

El derecho exclusivo sobre la marca sólo puede hacerse valer mediante su registro.

"Las fuentes que dan origen al derecho a la marca varían de acuerdo con la Nación de que se trate y con la época que se examine". (19)

##### 5. El uso como fuente del derecho.

Es importante el uso como fuente del derecho porque determina la fecha de prioridad y esto determina la inscripción registral.

(19) RANGEL ORTIZ, HORACIO, ob.cit., p. 59.

Carlos Fernández-Novoa, escribe que, "se ha observado con razón que la ventaja fundamental del principio de prioridad en el uso es su flexibilidad; se adapta al curso de la vida comercial e industrial al proteger las marcas efectivamente usadas en el tráfico económico, exigiendo al empresario del cumplimiento de las formalidades administrativas propias de la inscripción registral. Analiza éste párrafo diciendo, que hay que reconocer que esta ventaja era más digna de estimación: en una época en que la actividad económica no había alcanzado el intenso desarrollo actual, es decir, en una época de pequeños y medianos empresarios los cuales tan sólo después de que la marca hubiese logrado éxito entre el público, se decidían a inscribirla para dotarla de una protección más enérgica y ponerla al abrigo de imitaciones fraudulentas.

En la actualidad por el contrario esta ventaja pierde peso ante el inconveniente de la inseguridad jurídica inherente al principio de prioridad en el uso". (20)

El primer uso es una característica del sistema declarativo, ya que quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho sobre ella.

Horacio Rángel Ortíz dice que: "no basta el uso para que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial, sino que el uso anterior de este signo por parte de otro industrial o comerciante, en determinadas circunstancias que señala la ley, puede impedir que nazca válidamente el derecho exclusivo a favor de otro titular registral posterior.

En nuestro Derecho Marcario el uso de la marca constituye una fuente de varios derechos, bien sea uso observado des-

(20) FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS, El nacimiento del derecho sobre la marca, en "Revista de Derecho Mercantil", número 102, - vol. III, octubre-diciembre, Madrid, 1966, p. 236.

de el punto de vista del solicitante del registro en calidad de usuario anterior del mismo, o bien considerando el uso que en la comunidad se ha hecho de un signo y por esta razón no es posible obtener su apropiación, ya que le corresponde a la comunidad la libertad a usarlo y no a una persona en exclusiva.

El otro punto de vista es que el uso que se ha realizado de una marca en combinación con su registro, el cual no puede ser menos productor de derechos que los antes mencionados. Se menciona en esta parte el registro por que va íntimamente vinculado con el uso de acuerdo a nuestra Ley de Invenciones y Marcas en México. (21)

El artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento".

Este artículo nos demuestra que quien desee adquirir el derecho al uso exclusivo debe de haber usado la marca y seguir usando la que desea registrar, ya sea para demostrar la fecha de prioridad o comprobar el uso después de que se concede el registro para que se permita la renovación de la marca.

Para demostrar la prioridad se requiere lo que la ley llama uso efectivo de la marca, que no es otra cosa sino la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, quedando a juicio de la autoridad el decidir si se cumple o no con estos presupuestos.

Esto es de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas y que además establece que: "La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la

(21) RANGEL CRTIZ, HCRACIO, ob. cit., pp. 61 y 67.

información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación".

Con lo anteriormente expuesto se llega a la afirmación de que el uso es una fuente para el derecho al momento de registrarse y para la conservación del derecho indefinidamente, pero el uso no es indispensable para el registro, pero sí es indispensable para determinar la fecha de prioridad.

#### 6. El registro como fuente del derecho.

Cuando se trata únicamente del registro como fuente del derecho nos estamos refiriendo al sistema atributivo. En México no priva este sistema, ya que aquí prevalece el sistema mixto.

En el sistema mexicano para obtener el registro de una marca es mediante una solicitud que se presenta ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Jorge Barrera Graff afirma: "que el registro otorga plenitud de derechos con una tutela mayor a favor del propietario, inclusive sin uso posterior". (22)

El derecho que otorga el registro de una marca es la seguridad al inversionista como lo manifiesta Carlos Fernández Novoa, al establecer que:

"Con el fin de elegir marcas adecuadas y difundirlas entre el público, el empresario efectuará demasiados gastos y estos gastos resultarían estériles si el ordenamiento jurídico

(22) BARRERA GRAFF, JORGE, ob. cit., p. 309.

no garantizase al empresario, de uno u otro modo, el otorgamiento del título de la marca registrada".

Y continua diciendo el mismo autor:

"Por eso, a medida que ha venido generalizándose la práctica de efectuar previas e importantes inversiones en materia de publicidad, se ha sentido correlativamente la necesidad de otorgar al empresario aquella seguridad jurídica que sólo puede dispensar un sistema fundado en el principio de la inscripción registral". (23)

El registro como fuente para adquirir el derecho para el uso exclusivo está contemplado en la Ley de Invenciones y Marcas en el artículo 88 que dice: "El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial".

Cualquier persona puede obtener el derecho para utilizar una marca como lo señala el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra dice: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento".

Y agrega el mismo precepto, que:

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

(23) FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS, ob. cit., pp. 238 y 239.

En el artículo anterior al referirnos a que cualquier persona puede obtener el derecho para el uso exclusivo de una marca, nos referimos a los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios.

Al hablar del registro como fuente para el uso exclusivo, mencionaremos lo que se puede registrar como marca y esto está contemplado en el artículo 90, de la Ley de Invenciones y Marcas, que nos indica que son registrables como marca:

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

II- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas".

Sin embargo hay casos en que el uso suele oponerse al registro, como ocurre en la hipótesis que señala el artículo — 93, primer párrafo, de la Ley de Invenciones y Marcas, que — dice:

"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".

Ahora mencionaremos lo que no se puede registrar como\_

marca, de acuerdo al artículo 91, de la Ley de Invenciones y --  
 Marcas, vigente, que dice:

"I- Las denominaciones y signos que no reúnan los re--  
 quisitos que señala la fracción I, del artículo 90.

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

III- La figura de los envases que sean del dominio pú--  
 blico o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos  
 que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmen--  
 te.

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

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

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

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

VII- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación ver-bal de los mismos.

VIII- Las que reproduzcan o imiten signos o punzones - oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin --- autorización de la autoridad competente.

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

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

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

XII- Los títulos de obras literarias, artísticas o --- científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la

materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, sino se cuenta con su conformidad.

XIII- (Derogada por el Artículo Primero del Decreto de 29 de diciembre de 1936, publicado en el "Diario Oficial" de 16 de enero de 1937).

XIV- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

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

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

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.

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

**XII-** 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.

**XIX-** La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

**XIII-** 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.

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

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

Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal, como lo establece el artículo 112, de la Ley de Invenciones y Marcas.

La persona que obtiene el registro de una marca debe de comprobar su uso dentro de tres años a partir de la fecha del otorgamiento del registro como lo establece el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas.

El titular de la marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, así lo establece el artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas.

El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación, o uso ilegal de la marca, como lo establece el segundo párrafo, del artículo 136, de la Ley de Invenciones y Marcas.

De acuerdo al artículo 141 y 142 de la Ley de Invenciones y Marcas, el titular del registro de una marca, puede transmitirla por los medios y con las formalidades de la legislación común, pero su transmisión no produce efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y para que produzca efectos contra terceros la transmisión se debe de registrar en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico", pero por Decreto de 16 de marzo de 1989, cambia de nombre esta Dirección, por Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, de acuerdo al artículo 150 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Los efectos del registro son a partir de la fecha legal, que son cinco años y estos efectos o resultados del registro, son practicados por el titular de la marca registrada.

## EL REGISTRO MARCARIO EN LA LEGISLACION MEXICANA

1. Códigos de comercio de 1854, 1884 y 1889.

Antes de entrar al estudio de los Códigos de Comercio, que han regido nuestra vida mercantil, mencionaremos algunas de las causas por las cuales surgió la marca.

"Este desarrollo llega a su clímax a través de un proceso complejo de choques y de confusión, en el que se mezclan y confunden la rivalidad entre el comercio y la industria en el siglo XIX. Pero es a principio del siglo XIX cuando el mundo comercial se transforma por completo. Aparece la máquina de vapor, ella permite la construcción de motores y maquinaria; surge el ferrocarril y las distancias se acortan. El aumento de población une más a las ciudades; las vías de comunicación se hacen más fáciles; con la construcción de la maquinaria industrial, gracias a la invención de la maquina de vapor, aparece un nuevo personaje en la escena del comercio, el fabricante. El fabricante no es único, hay otros que fabrican los mismos productos que él. Ha nacido la competencia.

El mayorista se aprovecha de la situación, y exige más y mejores condiciones en sus relaciones con el fabricante. El problema exige solución y no hay otra que crear mayor demanda para sus productos, y así nace la marca, como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos. El consumidor exige al mayorista tal o cual marca para comprar los productos que distribuye; si no la tiene acudirá a otros; el mayorista se ve obligado a defenderse y lo hace de la misma manera que el fabricante, adquiriendo una marca y acreditándola". (24)

(24) MENDIETA R., SONIA, Evolución Histórica de las Marcas, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año I, enero-junio de 1963, número 1, México, D.F., pp. 71 y 72.

En el Código de Comercio de 1854, no existía una reglamentación específica sobre las marcas. En el Código de Comercio de 1884 se reglamentan en forma específica las marcas, en el Libro Cuarto, De la Propiedad Mercantil, en el Título Segundo - De las Marcas de Fábrica, del artículo 1418 al 1423. En el Código de Comercio de 1889 ya no existe una reglamentación sobre marcas, ya que se crea la Ley de Marcas de Fábrica del mismo año.

Mencionaremos los artículos que reglamentan las marcas de fábrica, incluidos estos, en el Código de Comercio de 1884, y se observará que se trata la marca en forma superficial:

"Artículo 1418.- Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en su nombre ó el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad ó localidad en que se haga la fabricación, ó en iniciales, cifras, letras, divisiones, dibujos, cubiertas, contraseñas ó envases.

Artículo 1419.- El comerciante tiene propiedad en sus marcas, y ninguno otro podrá usar las mismas.

Artículo 1420.- Las marcas deben estar precisamente en los productos ó mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta ó envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca.

Artículo 1421.- Nadie puede adoptar una marca que esté ya adoptada por otro.

Artículo 1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca

no se use ya por otra persona, ó no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos.

Artículo 1423.- La falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de -- las penas que señalare el código respectivo". (25)

Los Códigos de Comercio de 1854, 1884 y 1889 pertenecen a la etapa del México Independiente.

## 2. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

De esta ley haremos mención la forma en que se registra una marca de fábrica, y es la primera que reglamenta la -- marca en forma específica. "Es la primera ley que contiene relaciones industriales y comerciales, que empezó a regir el 1<sup>o</sup> de enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio". -- (26)

Mencionaremos quienes pueden ser sujetos del derecho -- de las marcas, de acuerdo al artículo 4<sup>o</sup>, de la mencionada ley:

"Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero residente en el país, puede adquirir el -- derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del --- país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la venta -- de sus productos, selvo lo que, para los extranjeros dispongan los tratados". (27)

(25) Código de Comercio de 1884, de 15 de abril del mismo año.

(26) NAVA NEGRETTE, JUSTO, ob. cit., p. 50.

(27) Idem., ob. cit., p. 51.

Haremos mención del procedimiento para adquirir la --- propiedad exclusiva de una marca de fábrica de acuerdo al artículo 5<sup>o</sup>: "Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de - fábrica, el interesado ocurrirá o por medio de su representante a la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos acompañando los siguientes documentos:

I. El poder otorgado al mandatario, si el interesado - no se presenta por sí mismo;

II. Dos ejemplares de la marca o de su representación\_ por medio del dibujo o grabado;

III. En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos, o de que se presente alguna otra - particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en -- las cuales se indicarán aquellos por menores, sea por medio de - una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda - explicativa, y

IV. El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se\_ haya establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso a que se refiere la segunda parte del artículo anterior. La segunda parte del artículo anterior establece que: La marca in--- dustrial o mercantil que pertenezca a un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta, si no lo - hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen". -- (28)

El mismo procedimiento para adquirir la propiedad ex-- clusiva de una marca establece en su artículo 6<sup>o</sup> que: "En el -- ocursu deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de - su ubicación, el domicilio del propietario y el género de co--- mercio de industria para lo cual el solicitante debe servirse - de la marca". (29)

(28) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 51.

(29) Ibídem.

Mencionaremos la adquisición sobre el derecho de la --  
 marca de acuerdo al artículo octavo y noveno, de la Ley de Mar-  
 cas de Fábrica, de 1889:

"Artículo 8º: El que primero hubiere hecho uso legal--  
 mente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su  
 propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la mis-  
 ma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien --  
 si la posesión no pudiese comprobarse, al primer solicitante.

Artículo 9º: La propiedad exclusiva de una marca no --  
 puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la  
 Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus  
 derechos, después de haberse llenado todos los requisitos lega-  
 les". (30)

Haremos mención del sistema sin previo exámen con lla-  
 mamiento a oposiciones que establece el artículo diez, de la Ley  
 de Marcas de Fábrica:

"La declaración hecha por la Secretaría de Fomento se  
 hará sin exámen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de --  
 los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud --  
 del interesado y, en el caso de oposición, presentada dentro de  
 los 90 días siguientes a la publicación, no se procederá al re-  
 gistro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en --  
 favor de quién debe hacerse el registro". (31)

La duración del registro de una marca estaba estable--  
 cida en el artículo 12, de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889,  
 que decía: "La duración de la propiedad de las marcas de fábr-

(30) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 51 y 52.

(31) Idem., ob. cit., p. 52.

ca es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, - fábrica o negociación que la haya empleado". (32)

La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Erario Federal, en su artículo I, fracción XVII, para el año fiscal — que comienza el 1<sup>o</sup> de julio de 1898 y termina el 30 de junio de 1899, que establecía que:

"El titular de una marca registrada tiene la obligación de pagar las tasas que la ley señale, (\$ 10 pesos por cada marca), los cuales se enterarán en la Tesorería de la Federación". (33)

### 3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

Esta ley fue promulgada el 25 de agosto de 1903, que — entró en vigor el 1<sup>o</sup> de octubre del mismo año, y el nombre completo de la ley es: Ley de Marcas Industriales y de Comercio, — de Nombres Comerciales y Avisos Comerciales. El reglamento de — esta ley es de 24 de septiembre del mismo año, y haremos mención de algunos artículos importantes.

Mencionaremos quiénes son sujetos del derecho de las — marcas: "Todo mexicano o extranjero puede registrar una marca , e igual derecho tienen las sociedades, compañías y en general — todas las personas morales". (34)

Haremos mención del procedimiento de registro de las — marcas: "Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca — es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establece la presente Ley y su Reglamento (art. 2 de la Ley).

(32) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 52.

(33) *Ibidem*.

(34) *Idem.*, ob. cit., p. 63.

Todo el que desee registrar una marca, deberá presentar en la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente:

I.- Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañará también una descripción y dibujos de esos objetos o productos.

Las descripciones de la marca cuyo registro se solicite, deberán estar autorizadas con la firma del interesado o de su apoderado, y en caso de que dicha descripción comprenda varias fojas, cada una irá, además rubricada en el margen (art. 6, Regl.);

II.- Dos copias del documento anterior;

III.- Un cliché de la marca;

Cuando la marca deba usarse a colores se indicará, hasta donde sea posible en el cliché, según se exprese en el modelo correspondiente que se adjunta (art. 8 Regl.), y

IV.- Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar (art. 3 de la Ley).

Cuando una marca o parte de ella, la constituyan objetos de metal u otra substancia, se remitirá además doce ejemplares de su representación impresa en papel. Cuando la marca vaya a fijarse por medio de sellos en plomo, por medio de fuego o cualquier otro procedimiento se remitirá igualmente doce ejemplares de su representación impresa en papel (art. 10 Regl.).

Aunque se soliciten varios registros a nombre de una -

misma persona necesitará acreditar el solicitante su personalidad en cada solicitud (art. 11 Regl.).

Para cada registro de marcas que se pretenda hacer, se formulará por separado una solicitud según el modelo correspondiente adjunto (art. 2 Regl.).

La Oficina de Patentes y Marcas expedirá al interesado un recibo de los documentos y cliché, expresando en ese recibo el día y la hora en que le hayan sido entregados y el número de orden que corresponda (art. 3 Regl.).

La Oficina de Patentes y Marcas hará un examen puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si están completos y llenan los requisitos que en cuanto a su forma previenen esta ley y su reglamento (art. 10 de la Ley) y (art. 4 Regl.).

El registro de una marca se hará sin previo examen de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero (art. 10 de la Ley).

El certificado de registro de una marca se expedirá -- por la Oficina de Patentes y Marcas, este certificado debidamente legalizado y con los documentos a él anexos, constituye el título que acredita el uso exclusivo de la marca (art. 11 de la Ley).

En caso de extravío o de destrucción del certificado de registro, se podrá reponer a costa del titular, de acuerdo al modelo adjunto (art. 13 Regl.)". (35)

(35) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 63 y 64.

El titular de una marca registrada tiene la obligación de pagar por el certificado, de acuerdo al capítulo IV, titulado "Derechos Fiscales", de acuerdo al artículo 85, de la ley a que nos estamos refiriendo que dice: "Se debe de pagar cinco -- pesos por el registro, y de acuerdo al reglamento, por el dupli- cado del certificado de registro de una marca, se pagarán tres pesos. Esta tasa se deroga por la misma ley en su artículo 93 - transitorio". (36)

De acuerdo a esta misma ley mencionaremos el derecho - de Prioridad que dice: "La marca cuyo registro se pida en Méxi- co dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en uno o va- rios Estados extranjeros, se considerará como habiendo sido re- gistrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado -- extranjero en que hubiere sido registrada, siempre que ese pri- mer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo dere- cho (art. 8 de la Ley).

La duración del registro de una marca es indefinida, - pero tendrá que renovarse el registro de una marca cada veinte años. Para tal efecto se presentará una solicitud, según el mo- delo adjunto. El retardo para hacer esa renovación no traerá -- consigo la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la mer- ca, pero hará incurrir al interesado en un recargo sobre los -- derechos fiscales que haya de pagar, y mientras no se lleve a - cabo esa renovación, el mismo interesado no tendrá acción penal contra los que indebidamente usen o falsifiquen la marca (art. 6 de la Ley) y (arts. 15 y 16 Regl.)". (37)

#### 4. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

Esta ley es de 26 de junio de 1928, que entró en vigor el 27 de julio del mismo año, y su reglamento es de 11 de di---

(36) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 65.

(37) Idem., ob. cit., pp. 65 y 66.

ciembre del mismo año. Estudiaremos los artículos del reglamento y de la ley, más relacionados para obtener el registro de -- una marca, quienes pueden solicitarla, y cuanto se paga.

Mencionaremos la adquisición del derecho de la Marca: \_

"Se adopta el sistema mixto, ya que no sólo puede ---- adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, mediante - su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que, también se reconocen los derechos adquiridos por un usua-- rio extraregistroal siempre y cuando haya explotado dicha marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del men-- cionado registro (arts. 4, 5, 6 y 39, fracciones II y III de la Ley)". (38)

Los sujetos del derecho de Marcas, son los mismos que en la ley anterior.

En la solicitud de registro de una marca se anexan los siguientes documentos:

- I- Descripción de la marca por triplicado;
- II- Un clisé;
- III- Doce impresiones del clisé;
- IV- Doce etiquetas a colores; y
- V- Una carta poder". (39)

"Por primera vez se incluye en el Reglamento una cla-- sificación de artículos en 50 clases; no siendo limitativa, --- sino que permite según la clase 50 incluir artículos no clasi-- ficados (art. 9 del Regl.)". (40)

(38) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 76 y 77.

(39) Idem., ob. cit., p. 85.

(40) Idem., ob. cit., pp. 77 y 78.

"Se estableció el examen de novedad como requisito --- previo al registro de una marca, así como el procedimiento de - oposición de los terceros que se consideren afectados, (arts. - 14, 17, 18 y 23).

Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, po-  
dían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para deci-  
dir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro  
y las señaladas como anterioridades estipulándose que sería ---  
inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría de base -  
a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar  
la marca solicitada. (art. 21).

También se introdujo la práctica de los exámenes extra-  
ordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona ---  
interesada o por orden de autoridad judicial. (arts. 36, 37 y -  
38).

Como en la ley anterior, las diversas determinaciones\_  
administrativamente emitidas por el Departamento de la Propie-  
dad Industrial de oficio o a petición de parte, no tienen ca---  
rácter definitivo, pues la ley concede a los inconformes el de-  
recho de demandar judicialmente su revocación. Para tal efecto,  
el Capítulo VIII se destinó a reglamentar el procedimiento para  
obtener dicha revocación ante los Jueces de Distrito de la Ciu-  
dad de México. (art. 65). De este modo las resoluciones del De-  
partamento de la Propiedad Industrial acerca de negativa de re-  
gistro de marcas, concesión de dicho registro, nulidad, extin-  
ción, imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían ---  
firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo de -  
quinze días de la fecha en que fue dada a conocer la resolu-  
ción, o por sentencia definitiva que en última instancia ven---  
dría a pronunciar la Suprema Corte en el Amparo promovido con-  
tra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en Apelación co-  
nocía de la dictada por el Juez de Distrito". (41)

(41) RANGEL MEDINA, DAVID, ob. cit., pp. 37 y 38.

"El Título de Propiedad de una Marca será expedido por el Departamento de la Propiedad Industrial y estará firmado por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo y autorizado con el sello de aquella Oficina; dicho título y los documentos a él anexos acreditan a su titular el derecho exclusivo de la marca (art. 27 de la ley) y (art. 27 del Regl.)". (42)

Cuando alguna persona (física o moral), solicite el -- registro de una o varias marcas debe pagar los siguientes derechos fiscales de acuerdo al artículo 116 de la mencionada ley, -- en el Capítulo XII, denominado, "Derechos Fiscales", que dice :

"a) Al presentar la solicitud para su exámen y sin lo cual no -- se procederá a verificarlo ..... \$ 10.00

b) Cuando el exámen haya sido terminado, por la expedición del título ..... \$ 15.00

También en el mismo capítulo se prevee el pago que se hacía por la renovación de la marca y por el exámen de novedad: Por la renovación del registro de una marca, si se efectúa -- dentro del plazo normal ..... \$ 10.00; Por el exámen de novedad previsto por los artículos 36 y 37: --

a) Si se trata de una marca en que solamente deba atenderse a -- la denominación ..... \$ 10.00

b) Si debe atenderse tanto a una denominación como a los caracteres de la etiqueta o marbete o solamente a ésta ... \$ 15.00".

(43)

El Derecho de Prioridad se amplía a seis meses (art. -- 25 de la ley).

Mencionaremos la duración del registro de una marca de acuerdo a la ley que se está tratando: "Los efectos del registro de una marca durarán veinte años, contados a partir de la --

(42) NAVA NEURETE, JUSTO, ob. cit., p. 80.

(43) Idem., ob. cit., pp. 81 y 82.

fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos relativos en el Departamento de la Propiedad Industrial; pero - este plazo será renovable indefinidamente por periodos de diez años (art. 24 de la Ley).

El Reglamento fija cuándo debe efectuarse la renova--- ción y el pago de los derechos por este concepto, así también , en caso de retardo para solicitar la mencionada renovación o --- efectuar el pago, la imposición de recargos (arts. 54, 56 y 57 del Regl.).

Por otra parte, se establece categóricamente que si -- transcurrieron los tres años siguientes al vencimiento de cada plazo sin que se presentara la solicitud de renovación o se --- efectuara el pago correspondiente caducará la marca y pasará al dominio público.

La renovación del registro de una marca se solicitará ante el Departamento de la Propiedad Industrial, en escrito por duplicado.

Para conservar los derechos del registro de una marca que no haya podido explotarse, se presentará al Departamento de la Propiedad Industrial una manifestación exponiendo de esta -- circunstancia, antes de que concluya el período de cinco años , desde el día en que se suspenda la explotación, con la manifes- tación se enterarán derechos por valor de \$ 5.00 pesos". (44)

##### 5. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Esta ley es de 31 de diciembre de 1942 y rigió desde - el 1<sup>o</sup> de enero de 1943, y lleva el nombre de Ley de la Propie--- dad Industrial, porque se precisan y definen los derechos rela-

tivos de la propiedad industrial y se protegen los intereses de los titulares de éstos y los del público, también esta ley toma en cuenta los Principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, Washington y La Haya.

Mencionaremos las reformas mas importantes en cuanto a materia de registro en ésta ley, en lo que se refiere a las marcas:

"Se reduce a 10 años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes (art. 132).

Se incluyen reglas que permiten a los propietarios --- hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente (art. 140), estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar --- que pierdan su carácter distintivo de los productos que apare----cen, denotativo también de su procedencia, ya que el público --- tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artí----culos o productos que se fabrican o venden al amparo de una --- marca determinada, pueda adquirirlos posteriormente, sin nece-  
sidad de detenido exámen y sin riesgos de confusión (arts. 151 a 154). Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las --- marcas por usuarios registrados (arts. 158 a 167).

Se suprimió el procedimiento para obtener las revoca----ciones de las resoluciones administrativas, (nulidad, extinción por falta de uso, de falsificación, imitación, uso ilegal de --- marcas, de oficio sea declarado un registro de marca), que la -  
Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados in-  
conformes con dichas determinaciones administrativas podrían ---

ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consecuentemente, al no consignar la nueva ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo. Aun cuando en la exposición de motivos se explica que el procedimiento relativo al juicio especial de revocación se suprime, a fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la administración". (45)

Antes del juicio de amparo se podía promover el recurso de reconsideración, en los casos establecidos por la misma ley, en la siguiente forma: "En las resoluciones de la Secretaría de Economía, por las que impongan sanciones, podrá solicitarse su reconsideración ante la propia Secretaría, por parte interesada, mediante un escrito que con las pruebas que se juzguen pertinentes, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya comunicado la resolución impugnada, la ejecución se suspenderá si el interesado garantiza el importe de la multa.

La Secretaría podrá allegarse cuantos elementos de prueba estime necesarios para la mejor resolución del recurso y dentro del plazo de 30 días lo resolverá según proceda". (46)

"Se otorga un plazo de gracia de 2 años (antes de 3 años) y si no se presenta la solicitud o se efectúa el pago, caducará la marca (arts. 168 a 170 de la ley y el artículo relativo de la ley de 1928 es el 24)". (47)

(45) RANGEL MEDINA, DAVID, ob. cit., pp. 45, 46 y 47.

(46) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 96.

(47) Idem. ob. cit., p. 97.

La Secretaría de Economía al efectuar el trámite administrativo, "cuando recibe la solicitud de registro de una marca y la obligación de los solicitantes de pagar la tarifa respectiva, a más tardar, el quinto día de presentada la solicitud, a diferencia de la ley de 1928 que el plazo que fijaba pagar era a más tardar de 3 días de presentada la solicitud". ---  
(48)

39  
CAPITULO III

PAPEL DEL REGISTRO DE MARCAS EN LA LEY DE INVENCIONES  
Y MARCAS

1. El registro como fuente del derecho exclusivo.

Este capítulo lo analizaremos de acuerdo a la Ley de - Invencciones y Marcas vigente, que abrogó a la Ley de Propiedad Industrial, de 1942. La Ley vigente fue publicada en el "Diario Oficial" de 10 de febrero de 1976 y entró en vigor, de acuerdo a su primer artículo transitorio, al día siguiente de su publicación, es decir, el día 11 de febrero de 1976.

Esta Ley fue reformada el día 16 de enero de 1987, --- ésta reforma publicada en el "Diario Oficial".

El registro como fuente del derecho exclusivo está --- contemplado en el artículo 88, de la Ley de Invencciones y Mar--- cas, vigente, que dice: "El derecho de uso exclusivo de una --- marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comer--- cio y Fomento Industrial".

El artículo 89, de la Ley de Invencciones y Marcas nos indica quiénes pueden solicitar el registro: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que -- establecen esta ley y su reglamento".

El mismo artículo continua señalando que: "Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales

quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste".

El artículo 75, del Reglamento establece que: "Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 kilogramos, conteniendo los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 de la Ley. Se expresará la denominación de la marca o, en su caso, si se trata de innominada o mixta, así como la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, precisando el país, la población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá acreditarse la existencia del establecimiento, o del principal si cuenta con varios". (49)

El derecho al uso exclusivo de una marca, se demuestra mediante un título, de acuerdo al artículo 110, de la Ley de Invencciones y Marcas, vigente, al establecer que: "El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad".

## 2. Principales conflictos que se suscitan entre los registros.

El artículo 92, de la Ley de Invencciones y Marcas, vigente, establece que: "Cuando el registro se solicite por persona distinta al titular de una marca registrada, para artículos o servicios similares a los que ésta protega y, a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pudiera causar confusión en los consumidores, se negará el registro si procede

(49) Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 30 de agosto de 1988.

una vez desahogado el trámite a que se refiere el artículo 106<sup>o</sup> y éste artículo se refiere al exámen de novedad que se le práctica a la marca.

Y el artículo 106, establece que: "Si al practicarse - el exámen 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 existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga 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 perderá la fecha legal".

El artículo 91, en sus fracciones XXI, XXII y XXIII, - establecen que:

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

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

XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o

similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad".

El artículo 107, segundo párrafo, dispone que: "Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a un nuevo exámen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este exámen 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".

El artículo 108, previene que: "Si alguno de los registros marcarios citados como anterioridad, respecto a una solicitud de registro, se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad, o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado, o de oficio, será suspendido el trámite de la solicitud, hasta que se dicte la resolución correspondiente".

El mismo precepto agrega que: "Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida".

Estos son los conflictos más importantes de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, vigente. Estos conflictos son resueltos por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pero en forma específica por la Dirección de Marcas, Resolución y Seguimiento.

### 3. Vigencia y Conservación.

La vigencia de la marca es de 5 años y la conservación es de acuerdo a la renovación. La renovación es antes de que se

cumplan los 5 años de vigencia, debe ser ésta renovación 6 meses antes que se terminen los 5 años o 6 meses después de los 5 años (plazo de gracia). Esto lo vamos a analizar de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, vigente.

Según el artículo 112, de la Ley de Invenciones y Marcas, "los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables".

El mismo precepto agrega que: "La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación".

El capítulo sexto, de la Ley de Invenciones y Marcas regula la renovación del registro de marcas, en los artículos 139 y 140.

Artículo 139. "La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo. Podrá, sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, contado a partir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca".

Artículo 140. "La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare, comprobación que se efectuará independientemente de la señalada en el artículo

lo 117, de la Ley. Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará, para que proceda la renovación de todos los registros, que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en algunas de dichas clases".

#### 4. Conclusión de sus efectos.

La conclusión de los efectos de la marca se produce -- por extinción, nulidad, caducidad y cuando el titular del registro solicita la cancelación.

El artículo 115, de la Ley establece que: "La marca -- debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente".

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

Conforme al artículo 147, de la Ley, el registro de -- una marca es nulo:

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

II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con ante--

rioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a -- los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber -- usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

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

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

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

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

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

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las --

fracciones IV y VI, en un plazo de tres años, la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses.

Los plazos mencionados se computarán a partir de la -- publicación del registro en la Gaceta de Invenções y Marcas".

El artículo 148 dispone que: "Caducarán de pleno de-- recho los registros de las marcas que no se renueven en los -- términos del Capítulo VI del presente Título Cuarto de esta -- ley".

Y el artículo 149: "Además de los casos establecidos -- en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca -- si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en de-- nominación 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 signifi-- cación distintiva, como medio de identificar el correlativo --- producto o servicio a que se aplique".

El mismo precepto agrega que: "Al efecto se observará -- el procedimiento marcado en el Título Octavo de la presente ley -- y la denominación de que se trate pasará al dominio público -- a partir de la fecha en que se publique en el "Diario Oficial" de -- la Federación la declaratoria correspondiente".

Por su parte, el artículo 150, de la Ley establece --- que: "El titular de una marca registrada podrá solicitar por -- escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir la -- ratificación de la firma si lo concidera necesario".

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

Finalmente, dice el artículo 151 que: "La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación".

Dentro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se encuentra la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y dentro de ésta se encuentra la Dirección de Marcas, Resolución y Seguimiento, que es la encargada en forma general de todo el trámite de la marca, (solicitud, expedición, renovación, etc.).

## PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REGISTRO

1. Principio de la territorialidad.

En México la marca registrada tiene un ámbito de protección circunscrito al país. En Estados Unidos hay dos clases de marcas: las nacionales y las estatales.

En relación a este principio, Justo Nava Negrete, opina que, "La evaluación y apreciación del principio de novedad de la marca se encuentra limitada y sujeta al principio de la territorialidad, es decir, debe entenderse referida la eficacia jurídica de las marcas únicamente en el territorio nacional".

El mismo autor agrega que:

"En vista de lo cual, no podrán constituir válidamente o tener influencia alguna en cualquier marca que se conceda en nuestro país, aquellas anterioridades que resulten de otros países extranjeros". (50)

En relación al principio de la territorialidad, David Rangel Medina, nos dice que, "La protección de la marca está circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se registra una marca en México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a este país. Si se quiere que el derecho sobre esta marca sea respetado en Estados Unidos o en Japón, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de dichos países. Esto se debe al principio de la territorialidad, según el cual el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se tiene registrada". (51)

(50) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 189 y 190.

(51) La protección de las marcas notorias, en "Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Penales", No. 4, Vol. II, Oct.-Dic., 1984, pp. 360 y 361.

## 2. Principio de la especialidad.

Un registro de marca se otorga para distinguir un grupo de mercancías o servicios. En la solicitud de registro se dice para qué artículos o para qué servicios quiero la exclusividad. El reglamento establece las clases.

David Rangel Medina al respecto nos dice que: "El principio de la especialidad de la marca consiste en otra limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular. Esta restricción tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares".

El mismo autor agrega que:

"Suscita dudas la aplicación de la especialidad cuando la índole, el destino, la naturaleza, el funcionamiento o el nombre de las mercancías colocan a éstas en zonas fronterizas, en sectores imprecisos. Orientada a definir tal ambigüedad, la legislación de todos los países ha creado catálogos, índices, listas de productos y de servicios agrupándolos en categorías llamadas clases". (52)

En el campo de las marcas notorias, es especial, "en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y que de aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como la de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Lo que quiere de-

(52) La protección de las marcas notorias, en Revista Mexicana de Justicia, ob. cit., p. 361.

cir que de esa misma marca puede apropiarse cualquier otra persona para distinguir productos de diferente clase". (53)

Se le llama a la especialidad de la marca, "a la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para — que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a — productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue". (54)

Es especial la marca, "ya que la marca se encuentra -- referida exclusivamente a productos o servicios determinados , y que esta regla es reconocida expresamente por la doctrina, jurisprudencia y por las legislaciones marcarias de los diversos países", a dicha regla nuestra, Ley de Invenciones y Marcas, vigente, hace alusión al referirse al artículo 90, que nos dice lo que puede constituir una marca. (55)

Como una excepción a la regla de la especialidad es , "la similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como — coadyuvantes a ese criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito acentuar o reafirmar una mayor objetivación (satisfacción de idénticas necesidades, destino a la misma clientela, el mismo uso, etc.). — En todo caso, es a la Administración (discrecionalmente), o en última instancia a los tribunales (interpretación) a quienes — compete decidir esta cuestión tal como ocurre en los diversos países". (56)

Lo cierto es, que las resoluciones o fallos que se — emitan sobre la similitud o afinidad entre los productos o servicios determinados, "deberán constreñirse a razonamientos ló—

(53) Revista Mexicana de Justicia, ob. cit., p. 362.

(54) NAVA NEGRETTE, JUSTO, ob. cit. p. 181.

(55) Idem., ob. cit., p. 183.

(56) Idem., ob. cit., p. 186.

gicos y apegados a la ley, para el efecto de perseguir los siguientes propósitos:

a) Evitar la arbitrariedad y antijuricidad, y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, y

b) Salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor evitándole de que incurra en error y confusión en la elección de un producto o servicio determinado". (57)

### 3. Clasificación de productos y servicios.

Esta clasificación de productos y servicios, es de acuerdo al Arreglo de Niza, de 1957, relativo a la Clasificación Internacional que se aplica a las marcas de fábrica o de comercio.

El artículo, cuarto transitorio, del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 30 de agosto de 1988, establece que: "Entretanto se publica en la Gaceta de Invenciones y Marcas y entra en vigor la clasificación de los productos y servicios a que se refiere el artículo 79 de este Reglamento, seguirá en vigor la contenida en el artículo 56, del Reglamento citado en primer término en el Artículo Segundo Transitorio", o sea es el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 20 de febrero de 1981.

En la Gaceta de Invenciones y Marcas, Volumen Extraordinario XIV, se publica la clasificación de productos y servicios a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento antes mencionado, y en la primer regla de aplicación establece que: "La clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas a que se refiere el punto anterior y estas reglas de aplicación entrarán en vigor el 27 de noviembre de 1989".

(57) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 186.

La clasificación de productos es la siguiente:

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales, materias plásticas - en estado bruto; abonos para la tierra; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos, destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, laces; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; - materias titóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; - productos para absorber, regar, y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores y materias de alumbrado); velas, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, --

productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas-herramientas; motores --- (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos - agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; - aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de - previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) y las computadoras; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de -- producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, -- de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aéreas o marítima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; -- explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; -- pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); Materias plásticas para embalaje (no comprendidas en -- otras clases); barajas; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y -- productos de estas materias no comprendidos en otras clases; -- productos en materias plásticas semielaboradas; materiales que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero; productos de --

estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animal; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y talabartería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos - no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ébano, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el manejo o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; materiales de limpieza; viruta de hierro (estropajo metálico, de acero); vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles y fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, broches, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, estereras, linoleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de porte no comprendido en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas - (cerillos, fósforos)".

La clasificación de servicios es la siguiente:

"Clase 35. Publicidad y Negocios.

Clase 36. Seguros y Finanzas.

Clase 37. Construcciones y Reparaciones.

Clase 38. Comunicaciones.

Clase 39. Transporte y Depósito.

Clase 40. Tratamiento de Materiales.

Clase 41. Educación y Esparcimiento.

Clase 42. Varios".

Por último, mencionaremos las reglas de aplicación más importantes de acuerdo a la práctica:

"I. La autoridad procederá a la reclasificación de las marcas registradas, al solicitarse su renovación. Dicha renovación se solicitará mediante el formato que para tales efectos - se publica en esta Gaceta.

II. En caso de que los productos o servicios que ampare una marca registrada conforme a una clase de la clasificación del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 20 de febrero de 1981, pueden comprendidos en dos o más clases de la nueva clasificación, y con el fin de respetar la fecha legal, - el registro marcario se reclasificará automáticamente por la -- autoridad, en tantas clases como le correspondan, lo cual hará del conocimiento del titular de los derechos.

Posteriormente a que el particular reciba el oficio — que tenga por renovada la marca, y en un plazo improrrogable de tres meses contados a partir de la notificación del mismo, éste podrá hacer las observaciones que considere pertinentes en cuanto a la reclasificación, la limitación de productos o servicios reclasificados y por ende las clases a que éstos correspondan, podrá hacerse en cualquier tiempo.

III. Si como consecuencia de la reclasificación de los productos o servicios que aparece una marca, éstos caen en alguna clase que comprenda productos o servicios adicionales a los originalmente amparados por la marca, la protección que la autoridad brinde a su titular, se limitará a los productos o servicios amparados por el registro marcarío original.

IV. Si el registro marcarío a reclasificarse incluye algún diseño, el solicitante deberá anexar a su solicitud de renovación cinco etiquetas de la marca tal y como aparece en la Gaceta de Invenciones y Marcas respectiva o, en su defecto, cinco fotocopias de la misma.

V. La solicitud de renovación solo procederá si el interesado cumple con estas reglas y los demás requisitos que señalan la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.

VI. En el caso de las marcas a que se refiere el artículo 99, de la Ley de Invenciones y Marcas, se podrán presentar tantas solicitudes como clases correspondan conforme a la nueva clasificación, en cuyo caso se enterarán los derechos de registro que procedan para cada solicitud conforme al artículo 66, fracción III, incisos b) y c) de la Ley Federal de Derechos.

VII. Las solicitudes de registro de marcas que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor la clasificación de productos y servicios (27 de noviembre de 1989), se ---

resolverán de conformidad con la clasificación contenida en el artículo 56, del Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de febrero de 1981.

El artículo 56 antes mencionado, se refiere a la clasificación anterior de productos (55 clases), y servicios (20 clases).

VIII. Las solicitudes de renovación de registros marcos, que se encuentren en trámite al entrar en vigor la reclasificación, se resolverán exclusivamente por lo que hace a la renovación, sin reclasificar productos o servicios.

IX. Se deja sin efecto la Gaceta de Invencciones y Marcas, Volumen Extraordinario XIII, puesto en circulación el 25 de noviembre de 1988, que indicaba otras reglas de aplicación.

#### 4. Registros Internacionales.

La idea del registro internacional de marcas surgió desde, "el Congreso de París de 1878, asimismo fue objeto de examen en 1880 y en 1883, y empezó a tomar cuerpo en la Conferencia de Roma de 1886, hasta que encontró finalmente su realización en la Conferencia de Madrid de 1891". (58)

"El objetivo esencial es la de permitir al titular de un registro nacional obtener la protección de su marca en varios países extranjeros, por un depósito único, hecho en una sola lengua y en una sola administración central". (59)

"México originalmente se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909 (Diario Oficial de 13 de septiembre de 1909), después mediante decreto de 9 de marzo de 1943 (Diario Oficial de 6 de abril de 1943), se ordenó que a partir del 10 -

(58) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 223.

(59) Ibidem.

del citado mes y año dejaría de estar en vigor, en todo el territorio nacional el mencionado Arreglo" (60)

Es necesario mencionar que, "México con motivo de su adhesión al Arreglo de Madrid, expidió un Reglamento para el Registro de las Marcas Internacionales mediante decreto de 9 de noviembre de 1909 (Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909), en virtud del cual se indicaba específicamente las condiciones y formalidades que debía cumplir el titular de una marca de fábrica o comercio, domiciliado en nuestro país para asegurarse la protección de su marca en los Estados miembros del mencionado Arreglo, así como las funciones que desempeñaría al respecto la Oficina de Patentes y Marcas de México". (61)

En la Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, mencionaba que, "Por virtud de su adhesión al Arreglo de Madrid, nuestro país contrajo la obligación de inscribir y proteger, en diversas clases nacionales, todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna, realizando al efecto una labor de inscripción y exámen que con frecuencia ha resultado innecesario, ya que sólo se explota en México un número relativamente corto de marcas internacionales". (62)

Tiempo después se crea otro registro internacional, ya que, "la Oficina Internacional de la OMPI, preparó un proyecto de tratado, el cual finalmente fue objeto de exámen y discusión en la Conferencia Diplomática sobre Propiedad Industrial celebrada en Viena en junio de 1973, siendo aprobado el 12 del mismo mes y año, el Tratado y su Reglamento". (63)

Haremos mención de las diferencias entre el Arreglo de

(60) RAYA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 224.

(61) Ibidem.

(62) Idem, ob. cit., pp. 224 y 225.

(63) Idem, ob. cit., p. 226.

Madrid y el Tratado de Viena, en relación a los registros internacionales y que son: "en el Arreglo de Madrid, sólo puede ser objeto de registro internacional una marca que esté ya registrada en la Oficina Nacional, de un Estado miembro, mientras que en el Tratado de Viena no se exige un registro previo; además en virtud del Arreglo de Madrid, la anulación del registro nacional que sirve de base durante los primeros años del registro internacional, entraña la anulación del registro internacional, en el Tratado de Viena no existe esa dependencia", en esta última diferencia se refiere cuando los efectos de la marca duraban 20 años. (64)

Los Principios Generales del Arreglo de Madrid más importantes son:

"Transcurrido un plazo de cinco años a partir del registro internacional, éste quedará independiente de la marca nacional anteriormente registrada en el país de origen (art. 6 -- del Arreglo).

La duración de protección del registro internacional es de veinte años, que puede ser renovado por períodos iguales indefinidamente (arts. 6 y 7 del Arreglo)". (65)

Haremos mención de los motivos de México para denunciar el Arreglo de Madrid, que son:

"Además de las razones que provocaron la salida del Brasil, consistentes en que el registro internacional ocasionaba a la Administración Nacional un trabajo considerable y gastos inútiles, y en que los nacionales mostraban poco interés por el registro internacional, México tuvo como otra causa de --

(64) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 226.

(65) Idem., ob. cit., p. 229.

terminante la controversia originada en su negativa a proteger las marcas internacionales que comprendiesen más de una clase de mercancías, de conformidad con la clasificación mexicana, a menos que se hiciese la división respectiva y un depósito internacional por cada clase. La Oficina Internacional de Berna se abstuvo de registrar las negativas de protección, sosteniendo que debía distinguirse entre marcas depositadas directamente en un país unionista distinto del país de origen de la marca y marcas depositadas en la Oficina Internacional, quedando estas últimas sometidas al régimen especial establecido por el Arreglo. El gobierno mexicano consideró tal interpretación como correcta, pero reconociendo a la vez que se obligaba sin compensación ni provecho a colocar cada marca internacional en múltiples clases nacionales", estos son los motivos por los que México dejó de pertenecer al Arreglo de Madrid, de una manera muy acertada para el beneficio del país. (66)

México actualmente no pertenece a ningún Tratado, Arreglo Internacionales en lo que se refiere a materia de Registros Internacionales.

(66) RANGEL MEDINA, DAVID., El Derecho Marcario en América Latina, en "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", No. 17, enero-junio de 1971, México, D.F., pp. 29 y 30.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE LA --  
MARCA

1. Autoridades que conocen del registro.

La autoridad que conoce del registro es en forma específica la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y para el trámite exclusivamente del registro de la marca, es la Dirección de Marcas, Resolución y Seguimiento.

La autoridad que conoce del registro de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, (artículo 100), y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, (artículo 75), es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

2. Solicitud para el registro de una marca.

El artículo 100, de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente, establece que: "La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar la denominación de la -- marca o su condición de innominada o de mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el reglamento".

El mismo artículo dice que a la solicitud se acompañará:

"I. La descripción de la marca, que terminará con las

reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias.

II. Los ejemplares de la impresión de la marca con las características que establezca el reglamento.

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.

El artículo 101, ordena que: "En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Podrá, sin embargo solicitarse para todos los productos o servicios de una clase. Cuando se trate de productos o servicios no clasificados, siempre deberán especificarse.

No podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas".

El artículo 102, por su parte señala: "Al solicitarse el registro de una marca no podrán reservarse elementos que no aparezcan en los ejemplares exhibidos.

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca sin denominación, tampoco deberán aparecer palabras en la etiqueta que constituyan o puedan constituir una marca; o palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público consumidor".

Estos son los requisitos que establece la Ley de Inven

ciones y Marcas, vigente. Mencionaremos los requisitos que establece el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente.

El artículo 75, señala que: "Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 Kilogramos, conteniendo los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 de la Ley".

El artículo 76 que: "La solicitud a que se refiere el artículo 75 del Reglamento, se presentará en el formato cuyo texto se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y el cual contendrá 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 del 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 pegar 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 que consiste dicha marca y los elementos de que se compone.

f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca también aparezca en ella.

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título definitivo si contiene las menciones a que se refiere este artículo\*.

Mencionaremos los documentos que se deben de anexar al presentar la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al instructivo que proporciona la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y que dice:

\*1. Presentar por duplicado la Solicitud de Registro de Marca anexa a este instructivo, indicando todos los datos -- que en ella se requieren (con firmas original en cada copia y -- escrita totalmente a máquina).

2. Ocho etiquetas de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cm ni menores de 4 cm.

3. Ocho etiquetas a colores (sólo en el caso que se trata de proteger un conjunto en el que intervengan colores).

4. Una carta poder (en caso de que el registro se solicite por medio de un tercero).

5. Original o copia certificada del Testimonio que acredite la existencia de la sociedad, así como las facultades de su representante y, en su caso, las de conferir poderes a nombre de la misma (si el registro lo solicita una persona no-ral)".

Haremos mención de la forma en que se presenta la solicitud de registro de una marca ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo al instructivo que proporciona la misma Dirección:

"1. Exhibir la documentación ante la Ventanilla de Liquidaciones para su cotización de acuerdo a la Ley Federal de Derechos.

2. Pagar los derechos correspondientes en la Caja de Hacienda.

3. Regresar a la Ventanilla de Liquidaciones y entregar el comprobante de pago.

4. Acudir a la Ventanilla de Oficialía de Partes para recibir la copia de la solicitud debidamente sellada con la fecha y hora de recepción".

Ahora mencionaremos las cuotas que hay que cubrir a la Caja de Hacienda, de acuerdo al artículo 66, de la Ley Federal de Derechos, de 31 de diciembre de 1981, que dice:

"Artículo 66.- Por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la legislación en materia de invenciones y marcas, se pagará el derecho sobre invenciones y marcas conforme a las siguientes cuotas:

I. Por el estudio de solicitudes de una marca para --- aplicarse:

a un solo producto o servicio de una clase cualquiera.  
..... 46,500

de dos a diez productos o servicios de una sola clase.  
..... 92,500

a más de diez productos o servicios o para todos los productos o servicios de una sola clase..... 185,000

a) Por el reconocimiento de cada derecho de prioridad.  
..... 139,000

b) Por la comprobación de uso efectivo de la marca....  
..... 92,500

c) Por la comprobación de uso en una clase diferente a aquella en la cual se tuvo por comprobado el uso efectivo..... 185,000

d) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en su clase..... 92,500

e) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en otra clase..... 185,000

II. Por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante y por cada solicitud de prórroga..... 23,500

III. Por el registro y expedición del título en caso de nueva solicitud..... 92,500:

3. Exámenes que se deben de practicar a la solicitud del registro de una marca.

a) Examen administrativo:

El artículo 103, de la Ley de Invenciones y Marcas, -- vigente, establece que: "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".

La misma ley previene en su artículo 104: "Si la solicitud o los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se le hará saber al solicitante para que los modifique. No se permitirá que en los nuevos documentos se hagan alteraciones o --- adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibi--- dos, ni adiciones o modificaciones en las cláusulas de las re--- servas, en forma tal que las hagan aparecer distintas en esen--- cia de como fueron presentadas originalmente".

El mismo artículo establece que:

"Los nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al

efecto señale la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, - el cual no excederá de dos meses. Si cumplido este plazo no se presentaren correctamente, se considerará abandonada la solicitud y perderá la fecha legal de presentación".

El artículo 78, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente, se refiere también al exámen administrativo y dice: "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".

b) Examen de novedad

Conforme al artículo 105: "Satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el exámen de novedad a efecto - de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos".

4. Situaciones en que se suspende el trámite administrativo.

1. Cuando se practica el exámen de novedad y se encuentra 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 casos de las fracciones XII a XIII del artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas, se notifica al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 45 días (artículo - 106, de la Ley).

2. Cuando alguno de los registros marcarios citados co

no anterioridad, respecto a una solicitud de registro, se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, extinción o nulidad, pendiente de resolución, de oficio o a petición del interesado, será suspendido el trámite de su solicitud, hasta que sea dictada la resolución correspondiente (artículo 108, de la Ley).

3. Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista 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 (artículo 107, primer párrafo, de la Ley).

4. Si la modificación de la marca constituye una sustitución de la misma, se sujetará a un nuevo examen, pero si se encuentra 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 (artículo 107, segundo párrafo, de la Ley).

5. Condiciones que se deben de cumplir para el registro de la marca y expedición del título correspondiente.

Las condiciones que se deben de cumplir o requisitos para la expedición del título; es seguir los pasos que señalan la Ley de Invencciones y Marcas y su Reglamento.

Uno de estos requisitos es la de presentar la solici---

tud en la forma que señala el instructivo para solicitar el registro de marca, que proporciona la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y que es en la siguiente forma:

\*1.- Datos de la Marca:

- Tipo de Marca.

Cruce el cuadro correspondiente (sólo uno de ellos)- si la marca está constituida por:

Nominativa.- Cuando la marca esté constituida por una o más palabras.

Innominada.- Cuando la marca sólo esté constituida por un diseño o logotipo.

Mixta.- Cuando la marca esté constituida por la combinación de palabra (s) con un logotipo o diseño.

- Denominación.

Anote el nombre de su marca. Cuando se trate de registrar sólo un diseño o logotipo, deberá anotar la palabra "Sin denominación", y si se tratara de una marca donde además del nombre interviene un diseño o logotipo, anote la denominación de la marca y las palabras "y diseño".

- Productos o servicios que protege.

Especifique los productos o servicios que desea proteger con la marca. (Deben pertenecer a una sola clase de la Clasificación Oficial).

- Clase.

Anote el número de clase de acuerdo a la Clasificación Oficial.

- Cruce el cuadro correspondiente si su marca sólo ampara:

1 producto  
 De 2 a 10 productos  
 Toda la clase.

- Uso de la Marca.

Si la marca se ha usado anote la fecha en que empezó a usarla (no se trata de la fecha de presentación, - ni de registros anteriores).

Si no la ha usado (deberá cruzar el cuadro no se ha usado).

2.- Datos del Establecimiento.

Tipo: Cruce el cuadro según su actividad.

Ubicación del Establecimiento.

Anote el domicilio (calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, asentando su clave respectiva). Si cruzó industrial y comercial, y el domicilio fuera distinto, señale los dos.

3.- Reclamación de prioridad (si la hay).

Este apartado debe ser llenado únicamente en el caso de haber solicitado el registro de la marca en el extranjero y quiera reclamarse su prioridad.

4.- Este apartado es para uso exclusivo de la Direc---  
 ción.

5.- Datos del Titular:

- Nombre. Anote el nombre completo de la persona, ya sea física o moral, señalando la clave (en su ca---so).

- Nacionalidad. Anote la nacionalidad del solicitant-

te, asentando la clave del país.

- Domicilio. Anote la calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, asentando su clave respectiva.

#### 6.- Datos del Apoderado.

Este apartado sólo será llenado en caso de que la solicitud de registro de marca sea tramitada por un tercero.

- Nombre. Anote el nombre completo del Apoderado Legal, señalando la clave (en su caso).
- Anote la nacionalidad del Apoderado, asentando la clave del país.
- Anote el lugar y fecha donde presenta la solicitud, así como nombre y firma del solicitante o apoderado.
- Domicilio. Anote la calle, número, colonia, código postal, población, estado, país, asentando su clave respectiva.

#### 7.- Descripción y Reservas.

- Reservas. Deberá anotar expresamente todas y cada una de las palabras, figuras y colores de las cuales desee que se le protejan.
- Exclusión de leyendas no reservables. Aquí deberá anotar todas y cada una de las palabras y figuras que no sean reservables de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, o que por razones de interés público no sean susceptibles de registro y que formen parte de su etiqueta; ejemplo: Hecho en México, etc.

8.- Etiqueta o espécimen de la marca.

En el recuadro deberá pegar una etiqueta de su ---  
marca.

9.- Documentos que se anexan.

10.- Este apartado es para uso exclusivo de la Direc-  
ción".

El otro requisito es que a la solicitud de registro de  
marca se le practiquen los exámenes administrativo y de novedad  
y no exista ningun impedimento legal para detener el trámite de  
la solicitud.

En efecto, según el artículo 109, de la Ley: "Con-----  
cluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos\_  
legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la  
marca y la expedición del título. De no cubrirse los derechos -  
dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser me--  
nor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada, de pleno --  
derecho la solicitud".

El mismo artículo establece que:

"Hasta antes de requerir el pago de derechos, la Secre-  
taría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar al inte-  
resado cualquier requisito u obstáculo para el registro, deriva-  
do de los exámenes a que se refieren los artículos 103 y 105 de  
esta ley o por causa superveniente".

En forma general, estos son los requisitos o condicio-  
nes que se deben de cumplir para el registro de la marca y la -  
expedición del título correspondiente.



DIRECCIÓN GENERAL DE INVENCIÓNES  
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
SOLICITUD DE REGISTRO  
DE MARCA

PARA JOY EXAMEN DE LA DIRECCIÓN  
DE INVENCIÓNES Y MARCAS Y PARA

FECHA  
NÚMERO

## 1.- DATOS DE LA MARCA

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA  ENCERRADA  MIXTA

DESIGNACIÓN \_\_\_\_\_

PRODUCTO O SERVICIOS QUE PROTEGE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CLASE \_\_\_\_\_

1 PRODUCTO  2 O MÁS PRODUCTOS  TODA LA CLASE

SI LA MARCA SE HA USADO, INCLUIR FECHA DE ANCIOS \_\_\_\_\_ NO SE HA USADO

## 2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO INDUSTRIAL  COMERCIAL  SERVICIOS

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 3.- RECLAMACION DE PRIORIDAD (SI LA HAY)

\_\_\_\_\_

## 4.- SE CONCEDE PRIORIDAD

SI  NO  FECHA EN QUE SE CONCEDE \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN TIENE LA PRIORIDAD \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 5.- DATOS DEL TITULAR

NOMBRE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6.- DATOS DEL APODERADO

NOMBRE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTA: SE AUTORIZA LA CLASE OPERACIONAL DE ESTA FORMA SIEMPRE Y CUANDO SE HA PAGO EL DERECHO

600-100

DESCRIPCIÓN Y RESERVAS		
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA: LA MARCA CONSTA DE SUSTANCIAMENTE EN SU REPRESENTACIÓN DEL CUADRADO APAREJE EN LA ETIQUETA EN EL ESPECIMEN DE LA MARCA		
RESERVAS		
FOLIOS DE REFERENCIA AL REGISTRO		
1-ETIQUETA: ESPECIMEN DE LA MARCA	2-DOCUMENTOS ANEXOS	
	DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD	PARA SER EXAMINADO DE LA DISEÑO
	IMPRESIONES DE LA MARCA BLANCO Y NEGRO	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	IMPRESIONES DE LA MARCA A COLORES	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	OTRA APODERAMIENTO N.º DE MARCA Y N.º RESERVAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	TESTIMONIO QUE COMPROBEN LAS FACILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN EL PAIS DE ORIGEN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	OTRO DOCUMENTO QUE COMPROBEN LAS FACILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN EL PAIS DE ORIGEN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>_____ N.º MARCA</p> <p>_____ F. MARCA</p>		
REGISTRO DE MARCA		
FECHA DE LA MARCA	N.º DE REGISTRO	
_____	_____	
<p>EL EFECTO DE ESTABLECIMIENTO EN LA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APPLICABLES.</p> <p>DE ACUERDO CON LA LEY DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL DIRECTOR GENERAL DE MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p> <p>ALFARO, EFECTIVO NO REGISTRO</p>		

6. Características del título de la marca registrada.

Las características del título de la marca registrada están contenidas o reguladas por el artículo III, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dice: "En los títulos se hará constar: número de la marca, fecha legal del registro y la de prioridad en su caso; fecha de expedición del título; nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo".

El mismo artículo establece que:

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

7. Negativa del registro.

La negativa del registro de la marca es decretada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se esté en alguno de los supuestos del artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas.

La negativa de registro de una marca se comunica a quién está solicitándola por medio de un oficio, que está firmado por el Subdirector (a) de Marcas.

El Oficio de negativa de registro de marca deberá fundarse de acuerdo al artículo 17, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, fracción III. También estará basado en el artículo cuarto, fracción XVI,

inciso b), del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y reformado en su artículo 4º, fracción XVI, el 10 de agosto de 1987.

El artículo 17, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, establece -- que:

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

III.- Trámite y, en su caso, autorizar las solicitudes de registro o de publicidad de patentes o certificados de invención, de mejoras, de dibujos o modelos industriales, de marcas, de denominaciones de origen, y de avisos o nombres comerciales, así como el registro de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y la conservación de los derechos que establezcan los ordenamientos legales? (67)

El artículo 4º, fracción XVI, inciso b), del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -- establece que:

(67) Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Publicado en el "Diario Oficial" de 16 de --- Marzo de 1989.

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

"Artículo 4<sup>o</sup>.- El Contralor Interno y los Directores - Generales que a continuación se indican, quedan facultados para realizar los siguientes actos:

XVI.- El Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico:

b) Firmar las resoluciones relativas a las solicitudes por las que se niegue el registro o publicación de los actos jurídicos (firma de títulos de patentes de invención o de mejoras, de certificados de invención, de mejoras, de marcas, de de nominaciones de origen, etc.)". (68)

Haremos mención de la reforma del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos - de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en su fracción XVI, del artículo 4<sup>o</sup>, Publicado en el Diario Oficial, el día 10 de agosto de 1987, que dice:

"Las facultades a que se refieren los incisos b), c) y d), también podrán ser ejercidas, conforme a su respectiva competencia, por los Directores de Invenciones y Desarrollo Tecnológico, y de Marcas y Asuntos Contenciosos. Las resoluciones - aludidas en el inciso b), podrán ser firmadas también por los - Subdirectores de Invenciones y de Marcas, respectivamente".

Esta última reforma de 10 de agosto de 1987, es el fundamento legal, de los Oficios de negativa de registro de marca\_ sean firmados por el Subdirector (a) de Marcas.

(68) Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Publicado en el "Diario Oficial" de 12 de septiembre de 1985.

8. Recurso contra la negativa.

En contra de la negativa del registro de una marca por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no existe algún recurso que esté establecido en la Ley de Invenciones y Marcas vigente, ya que el recurso que se prevee es únicamente en cuanto a sanciones administrativas y que dice:

"Artículo 231.- Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva".

Entonces lo que procede en contra de la negativa de -- registro de una marca, es la presentación de una demanda de --- amparo, por violaciones al artículo 103, fracción I, 14 y 16 -- Constitucionales.

El juicio de amparo indirecto se tramita ante un Juez de Distrito en materia administrativa. El término para la presentación de la demanda es de 15 días como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo que dice:

"Artículo 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de -- ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos". (69)

(69) ALBERTO TRUEBA URBINA, JORGE TRUEBA BARRERA, Nueva Legislación de Amparo Reformada, 51 edición, Editorial Porrúa, México, 1989, p. 56.

Se promueve el amparo indirecto con fundamento en el artículo 114, fracción II, y 116, de la Ley de Amparo.

Desde que se presenta la demanda de amparo, el Juez de Distrito decide si admite o desecha la demanda dentro de un término de 24 horas (artículo 148, de la Ley de Amparo); al admitir la demanda el Juez de Distrito fijará la fecha para la celebración de la audiencia constitucional a más tardar en un término que no deba exceder de 30 días (artículo 147, de la Ley de Amparo).

En este término se pueden ofrecer toda clase de pruebas (documental, testimonial o pericial, inspección ocular, etc.), excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho (artículo 150, de la Ley de Amparo).

El día de la celebración de la audiencia constitucional se procede a recibir y desahogar las pruebas, los alegatos por escrito, y en su caso el pedimento del Ministerio Público Federal; acto continuo se dictará el fallo que corresponda (artículo 155, párrafo primero, de la Ley de Amparo).

Al concederse el amparo, se le manda copia de la sentencia a la autoridad responsable (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial). En este caso la autoridad responsable no concede el registro de la marca, ya que interpone el recurso de revisión (artículo 87, de la Ley de Amparo).

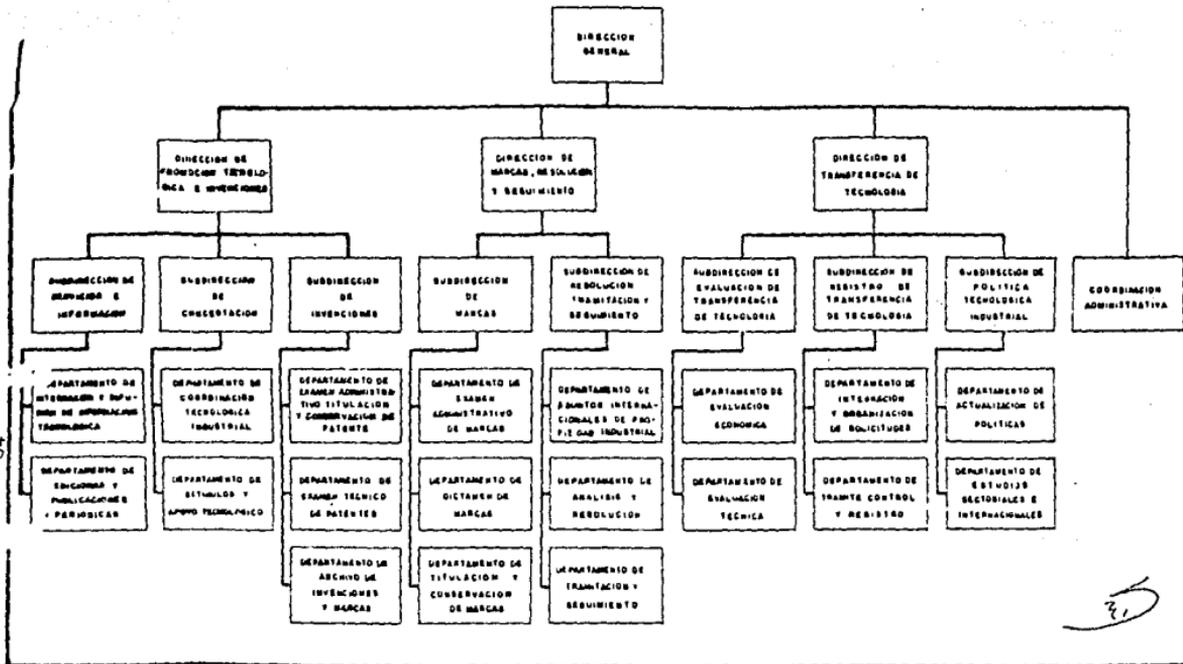
El término para interponer el recurso de revisión es de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida (artículo 86, de la Ley de Amparo).

Al faltar documentos se solicitan al Juzgado de Distrito, a las Autoridades responsables se les notifica por medio -- del Actuario o por correo certificado con acuse de recibo y al quejoso por medio de lista.

El Tribunal Colegiado de Circuito en materia adminis-- trativa calificará la procedencia del recurso de revisión, admi-- tiéndolo o desechándolo, admitido el recurso y hecha la notifi-- cación al Ministerio Público, el Tribunal resolverá dentro del término de 15 días, ya sea concediendo o negando el amparo, --- (artículo 90, de la Ley de Amparo).

Al concederse el amparo se le manda copia de la sen-- tencia a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y ésta procede a efectuar el registro de la marca, previo pago de los derechos que hay que integrar a la ventanilla de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

# DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO



31

## CONCLUSIONES

1.- El registro de la marca y su uso posterior, son -- indispensables para adquirir el derecho al uso exclusivo.

2.- Las leyes en materia de marcas, anteriores a la vigente, sirvieron de base para crear una ley más completa.

3.- La conclusión de los efectos de una marca da lugar para la presentación de otra solicitud de registro para expli--tar dicha marca.

4.- La marca se protege en el país donde se le regis--tra y se utiliza para un producto, varios productos o para toda la clase.

5.- Se debe de incluir en el Título Cuarto, Capítulo - II, de la Ley de Invenciones y Marcas, que es el Trámite del Registro de Marcas, un artículo obligatorio para que el interesa--do verifique las marcas ya registradas o en trámite, para que - de esta forma no se solicite la misma marca.

6.- Se debe de incluir en la Ley de Invenciones y Mar--cas, en el Título Décimo, un Capítulo V, denominado Pago de De--rechos.

7.- Se debe de incluir en el Título Décimo, Capítulo - IV, de la Ley de Invenciones y Marcas, un recurso en contra de la negativa del registro de una marca.

8.- Se debe de incluir en el Título Cuarto, Capítulo - II, de la Ley de Invenciones y Marcas, un artículo que establez--ca un término para el registro de una marca.

9.- El registro de las marcas en México es un benefi--cio para la economía del país.

## BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ SCBERANIS, JAIME, La Regulación de las Inven-  
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología ,  
Editorial Porrúa, México, 1979.

ASCARELLI PULLIC, Derecho Mercantil, Traducción de Fe-  
lipe J. Tena, Notas de Joaquín Rodríguez sobre el De-  
recho Mexicano, México, 1940.

BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO, Tratado de Derecho In-  
dustrial, 1a. Edición, Editorial Civitas, Madrid, ---  
1978.

BARRERA GRAFF, JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, --  
Vol. I, Generalidades y Derecho Industrial, Editorial  
Porrúa, México, 1957.

BREUER MORENO, PEDRO, Tratado de Marcas de Fábrica y -  
de Comercio, 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos ---  
Aires, Argentina, 1946.

FERNANDEZ-MOVCA, CARLOS, El nacimiento del derecho ---  
sobre la marca, en "Revista de Derecho Mercantil", nú-  
mero 102, vol. XLII, octubre-diciembre, Madrid, 1966.

MENDIETA R., SONIA, Evolución Histórica de las Marcas,  
en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y ---  
Artística", año I, enero-junio de 1963, número 1, Mé-  
xico, D.F.

NAVA NEGRETE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editorial  
Porrúa, México, 1985.

RAMELLA, AGUSTIN, Tratado de la Propiedad Industrial ,  
Tomo II, Hijos de Reus Editores, Madrid, 1913.

RANGEL MEDINA, DAVID, Tratado de Derecho Mercario, 1a. Edición, Editorial Libros de México, S.A., México, --- 1960.

\_\_\_\_\_, El Derecho Mercario en América Latina, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 17, enero-junio de 1971, México, D.F.

\_\_\_\_\_, La Protección de las Marcas Notorias, en "Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Penales", No.4, Vol. II, Oct.-Dic., 1984.

RANGEL ORTIZ, HORACIO, El uso de las marcas y sus efectos jurídicos, Tesis UIA, México, 1980.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 16a. Edición, Editorial Porrúa, México, - 1982.

SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

TRUEBA URBINA ALBERTO, TRUEBA BARRERA JORGE, Nueva --- Legislación de Amparo Reformada, 51 Edición, Editorial Porrúa, México, 1989.

## LEGISLACION

Código de Comercio, de 15 de abril de 1884.

Ley de Invenciones y Marcas, Publicada en el "Diario -  
Oficial" de 10 de febrero de 1976.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publica-  
do en el Diario Oficial de la Federación, de 30 de ---  
agosto de 1988.

Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y ---  
Fomento Industrial, Publicado en el "Diario Oficial" -  
de 16 de marzo de 1989.

Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega  
Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, ----  
Directores Generales y otros Subalternos de la Secre-  
taría de Comercio y Fomento Industrial, Publicado en -  
el "Diario Oficial" de 12 de septiembre de 1985.