

00781
13
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

División de Estudios Superiores

LA MARCA NOTORIA

Tesis que para optar por el Grado de Doctor en Derecho presenta el Sr. Licenciado MIGUEL ANGEL ORTIZ BAHENA, bajo la dirección y supervisión del Mtro. Vicente Toledo González

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1990



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E G E N E R A L

	Página
INTRODUCCION.....	i
CAPITULO PRIMERO	
REFERENCIAS HISTORICAS Y ANTECEDENTES	
LEGISLATIVOS	
1.1 RESEÑA HISTORICA.....	2
1.1.1 Epoca Antigua.....	2
1.1.2 Edad Media.....	4
1.1.3 Epoca Moderna.....	5
1.1.3.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.....	7
1.1.3.2 Otros Tratados.....	11
1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES.....	15
1.2.1 Epoca Precolonial.....	15
1.2.2 Epoca Colonial.....	16
1.2.3 Epoca Independiente.....	23
1.2.3.1 Ordenanzas de Bilbao.....	23
1.2.3.2 Primeros Códigos de Comercio y Ley sobre el Registro Mer- cantil.....	24
1.2.3.3 Código de Comercio de 1889..	28
1.2.4 Epoca Moderna.....	28
1.2.4.1 Primeras Leyes de Marcas....	29
1.2.4.2 Ley de la Propiedad Indus- trial de 1942.....	34
1.2.4.3 Ley de Invenciones y Marcas de 1975.....	36
Citas bibliográficas, hemerográficas y de legisla- ción relativas al capítulo primero.....	39

CAPITULO SEGUNDO
 NOCIONES GENERALES

2.1	SIGNIFICACION DE LA MARCA.....	53
2.1.1	Gramatical, Jurídica y Doctrinaria...	53
2.1.2	En la Legislación Nacional.....	55
2.1.3	Criterio de los Tribunales.....	59
2.2	NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.....	64
2.2.1	Teoría de la Propiedad Común.....	64
2.2.2	Teoría de la Propiedad Intelectual...	65
2.2.3	Teoría de los Derechos Inmateriales..	67
2.2.4	Teoría de la Personalidad.....	68
2.2.5	Teoría de la Propiedad Inmaterial....	70
2.3	SISTEMAS PROTECTORES DE LA MARCA.....	74
2.3.1	Sistema declarativo.....	75
2.3.2	Sistema atributivo.....	76
2.3.3	Sistema mixto.....	78
2.3.4	Sistema establecido por la Legisla- ción Mexicana.....	80
	Citas bibliográficas, hemerográficas, de legisla- ción y de jurisprudencia relativas al capítulo se- gundo.....	84

CAPITULO TERCERO
 EL REGISTRO DE LA MARCA EN MEXICO

3.1	OBTENCION DEL REGISTRO DE MARCAS.....	94
3.1.1	Solicitud.....	94
3.1.1.1	Contenido de la solicitud...	95
3.1.1.2	Anexos a la solicitud.....	100
3.1.1.3	Presentación de la solicitud	102
3.1.2	Exámenes.....	103
3.1.2.1	Administrativo.....	103

	Página
3.1.2.2 De novedad.....	106
3.1.3 Concesión del registro.....	110
3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO.....	112
3.2.1 Derechos.....	112
3.2.1.1 Exclusividad del uso de la marca.....	112
3.2.1.2 Licencia de la marca.....	114
3.2.1.3 Transmisión de derechos de la marca.....	118
3.2.1.4 Represión de actos desleales en torno a la marca.....	121
3.2.2 Obligaciones.....	127
3.2.2.1 Comprobación del uso de la marca.....	127
3.2.2.2 Renovación del registro <u>mar</u> cario.....	131
3.2.2.3 Uso de leyendas.....	137
3.2.2.3.1 Marca registrada.....	137
3.2.2.3.2 Ubicación de la fábrica o lugar de producción....	139
3.2.2.3.3 Hecho en México..	141
3.3 PERDIDA DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA.....	144
3.3.1 Caducidad.....	144
3.3.2 Extinción.....	146
3.3.2.1 Por uso en forma distinta al registro.....	146
3.3.2.2 Por falta de uso.....	147
3.3.2.3 Transformación de la marca como nombre genérico.....	148
3.3.3 Nulidad.....	151

	Página
3.3.4 Cancelación.....	159
3.3.4.1 Voluntaria.....	159
3.3.4.2 De oficio.....	161
3.3.5 El artículo 99 de la Ley de Invencio- nes y Marcas como derecho priorita- rio frente a terceros.....	162
Citas bibliográficas, hemerográficas, de legisla- ción y documentales relativas al capítulo tercero...	165
 CAPITULO CUARTO	
PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACION MEXICANA	
4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA.....	180
4.1.1 Asociación Internacional para la Pro- tección de la Propiedad Industrial reunida en 1901.....	180
4.1.2 Comité Económico de la Sociedad de Naciones.....	182
4.1.3 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya, Londres, Lisboa y Esto- colmo.....	185
4.2 CONCEPTO DE MARCA NOTORIA.....	190
4.2.1 Postura Doctrinaria.....	191
4.2.2 Criterio de los Tribunales Federales de México.....	193
4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES MEXICANAS DE MARCAS.....	197
4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA MARCA NOTORIA.....	198
4.5 CONTRADICCION PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	206
4.6 INCORPORACION DE LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.....	211

	<u>Página</u>
4.7 DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CON RELACION A LA REGULACION DE LA MARCA NOTORIA.....	217
4.8 POSIBLES SOLUCIONES.....	220
Citas bibliográficas, hemerográficas, de legisla- ción, de jurisprudencia y documentales relativas al capítulo cuarto.....	224
CONCLUSIONES.....	236
INDICE DE AUTORES.....	250
INDICE DE MATERIAS.....	253
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.....	273
BIBLIOGRAFIA RELACIONADA.....	278
HEMEROGRAFIA CONSULTADA.....	281
HEMEROGRAFIA RELACIONADA.....	286
DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS CONSULTADOS.....	291
DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS RELACIONADOS.....	292
LEGISLACION CONSULTADA.....	295
FUENTES JURISPRUDENCIALES CONSULTADAS.....	300
FUENTES JURISPRUDENCIALES RELACIONADAS.....	300
OTRAS FUENTES CONSULTADAS.....	303

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

La presente tesis intitulada "La Marca Notoria" tiene como objetivo fundamental analizar la trascendencia y protección de la marca notoria en la legislación mexicana de marcas. Otros objetivos secundarios son: estudiar la evolución jurídica de la marca en el ámbito nacional; identificar las fuentes del derecho marcario; precisar los principales derechos y obligaciones que derivan del registro; señalar las causas que motivan la pérdida de los efectos del registro marcario y destacar la importancia de la marca notoria frente a la marca ordinaria o común y corriente.

En México, es un hecho irrefutable, se ofrecen al público consumidor productos y servicios amparados por marcas, tratando de imitar un signo de reconocido prestigio o de reproducirlo con algunas adiciones, causando perjuicios a los titulares de dichas marcas, a los consumidores y en especial a la Nación porque se divulga su imagen negativa en el extranjero. Son innumerables los actos desleales que se cometen en contra de marcas que gozan de alta reputación, como son los casos de las marcas CHRISTIAN DIOR, PLAYBOY y MERCEDES BENZ, luego entonces cabe preguntarse ¿por qué la abundante piratería de la marca notoria? Indudablemente que es

to obedece a la falta de una adecuada regulación y protección jurídica en torno a la marca notoria, lo que sirvió como motivación para elaborar el presente trabajo de investigación.

En atención a la naturaleza especial del objeto central de estudio de la tesis, como principal método de investigación se recurre al método deductivo, haciendo referencia en primer término a diversos aspectos de la marca ordinaria, para abordar posteriormente la marca notoria; asimismo es oportuno señalar que entre otras técnicas utilizadas, destacan la documental y la hemerográfica.

Someramente se puede decir que esta tesis se conforma de cuatro capítulos. En el primero se elabora una reseña histórica sobre la marca en donde siguiendo un orden cronológico se refieren la época antigua, la Edad Media y la época moderna con el objeto de indagar sobre su existencia y características. Posteriormente se estudia la evolución jurídica de dicha figura en México, en donde también en razón de cronología se hace alusión a la época precolonial, a la colonial y a la independiente para llegar a la actual, con la finalidad de señalar las principales innovaciones y diferencias introducidas por las distintas leyes de la materia.

En el capítulo segundo se elabora un apartado acerca de la significación de la marca desde diversos puntos de vista con el fin de cerciorarse si en realidad existe un significado uniforme. En un segundo apartado se mencionan algunas de las teorías doctrinarias que tratan de explicar su naturaleza jurídica, con la finalidad de tratar de ubicar al derecho marcario en la más apropiada y finalmente en un tercer apartado se contemplan los sistemas protectores de la marca, fundamentados en el uso y en el registro como fuentes creadoras del derecho marcario con objeto de identificar el sistema acogido por la legislación mexicana.

Por cuanto hace al capítulo tercero, se señalan los trámites del registro marcario, explicándose la mecánica de los exámenes que deben efectuarse y aprobarse para su concesión; también se refieren los principales derechos y obligaciones que derivan del registro, mismos que deben ejercitarse y cumplirse para lograr una adecuada protección legal. Por último, se formula un estudio acerca de las causales que generan la pérdida del derecho marcario, indicando cuáles operan de pleno derecho y cuáles requieren de resolución administrativa.

La marca notoria es tratada en el capítulo cuarto iniciando con sus antecedentes, mismos que reportados a prin

cipios del presente siglo, culminan con las revisiones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, realizadas en los años de 1925, 1934, 1958 y 1967; posteriormente se refiere el concepto de la marca notoria y se formula un estudio acerca de su protección a la luz de las distintas leyes mexicanas de marcas, explicando los motivos de su incorporación en la Ley de Invenciones y Marcas, para finalizar con el señalamiento de algunas deficiencias que esta ley presenta en torno a la protección de la marca notoria, proponiéndose posibles soluciones para una eficaz protección legal.

La marca notoria como se apreciará en el capítulo respectivo, es aquella que por la bondad del producto o servicio que ampara y la publicidad que su titular ha hecho de ella, adquiere un status particular que trasciende de las fronteras de su país de origen y que el consumidor identifica fácilmente en cualquier lugar del mundo donde se halle. El consumidor la asocia de inmediato con el producto o servicio que distingue, a sabiendas de que adquirirá dicho producto o servicio con la forma y características conocidas en su propio país.

En la actualidad la piratería sobre la marca notoria ha tomado grandes dimensiones, México constituye un ejemplo

típico de abundancia, lo que hasta la fecha no ha podido ser abatido, por la falta de una adecuada regulación y protección jurídica de dichos signos distintivos. Los lineamientos para acabar con este ilícito se resaltan en el presente trabajo, lo que en cierta medida justifica su elaboración.

CAPITULO PRIMERO

REFERENCIAS HISTORICAS Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

SUMARIO. 1.1 RESEÑA HISTORICA. 1.1.1 Epoca antigua. 1.1.2 Edad media. 1.1.3 Epoca moderna. 1.1.3.1 Convenio de París de 1883. 1.1.3.2 Otros tratados. 1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES. 1.2.1 Epoca precolonial. 1.2.2 Epoca colonial. 1.2.3 Epoca independiente. 1.2.3.1 Ordenanzas de Bilbao. 1.2.3.2 Primeros códigos de comercio y ley sobre el registro mercantil. 1.2.3.3 Código de comercio de 1889. 1.2.4 Epoca moderna. 1.2.4.1 Primeras leyes de marcas. 1.2.4.2 Ley de la propiedad industrial de 1942. - - 1.2.4.3 Ley de invenciones y marcas de 1975.

Este capítulo se divide en dos partes, en la primera se elabora una reseña histórica sobre la marca, que abarca la época antigua, edad media y época moderna, teniendo como objetivo principal indagar sobre su existencia y características, apreciando al mismo tiempo su evolución; posteriormente en la segunda parte se formula un estudio acerca de la evolución jurídica de la marca en México, partiendo de la época precolonial, para pasar después a la colonial y al período de Independencia, hasta llegar a la época actual. El objetivo central de esta segunda parte, consiste en señalar las principales innovaciones y diferencias de los textos legales específicos que al respecto se dictaron.

1.1 RESEÑA HISTORICA

1.1.1 Epoca antigua

Durante la época antigua, que pudiera comprender Egipto, Grecia y Roma, durante los cinco primeros siglos después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, la existen

cia de la marca se reportó de la siguiente manera:

EGIPTO. Se marcaron las herramientas y piedras de construcción, estas últimas fueron marcadas con ocre rojo, representando los nombres de los esclavos que las transportaron. (1)

GRECIA. La marca fue empleada de diversas maneras en la alfarería, conociéndose las marcas del alfarero, del pintor y las oficiales. Sin embargo, se ha ignorado la protección que a tales marcas pudo otorgarse. (2)

ROMA. Entre los romanos el empleo de la marca fue común y corriente en productos de alfarería, vinos y quesos; pero al igual que en Grecia se ha dicho que no existieron normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho marcario. Sin embargo, a juicio de Joseph Kohler, sí existieron normas jurídicas protectoras, señalando que si alguien usurpaba un nombre era condenado por la *lex cornelia*, con la *actio injuriarum* o con la *actio doli* y que el mismo castigo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con intención de fraude. A la diso-

lución del Imperio Romano, en forma misteriosa desaparecieron la mayoría de las marcas de la alfarería. (3)

Finalmente, es importante señalar que las marcas de la época antigua, fueron reconocidas como signos de propiedad que no desempeñaron la función de identificar la procedencia de las mercancías.

1.1.2 Edad media

Durante la edad media fueron conocidos dos tipos de marcas, a saber:

- A. Individual. Dentro de la marca individual se reportaron las siguientes:
- a) De familia o de casas, usadas por el mercader en sus casas y productos, teniendo su origen en la costumbre prehistórica de marcar las casas.
 - b) Privadas, fueron adoptadas voluntariamente y figuraron en manuscritos, libros de cuentas, trabajos de carpintería y de impresión, en telas, productos agrícolas, barriles, armas, herramientas y cueros.

c) Compulsivas, basadas en el principio de protección al consumidor. (4)

B. Colectiva. La marca colectiva surgió con el régimen de las corporaciones, utilizadas obligatoriamente por los diversos gremios para competir entre sí. Certificaba la marca colectiva que el producto era reglamentario y controlaba el ingreso a ciertas actividades.

El sistema de protección de la marca fue impuesto mediante edictos reales o reales órdenes, utilizado por casi todos los países europeos hasta principios del siglo XIX. Además, se vislumbró la protección legal de la marca y del consumidor en contra de usurpadores, quienes fueron castigados con penas graves y confinaciones, así como sancionados civil y penalmente. (5) Llama la atención que la aplicación de dichas sanciones variaba entre los diversos gremios, así por ejemplo, en alguno la falsificación de la marca se castigaba terriblemente, mientras que en otro el mismo acto era concebido como simple hecho de competencia desleal, no castigado. (6)

1.1.3 Epoca moderna

Varios siglos abarcó la transición de la marca medie

val a la moderna, originada básicamente por inmensas transformaciones en el funcionamiento del sistema económico, teniendo como escenario la evolución del comercio nacional e internacional, la centralización política y el creciente poder de las monarquías, el desarrollo de la banca y la economía monetaria, las exploraciones geográficas y, finalmente, la invención de la imprenta y las dos grandes revoluciones ideológicas conocidas en la historia como el Renacimiento y la Reforma. (7)

Así entonces la marca moderna nació en la segunda mitad del siglo pasado, creándose en los últimos decenios de dicho siglo marcas que aún subsisten en la década de los noventa y que gozan de un enorme prestigio, como son: COLGATE (1806), SINGER (1852), KODAK (1888), QUAKER (1895) y COCACOLA (1896). (8)

Cabe mencionar que la marca moderna a diferencia de la medieval ya no es obligatoria, sino facultativa y en la actualidad salvo disposición legal es obligatoria; ya no determina la propiedad de un bien, sirviendo principalmente para diferenciar artículos o productos (actualmente servicios) de empresarios, comerciantes (y prestadores de servicios). Por otra parte, la marca moderna representa un beneficio para el productor y no una desventaja, como ocurría con la medie-

val que permitía al adquirente de la mercancía reclamar al productor, en su caso por los vicios o defectos de aquella.

(9)

Debe indicarse también, que la marca adquirió su propio sentido gracias al progreso industrial, con la producción en masa como medio para permitir una vinculación entre un productor o un comerciante y su clientela masiva, anónima, convirtiéndose de esta forma en un elemento competitivo de primer orden que requirió ser protegido de las imitaciones o usurpaciones, lo que propició entonces que en diversas partes del mundo se elaboraran textos legislativos en torno a la misma, como son los casos de las leyes francesa de 1857, inglesa de 1862 y alemana de 1874. (10)

1.1.3.1 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La regulación de la marca únicamente se había presentado en el ámbito nacional, con un carácter preponderantemente territorialista, propiciándose entonces el acrecentamiento de la piratería marcaría y además, por otra parte, el desarrollo del comercio internacional, hacía necesario que en este campo de la propiedad industrial se creara una legislación internacional, con la finalidad de otorgar protección

extraterritorial a los usuarios de marcas, abatir la piratería y evitar las complicadas dilaciones que supondría un procedimiento total de reconocimiento de marcas en cada uno de los países, en los que llegasen los productos que éstas distinguían. (11)

Este conjunto de inquietudes se puso de manifiesto en los congresos celebrados en Viena y París en los años de 1873 y 1878, respectivamente, cuyo objetivo principal fue la creación de una convención especial para la protección de la propiedad industrial, que aplicando un conjunto de reglas comunes a los extranjeros de los países unionistas estuviera siempre abierta para nuevos adherentes. Estos eventos culminaron con la celebración de una convención llevada a cabo en París el 20 de marzo de 1883, en la que se firmó el pacto colectivo conocido con el nombre de "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", integrado de 19 artículos, formando parte del propio convenio, el protocolo de clausura de la misma fecha, que en siete párrafos contiene las convenciones estipuladas. (12)

Este instrumento ha sido revisado en seis ocasiones: Bruselas 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967 (13); su objetivo primordial consiste en la protección de los derechos de propietarios de

patentes de invención, dibujos y modelos industriales; marcas de fábrica, de comercio y de servicio; nombres comerciales, denominaciones de origen y represión de la competencia desleal. (14) En otras palabras, el citado convenio está destinado a proteger los derechos de los que han creado nuevos valores en la vida de las empresas comerciales, industriales y de prestación de servicios, así como del público en general de todos los países; asimismo es un instrumento que sirve para estimular y mantener el comercio internacional.

México es miembro unionista del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a partir de 1903, año en que lo signó, habiéndose adherido a todas sus revisiones posteriores, incluyendo la última efectuada en Estocolmo en 1967, cuyo texto está vigente en el país desde 1976. (15)

En materia de marcas el convenio que se comenta contiene varios principios rectores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

1. Principio de Igualdad de Tratamiento. Por virtud del cual los nacionales de cualquier país miembro de la unión, gozan en todos los otros países miembros de las mismas ventajas y privilegios que estos otorgan a sus nacionales.

2. Principio de Independencia. Por el cual, el unionista que efectúa un registro o depósito en un país de la unión, es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la unión, es decir, no existe vinculación jurídica alguna.
3. La Protección de la Marca tal cual. Por este principio el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen, puede obtener la protección de su marca tal cual, en los otros países de la unión.
4. Derecho de Prioridad. Consiste en que el unionista que ha efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la unión, disfruta de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en cualquiera de los otros países de la unión.
5. Otros principios. Protección de la marca notoriamente conocida, protección de la marca de servicio y de la colectiva; concesión de un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial; prohibición de uso de la marca;

prohibición en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales; transferencia de la marca. (16)

Cabe mencionar por último que para el mes de enero de 1983 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, contaba con 92 miembros. (17)

1.1.3.2 OTROS TRATADOS

Además del ya citado convenio, existen otros tratados que tienen como objetivo principal facilitar la protección de la marca, entre los cuales pueden citarse los siguientes:

A. Arreglo de Madrid. El Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 (18) relativo al registro internacional de marcas, tiene como objetivo principal, 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, tal como si hubiera sido expedido como registro nacional. (19)

En el año de 1909 México se adhirió a este arreglo, sin embargo, únicamente suscribió la revisión de La Haya, ha

bida cuenta de que dicho pacto fue considerado como inequitativo en razón de que eran más las marcas extranjeras que se protegían en el país, que las marcas mexicanas amparadas en la oficina de Berna. (20) En esas condiciones dicho arreglo fue denunciado el 9 de marzo de 1943, ordenándose que a partir del día 10 de dicho mes, dejaba de estar en vigor en todo el territorio nacional. (21)

En materia de marcas, este instrumento contiene algunos principios rectores, como son:

- a) Duración de protección del registro internacional de veinte años, renovado por periodos iguales indefinidamente.
- b) El depósito efectuado en la oficina internacional asegura a su titular los mismos derechos, como si hubiera realizado un registro directo en cada uno de los países miembros.
- c) Concesión de un derecho de prioridad de seis meses. (22)

Por último, cabe señalar que para el mes de julio de 1986 el Arreglo de Madrid contaba con 25 miembros. (23)

B. Arreglo de Niza. Otro instrumento de importancia en la protección de la marca es el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, referente a la clasificación internacio

nal de productos y servicios para el registro de la marca, que consiste en una lista de 42 clases, 34 para los productos y 8 para los servicios (clase 35 a 42), así como en una lista alfabética de los productos y servicios que comprenden más de 16,000 conceptos. Este arreglo para el mes de julio de 1986 contaba con 33 miembros, no figurando México hasta la fecha como país miembros. (24)

C. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Por su parte el Convenio que estableció la OMPI, fue firmado en el año de 1967 en Estocolmo. Posteriormente esta organización en 1974 adquirió el estatuto de Organismo Especializado de las Naciones Unidas, México pasó a formar parte de la misma a partir de 1975, año en que formuló su ratificación. (25)

Los principales objetivos de la OMPI, son:

- a) Fomentar la protección de la propiedad intelectual mediante la cooperación entre los estados,
y
- b) Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de la propiedad intelectual. (26)

Es oportuno indicar que para el mes de marzo de 1989 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, contaba

con 123 estados adherentes. (27)

D. Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT).

El TRT fue creado en Viena el 12 de junio de 1973 y entró en vigor el 7 de agosto de 1980; establece la presentación de una solicitud en la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra. (Es conocido con las siglas TRT que en inglés responden al nombre de Trademark Registration Treaty). (28)

Es oportuno agregar que para el mes de julio de 1986 el citado tratado contaba con cinco miembros, debiendo mencionarse que México hasta la fecha no forma parte de él. (29)

Para finalizar este apartado de la época moderna, debe mencionarse que para México reviste especial importancia el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que formando parte del derecho nacional, en los términos del artículo 133 Constitucional, con frecuencia es invocado por las autoridades administrativas y judiciales, así como por litigantes, en la defensa de los derechos marcarios y en la represión de los actos desleales relacionados con la materia.

1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES

1.2.1 Epoca precolonial

Antes de la conquista española, los pueblos indígenas tuvieron un gran adelanto en la industria y en las artes gracias a que contaron con una tecnología que cubría sus necesidades o satisfactores económicos, pudiendo citarse como ejemplo de dichos avances, la formación matemática del calendario llevado a gran perfección, el conocimiento del curso y posición de los astros, los trabajos de orfebrería y la fabricación de vasijas de barro para servicio y adorno de la casa.

En el área jurídica se refleja su sentido del derecho en el campo procesal, en el de familia y en el de propiedad, sin embargo, tocante a la marca, según los estudios elaborados respecto de esta etapa histórica, ninguna disposición directa o indirecta parece haberse dictado a pesar de que el comercio tenía gran importancia, en el que las transacciones se efectuaron mediante géneros, sin especificar o individualizar el origen de las mercancías para distinguir las y en donde no existió la moneda en su acepción actual, toda vez que se emplearon artículos como substitutivos de ésta. (30)

No obstante que en el ámbito jurídico no se reportó la existencia de la marca, se dieron durante la época precolonial algunos ejemplos rudimentarios relacionados con su uso, como fue el caso de la collera que sirvió para identificar al mal esclavo, impidiéndole huir entre la gente o penetrar por lugares estrechos. Otro ejemplo lo constituyeron las llamadas pintaderas o sellos, que se usaron para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, con una idea ceremonial o religiosa; empleados también para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaron a los reyes y señores; tales pintaderas fueron de dos formas: planas o cilíndricas. (31)

1.2.2 Epoca colonial

La conquista española imprimió al país una transformación en el orden político y moral, en la agricultura, industria y comercio. Sin embargo y a pesar de que se abrieron nuevas fuentes de trabajo para los indígenas con motivo de la explotación de minerales, el comercio no adquirió su natural desenvolvimiento, debido a que los españoles lo reservaron para sí, cercando sus colonias por medio de una barrera insuperable hasta convertirlas en el patrimonio de los reyes católicos; circunstancia que aunada a los impuestos,

a la esclavitud y a la abyección a que fue reducida la clase indígena, causaron perjuicio a la propia España. (32)

Durante la época colonial, se emitieron disposiciones relacionadas con el uso de la marca, reportándose la existencia de dos tipos de marcas:

A. Marcas con funciones más restringidas que las contemporáneas. Como ejemplo de estas marcas, pueden mencionarse:

- a) Marcas transparentes de agua o filigrana hispana, que fueron usadas como contraseña en los papeles de la Nueva España. (33)
- b) Marcas de fuego, en las que el hierro fue utilizado para su impresión; usadas para marcar esclavos, también para marcar el ganado, aplicándose en este último caso sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo, con un hierro calentado al fuego; de esta manera la marca fue empleada para los animales mayores (vacuno, caballo) y la señal que consistió en la incisión o corte hecho en oreja, nariz, etc., con un cuchillo, para los menores (lanar). (34)

B. Marcas que guardaron un parentesco cercano a las

contemporáneas. En cuanto a estas marcas, pueden mencionarse las siguientes:

- a) Marcas en los objetos de plata. A raíz del descubrimiento de América y ante la notoria existencia de ricos metales, se abrieron minas para su extracción, se dio trabajo a indios, negros y españoles, quienes únicamente pagaron el quinto real. De esta manera fue cubierta la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, con el fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, satisfacer el gusto de señores encomenderos, funcionarios y propietarios, así como para calmar los incesantes apuros de la monarquía. (35)

Sin embargo, con el propósito de obtener un eficaz control sobre el pago de derechos en esta rama industrial, fue preciso tener prevenciones legislativas, dictándose entonces durante la época colonial algunas ordenanzas, como son:

1. Ordenanzas del Marqués de Cadereyta de 1638 por las cuales los objetos de plata y oro no necesitaban de marca y señal conocida para ser vendidos. La marca tenía que registrarse an

te el escribano público del cabildo de la Ciudad de México.

2. Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746 por las que los objetos de plata y oro tuvieron que ostentar marca, misma que debía registrarse ante el escribano del juez veedor.
3. Ordenanzas de Ensayadores de 1783, en virtud de las cuales se facultó a los ensayadores a realizar visitas en los lugares en que fueron comercializados los objetos de plata y oro, autorizándolos para que recogieran los objetos que carecieran de marca y proceder en contra de los infractores. (36)

b) Marcas de control estatal, reguladas por el Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España a Indias de 1778, fueron las que en forma obligatoria debieron llevar las mercancías embarcadas para Indias, cuya falsedad fue castigada con el decomiso de la propia mercancía, privación definitiva para practicar el comercio y en ocasiones con privación de la libertad.

(37)

c) Marcas en las organizaciones gremiales. Existió

en la época colonial una variedad de oficios que practicados por gran cantidad de gentes, con frecuencia provocaban dificultades entre el conquistador y el ayuntamiento, de tal modo que se hizo necesario dictar normas para el ejercicio y control de los oficios, artes manuales y otras ocupaciones encaminadas a reglar la vida social y económica. Dichas normas u ordenanzas fueron de lo más minuciosamente elaboradas y redactadas con el fin primordial de evitar la competencia desleal. (38) Ejemplo de estas ordenanzas, fueron:

1. Ordenanzas de herreros de 1568, que exigieron para los trabajos del ramo la obligación de llevar marca, castigándose a los infractores con sanciones pecuniarias, pérdida de la obra y en caso de reincidencia con pena privativa de libertad.
2. Ordenanzas de panaderos de 1589, por las que el pan elaborado tuvo que ostentar marca, castigándose a los infractores con sanciones pecuniarias. (39)

d) Marcas ex-libris y marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas. El surgimiento de

la imprenta trajo consigo un notable beneficio en la producción de libros, hubo mejoras en el aspecto estético, en el papel, imprenta y formatos. El valor y utilidad que los textos representaron para sus propietarios, cuya producción a veces llegó a formar bibliotecas fue evidente, surgiendo entonces la inquietud de estos para demostrar fehacientemente la propiedad de sus libros, para lo cual recurrieron al empleo de la marca. Inicialmente la marca consistió en estampar la firma o pintar el propio escudo, después en cédulas pegadas al reverso de las etapas de los textos, en las que figuró el nombre del dueño, su escudo o algún símbolo o lema que lo revelasen; estas cédulas en forma de etiqueta recibieron el nombre de ex-libris, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de, o procedente de los libros de. (40)

Las bibliotecas de la época colonial tuvieron un gran auge, gracias a la producción masiva nacional y a la introducción de libros españoles, sin embargo y a pesar de que el robo de textos fue castigado con excomulgación según la Bula expedida por Pío V y Sixto V, el uso de los ex-libris

resultó insuficiente para protegerlos del hurto, por lo que fue necesario recurrir a un medio de mayor eficiencia y seguridad, que a su vez indicara la procedencia y propiedad de los libros, adoptándose entonces el procedimiento bárbaro de marcar a fuego los libros de las bibliotecas. Estas marcas fueron hechas de hierro o de bronce, calentadas al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los textos, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas.

(41)

Es pertinente mencionar, que tanto las marcas ex libris como las de fuego, fueron marcas de propiedad, no diferenciaron objetivamente un producto y carecieron de una finalidad mercantil; sin embargo, existieron comerciantes que vendieron libros, distinguiéndolos mediante marcas, respecto de las cuales se ha dicho que guardaron un parentesco cercano con las actuales marcas de impresiones y publicaciones. (42)

Para finalizar con el estudio de la marca durante la época colonial, es de concluirse que no existió un cuerpo jurídico uniforme de normas protectoras del derecho marcario,

pero sí existieron en forma aislada algunas normas protectoras como las contenidas en las Ordenanzas que reglamentaron los gremios, o bien el caso del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias.

1.2.3 Epoca independiente

Las ideas directoras, los métodos y procedimientos de gobierno empleados en el régimen colonial, prevalecieron en la época de Independencia, por esta razón no obstante que el comercio fue declarado libre, abriéndose los puertos a los buques de todas las naciones, imperaron el monopolio, la prohibición y el estanco. (43)

Durante la época independiente, la marca estuvo regulada no por una ley especial sino mediante diversos ordenamientos legales, que en su conjunto ponen de manifiesto la inquietud del legislador de reprimir aquellos actos que pudiesen afectar al derecho marcario; entre dichos ordenamientos, cronológicamente se pueden citar los siguientes:

1.2.3.1 ORDENANZAS DE BILBAO

La consumación de la Independencia no abrogó el derecho privado español, lo que ocasionó que las Ordenanzas de

Bilbao continuaran en vigor. Aplicadas especialmente en materia comercial, se formaron por seis comerciantes de la Villa de Bilbao; en México fueron aplicables a partir de 1885. Estas ordenanzas en forma casuística y minuciosa regularon el comercio, establecieron requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos, así como severas sanciones para los casos de incumplimiento.

En torno a la marca, las Ordenanzas de Bilbao contaron con algunas disposiciones por virtud de las cuales, fue considerada como signo o medio material, empleado para indicar la procedencia de la mercancía, pero fundamentalmente constituyó un medio eficaz que sirvió de control, de garantía y de seguridad facilitando el comercio. (44)

1.2.3.2. PRIMEROS CODIGOS DE COMERCIO Y LEY SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL

Con el paso del tiempo los usos mercantiles fueron cambiando, se celebraron contratos desconocidos hasta entonces y la ausencia de la buena fe en la realización de actos comerciales fue cada vez mayor, lo que propició que las Ordenanzas de Bilbao resultaran anticuadas en muchos aspectos y deficientes en otros, sintiéndose entonces la necesidad de crear un Código de Comercio, que finalmente fue promulgado

bajo la administración de don Antonio López de Santa Ana el 16 de mayo de 1854, constituyendo el primer Código de Comercio Mexicano, constando de 1091 artículos que de manera sistemática regularon la materia mercantil. (45)

Por cuanto hace a la marca, este ordenamiento legal no contó con un capítulo específico, sino más bien hizo alusión a ella en algunos de sus preceptos; así por ejemplo se estableció que el capitán de una embarcación marítima, asentara en el libro de cargamentos las mercancías cargadas con expresión de la marca, y que llevara también un asiento formal de las mercancías entregadas con indicación de sus marcas y números. Asimismo se dispuso que en el conocimiento que mutuamente se entregaban el cargador y el capitán, fuera expresada la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías. (46)

Es importante señalar que a la luz del primer Código de Comercio, la marca constituyó un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías y su uso, una forma de control y de garantía en la circulación de estas últimas. Se mantuvo vigente hasta el año de 1884, en virtud de que con fecha 15 de abril de dicho año, durante el régimen de don Manuel González se expidió el segundo código, integrado de 1619 artículos y de 14 transitorios, entrando en vigor

partir del mes de julio de 1884. (47)

El segundo Código de Comercio, significó un cambio en el mundo de la marca, ya que por primera vez se incluyó un capítulo específico en un ordenamiento legal, dejándose de tener disposiciones aisladas. En materia de marcas este ordenamiento legal introdujo algunas reglas que en la doctrina, jurisprudencia y legislación han sido conservadas, como son:

1. Se facultó a todo fabricante para distinguir sus productos mediante la marca.
2. Se estableció aquello que podía constituir marca.
3. Se consagró el derecho de uso exclusivo a favor del titular de la marca.
4. Indicación del principio de adherencia de la marca al producto, previéndose que cuando la naturaleza de éste no lo permitiera, entonces debía aparecer la marca en la cubierta o en el envase en que el producto se contuviera.
5. Se estableció el derecho a la marca a favor de quien previamente la depositaba ante la autoridad competente, misma que lo concedió en el caso de que no hubiere sido usada por otra persona, no causare confusión o intención de defraudar in

tereses ajenos.

6. Se estableció el ejercicio de las acciones civil y penal, castigándose a falsificadores al pago de daños y perjuicios, así como con pena privativa de libertad. (48)

Es importante señalar que de acuerdo con el segundo Código de Comercio, los comerciantes tuvieron como obligación, registrar en los juzgados de competencia mercantil los documentos relacionados con dicho giro, para lo cual fue elaborado un libro controlado por el secretario del juzgado.

(49) Posteriormente esta situación cambió, con la expedición de la Ley sobre el Registro Mercantil del 11 de diciembre de 1885, toda vez que se creó el Registro de Comercio en el que los comerciantes tuvieron que matricularse y en dicha matrícula el registrador anotaba la marca de fábrica, constituyendo la falta de registro un impedimento para el ejercicio de derechos contra terceros. En estas condiciones el documento por el que la autoridad administrativa competente concedía su propiedad al titular, producía su efecto legal a partir de la fecha de inscripción y hecho el registro el documento era devuelto al que lo presentaba. (50) Finalmente, cabe señalar que con la expedición de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, se dejó de aplicar el registro de la marca en el Registro de Comercio. (51)

1.2.3.3 CODIGO DE COMERCIO DE 1889

Durante 1887 el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el Código de Comercio de 1884. A raíz de dicha autorización, fue designada una comisión cuyos trabajos culminaron en el año de 1889 con la promulgación de un nuevo código, entrando en vigor el día 10. de enero de 1890, (52) mismo que hasta la fecha aún no ha sido abrogado, aunque sí se han derogado algunos de sus preceptos por distintas leyes que actualmente están vigentes, como son: la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932 y la Ley de Sociedades Mercantiles de 1934.

En relación con la marca, el Código de Comercio de ~~1889~~ 1889 no incluyó disposiciones que la regularan de una manera especial, en razón de que al mismo tiempo entró en vigor la Ley de Marcas de Fábricas de 1889, sin embargo, conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos marcarios, la cual ya se ha dicho quedó insubsistente al expedirse la ley de Marcas Industriales y de Comercio. (53)

1.2.4 Epoca moderna

Por fin la necesidad imperante de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo

industrial y comercial, se vio plasmada a principios de siglo con la expedición de la primera ley específica referente a la marca, iniciándose así la evolución moderna de la regulación jurídica. Para efectos didácticos dicha evolución se rá referida de conformidad con los siguientes indicativos:

1.2.4.1 PRIMERAS LEYES DE MARCAS

Las primeras leyes nacionales sobre marcas, fueron:

A. La Ley de Marcas de Fábricas expedida en 1889 (54) bajo el régimen del presidente Porfirio Díaz, constituyó el primer ordenamiento específico sobre la marca, integrado de 19 artículos y de 2 transitorios. Esta ley vigente a partir del 1o. de enero de 1890, tuvo como fuente de inspiración la Ley Francesa de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1857. (55)

Entre los aspectos notables de la Ley de Marcas de Fábricas, destacaron:

- a) Conceptuación de la marca.
- b) Establecimiento del procedimiento de adquirir la propiedad exclusiva de la marca.
- c) Derechos y obligaciones del titular de la marca.
- d) Duración del registro.

- e) Nulidad y falsificación de la marca.
 - f) Señalamiento de signos y medios no registrables.
- (56)

B. El crecimiento de las relaciones industriales y comerciales en el ámbito internacional, así como las dificultades que se generaron con motivo de las diferencias legislativas de los países civilizados, reflejaron que la Ley de Marcas de Fábricas resultaba ser un ordenamiento incompleto y deficiente, que sólo incluía principios rudimentarios dejando grandes huecos al criterio personal de la autoridad, basado en su buena fe (57), por lo que sintiéndose la necesidad de derogarlo tomó cartas en el asunto el Congreso de la Unión, expidiéndose todavía durante el régimen del presidente Porfirio Díaz en 1903, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio (58) integrada de 93 artículos, siendo transitorios del 86 en adelante. Posteriormente, pero aún dentro del año de 1903, fue expedido el Reglamento de esta Ley, mismo que constó de 27 artículos. (59)

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio en su conjunto representó un adelanto, manifestándose un interés en la agilización de los trámites, al hacerlos más sencillos. En relación con el anterior texto legislativo, se introdujeron algunas innovaciones y diferencias, como son:

- a) Reglamentación por primera vez del nombre y del aviso comercial.
- b) Fue creada la Oficina de Patentes y Marcas, que conoció de la tramitación y concesión del registro marcario.
- c) Fue concedido el registro de la marca sin examen previo, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de terceros.
- d) Apareció la renovación de la marca, cada 20 años.
- e) Supresión de la obligación de inscribir la marca en el Registro de Comercio, para registrarla en la nueva Oficina de Patentes y Marcas.
- f) Implantación de leyendas obligatorias en la marca registrada.
- g) Establecimiento del procedimiento de revocación de resoluciones administrativas. (60)

Dentro de la vigencia de la Ley que se refiere, se dictaron algunas disposiciones relacionadas con la marca, como por ejemplo: el Decreto del 17 de marzo de 1920 (61) que estableció el impuesto sobre el registro y renovación de la marca, y el aviso al público del 26 de junio de 1920 (62) sobre el empleo de marcas engañosas, recordando al público las penas en que incurrían quienes las usaban en ese supuesto.

C. En el año de 1928 bajo el régimen del presidente Elías Calles, fue expedida la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (63) constante de 125 artículos, siendo transitorios del 119 en adelante. Esta ley que entró en vigor el 1o. de enero de 1929, derogó a la anterior; asimismo, bajo el régimen del presidente Portes Gil fue expedido su reglamento, el cual estuvo integrado de 108 artículos. (64)

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, superó a su antecesora en razón de que fueron tomadas en consideración, las experiencias plasmadas en las legislaciones marcarias de diversos países, el material doctrinario, la práctica de la anterior legislación tanto administrativa como judicial y las revisiones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebradas en Washington en 1911 y en La Haya en 1925. (65) Algunas innovaciones y diferencias que introdujo en relación con la anterior ley de marcas, fueron:

- a) Fue adoptado el sistema mixto atributivo declarativo como fuente del derecho a la marca (uso y registro).
- b) Fue establecido el examen de novedad dentro del trámite de la concesión del registro marcario.
- c) Reducción de la renovación periódica de la marca

de 20 a 10 años, generando su incumplimiento la caducidad del registro marcario.

d) Apareció la renovación especial por falta de uso.

e) Fue decretado el uso obligatorio de marcas en aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaban íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

f) Apareció la cancelación voluntaria de la marca, con la posibilidad de pedirse la ratificación de la firma del escrito de petición.

g) Consignación de las causales de nulidad del registro.

h) Fue conferida a la autoridad administrativa competente, la facultad para resolver las solicitudes de declaración de nulidad. (66)

Es importante señalar que en el Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, por primera vez fue incluida una clasificación de artículos en 50 clases, no siendo limitativa, toda vez que la clase 50 permitió la admisión de artículos no clasificados. (67) Todavía dentro de la vigencia de la Ley que se comenta, fueron dictadas algunas disposiciones relacionadas con la marca, como fue el caso del Decreto del 8 de septiembre de 1942 (68), acerca del uso de la leyenda "Hecho en México" en marcas no registradas.

1.2.4.2 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 1942

Bajo el régimen del presidente Manuel Avila Camacho, fue expedida en 1492 la Ley de la Propiedad Industrial (69) constante de 276 artículos y de 22 transitorios; en la misma fecha fue expedido su respectivo reglamento (70), el cual es tuvo integrado de 87 artículos y de un transitorio, entrando en vigor ambos textos el 1o. de enero de 1943.

La Ley de la Propiedad Industrial, conservó los prin cipios y sistemas fundamentales de las leyes anteriores, tomó en cuenta además los lineamientos esenciales del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pero se caracterizó porque codificó las disposiciones de patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal. Algunas innovaciones y diferencias que introdujo en relación con su antecesora, fueron:

- a) Reducción de la vigencia de la marca de 20 a 10 años, quedando igual que la de la renovación.
- b) Apareció la figura de los usuarios autorizados.
- c) Se consignaron sanciones por incumplimiento de la leyenda obligatoria "Hecho en México", en artículos nacionales amparados por marcas registra das o no registradas.

- d) Ampliación de signos no registrables.
- e) Consignación de reglas sobre transmisión de la marca, con objeto de evitar multiplicidad y confusión.

f) Fue suprimido el juicio especial de revocación regulado en las leyes de 1903 y 1928 y que se ventiló ante los jueces de Distrito; estableciéndose en su lugar el procedimiento para dictar declaraciones administrativas, ante la oficina de la autoridad competente. (71)

Es oportuno mencionar que en el Reglamento de esta Ley, se establecieron disposiciones complementarias relacionadas con el registro, el uso y la transmisión de la marca, contemplándose también la clasificación de mercancías. (72)

Por último debe decirse, que antes de expedirse la Ley de Marcas vigente, fueron dictadas algunas disposiciones relacionada con la marca, como por ejemplo el Decreto del 9 de marzo de 1943 que abrogó el Arreglo de Madrid de 1891 relativo al registro internacional de marcas (73) y, los Decretos sobre la reglamentación de marcas obligatorias del 10 de mayo de 1949 (74), 22 de septiembre de 1952 (75) y 10 de octubre de 1952. (76)

1.2.4.3 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

En el año de 1975 fue preparado un proyecto de nuevo texto legislativo bajo el rubro de "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos Marcarios", que al ser aprobado por el Congreso de la Unión, recibió el nombre de Ley de Invenciones y Marcas (77), expidiéndose en el año de 1975, constante de 237 artículos y de 12 transitorios. (78) Su reglamento fue expedido en 1981 integrado de 68 artículos y de 3 transitorios (79) abrogando al anterior que fue utilizado durante los primeros cinco años de vigencia de la ley. En materia de marcas esta Ley mantiene los lineamientos esenciales de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que prevalecieron instituciones básicas, como: el concepto, caracteres de la marca; reconocimiento del uso y del registro como fuente de derechos; medios para la conservación del registro; causas que determinan la pérdida del derecho; procedimiento para iniciar y poner fin al registro marcario y competencia de la autoridad administrativa para conocer de cuestiones de nulidad del registro marcario.

Algunas innovaciones y diferencias que la Ley de Invenciones y Marcas introdujo con relación a su antecesora, fueron:

- a) Incorporación de un modo expreso de la marca de servicio.
 - b) Reducción de la vigencia de la marca de 10 a 5 años.
 - c) Supresión de la renovación por falta de uso, subsistiendo únicamente la renovación periódica.
 - d) Reducción de la renovación periódica de 10 a 5 años.
 - e) Obligación del uso efectivo de la marca.
 - f) Nuevo registro de una marca por su extitular.
 - g) Surgió la vinculación de la marca.
 - h) Apareció la cancelación de oficio.
 - i) Dilución de la marca, como pérdida del derecho.
- (80)

La Ley de Invenciones y Marcas fue objeto de reformas en el año de 1986, en la que se introdujeron algunos aspectos de importancia, destacando los siguientes:

- a) Incorporación expresa de la protección de la marca notoria.
- b) Eliminación de la prohibición de registrar marcas consistentes en palabras de lenguas vivas ex tranjeras.
- c) Eliminación de la obligación de vincular marcas

extranjeras con nacionales, dejando que dicha vinculación sea opcional para los titulares.

- d) Constituye infracción administrativa, la omisión de leyendas e indicaciones establecidas por la ley.
- e) Incremento del importe de multas en el caso de infracciones administrativas.
- f) Se estableció la posibilidad del aseguramiento de mercancías y de clausuras temporales en el caso de delitos o de infracciones administrativas fehacientemente comprobadas. (81)

A su vez el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas fue reformado en el año de 1988, mismo que contempla en torno a la marca algunas disposiciones, entre las cuales destaca, aquella que rebasa los lineamientos tradicionales de la renovación periódica de la marca registrada (82) cuando la expedición del respectivo registro tarda más de cinco años, a partir de su fecha legal consistente en la presentación de la renovación dentro del año siguiente a la expedición del título y eximiendo la comprobación del uso en ese momento, para efectuarse dicha comprobación dentro de los tres años posteriores a la concesión del registro.

Citas bibliográficas, hemerográficas y de
legislación relativas al capítulo primero

(1) Cfr. Mendieta R., Sonia. Evolución histórica de las
marcas, revista mexicana de la propiedad industrial y
artística, año 1. No. 1, enero-junio de 1963, págs. 67
y 68.

(2) Cfr. Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de marcas de fá-
brica y de comercio, segunda edición. Editorial Robis,
Buenos Aires, Argentina 1946, págs. 9 y 10.

En forma análoga se pronuncian:

Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de derecho
mercantil, tomo I, décimaséptima edición. Editorial Po-
rrúa, S. A., México 1983, pág. 425.

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pág. 68.

(3) Cfr. Kohler, Joseph, citado por Ramella, Agustín. Tra-
tado de la Propiedad Industrial (traducción española,
2 volúmenes) Hijos de Reus, Madrid 1913. Volumen II
(Marcas, Nombres Comerciales, Concurrencia Desleal y
Uniones Industriales), pág. 3.

Entre los autores que comentan esta época se encuen-
tran:

Cfr. Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pág. 10.

Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, ob. cit., pág.
425.

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., págs. 68 y 69.

(4) Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pág. 69.

- (5) Cfr. Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pág. 70

Un estudio semejante realizan:

Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, ob. cit., pág. 425.

Cfr. Rangel Medina, David. La marca como instrumento regulador de comercio, revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXXV, Nos. 139, 140 y 141, enero-junio de 1985, México, pág. 357.

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pág. 10.

Cfr. Patel, Surendra J. Las marcas registradas y el tercer mundo, revista de comercio exterior, volumen 29, No. 1, diciembre de 1979, México, pág. 1324.

- (6) Cfr. Pouillet citado por Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pág. 11.

- (7) Cfr. Patel, Surendra J., ob. cit., pág. 1324.

Comentarios en el mismo sentido elaboran:

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., págs. 70 y 71.

Cfr. Gran diccionario enciclopédico ilustrado, D-E, tomo II. Selecciones del Reader's Digest, edición actualizada, México 1988, pág. 1208.

- (8) Cfr. Lusford J. R., Jr. Consumers and trademarks: The function of trademarks in the market place, en The Trademark Reporter, Vol. 64, pág. 83.

Consideración similar sostiene:

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pág. 72.

(9) Cfr. Schechter, F. I. The historical foundations of the law relating to trademarks. Columbia University Press, Nueva York 1925, capítulos 2 y 3.

Un punto de vista análogo sostiene:

Cfr. Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 357.

(10) Cfr. Bercovitz, Alberto. La formación del derecho de la competencia, en actas de derecho industrial, tomo II, año 1975. Editorial Montecorvo, S. A., Madrid 1975, págs. 64 y 65.

(11) Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime. La revisión del Convenio de París, un episodio en el diálogo norte-sur. Revista de comercio exterior, volumen 34, No. 12, diciembre de 1984, México, págs. 1192 y 1193.

(12) Cfr. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México. Taller de la Editorial Libros de México, S. A., México 1960, pág. 64.

(13) Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., pág. 1193. Las revisiones del Convenio de París son señaladas por: Cfr. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, S. A., México 1985, pág. 207.

(14) Cfr. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Decreto del 29 de abril de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976, art. 1o. inciso 2.

(15) Idem.

(16) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., págs. 213 a 219. Los principios del Convenio de París, son referidos por:

Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, ob. cit., pág. 426.

Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., pág. 1193.

Cfr. Sepúlveda, César. El sistema mexicano de la propiedad industrial, un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal; segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1983, pág. 116.

Cfr. Rangel Medina, David. La piratería de marcas en México, conferencia del 9 de marzo de 1984, en el ciclo los avances tecnológicos y el derecho intelectual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Revista jurídica, anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 18, 1986-1987. México, págs. 29 y 30.

Cfr. Bauche Garcíadiego, Mario. La empresa, nuevo derecho industrial, contratos comerciales y sociedades mercantiles, segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1983, pág. 116.

Cfr. Patel, Surendra J., ob. cit., págs. 1326 y 1327.

(17) Cfr. Industrial Property, 22nd year, No. 1, Geneva, January 1983, págs. 6 a 8.

(18) Cfr. Decreto del 14 de marzo de 1930, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, relativo a la revisión del referido Arreglo, efectuada en La Haya el 6 de noviembre de 1925.

(19) Idem., art. 4o.

- (20) Cfr. Sepúlveda César, ob. cit., págs. 25 y 26.
El Arreglo de Madrid, también es comentado por:
Cfr. Rangel Medina, David. La piratería de marcas en México, ob. cit., pág. 30.
Cfr. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario, ob. cit., págs. 65 y 66.
- (21) Cfr. Decreto del 9 de marzo de 1943, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1943.
- (22) Idem., arts. 4o., 4.2, 6o. y 7o.
- (23) Cfr. Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, texto citado en Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. Quinta edición, Español-francés. Registro de la Propiedad Industrial (Madrid) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra), 1987, pág. 19.
- (24) Cfr. Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, ob. cit., págs. 3 y 4.
El Arreglo de Niza es referido por:
Cfr. Rangel Medina, David. La piratería de marcas en México, ob. cit., pág. 31.
Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., págs. 239 y 240.
- (25) Cfr. Decreto del 18 de marzo de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1975.
- (26) Idem., art. 3o.

(27) Cfr. Estados miembros de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI). Derecho de autor, revista trimestral de la OMPI, Ginebra, primer año, No. 1, marzo de 1989, pág. 19.

(28) Cfr. Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT), arts. 20 y 50., texto citado en Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, ob. cit.

Entre los autores que realizan comentarios al respecto, se puede citar a:

Cfr. Rangel Medina, David. La piratería de marcas en México, ob. cit., págs. 30 y 31.

Cfr. Nava Négrete, Justo, ob. cit., pág. 240.

(29) Cfr. Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT), ob. cit., pág. 12.

(30) Cfr. Alba H., Carlos. Estudio comparado entre el derecho azteca y el derecho positivo mexicano, México 1949, pág. 48.

También analiza la época precolonial:

Cfr. Orozco y Berra, Manuel. Historia antigua y de la conquista de México. Editorial Porrúa, México 1960, tomo I, págs. 283 y 285.

(31) Cfr. Orozco y Berra, Manuel, ob. cit., pág. 233.

En el mismo sentido se pronuncian:

Cfr. Alcina French, José. Las pintaderas mejicanas y sus relaciones. Consejo superior de investigaciones

científicas, Madrid 1958, pág. 52.

Cfr. Hanz, Lenz. El papel indígena mexicano. Editorial Sep Setentas, México 1973, pág. 45.

- (32) Cfr. Pallares, Jacinto. Derecho mercantil mexicano. Tip. y Lit. de Joaquín Guerra y Valle, México 1891, págs. 163 a 178.

La época colonial también la comenta:

Cfr. Ortiz de Montellano M., Manuel. Génesis del derecho mexicano, revista de legislación y jurisprudencia. México 1906, tomo 31, págs. 539 a 606.

- (33) Cfr. Mena, Ramón. Filigranas o marcas transparentes en papeles de la Nueva España del siglo XVI, México 1926, págs. 11 y 13.
- (34) Cfr. Islas García, Luis. El arte del hierro forjado. Artes de México, No. 8, año XIII, segunda época, México 1966, pág. 11.

Elabora un estudio parecido:

Cfr. Esquivel Obregón, Toribio. Apuntes para la historia del derecho en México. Editorial Polis, tomo II, México 1938, págs. 472 y 473.

- (35) Cfr. Anderson, Lawrence. El arte de la platería en México. Editorial Porrúa, S. A., México 1950, pág. 33.
- (36) Idem., págs. 57 a 60, 70 y 287.
- (37) Cfr. Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias del 12 de octubre de 1778, arts. 18 y 30. Imprenta de Pedro Marín, Madrid 1979.

- (38) Cfr. Carrera Stampa, Manuel. Los gremios mexicanos. EDIAPSA, México, D. F. 1964, págs. 260, 261.
- (39) Cfr. Del Barrio, Lorenzot. Ordenanzas de gremios de la Nueva España, publicada por acuerdo de la S.I.C. y T., con introducción y al cuidado de Genaro Estrada, México 1920, págs. 147 y 148.
- (40) Cfr. Quintana, José Miguel. Los ex-libris. Artes de México, Libros mexicanos, No. 131, año XVII, México 1970, págs. 98 y 99.
- (41) Cfr. Sala, Rafael. Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas mexicanas del siglo XVII. Imprenta de la Secretaría de Relaciones, México 1925, págs. 12 y 13.
- (42) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 22.
- (43) Cfr. Orozco, Enrique. La evolución de la legislación mercantil en la República, desde la fecha de proclamación de la Independencia Nacional hasta nuestros días. Tipografía de la viuda de F. Díaz de León, Sucs., México 1911, pág. 8.
- (44) Cfr. Pallares, Jacinto, ob. cit., págs. 260 a 262.
- (45) Cfr. Pardo, Juan B. Tratado práctico de comercio. Imprenta de I. Cumplido, México 1869, págs. 24 y 26.

Realizan consideraciones similares:

Cfr. Mantilla Molina, Roberto L. Derecho mercantil, segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1982, págs. 14 y 15.

Cfr. Barrera Graf, Jorge. Código de comercio, Diccionario jurídico mexicano, tomo II, C-CH, del Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1983, pág. 120.

(46) Cfr. Código de Comercio. Decreto del 16 de mayo de 1854, arts. 500, 525 y 609.

~~(47) Cfr. Dublan, Manuel y José María Lozano. Legislación mexicana. Imprenta del Comercio, México 1878, tomo XV, págs. 571 y siguientes.~~

~~(48) Cfr. Código de Comercio. Decreto del 15 de abril de 1884, arts. 1418 a 1423, 1441, 1442 y 1444.~~

(49) Idem., arts. 44, 45, 1419 y 1422.

(50) Cfr. Dublan, Manuel y José María Lozano, ob. cit., págs. 741 a 743.

(51) Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Decreto del 25 de agosto de 1903, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de septiembre de 1903, art. 91.

(52) Cfr. Código de Comercio. Decreto del 15 de septiembre de 1889, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 1889.

(53) Idem., arts. 21 fracción XIII y 26.

(54) Cfr. Ley de Marcas de Fábricas. Decreto del 28 de noviembre de 1889, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 1889.

(55) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 50.

(56) Cfr. Ley de Marcas de Fábricas, ley cit., arts. 10., 50., 80., 11, 12, 14 y 18.

- (57) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., págs. 60 y 61.
- (58) Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ley cit.
- (59) Cfr. Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Decreto del 24 de septiembre de 1903, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de septiembre de 1903.
- (60) Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ley cit., arts. 2o., 6o., 9o., 10, 39 a 46, 73 a 84 y 91.
- (61) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1920.
- (62) Cfr. Leyes, circulares y acuerdos sobre patentes y marcas. Talleres Tipográficos Papelería Nacional, México 1922, págs. 101 y 102.
- (63) Cfr. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Decreto del 26 de junio de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928, sección segunda.
- (64) Cfr. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Decreto del 11 de diciembre de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1928.
- (65) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 76.
- (66) Cfr. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, ley cit., arts. 1o., 3o., 4o. a 6o., 14, 17, 18, 23, 24, 39 a 42 y 43.
- (67) Cfr. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, regl. cit., art. 9o.

- (68) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 1942.
- (69) Cfr. Ley de la Propiedad Industrial. Decreto del 31 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.
- (70) Cfr. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Decreto del 31 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.
- (71) Cfr. Ley de la Propiedad Industrial, ley cit., arts. 105, 132, 140, 158 a 167, 168, 176 a 182, 229 a 235 y 261.
- (72) Cfr. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, regl. cit., arts. 63 a 81.
- (73) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1943.
- (74) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 1949.
- (75) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 29 de octubre de 1952.
- (76) Cfr. Diario Oficial de la Federación del 21 de octubre de 1952.
- (77) Cfr. Campillo Saenz, José. Fundamentación de la nueva ley de invenciones y marcas, revista de comercio exterior, volumen 26, No. 8, agosto de 1976, México, págs. 962 2 964.
- (78) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas. Decreto del 30 de diciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

- (79) Cfr. Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas. Decreto del 14 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1981.
- (80) Cfr. Ley de Invencciones y Marcas, ley cit., arts. 87, 88, 93, 99, 112, 115, 127, 139, 140, 147, 150 y 151.
- (81) Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987, arts. 91 fracciones XIII y XIX, 127, 210, b), fracción XII, 216, 223 bis y 225.
- (82) Cfr. Decreto del 24 de agosto de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988, art. 84.

CAPÍTULO SEGUNDO
NOCIONES GENERALES

SUMARIO. 2.1 SIGNIFICACION DE LA MARCA.
2.1.1 Gramatical, jurídica y doctrinaria.
2.1.2 En la legislación nacional. 2.1.3 Criterio de los tribunales. 2.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA. 2.2.1 Teoría de la propiedad común. 2.2.2 Teoría de la propiedad intelectual. 2.2.3 Teoría de los derechos inmatrimiales. 2.2.4 Teoría de la propiedad inmaterial. 2.3 SISTEMAS PROTECTORES DE LA MARCA. 2.3.1 Sistema declarativo. 2.3.2 Sistema atributivo. 2.3.3 Sistema mixto. 2.3.4 Sistema establecido por la legislación mexicana.

Este capítulo se divide en tres partes, en la primera se hace una referencia sobre la significación de la marca desde el punto de vista gramatical, jurídico y doctrinario. Posteriormente se hace extensiva esta referencia al ámbito de la legislación nacional y al de los tribunales con el objeto de indagar si existe un significado uniforme en relación con el tema que se estudia.

En la segunda parte de este capítulo se hace alusión a la naturaleza jurídica de la marca, al tenor de algunas de las teorías que en la doctrina se reportan, con la finalidad de tratar de ubicar al derecho marcario en la teoría más apropiada. Finalmente en la tercera parte, se realiza un estudio sobre los sistemas protectores de la marca, que encuentren su fundamentación en el uso y en el registro como fuentes creadoras del derecho marcario, esto, con la idea de identificar qué sistema ha acogido la legislación mexicana sobre la materia, en especial la vigente.

2.1 SIGNIFICACION DE LA MARCA

2.1.1 Gramatical, jurídica y doctrinaria

Gramaticalmente el signo marcario suele concebirse de la siguiente forma:

"Marca es el instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, para denotar su calidad, peso o tamaño".

"Es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria y cuyo uso le pertenece exclusivamente". (1)

En el ámbito jurídico la marca se define casi en la misma forma que en la gramatical, agregando únicamente los sujetos que normalmente la utilizan:

"Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".

(2)

La marca, se ha dicho:

"Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla". (3)

En la doctrina, como señala David Rangel, existe una abundante literatura sobre el concepto de la marca, que incluso podría citarse una definición por cada autor que ha escrito textos relacionados con la materia. Concluye su comentario, afirmando que las definiciones del signo marcario, se pueden reunir o agrupar en cuatro corrientes:

- 1a. Que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;
- 2a. Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;
- 3a. Que reúne los rasgos distintivos de las dos citadas; y
- 4a. Adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela".

(4)

2.1.2 En la legislación nacional

El primer texto específico sobre la marca denominado Ley de Marcas de Fábricas de 1889 en torno a su conceptualización, dispuso:

"Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial". (5)

Por su parte la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, de una manera más amplia se refirió a la significación de la marca:

"Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".

Asimismo, esta ley como innovación, dentro de su articulado incluyó una enumeración enunciativa y no limitativa de la materia registrable como marca, sosteniendo:

"Pueden especialmente constituir marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, 'etiquetas' o marbetes, cubiertas, envases o recipientes

tes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta numeración es puramente enunciativa y no limitativa".

(6)

En relación con la connotación de la marca, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, ya no proporcionó un concepto específico, sino que en su lugar hizo referencia a elementos que ponen de manifiesto la finalidad y algunas características de ésta, como se puede corroborar a continuación:

"Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establece la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo".

Este ordenamiento legal amplió la enumeración que estableció su antecesora con respecto a la materia registrable indicando:

"Pueden constituir una marca... los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos que trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor del artículo, agregando su marca a la del industrial que produjo tales artículos, será requisito indispensable para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste". (7)

A su vez la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 al referirse a la significación de la marca, conservó los mismos lineamientos que el anterior ordenamiento legal de 1928. (8)

Por último, la Ley de Invenciones y Marcas actualmen

te en vigor, en esencia mantiene la postura de las leyes de 1928 y 1942, en relación con el significado del signo marca-rio, con la salvedad de que se hace alusión a la marca de servicio, como puede corroborarse a continuación:

"Esta ley reconoce las marcas de productos y las mar-
cas de servicios. Las primeras se constituyen por
los signos que distinguen a los artículos o produc-
tos de otros de su misma especie o clase. Las se-
gundas, por los signos que distinguen un servicio
de otros de su misma clase o especie".

"Toda persona que esté usando o quiera usar una mar-
ca para distinguir los artículos que fabrique o pro-
duzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso,
satisfaciendo las formalidades y requisitos que es-
tablecen esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestado-
~~res de servicios debidamente establecidos, respecto~~
de 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".

"Pueden constituir una marca:

- I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones previstas..." (9)

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que en las leyes de marcas de 1889 y 1903 se proporcionó un concepto específico acerca de la connotación del signo marcario, más sin embargo los ordenamientos posteriores de 1928, 1942 y el vigente de 1975 ya no conservan dicha postura, ya que únicamente proporcionan elementos que indican la finalidad y algunas características de la marca, así como una enumeración enunciativa y no limitativa de la materia registrable.

2.1.3 Criterio de los tribunales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido jurisprudencia y algunas tesis relacionadas con la significación de la

marca:

"MARCA, CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente y pueda ser reconocida fácilmente.

Amparo en revisión 2733/71. La Nueva Medalla, S. A. 14 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S. A. 28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 30/73. Bioresearch Products Laboratories, S. A., 2 de marzo de 1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 239/72. American Home Products Corporation. 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S. A. de C. V. 21 de agosto de 1973. Unanimidad de votos". (10)

"MARCAS, CONSTITUCION DE LAS. De conformidad con el artículo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo 96 del mismo ordenamiento, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma clase o especie. Por tanto la marca de la quejosa, constituida por una palabra de origen italiano y un caramelo con ciertas características, es una verdadera marca que satisface los requisitos legales, susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los productos que ampara de otros de su misma especie o clase.

Amparo en revisión 7407/56. Dulcería Italiana, S. A., 10 de marzo de 1958. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Franco Carreño, Srío. Lic. Antonio Tagle".
(11)

"Por marca debe entenderse el signo que sirve para distinguir un producto comercial y denotar su procedencia. Cuando un fabricante lanza al mercado un producto, busca desde luego su difusión, pregonando

todas las cualidades que el consumidor pudiera exigir para preferirlo entre otros similares. Esto significa no sólo un esfuerzo o trabajo individual, sino la erogación de gastos que motiva esa propaganda; mediante estos elementos y esa labor, el fabricante adquiere para el producto una 'clientela'; todo esto representa indiscutiblemente para el propio fabricante un valor económico que da lugar a la intervención del Estado, con objeto de darle protección a ese interés económico, mediante las leyes que se expiden en la materia. A ese fin se ha instituido en éstas el derecho de exclusividad de las marcas. Al adoptar el fabricante una marca determinada, hace real el amparo de la ley, esa protección, de tal modo que la marca, además de llenar el fin indicado, viene a constituir un nuevo valor, pues es susceptible de adquirir crédito por sí misma y asegura la conservación de la 'clientela', ya que identifica el producto y denota su procedencia, evitando que un tercero aproveche las ventajas que el titular de la marca haya obtenido comercialmente. Como función complementaria, la marca sirve al público de garantía acerca del origen del producto, impidiendo que adquiera otro distinto del que desea.

Esta doble función de la marca, que está representada por la protección que ella encierra respecto a los intereses económicos tanto de su propietario, como del público consumidor, constituye el fundamento jurídico de la exclusividad de uso que confiere la ley". (12)

La jurisprudencia y ejecutorias anteriores, permiten ratificar la postura del sistema legal vigente en materia de marcas, en el sentido de no contener un concepto específico sobre el signo marcario, sino de referir elementos que indiquen la finalidad y algunas características de éste.

Por lo que toca a las definiciones que en la doctrina se han elaborado sobre la marca, aunque éstas no son conceptualmente iguales, coinciden en su esencia al concebir a la marca como medio distintivo de productos o servicios, utilizado en la industria, en el comercio y en la prestación de servicios. En tales condiciones, puede afirmarse que existe uniformidad en cuanto al entendimiento de este signo distintivo.

Por mi parte y sin pretender involucrar nuevos elementos, considero a la marca como un signo o medio material utilizado por una persona física o moral, dedicada a la industria, comercio o prestación de servicios, con el propósito

to de individualizar sus productos o servicios, para distinguirlos de otros del mismo o similar género o especie.

2.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

Las principales teorías que en la doctrina se reportan sobre la naturaleza jurídica de la marca, son:

2.2.1 Teoría de la propiedad común

Surgió aproximadamente en el año de 1850 y entre sus seguidores puede citarse a Rendú, Blanc y Camels, quienes concibieron el derecho de la marca como una manifestación del derecho de propiedad, toda vez que las relaciones que existen entre la marca y su titular, presentan todos los caracteres del derecho de propiedad común; luego entonces el derecho al signo marcario es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden. (13)

Esta teoría es criticada por Breuer Moreno, argumentando que la venta de los productos amparados con marca no implica que se adquirirá el derecho sobre la misma, pues éste se conserva íntegro. (14)

Emilio Langle elabora su crítica, manifestando que el derecho a la marca no es perpetuo, ni susceptible de apropiación por sí, ya que es una cosa inmaterial. (15)

En el mismo sentido señala Martín Achard que el derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, además el objeto de este último es material, en cambio en la marca es inmaterial. (16)

Finalmente, Antonio Amor explica que cualquier clase de propiedad se adquiere sin intervención del orden público, en cambio tratándose de la marca, es la Administración Pública la que efectúa su concesión. (17)

2.2.2 Teoría de la propiedad intelectual

Esta teoría fue formulada en los años de 1873 y 1883 por Edmond Picard, que interesado en esclarecer la naturaleza jurídica del signo marcario, notó que tanto los derechos de la marca, como los del inventor y del autor, no podrían incluirse en la clásica división bipartita de derechos reales y derechos personales, creando entonces el término de derechos intelectuales, dentro de los cuales incluyó a las obras literarias, inventos, modelos y dibujos industriales, marcas de fábrica y enseñanzas comerciales.

Para fundamentar su estudio consideró Picard, que la estructura o definición ontológica de todo derecho aislado, está formada en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

1. Un titular (sujeto, elemento activo) a quien el derecho pertenece, el que lo ejerce.
2. El objeto (la cosa, el elemento pasivo), sobre el cual el titular ejerce su prerrogativa jurídica.
3. Una relación entre el sujeto y el objeto que designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto, y
4. La protección o coerción jurídica, que explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo.

Concluyó Picard su referencia a los anteriores elementos, señalando que sólo el objeto podía servir de base para una clasificación de los derechos, de esta manera si el objeto lo constituye una cosa del mundo material, será un derecho real, pero si lo constituyen acciones positivas o negativas de otras personas, será un derecho personal. Ahora bien,

si el objeto está constituido por esos productos de la inteligencia del hombre o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas, ni dependen de la acción o inacción de las personas, pero que sin embargo tienen un valor patrimonial evidente, entonces se tratará de los llamados derechos intelectuales. (18)

La teoría de la propiedad intelectual es criticada por Amar, para quien dentro de los derechos intelectuales no puede incluirse a la marca, habida cuenta de que no implica un trabajo intelectual, sino que asegura las ventajas del ejercicio de la industria o comercio. (19)

Sonia Mendieta elabora su crítica indicando también que la marca no implica ningún trabajo intelectual, pero agrega que no es posible comprender dentro de la categoría de derechos intelectuales al derecho marcario, ya que éste se refiere a bienes inmateriales, no a bienes intelectuales y de aquí la incongruencia en esta clasificación, porque no todos los bienes inmateriales son intelectuales. (20)

2.2.3 Teoría de los derechos inmateriales

Su principal expositor es Joseph Kohler, quien la formuló en el año de 1875. Kohler manifestó que todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre y

lo protege porque representa un interés económico necesario para su evolución y bienestar, es entonces que aparecen los derechos inmateriales para proteger los bienes inmateriales, que no son producto del intelecto sino más bien producto del trabajo del hombre, obras de su espíritu; luego entonces se protege la marca, por el valor económico que representa, sin importar que no provenga del intelecto. (21)

Otros seguidores de esta teoría fueron Ennecerus (22) y Tulio Ascarelli (23) quienes al igual que Kohler, agregaron a la clásica división de derechos, una nueva categoría que llamaron, derechos sobre bienes inmateriales.

Sonia Mendieta (24) y Justo Nava (25) se encargan de la crítica, manifestando que si bien es cierto que al lado de los derechos reales y personales se crea la nueva categoría de derechos sobre bienes inmateriales, también lo es que no se indica exactamente la naturaleza jurídica del derecho sobre la marca, toda vez que no se estableció el contenido del derecho entre esos bienes.

2.2.4 Teoría de la personalidad

Entre los principales seguidores de esta teoría se encuentran Agustín Ramella (26) y Joseph Kohler (27), que-

nes sostuvieron que la marca además de fijar la procedencia de la mercancía de una cierta persona o empresa, tiene como fin individualizar a su creador. Las relaciones entre la marca y su creador son relaciones de tipo personal, luego entonces el derecho de la marca es un derecho de personalidad, por lo tanto este signo distintivo pertenece a esa personalidad, porque no es disociable ni independiente de la persona.

Sonia Mendieta critica esta teoría manifestando, que la marca no es una manifestación de la personalidad del industrial o comerciante, no individualiza a la persona sino al producto; además es independiente del establecimiento y de su propietario. (28)

Edmond Achard elabora su crítica en relación con esta teoría, indicando que el derecho de este signo distintivo, no puede ser un derecho personal porque si realmente lo fuera no podría cederse ni entre vivos, ni por causa de muerte. (29)

En el mismo sentido Raymundo Salvat expresa que el derecho de personalidad destinado a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana en su aspecto físico, moral e intelectual es evidente que carece de un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de la marca sí participa de tal carácter, pues es

sabido que la marca se encuentra en el comercio. (30)

2.2.5 Teoría de la propiedad inmaterial

La teoría de la propiedad inmaterial fue expuesta por Francisco Carnelutti, para quien los derechos absolutos o primarios son el derecho de personalidad y el derecho de propiedad, el primero se ejerce sobre las personas, en cambio el segundo se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. Pero agrega que el derecho de propiedad tiene dos manifestaciones, la propiedad material, que se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre y la propiedad inmaterial, que se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente y es precisamente en estas últimas en donde han sido incluidos los derechos de la marca, de la patente, del secreto industrial y de las obras literarias y artísticas, lo que ha ocasionado confusión en establecer la naturaleza jurídica de derechos tan disímiles. La confusión surge porque en esta clasificación se han comprendido cosas muy diferentes, como son el bien y el interés; el bien es una porción individual del mundo exterior sobre el cual se puede ejercitar el goce del hombre para satisfacer una necesidad y

el interés es una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de goce. Precisamente porque estos intereses son de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos, luego entonces la marca no es un bien sino un interés.

Concluyó Carnelutti su estudio señalando, que para explicar la marca y los otros signos distintivos, es indispensable conocer a la empresa ya que la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y en consecuencia el derecho de la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda. (31)

Francisco Ferrara critica esta teoría manifestando, que se niega individualidad jurídica independiente a la marca, en donde la ley no considera que este signo distintivo tenga una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda, sino que es necesario atacar a la hacienda para que el signo marcario pueda ser defendido. Sin embargo, en su opinión, la marca es una entidad que se relaciona con un bien, para poder utilizarlo mejor y esa entidad en realidad tiene una tutela propia y diferente de la tutela de la hacienda y ello es tan cierto que los signos marcarios son defendidos aunque la hacienda no corra peliro, luego entonces la misma ley prueba lo contrario de la teoría de Carnelutti. (32)

Justo Nava critica las reflexiones de Carnelutti cer
surando que los signos marcarios constituyan un aspecto del
derecho sobre el aviamiento de la empresa, en virtud de que
el aviamiento es sólo una cualidad y no un elemento de la em
presa, siendo cuestionable su protección jurídica propia e
independiente de la empresa. Concluye su crítica señalando,
que la marca no está en función de la empresa, sino en fun
ción de los productos o servicios que distingue, habida cuen
ta de que el titular del signo marcario tiene la facultad de
transmitirlo sin necesidad de transmitir la empresa. (33)

Expuestas las anteriores teorías que tratan de expli
car la naturaleza jurídica de la marca, mi posición en torno
a ellas es la siguiente:

10. El derecho a la marca no puede encontrar su jus
tificación en la teoría de la propiedad común,
habida cuenta de que el signo marcario no pre
senta las características del derecho de propie
dad ordinario, además el objeto en el derecho
de marcas es inmaterial, en cambio en el de pro
piedad ordinaria es material.
20. Tampoco puede atribuirsele a la marca la cali
dad de intelectual, como pretende la teoría de
la propiedad intelectual, en virtud de que no

implica un trabajo o esfuerzo intelectual, como es el caso de las obras literarias o artísticas.

30. La teoría de la personalidad no es de admitirse en razón de que sería reconocer, que el signo marcario es un derecho personal y en tales condiciones no podría ser cedido. Además la marca individualiza al producto o servicio a que se aplica, para distinguirlo en el mercado de otros del mismo o similar género, no individualiza a la persona.

40. La teoría de los derechos inmateriales, explica que esta denominación se da a los derechos que protegen los bienes inmateriales, dentro de los cuales se encuentra la marca, lo cual es cierto, más sin embargo no señala cuál es la naturaleza jurídica del signo marcario y en tal virtud imposibilita admitir plenamente esta teoría.

50. La teoría de la propiedad inmaterial considera que el derecho de uso exclusivo de una marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, que escapa a la concepción clásica de propiedad en tanto que protege bienes que no son materiales sino inmateriales, sobre los cuales se pueden ejercer y experimentar

ciertos derechos, que se traducen en una exclusividad para su uso y explotación. Esta concepción a mi criterio es la que debe prevalecer pues, la marca constituye un bien inmaterial y su titular una vez que cumple con los requisitos legales y reglamentarios establecidos, obtiene el registro a su favor y con ello un derecho de uso exclusivo que le permite principalmente oponerse a que cualquier tercero use la misma marca u otra semejante en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios que los que protege la registrada, luego entonces dicho titular adquiere un derecho de propiedad respecto del signo marcario dentro de los límites de su derecho de exclusividad y ello es tan cierto, que no sólo puede oponerse al uso por parte de terceros en la forma señalada, sino que puede transmitirlo a cambio de cumplir con ciertos lineamientos.

2.3 SISTEMAS PROTECTORES DE LA MARCA

En el mundo se reconoce la existencia de tres sistemas, a saber:

2.3.1 Sistema declarativo

Este sistema es considerado como el más antiguo y bajo el cual el derecho a la marca es originado en virtud de su uso. Se le ha dado esta denominación porque el depósito o registro constituye una presunción de propiedad de su titular, pudiendo dicho registro ser atacado o impugnado por cualquier tercero que mediante pruebas idóneas demuestre que ya usaba la marca con anterioridad al mismo. En esas condiciones este tercero puede exigir legalmente que se nulifique el depósito o registro de la marca concedida. (34)

En relación con este sistema Pedro Breuer manifiesta, el que usa primero la marca es quien adquiere derecho sobre ella, no quien la deposita primero, agregando que dicho uso, debe ser público y continuado o reiterativo por un plazo determinado establecido por la legislación de cada país. (35)

Los Estados Unidos de Norteamérica han acogido este sistema sosteniendo la Suprema Corte de Justicia que el derecho a la marca surge de su uso, no de su mera adopción; tiene como fin el signo marcarío distinguir a los productos de un fabricante, protegiendo a su clientela contra la venta de otros productos distintos a los de él. Además, en este país se concibe a la marca, como el resultado del desarrollo propio de una empresa y puede ser usada desde el momento de su

creación, el solo uso proporciona derecho a una protección legal, aunque se puede obtener más protección si se registra la marca, lo que trae como consecuencia que se goce de ciertas ventajas procesales en los Tribunales Federales. (36)

Otros países que acogen este sistema son Suiza (37) y Francia (38); esta última lo siguió hasta el año de 1964, con motivo de preferir el sistema atributivo o de prioridad del registro.

Justo Nava se encarga de criticar a este sistema manifestando que excluye la posibilidad de que el primer uso sea poco importante y por lo mismo que haya sido ignorado por el tercer usuario, quien usando esa misma marca u otra semejante, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, emplee medios de comunicación masivos con el objeto de darla a conocer, invirtiendo para ese propósito una cantidad considerable de dinero y entonces sería injusto que esta usuario tuviera que abandonar la marca por decisión judicial únicamente por no haberla usado primero. (39)

2.3.2 Sistema atributivo

A la luz de este sistema no pueden existir derechos de ninguna especie sobre el signo marcario si no hay registro, por consiguiente, no es el primer uso sino el acto del

registro lo que origina el derecho a la marca de tal suerte que si alguien utiliza ésta, sin antes practicar su depósito o registro, dicho acto no entrañará ningún efecto retroactivo en razón de que al primer usuario no se le confiere derecho alguno. El registro entonces tiene carácter atributivo del derecho marcario, ya que antes no existía. (40)

Alemania sigue este sistema y al respecto la doctrina ha considerado, que el registro tiene carácter atributivo del derecho a la marca, que no existiría antes; el registro es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto, el derecho de utilizar la marca de modo exclusivo. (41) También lo acogen Bolivia (42), Brasil (43), Colombia (44), Japón (45), URSS (46) y Francia (47).

Se critica la concepción atributiva en virtud de que excluye la posibilidad de que alguien utilice una marca, realizando una fuerte inversión para lanzarla al mercado, pero se omite practicar el acto de registro y suceda entonces que un tercero de mala fe, sabiendo que otra persona usa la marca, se anticipa y registra la misma u otra semejante para amparar los mismos o similares productos o servicios, antes que el otro que ya la usaba y en tales condiciones, no sería justo que quien actuando de mala fe ostentara la titularidad de la marca y que quien realizó grandes inversiones, tenga que abandonarla por no haberla registrado. Otro inconvenien

te que este sistema puede generar, en especial en las legislaciones que no exigen el uso o explotación de la marca, consiste en que el registro pueda ser empleado por personas sin escrúpulos para encubrir marcas, negociar con ellas o bien hacerlas parásitas, impidiendo de esta manera su explotación por parte de terceros no sólo con respecto de dichas marcas, sino con relación a otras semejantes en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos o servicios, únicamente por el hecho de existir un acto formal que origina el derecho del signo marcario. (48)

2.3.3 Sistema mixto

También conocido con el nombre de atributivo diferido. Se basa en la prioridad de registro impugnabile durante un plazo determinado. El derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro se dice, no queda consolidado hasta que haya transcurrido un plazo determinado por la ley, el cual varía según las distintas legislaciones nacionales de marca.

Durante el plazo a que se refiere el sistema mixto, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca de

positada o registrada, quedando en tales condiciones facultado para reclamar la nulidad de ésta y para solicitar el registro de su marca. (49)

En consecuencia, de admitirse el sistema mixto, las fuentes del derecho a la marca serían el uso y el registro.

La Legislación Mexicana en materia de marcas de acuerdo a su texto vigente, acoge este sistema. En efecto, el derecho a la marca se adquiere por el registro concedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mismo que puede ser impugnado por un tercero, que haya usado en el país la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro o del primer uso declarado en la solicitud de éste; quedando facultado dicho tercero para demandar la nulidad de la marca registrada, así como para solicitar el registro de su marca. (50) Otros países que también lo adoptan, son: Chile (51), España (52), Panamá (53), Venezuela (54) y Uruguay (55), en los cuales el plazo para impugnar la marca registrada oscila entre los dos y tres años, pasado éste sin hacerse valer el derecho de uso anterior, el registro queda consolidado.

Con relación a este sistema, David Rangel Medina ma-

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

nifiesta que permite combatir con mayor eficacia la piratería del signo marcario, ya que se reconoce un derecho de prioridad al primer usuario. (56)

2.3.4 Sistema establecido por la legislación mexicana

En México la Ley de Marcas de Fábricas de 1889, otorgaba el derecho a la marca a partir de su registro. Sin embargo, el primer uso era reconocido como elemento para pretender adquirir la propiedad del signo marcario, por lo que en caso de disputa para la decisión de ese primer uso, era la fecha de presentación de la primera solicitud ante la autoridad administrativa competente, la que servía de base para que ésta determinara a quién otorgar el derecho; en esas condiciones, a partir del registro se originaba el derecho a la marca, pudiendo afirmarse entonces que este ordenamiento legal siguió el sistema atributivo o constitutivo. (57)

Con la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, la exclusividad del uso de la marca era adquirida por el registro concedido por la autoridad administrativa competente. Es claro pues, que al igual que su antecesora esta ley se apegó al sistema atributivo o constitutivo. (58)

El derecho al uso exclusivo del signo marcario en la

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, era adquirido a partir del registro otorgado por la autoridad competente. Sin embargo, este registro podía ser impugnado por un tercero que con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, ya usaba la misma marca en el territorio nacional, quedando además facultado para demandar la nulidad del registro concedido y para solicitar su registro marcario, contando para ello con un plazo de tres años a partir de la fecha de la concesión del registro impugnado, pasado el cual sin que se hiciera valer este derecho de uso anterior, el registro quedaba inexpugnable. Bajo este orden de ideas, es de concluirse que este ordenamiento legal acogió el sistema mixto como fuente de derechos de la marca. (59)

- El mismo sistema prevaleció con la expedición de la Ley de la Propiedad Industrial, habida cuenta de que se conservaron los lineamientos de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, con la salvedad de que el plazo para que el tercero usuario anterior pudiera solicitar el registro a su favor y demandar la nulidad del registro concedido, se computó a partir de la publicación de la marca registrada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (60)

Finalmente, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975

actualmente en vigor, también se apegó al sistema mixto, pues al igual que sus antecesoras de 1928 y 1942 el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere mediante su registro ante la autoridad administrativa competente; registro que como se ha dicho, puede ser impugnado por un tercero que con más de un año (ya no de tres) de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, o del primer uso declarado en la solicitud de ésta, haya usado en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para distinguir los mismos o similares productos o servicios. Además, se faculta al usuario anterior para demandar la nulidad de la marca registrada y para solicitar el registro de su marca, contando para ello con un plazo de un año a partir del día en que se publique en la Gaceta de Invenciones y Marcas el registro concedido y se ponga ésta en circulación.

(61)

Para concluir con el estudio de los sistemas protectores de la marca, debe ratificarse que las leyes mexicanas de marcas de 1889 y 1903 acogieron el sistema atributivo, en tanto que las leyes de 1928, 1942, así como la vigente de 1975 se apegaron al sistema mixto. Asimismo, en mi opinión considero que el sistema más viable para la protección de la marca es el mixto, habida cuenta de que el reconocimiento del registro y del uso como fuente de derechos, permite una

más justa protección marcaría, eliminando los inconvenientes que se suscitan cuando imperan dichas fuentes por separado.

Citas bibliográficas, hemerográficas, de
legislación y de jurisprudencia relativas
al capítulo segundo

- (1) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, tomo IV, H-O, decimanovena edición, talleres gráficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A., Madrid 1970, pág. 581.

En el mismo sentido se pronuncian:

Cfr. Coromias, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, tercera edición. Editorial Gredos, S. A., Madrid-España 1973, pág. 381.

Cfr. Alonso, Martín. Enciclopedia del idioma, diccionario histórico y moderno de la Lengua Española (Siglos XII al XX) etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano, tomo II, D-M. Aguilar, S. A. de Ediciones, Madrid 1982, págs. 2713 y 2714.

Cfr. García Pelayo y Gross, Ramón. Pequeño Larousse en color. Ediciones Larousse, Barcelona-España 1985, pág. 558.

- (2) Góngora Pimentel, Genaro David. Marcas, diccionario jurídico mexicano, tomo VI, L-O, ob. cit., pág. 143.

Una postura similar sostienen:

Cfr. Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo III, Jui-Voz. Editorial Manuel Porrúa, S. A., México 1979, pág. 1250.

Cfr. De Pina Rafael. Diccionario de derecho, decimasegunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1984, pág. 347.

Cfr. Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual, tomo IV, J-O, decimacuarta edición,

revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, Argentina 1979, págs. 311, 312 y 313.

Cfr. Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XIX, Mand-Muse. Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.L., Buenos Aires, Argentina 1964, pág. 91.

Cfr. Diccionario de derecho privado. Editorial Labor, S. A., tomo II, G-Z, Barcelona, Madrid 1950, pág. 2595.

Cfr. Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, Argentina 1979, págs. 449 y 450.

(3) Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 147.

De un criterio análogo participan:

Cfr. Ripert, Georges. Tratado elemental de derecho comercial. Traducción de la segunda edición de Felipe de Solá Cañizares con la colaboración de Pedro G. San Martín. Tomo I comerciantes. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, Argentina 1954, pág. 308.

Cfr. Mantilla Molina, Roberto L., ob. cit., pág. 11.

Cfr. Muñoz, Luis. Derecho mercantil, tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor. México 1973, págs. 555 y 556.

Cfr. Rangel Medina, David. La marca como instrumento regulador de comercio, ob. cit., pág. 356.

Cfr. Saint-Gal, Yves. Conflictos entre marca y nombre comercial, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año III, No. 6, julio-diciembre de 1965,

ob. cit., pág. 271.

- (4) Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario, ob. cit., pág. 154.
- (5) Ley de Marcas de Fábricas, ley cit., art. 1o.
- (6) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ley cit., art. 1o.
- (7) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, ley cit., arts. 1o. y 2o.
- (8) Ley de la Propiedad Industrial, ley cit., arts. 96 y 97.
- (9) Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 87, 89 y 90.
- (10) Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1973. Tercera Parte, Sala Auxiliar, Colegiados y Defensoría de Oficio. Mayo Ediciones, México 1973, pág. 7.
- (11) Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1958. Tesis importantes sustentadas por la Segunda Sala. Antigua Imprenta de Murguía, S. A., México 1958, pág. 78.
- (12) Parte del segundo considerando de la Ejecutoria pronunciada por el Tribunal del primer circuito en enero de 1940, relacionada con la marca No. 13, 335 denominada Maizena, propiedad de Productos de Maíz, S. A. Sentencias ejecutoriadas y auto judicial relacionados con marcas registradas. Gaceta de la propiedad industrial y artística, año XII, No. 2, capítulo XXIX correspondiente al mes de febrero de 1940. Talleres Gráficos de

la Nación, México 1940, págs. 187 y 188

- (13) Cfr. Rendú, Blanc y Camels citados por Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., págs. 20 y 21.
- (14) Idem., pág. 21.
- (15) Cfr. Langle y Rubio, Emilio. Manual de derecho mercantil español, tomo I. Casa Editorial Bosch, Barcelona, España 1968, pág. 799.
- (16) Cfr. Achard Martín, Edmond. La cession libre de la marque. Georg and Cie., S. A., Librairie de L'Université. Geneve 1946, pág. 19.
- (17) Cfr. Amor Fernández, Antonio. La propiedad industrial en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S. A., Barcelona, España 1965, pág. 20.
- (18) Cfr. Picard, Edmond. Embryologie juridique, nouvelle classification des droits (droit international privé; droits intellectuels). Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée tome 10, París 1883, págs. 565 a 585.

Para una apreciación didáctica de esta teoría:

- Cfr. Picard, Edmond. Les constantes du droit. Ernest Flammarion Editeur, París 1921, págs. 43 a 69.
- (19) Cfr. Amar, Moisse. Dei nomi, dei marchi e degli altri segni della concorrenza nell' industria e nel comercio. Unione Tipografico Editrice, Torino 1893, pág. 24.
- (20) Cfr. Mendieta R., Sonia. Naturaleza jurídica del derecho de marcas, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año IV, No. 7, enero-junio de 1966, ob. cit., págs. 142 y 143.

- (21) Cfr. Kohler, Joseph citado por Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pág. 22.
- (22) Cfr. Ennecercus. Derecho civil, parte general, volumen primero. Casa Editorial Bosch, Barcelona 1953, págs. 307 y 308.
- (23) Cfr. Ascarelli, Tullio. Teoría de la concurrencia de los bienes inmateriales. Casa Editorial Bosch, Barcelona 1970, pág. 406.
- (24) Cfr. Mendieta R., Sonia. Naturaleza jurídica del derecho de marcas, ob. cit., págs. 144 y 145.
- (25) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., págs. 136 y 137.
- (26) Cfr. Ramella citado por Langle y Rubio, Emilio, ob. cit., pág. 799.
- (27) Cfr. Kohler, Joseph citado por Nava Negrete, Justo, ob. cit. págs. 129 y 130.
- (28) Cfr. Mendieta R., Sonia. Naturaleza jurídica del derecho de marcas, ob. cit., págs. 145 y 146.
- (29) Cfr. Achard Martín, Edmond, ob. cit., págs. 19 y 20.
- (30) Cfr. Salvat, Raymundo citado por Viteri, Ernesto. La protección marcaria y la Legislación Guatemalteca, 1933, pág. 5.
- (31) Cfr. Carnelutti, Francesco. Usucapione della proprietà industriale. Dott. A. Giuffrè - Editore Milano 1938, págs. 21 a 29.
- (32) Cfr. Ferrara, Francisco. Teoría jurídica de la hacienda mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, págs. 177 y 179.

(33) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 133.

(34) Idem., págs 411 y 412.

Una consideración similar formula:

Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. El uso de las marcas y sus efectos jurídicos. México, D. F. 1980, págs. 60 y 61.

(35) Cfr. Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., págs. 190 y 191.

(36) Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica. Editorial Porrúa, S. A. México 1979, págs. 68 y 69.

(37) Cfr. Chenevard, Charles. Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale. Librairie Kündig Genève et Librairie - Générale du Droit et de Jurisprudence, París 1914, pág. 253.

(38) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 414.

(39) Idem., pág. 412.

(40) Cfr. Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit., págs. 59 y 60.

(41) Cfr. Ferrara, Francisco, ob. cit., pág. 262.

(42) Cfr. Ley del 15 de enero de 1918, arts. 9o. y 12.

Cfr. Código de comercio aprobado por Decreto Ley 14.379 del 25 de febrero de 1967 y los Decretos Supremos 9364 del 27 de agosto de 1970 y 9673 del 19 de abril de 1971, arts. 475 y 476.

(43) Cfr. Código de Propiedad Industrial aprobado mediante

Ley 5772 del 21 de diciembre de 1971, arts. 59 y 85.

- (44) Cfr. Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena aprobada por Decreto Colombiano 1190 del 26 de julio de 1978, arts. 69 y 72.
- (45) Cfr. Kimura, Saburo. Renovación de la marca registrada en Japón, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año VI, Nos. 29-30, enero-diciembre de 1977, ob. cit., págs. 129 y 130.
- (46) Cfr. Suyadostz, J. Registro y uso de marcas en la URSS por extranjeros, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, Nos. 15-16, año VIII, enero-diciembre de 1970, ob. cit., págs. 147 a 158.
- (47) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., págs. 414 y 415.
- (48) Idem., págs. 412 y 413.
- (49) Idem., pág. 413.
- (50) Cfr. Ley de invenciones y marcas, ley cit., arts. 93 y 147.
- (51) Cfr. Decreto Ley 958 del 8 de junio de 1931, arts. 27, 30 y 31.
- (52) Cfr. Montero Palacios, Francisco. Propiedad Industrial, comentarios a la ley y a la jurisprudencia. Instituto Editorial Reus, Madrid 1961, págs. 7, 8, 10, 11 y 15.
- (53) Cfr. Código Administrativo promulgado en la Gaceta Oficial No. 2418 del 7 de septiembre de 1916 y en el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939, por el cual se reglamentan las disposiciones de aquel, promulgado en la Gace-

ta Oficial No. 7987 del 17 de marzo de 1939, arts. 2006 y 2023.

- (54) Cfr. Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de 1955, arts. 30, 31, 36 y 84.
- (55) Cfr. Freira M., Carlos. Estudio sobre marcas de fábrica y comercio en la República Oriental de Uruguay, Montevideo 1966, págs. 10 a 15 y 72 a 78.
- (56) Cfr. Rangel Medina, David. Medios legales de los países de América Latina para combatir la piratería de marcas, ob. cit., pág. 327.
- (57) Cfr. Ley de Marcas de Fábricas, ley cit., arts. 80., 90. y 100.
- (58) Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ley cit., art. 20.
- (59) Cfr. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, ley cit., arts. 10., 40., 50. y 39 fracción II.
- (60) Cfr. Ley de la Propiedad Industrial, ley cit., arts. 96, 99, 100, 200 fracción I, 236 y 237.
- (61) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 88, 89, 93, 147 fracción II, 201 y 202.

CAPITULO TERCERO

EL REGISTRO DE LA MARCA EN MEXICO

SUMARIO. 3.1 OBTENCION DEL REGISTRO DE MARCAS.

3.1.1 Solicitud. 3.1.1.1 Contenido de la solicitud. 3.1.1.2 Anexos de la solicitud. 3.1.1.3 Presentación de la solicitud. 3.1.2 Exámenes.

3.1.2.1 Administrativo. 3.1.2.2 De Novedad.

3.1.3 Concesión del registro. 3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO. 3.2.1 Derechos.

3.2.1.1 Exclusividad del uso de la marca. 3.2.1.2 Licencia de la marca. 3.2.1.3 Transmisión de los derechos de la marca. 3.2.1.4 Represión de - - actos desleales en torno a la marca. 3.2.2 Obligaciones. 3.2.2.1 Comprobación del uso de la marca. 3.2.2.2 Renovación del registro marcario. 3.2.2.3 Uso de leyendas. 3.2.2.3.1 Marca registrada. 3.2.2.3.2 Ubicación de la fábrica o lugar de producción. 3.2.2.3.3 Hecho en México. 3.3 PERDIDA DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA. 3.3.1 Caducidad. 3.3.2 Extinción. 3.3.2.1 Por uso en forma distinta al registro. 3.3.2.2 Por falta de uso. 3.3.2.3 Transformación de la marca como nombre genérico. 3.3.3 Nulidad. 3.3.4 Cancelación. 3.3.4.1 Voluntaria. 3.3.4.2 De oficio. 3.3.5 El artículo 99 de la Ley de Inventiones y Marcas como derecho prioritario frente a terceros.

En México, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, se reconocen las marcas de productos y las de servicios, las cuales son utilizadas por las personas físicas o morales dedicadas a la industria, comercio o prestación de servicios con el objeto de distinguir los productos que fabrican o venden, así como los servicios que ofrecen al público, de otros productos o servicios similares, que también son ofrecidos por sus competidores. (1) Estas marcas pueden ser registradas ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con la finalidad de obtener una mayor protección legal en el mercado nacional frente a terceros, a cambio del cumplimiento de una serie de requisitos legales y reglamentarios establecidos tanto por la Ley de la Materia como por su Reglamento.

Este capítulo se divide en tres partes, en la primera se hace alusión a los trámites que se siguen para obtener el registro de una marca, se señala el contenido de la soli-

cidad, los anexos de ésta y se explica la mecánica de los exámenes que deben efectuarse y aprobarse para la concesión del título respectivo, debiendo hacer notar que la autoridad administrativa competente ha emitido formatos especiales con el objeto de que exista uniformidad en los trámites y sobre todo porque dichos formatos han sido elaborados tomando en cuenta que en la actualidad el proceso se realiza en forma automatizada; en la segunda parte se refieren los derechos y las obligaciones que derivan de la concesión del registro de la marca, mismos que deben ejercitarse y cumplirse para lograr una adecuada protección legal; finalmente en el tercer apartado se formula un estudio sobre las causas que motivan la pérdida del registro marcario, indicando cuáles operan de pleno derecho y cuáles requieren de resolución administrativa. Asimismo, durante el desarrollo de este capítulo se formularán algunas recomendaciones y sugerencias personales en relación con el mismo.

3.1 OBTENCION DEL REGISTRO DE MARCAS

3.1.1 Solicitud

Para obtener el registro de una marca de producto o de servicio, debe llenarse una solicitud por duplicado, misma que se encuentra contenida en el formato elaborado ofi-

cialmente para dicho fin. (2)

3.1.1.1 CONTENIDO DE LA SOLICITUD

El formato de la solicitud ya mencionada, se encuentra integrado de las siguientes secciones, a saber:

- A. Se reserva una sección para la autoridad administrativa competente en la que ésta hace constar la fecha y la hora de presentación de la solicitud, el número de folio y de expediente correspondiente, la fecha legal de la marca, número de registro, concesión de prioridad, en su caso; lugar y fecha de concesión de la marca, así como la firma del funcionario de la citada autoridad que autoriza el registro de la marca. (3)
- B. Otra sección se encuentra reservada para el solicitante del registro, quien debe proporcionar a la autoridad administrativa la siguiente información:
 - a) Denominación de la marca o en su caso, si se trata de una marca innominada o figurativa, debe anotar las palabras "sin denominación" y si se trata de una marca mixta, después de

mencionar la denominación, debe agregar las palabras "y diseño". (4)

- b) Clase a que pertenece la marca (5), de acuerdo con la clasificación de productos o servicios para el registro de marcas, aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (6)
- c) Indicación de los productos o servicios a los que se aplica la marca (7), de acuerdo con la citada clasificación, debiendo tener presente el solicitante, que puede proteger los productos o servicios que correspondan a una misma clase, pero ninguno que pertenezca a otra clase. (8)
- d) Fecha del primer uso de la marca, en la inteligencia de que esta fecha no puede variarse posteriormente; (9) para el caso de que la marca cuyo registro se solicita, aún no haya sido usada, deberá asentarse dicha circunstancia (10). Respecto de este requisito es oportuno recomendar que debe tenerse especial cuidado en la veracidad del primer uso de la marca, pues en la práctica se reportan casos de nulidad de marcas registradas, pre-

cisamente por la falsedad de este dato.

- e) Señalamiento del tipo de establecimiento (11), es decir si es industrial, comercial o de prestación de servicios; para el caso de que el solicitante tenga varios establecimientos, debe indicar el principal (12), asimismo debe mencionar su ubicación o domicilio con expresión de la calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, asentando su clave respectiva (13), al igual que en el caso de la fecha de primer uso, es recomendable prestar atención a este requisito, ya que la falta de veracidad en el mismo puede conducir a la nulidad de la marca registrada. (14)
- f) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante (15) y en su caso del apoderado. (16).
- g) Reclamación de Prioridad, para el caso de haberse solicitado el registro de la marca en el extranjero y se desee reclamar su prioridad, para lo cual deberá indicarse el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera. (17)

C. Existe otra sección en el formato de solicitud

de registro de marca, destinada para pegar un ejemplar o etiqueta de la marca. (18)

- D. La descripción de la marca, se encuentra comprendida en otra sección (19), en la que aparecen las siguientes palabras: "La marca consiste sustancialmente en su representación detallada como aparece en la etiqueta o en el espécimen de la marca". (20)
- E. Otra sección se dedica a las reservas de la marca en donde debe expresarse en qué consiste la marca, así como los elementos de que se compone (21). En suma, las reservas puede decirse, son aquellos elementos que el solicitante del registro marcario reivindica como propios y que determinan el alcance de la protección legal (22), por esta razón en esta sección deben anotarse expresamente todas y cada una de las palabras, figuras y colores respecto de los cuales se desea protección. (23)

En esta sección el solicitante debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- a) Si pretende reservar colores, tipo o tamaño especial de letras, debe exhibir los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en

que ésta vaya a usarse. (24)

b) No es posible la reserva de elementos que no aparezcan en los ejemplares o etiquetas exhibidas. (25)

c) Si se solicita una marca innominada, no deben aparecer palabras en la etiqueta que constituyan o puedan constituir una marca, ni palabras, ni leyendas que puedan engañar o inducir a error al público consumidor.

(26)

d) Deben coincidir la descripción de la marca, las reservas y las etiquetas o marbetes presentados. (27)

En mi opinión, debo señalar que no estoy de acuerdo con este último lineamiento, previsto en la fracción III del artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas, por el cual la descripción de la marca debe coincidir con las reservas y las etiquetas presentadas, porque en la práctica consuetudinaria no se da esa coincidencia, pues al solicitarse el registro de marca, se reservan varios tipos de letras, de los cuales sólo uno de ellos aparece impreso en las etiquetas, no exis-

tiendo por tanto dicha coincidencia. Además, puede decirse que sería prácticamente imposible presentar tantas etiquetas o marbetes como tipos de letras inimaginables; por esta razón sugiero que sólo debe prevalecer la exigencia de que coincidan la descripción y las etiquetas de la marca.

F. Finalmente, existe otra sección para la exclusión de leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta cuando la marca aparezca en ella (28), toda vez que dichas leyendas generalmente constituyen palabras o frases de uso común no reservables a persona alguna.

34.1.2 ANEXOS A LA SOLICITUD

Al formato de solicitud de registro de marca, se acompañan los siguientes documentos:

- A. Ocho impresiones de la marca en blanco y negro, no mayores de 10 cm ni menores de 4 cm. (29)
- B. Ocho impresiones de la marca en color, con las citadas dimensiones, para el caso de que se deseen proteger colores. (30)

C. Documentos que acrediten las facultades del apoderado y, en su caso, también las del poderdante.

Es decir, a la solicitud de registro de marca debe acompañarse:

- a) Si se efectúa el trámite en representación de una persona física nacional o extranjera, una carta poder, suscrita por el otorgante ante dos testigos con indicación de su nombre y domicilio, pero sin que se requiera legalización, aún cuando se otorgue en el extranjero. (31)
- b) Si la solicitud se gestiona a nombre de una persona moral nacional o extranjera, deben exhibirse las constancias certificadas o legalizadas, que comprueben su existencia, su inscripción en el Registro Público de Comercio, así como las facultades de su representante y en su caso las de conferir poderes a nombre de la misma. (32)

Para facilitar el manejo de la documentación exhibida por las personas físicas o morales y lograr agilización en los diversos trámites realizados por la autoridad competente, se ha instituido a cargo de esta misma autoridad, el

Registro General de Poderes, para firmar escritos y realizar toda clase de gestiones en las distintas materias que regula la Ley de Invencciones y Marcas. Por esta razón hoy en día cuando una persona física o moral solicita el registro de una marca; basta que exhiba, si es el caso, una copia simple de la constancia de su inscripción en dicho registro, así como una copia simple del documento en que conste el poder, la que se cotejará contra su original en caso de que la autoridad dude respecto de su autenticidad. (33)

3.1.1.3 PRESENTACION DE LA SOLICITUD

La presentación de la solicitud de registro de marca, se presenta ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, por duplicado, con firma original en cada copia, escrita a máquina; pero debe decirse que ni la Ley de Invencciones y Marcas, ni su Reglamento, nos dicen cómo se lleva a cabo esa presentación; sin embargo, los pasos que deben seguirse, se señalan en el instructivo oficial, que ha sido elaborado por la citada autoridad.

- A. Debe exhibirse tanto la solicitud como sus anexos ante la ventanilla de liquidaciones, a efecto de que proceda a su cotización, conforme a la Ley Federal de Derechos.

- B. Deben pagarse los derechos correspondientes en la Caja de Hacienda.
- C. Debe entregarse el comprobante de pago en la ventanilla mencionada.
- D. Finalmente, se debe acudir a la ventanilla de Oficialía de Partes, para recibir la copia de la solicitud debidamente sellada con la fecha y hora de recepción. (34)

3.1.2 Exámenes

Presentada la solicitud de registro de marca ante la autoridad administrativa competente, en los términos ya mencionados, se procede a la realización de los exámenes administrativo y de novedad, mismos que de arrojar resultados desfavorables conducen a la negativa del registro marcario solicitado.

3.1.2.1 ADMINISTRATIVO

Este primer examen comprende dos etapas, la primera tiene por objeto revisar que tanto la solicitud como la documentación exhibida, satisfagan los requisitos legales y reglamentarios que se han referido. En el supuesto de que la solicitud o bien la documentación no satisfaga dichos requisitos, por no encontrarse en regla, entonces se le comunica al

solicitante esta situación, con el objeto de que dentro de un plazo que no excederá de dos meses, efectúe las correspondientes correcciones, en la inteligencia de que la nueva documentación no debe presentar alteraciones o adiciones con relación a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni tampoco adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, de tal suerte que se suscite un cambio sustancial con lo solicitado inicialmente, pero sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar una nueva solicitud de registro como marca de otra denominación, figura o composición.

Cumplido el plazo que se menciona sin haberse satisfecho los requisitos legales y reglamentarios en su totalidad, o bien si se satisfacen con posterioridad del plazo conferido, la solicitud de registro se tendrá por abandonada, perdiéndose la fecha legal de presentación. (35)

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios establecidos con relación a la presentación del registro de una marca, se procede a la segunda etapa del examen administrativo que se centra en el estudio de lo registrable, en donde la autoridad competente analiza la solicitud de registro de marca en relación con las distintas causales de irreregistrabilidad, previstas en el artículo 91 de la Ley de In-

venciones y Marcas, de tal suerte que si la marca solicitada no es apta para registro conforme al precepto legal que se menciona, se comunica dicha circunstancia al solicitante para que dentro de un plazo de 45 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Pasando el plazo que se indica, sin formular manifestaciones respecto de la objeción de la autoridad competente, se considera abandonada la solicitud de registro. Desahogada la objeción por el solicitante del registro, la citada autoridad resolverá si continúa el trámite o niega el registro, dependiendo de los argumentos del interesado, pero si de estos mismos se desprende que se ha modificado la marca, incurriéndose de nuevo en alguna de las causales de irregistrabilidad, entonces se negará el registro solicitado. (36)

Es recomendable que para obtener resultados favorables en esta segunda etapa del examen administrativo, el solicitante del registro al seleccionar su marca, tenga presente ciertas condiciones (37), como son entre otras: evitar la descripción del producto o servicio, así como la mención de sus características físicas y adjetivos calificativos; no violar el orden público, ni la moral; evitar el carácter engañoso de la marca y buscar su distintividad con respecto a otras marcas ya registradas o en trámite.

También es pertinente señalar que en los casos en que la autoridad administrativa declare el abandono de la solicitud de registro de marca, si el interesado persiste en solicitar el registro, deberá iniciar nueva gestión, reponiendo todos los documentos necesarios y pagando de nueva cuenta los derechos correspondientes, se formará entonces un nuevo expediente. (38)

En caso de obtener resultados favorables en las dos etapas del examen administrativo, se turna el expediente de la marca al segundo examen llamado de novedad.

3.1.2.2 DE NOVEDAD

Como ya se ha dicho, los resultados satisfactorios del examen administrativo, conducen a este segundo examen, cuya finalidad estriba en verificar, si se afectan o no derechos adquiridos (39). Se trata entonces de una comparación entre la marca solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite ante la autoridad administrativa competente; el examinador tiene a su disposición los catálogos en que constan las denominaciones de las marcas alfabéticamente y por clases, así como un catálogo de marcas innominadas, también por clases, efectuando a su libre arbitrio y motivado por su experiencia el examen de nove

dad. (40)

En tiempos recientes, cinco años aproximadamente, para la búsqueda de anterioridades, la citada dependencia cuenta con sistemas automatizados que le permiten agilizar sus procedimientos y una mayor eficiencia en la protección de los derechos marcarios.

Durante la realización de este examen de novedad pueden suceder dos cosas:

- a) Que no se encuentre marca anterior ya registrada o en trámite, en cuyo supuesto se proseguirá la tramitación hasta conceder la marca.
- b) Que se encuentre 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 de la Ley de Inventiones y Marcas, en grado tal que puedan confundirse; ante esta situación debe suspenderse el trámite de la solicitud de registro, notificándolo al interesado las anterioridades que se reporten, con el objeto de que dentro de un plazo no menor de 15 días hábiles, pero tampoco mayor de 45 produzca sus manifestaciones, en la inteligencia de que si no formula su contestación en el

plazo referido, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la fecha legal. (41)

Al formular el interesado su contestación, puede suceder lo siguiente:

- a) Que los argumentos del solicitante induzcan a la autoridad administrativa competente a concluir que no existen posibilidades de confusión con las citadas anterioridades y entonces debe continuarse con la tramitación de la solicitud.
- b) Que se limiten los productos o servicios, materia de la protección, de tal suerte que no existan posibilidades de confusión con las anterioridades citadas, prosiguiéndose el trámite del registro.
- c) Que el interesado modifique su marca, presentándose una sustitución de ésta, supuesto en el cual se practica nuevo examen y se tiene como fecha legal la de la sustitución, pero si del resultado del examen aparece de nuevo otra anterioridad en los términos de las fracciones y preceptos ya citados, se niega el registro. (42)
- d) También puede suceder que la marca cuyo registro

se solicita, constituya una variante de la anterioridad citada, que corresponda al mismo titular y que se amparen productos o servicios iguales o similares, caso en el cual debe considerarse ligado el registro para el efecto de su transmisión. (43)

Fuera de estas situaciones el registro será negado de plano. Finalmente, es pertinente señalar que para el caso de que alguna de las anterioridades citadas, se encuentre sujeta a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del solicitante o bien de oficio, se suspenderá el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente, de tal manera que si el registro sujeto al procedimiento, resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá entonces concederse el nuevo registro, salvo que por alguna razón no sea posible decretar dicha concesión. (44)

En torno al examen de novedad, puede indicarse que si el solicitante del registro al seleccionar su marca busca la mayor originalidad posible, es indudable que podrán obtenerse mejores resultados, por ello es oportuno recomendar evitar la selección de aquellas marcas especialmente conocidas en el país o intentar la búsqueda de términos semejantes,

porque la similitud de las marcas en sus aspectos gráfico, fonético, visual o de conjunto conduce con plenitud a la negativa del registro.

3.1.3.3 Concesión del registro

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios de la solicitud de registro de una marca, así como habiendo obtenido resultados positivos en la práctica de los exámenes administrativo y de novedad, puede aún la autoridad administrativa competente, comunicar al solicitante cualquier requisito u ostáculo para conceder el registro ya sea que derive de los citados exámenes o bien por causa superveniente; es decir dicha autoridad tiene la facultad discrecional de corregir cualquier anomalía que detecte, hasta antes de requerir el pago de los derechos por el registro de la marca y la expedición del título, situación que puede beneficiar a los solicitantes de registros de marcas, ya que de concederse un registro con anomalías es indudable que con posterioridad se reclame su nulidad. Si no se presenta esta hipótesis, entonces la autoridad requiere al solicitante el mencionado pago de derechos, concediéndole un plazo no menor de ocho días hábiles para su cumplimiento y en caso de no realizarse se genera el abandono de la solicitud de pleno derecho. (45) El

pago de derechos que se menciona, se cotiza de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos (46) y , una vez efectuado, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial expide el título correspondiente, el cual será firmado por el o en su defecto, por el funcionario en que delega dicha facultad. El título de la marca acredita el derecho a su uso exclusivo y debe contener:

- a) Número de marca,
- b) Fecha legal del registro,
- c) En su caso, fecha de prioridad,
- d) Fecha de su expedición,
- e) Nombre del titular,
- f) Ubicación del establecimiento principal del titular. (47)

La concesión del registro de una marca, se publica en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cual es difundida mensualmente por la dependencia administrativa competente.

De esta manera, la marca al amparo de su principal fuente de derechos, o sea el registro, adquiere una mayor protección legal, pues su titular no solamente podrá gozar de su uso exclusivo, sino que también estará legitimado para reprimir cualquier acto desleal que se suscite en torno a la misma, pudiendo hacer valer las diversas acciones que a su

favor consagra la Ley de Invenciones y Marcas.

3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO

La concesión del registro de una marca por parte de la autoridad administrativa competente, genera para su titular una serie de derechos y de obligaciones, que deben ejercitarse y cumplirse para lograr una adecuada protección legal.

3.2.1 Derechos

Entre los principales derechos del titular de una marca registrada, pueden citarse los siguientes:

3.2.1.1 EXCLUSIVIDAD DEL USO DE LA MARCA

Este derecho se encuentra consagrado en la Legislación Mexicana de Marcas, en los términos siguientes:

"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial". (49)

Comenta Jorge Barrera a este respecto, que el princi

pal derecho derivado del registro de una marca, es su uso exclusivo frente a terceros, pero sólo con relación a marcas iguales o semejantes, que amparen el producto o la clase de productos indicados en la solicitud, por consiguiente dentro de esta limitación el titular de la marca registrada tiene el derecho más amplio (con la sola excepción del derecho que la Legislación Mexicana reconoce a los usuarios anteriores de marcas) de impedir que otra persona registre o use el signo distintivo de que es el único propietario, y puede demandar la nulidad de un registro que posteriormente se hiciere.

(50)

Reconociendo validez al comentario del citado autor, puede decirse que el derecho de exclusividad de la marca registrada, faculta a su titular para oponerse a su uso o reproducción, por parte de terceros que pretendan distinguir los mismos o similares productos o servicios que ésta protege. Sin embargo, como lo señala Barrera Graf, la Ley de Inventiones y Marcas establece la excepción a este derecho, al reconocer como prioritario el uso anterior de terceros, en el territorio nacional, ya sea con relación a la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para distinguir los mismos o similares productos o servicios; pero siempre y cuando dicho uso anterior se haya efectuado por más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro o del primer uso declarado en la solicitud de éste (51), en la inteli

gencia de que si dentro del plazo que se menciona no se hace valer la prioridad por uso anterior, el registro ya concedido se torna inexpugnable.

Finalmente, es importante señalar que en virtud de esta exclusividad marcaria, el titular de la marca registrada puede obtener en forma directa beneficios económicos, pero también de manera indirecta puede percibirlos a través de concesión de licencias.

3.2.1.2 LICENCIA DE LA MARCA

Como se acaba de decir, ejerciendo el titular de la marca registrada el derecho de exclusividad, puede compartir su explotación con terceros a cambio de una retribución económica, conociéndose esta operación con el nombre de licencia de marca. Esta negociación por lo general se documenta a través de actos, convenios o contratos que se celebran entre el licenciante (titular de la marca) y el licenciatarío (usuario autorizado) (52), cuyas cláusulas suelen ser:

Especificación de las partes, objeto (que precisamente se contrae al uso autorizado de la marca), señalamiento de la naturaleza de la licencia (es decir, si se trata de una licencia exclusiva, no exclusiva, onerosa o gratuita), plazo, territorio, idioma, regalías, rescisión, etc. (53)

Los actos, contratos o convenios que versan sobre el uso autorizado de una marca registrada, deben ser presentados en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para su aprobación e inscripción, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de su celebración. (54) Esta dependencia esencialmente revisa las condiciones económicas de contratación de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, referentes a las causales de negativa de inscripción ante la misma. (55) Si dichos actos, convenios o contratos son presentados dentro del plazo que se indica, la inscripción surtirá efectos desde la fecha de presentación, de lo contrario los efectos de ésta se generarán hasta la fecha en que se exhiban tales documentos, pero en la inteligencia de que si no se efectúa la inscripción estos serán nulos, no pudiendo como consecuencia hacerse valer ante ninguna autoridad, ni tampoco exigirse su cumplimiento ante los Tribunales Nacionales. Asimismo, toda modificación efectuada en los documentos en que conste el texto de la licencia, debe ser notificada al registro ya mencionado, pues en caso de contravención a estas disposiciones se aplican las sanciones correspondientes. (56)

Estos actos, contratos o convenios que se celebran para la autorización del uso de la marca registrada, después de haber sido aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, podrán inscribirse también en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, mediante solicitud presentada por escrito, en la que el titular de la marca y el usuario autorizado, proporcionen la siguiente información:

1. El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.
2. Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del uso autorizado.
3. Duración del uso autorizado de la marca.
4. Copia certificada en la que conste que el acto, convenio o contrato en que se haya concedido el uso autorizado, quedó inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. (57)

Con relación a la concesión de la licencia de marca, tanto los titulares de éstas como los usuarios autorizados, deben tener en cuenta los siguientes lineamientos, para lograr una adecuada explotación de la marca:

- a) El uso autorizado de una marca se equipará al

efectuado por su titular para todos los efectos legales consiguientes, de tal modo que el usuario podrá tomar las medidas necesarias para impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca.

- b) Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario, deben ser de calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante. Esto con el objeto de mantener la imagen y prestigio de la marca y proteger a los consumidores de todo engaño o confusión respecto de la calidad y características de los productos o servicios.
- c) Los productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deben indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado, así como del establecimiento respectivo. (58)
- d) El usuario autorizado de la marca no puede permitir el uso de ésta a terceros, salvo disposición expresa en contrario pactada en el acto, convenio o contrato materia de la licencia respectiva. (59)

Además de los lineamientos que en materia de licen-

cia de marca, consagra la Ley de Invenciones y Marcas, se establecen como causas de terminación de dicha licencia, las siguientes:

1. Cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
2. Por solicitud conjunta del titular y del usuario.
3. Por mandato judicial. (60)

Para finalizar con el estudio de la licencia de la marca, debe mencionarse que su importancia no sólo estriba en proporcionar beneficios económicos a su titular, sino también en permitir que la imagen, la reputación y la calidad de los productos o servicios amparados por la marca se exploren por otros.

3.2.1.3 TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE LA MARCA

Los derechos que confiere la marca, pueden transmitirse por los medios y disposiciones establecidos en la legislación civil mexicana; es decir, pueden transmitirse estos derechos por compraventa, cesión, sucesión testamentaria, etc., cumpliéndose con los requisitos legales de la figura

jurídica de que se trate. (61)

Los actos, convenios o contratos celebrados entre vivos con motivo de la transmisión de los derechos de una marca registrada, deben presentarse para su aprobación e inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la forma y plazo establecidos para la licencia de marca; de no realizarse tal inscripción, se genera la nulidad del acto jurídico que contenga la transmisión con las mismas consecuencias señaladas respecto a la licencia. Asimismo, una vez obtenida la aprobación e inscripción de la transmisión ante la citada dependencia, existe la obligación (lo que en materia de licencia es potestativo) de registrarla ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con el objeto de que surta efectos contra terceros. Esta obligación también se hace extensiva para aquellos casos en que el acto jurídico en que se contenga la transmisión se haya celebrado por vía sucesoria. (62)

Para registrar la transmisión de los derechos de una marca en la mencionada Dirección General, los interesados deben presentar una solicitud por duplicado, expresando el número de registro de la marca, su denominación en su caso indicar si la marca es innominada o mixta; nombre, nacionali-

dad y domicilio del adquirente, así como la ubicación de su establecimiento, acompañando además copia certificada del acto jurídico relativo a la transmisión y de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, con el objeto de agregarla al expediente. Para el supuesto de que las transmisiones se refieran a dos o más registros marcarios, deberán anexarse igual número de copias certificadas de los documentos respectivos para integrar cada expediente. (63)

Para efectuar la transmisión de los derechos de la marca registrada, los interesados deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

- a) No es posible transmitir los derechos de una marca que esté ligada a otra u otras, salvo que se transfieran todas juntas a la misma persona.
- b) Únicamente se admite la transmisión de marcas registradas cuyos derechos se encuentren vigentes.
- c) Puede negarse la transmisión si la autoridad administrativa competente estima que se afecta al interés público.
- d) Si al registrarse una transmisión aparecen transmisiones anteriores no registradas, deben compararse y registrarse éstas, con el objeto de que

en el expediente obren todas las transmisiones efectuadas. (64)

Satisfecha legalmente la documentación relativa a la transmisión, se pagan los correspondientes derechos y finalmente se realiza su publicación en la Gaceta de Invenções y Marcas. (65)

3.2.1.4 REPRESION DE ACTOS DESLEALES EN TORNO A LA MARCA

La importancia del registro de la marca se pone de manifiesto al referir este derecho, por el cual el titular de la misma estará legitimado para reprimir aquellos actos desleales que son efectuados por quienes tratan de aprovecharse de su esfuerzo, trabajo y prestigio, con el propósito de obtener un enriquecimiento ilegítimo, adoptando indebidamente una marca, ya sea mediante su registro, bien a través del registro de una marca parecida o simplemente por virtud del empleo liso y llano de la marca sin intentar siquiera registrarla.

Entre los actos desleales que la Ley de Invenções y Marcas reprime en torno a la marca registrada, se pueden mencionar los siguientes:

- a) Usar una marca sin consentimiento de su titular, para distinguir los mismos o similares productos o servicios que ésta protege.
- b) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para distinguir los mismos o si milares productos o servicios, después de que di cha confusión haya sido declarada por la autoridad administrativa competente.
- c) Usar una marca sin consentimiento de su titular, como elemento de un nombre comercial o de una de de nominación social, siempre que dichos nombres es tén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido, parcial o totalmente ésta.
- e) Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca registrada, habiendo alterado estos.
- f) Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca registrada, después de que la autoridad administrati-

va competente ha declarado la confusión de la marca registrada. (66)

Estos actos desleales, de acuerdo con la citada ley, son catalogados como infracciones administrativas (caso de los incisos a, b y c) y como delitos (caso de los incisos a, d, e y f), consagrando para las primeras una serie de sanciones que pueden consistir en:

1. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, misma que puede incrementarse en los casos de persistencia y reincidencia de la infracción.
2. Clausura temporal hasta por noventa días o bien clausura definitiva.
3. Arresto administrativo hasta por 36 horas. (67)

Estas sanciones aplicadas por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se imponen tomando en cuenta los siguientes elementos: intencionalidad en la comisión de la infracción, condición económica del infractor, gravedad de la infracción con relación a los productos o servicios, así como el perjuicio ocasionado al afectado, necesitándose para su aplicación la existencia de un acta circunstanciada implementada con motivo de la práctica de una inspección que corrobore la comi

sión de la infracción o bien basta la existencia de una resolución administrativa emitida por dicha autoridad en la que se confirme la comisión de la infracción con base en el estudio de las pruebas presentadas por las partes. (68)

Estrechamente ligada con las infracciones administrativas, la Ley de Invenções y Marcas contiene una medida que reviste especial interés y que en la práctica ha coadyuvado con la represión de los actos desleales en torno a la marca registrada; dicha medida consiste en el aseguramiento o inmovilización de mercancías o productos que constituyan la infracción administrativa, mismo que debe llevarse a cabo en la mencionada diligencia de inspección, siempre y cuando durante ésta, se compruebe fehacientemente la comisión de la infracción de que se trate. Asimismo, en el acta implementada con motivo de la inspección se formula un inventario de los productos asegurados y se designa como depositario de estos al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo, si no lo es, entonces se concentran los productos ante la mencionada dependencia. En caso de que las mercancías que se expendan en el establecimiento constituyan la comisión de una infracción administrativa con más del 30% del total de éstas, procede la clausura temporal de éste. (69)

Esta medida de aseguramiento de mercancías, en la

práctica presenta serios problemas, pues con frecuencia surgen las siguientes interrogantes entre las partes involucradas: ¿Hasta cuándo se puede disponer de los productos?, ¿Debe otorgarse fianza para el aseguramiento?, ¿Es admisible la contrafianza para continuar con el uso de la mercancía?, ¿Qué sucede si el demandado continúa comercializando con los productos?; además dado que los procedimientos implementados con motivo de la comisión de infracciones administrativas por lo general son de larga duración, es indudable que en muchos casos al resolverse definitivamente sobre el aseguramiento de las mercancías, éstas hayan quedado obsoletas. Todas estas interrogantes obedecen a la deficiente regulación jurídica por parte de la invocada Ley, haciéndose necesaria la incorporación de disposiciones legales que busquen una adecuada regulación de esta medida de aseguramiento, en concordancia con las demás disposiciones legales de aplicación supletoria en la materia.

Por cuanto hace a aquellos actos desleales relacionados con la marca registrada y que son catalogados por la Ley de Inventiones y Marcas como delitos, se establecen para su represión penas privativas de libertad de dos a seis años y multas por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. Además, al igual que en materia de infracciones administrativas, en el caso

de delitos puede efectuarse el aseguramiento de mercancías, en la forma y términos ya indicados, debiendo en este caso la autoridad competente dar a conocer al Ministerio Público Federal dichos hechos, y poner a su disposición la mercancía asegurada. Sin embargo, para el ejercicio de la acción penal es necesaria la declaración de la autoridad administrativa competente formulada desde un punto de vista técnico, determinando si los hechos puestos a su consideración constituyen o no la infracción de derechos previstos por la ley, en la inteligencia de que por ningún motivo debe prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que pudieran proceder.

(70)

En relación con esta declaración que formula la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para el ejercicio de la acción penal en contra de los infractores de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, debe señalarse que en la práctica por lo general los trámites que se siguen para obtener dicha declaración son dilatados, lo que provoca dificultad en la impartición de una justicia expedita contra esos infractores, fomentándose entonces la proliferación de actos desleales.

Para finalizar con la represión de los actos desleales en torno a la marca registrada, es oportuno indicar que

puede lograrse una mayor represión de estos actos, si los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios incrementan la participación activa en sus registros marcarios, recurriendo las más de las veces que se haga necesario al amparo de la ley, con el objeto de hacer valer y proteger sus derechos en un mundo en el que la competencia desleal ha tomado grandes dimensiones.

3.2.2 Obligaciones

La concesión del registro de una marca genera para su titular derechos y obligaciones que deben ejercitarse y cumplirse, con el objeto de lograr una adecuada protección legal de la marca. Habiéndose referido con anterioridad los derechos, se señalan a continuación las principales obligaciones del titular del registro marcario:

3.2.2.1 COMPROBACION DEL USO DE LA MARCA

Adquirido el registro de la marca, su titular tiene como principal obligación usarla, pero este uso debe ajustarse a ciertos lineamientos que en esencia son:

A. La marca debe usarse como haya sido registrada.

(71) Esto quiere decir que su uso correcto debe coincidir

con la forma en que fue presentada a registro; por consiguiente, dicho uso no sólo debe referirse a su denominación (caso de marcas nominadas) sino al diseño o figura que distingue el producto o servicio (caso de marcas figurativas y mixtas). La Ley de Invenciones y Marcas admite la posibilidad de modificaciones que se refieran exclusivamente a las dimensiones o a la materia en que la marca esté impresa, grabada o reproducida, como por ejemplo el caso de la marca nominativa o mixta en que habiéndose reservado el uso de la denominación en cualquier tipo o tamaño de letra, aparezca posteriormente la marca en las etiquetas con diferente tipo o tamaño de letra de acuerdo con los avances de la modernización, sin que esto implique afectar la identidad o los caracteres esenciales de la misma. Fuera de los supuestos indicados, el uso de la marca efectuado en forma distinta al registro, previa la tramitación del procedimiento previsto en la mencionada ley, en el que la autoridad competente declare ad ministrativamente su procedencia. (72)

En la práctica se invocan causales de extinción de registros marcarios, precisamente por desacato a la obligación que se comenta, algunas de ellas detectables por la autoridad administrativa competente al momento de que los interesados cumplen con la obligación del uso efectivo de la mar-

ca; o bien son detectados en la revisión a raíz de anterioridades. Por ello es recomendable poner especial atención en el cumplimiento de esta obligación, para evitar verse involucrado en el problema legal de la extinción.

B. El uso de la marca debe ser efectivo. Uso efectivo de la marca, según la Ley de Invenciones y Marcas, es la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en el territorio nacional. (73)

Como puede verse, la connotación del uso efectivo de la marca, consiste en un uso constante, mismo que debe depender de la naturaleza de los productos o servicios, de la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como de las características del mercado en relación con tales productos o servicios. (74)

Este uso efectivo de la marca, debe comprobarse ante la autoridad administrativa competente, dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya obtenido el registro. Para el cumplimiento de esta obligación en la práctica la mencionada autoridad ha elaborado un formato de solicitud en el que bajo protesta de decir verdad el interesado debe, entre otra información, proporcionar los siguientes datos:

- a) Número de la marca, denominación, fecha legal, fecha de expedición y clase.
- b) Su nombre, domicilio y ubicación del establecimiento; en su caso, nombre del apoderado y domicilio para oír notificaciones.
- c) Datos económicos sobre las ventas, consistentes en el número de unidades vendidas y en su importe. (75)

Asimismo, deben presentarse tres etiquetas o fotografías de la marca, tal y como se esté usando. (76)

Es importante señalar que además de la información y documentación proporcionada mediante esta solicitud, la autoridad competente está facultada para requerir al interesado de información o documentación adicional y en su caso para realizar inspecciones, todo esto con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la obligación de uso efectivo de la marca. (77)

En caso de que se tenga registrada una marca en diferentes clases de productos o servicios, la obligación del uso efectivo podrá demostrarse en una de ellas y en ese supuesto deberá presentarse una declaración en las demás clases con indicación de la clase en que se demuestre dicho uso y el pago de los derechos correspondientes, teniéndose por

satisfecha la obligación en todas las clases. El incumplimiento de esta obligación produce como consecuencia la extinción del registro marcario, de pleno derecho, es decir sin necesidad de declaración administrativa por parte de la autoridad competente. (78)

Es indudable que el propósito de la Ley de Invenciones y Marcas al exigir la comprobación del uso de la marca, es terminar en definitiva con todas aquellas que por algún motivo no se exploten en el mercado, otorgando a terceros la posibilidad de poder adquirir las marcas que por falta de explotación se han hecho acreedoras a su extinción.

3.2.2.2 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Los efectos del registro de una marca, tienen una vigencia de cinco años, contados a partir de su fecha legal, esto es a partir del día y hora en que se haya presentado la solicitud respectiva ante la autoridad administrativa competente. Sin embargo, dichos efectos pueden prorrogarse incluso de manera indefinida, mediante el cumplimiento de renovaciones periódicas, mismas que deben efectuarse cada cinco años, observándose ciertas condiciones para su concesión.

(79)

La renovación del registro marcario, se torna pues en una obligación de esencial importancia para continuar explotando la marca al amparo de una mayor protección legal, especialmente en contra de piratas marcarios. Los presupuestos que deben satisfacerse para que la autoridad competente conceda dicha renovación, son los siguientes:

- a) La renovación debe ser solicitada dentro del último semestre de cada plazo, sea que se trate del plazo inicial o de subsecuentes renovaciones.
- b) Se consagra un plazo de gracia de seis meses adicionales contados a partir del vencimiento de cada plazo, sujeto al pago de los recargos respectivos. En realidad se dispone de un periodo de un año para el cumplimiento de esta obligación.
- c) Debe comprobarse el uso efectivo y continuo de la marca, independientemente de que dicho uso haya sido comprobado dentro de los tres primeros años siguientes a la concesión del registro. Esta comprobación de uso debe efectuarse todas las veces que se solicite la renovación del registro.
- d) Si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, procederá la renovación de todos los registros

marcarios, demostrando el uso efectivo y continuo en alguna de dichas clases, obviamente que deberá presentarse un escrito en las demás clases señalando tal circunstancia y pagando los derechos correspondientes.

- e) Aquellas marcas cuyo registro se haya obtenido o encontrado en trámite, al momento de entrar en vigor la nueva clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir el 25 de noviembre de 1989, al solicitarse la renovación del registro marcario, deberán adecuarse a la clase de productos o servicios que corresponda de acuerdo con dicha clasificación.
- f) El interesado en la renovación de su registro, deberá llenar el formato oficial de solicitud, cuyo contenido ya fue mencionado al referirse la comprobación del uso de la marca, razón por la cual se omite su reproducción. En la práctica se ha estilado el empleo del mismo formato para cumplir con la comprobación del uso y con la renovación de las marcas, lo que se justifica por-

que para que proceda la segunda, debe demostrarse previamente la primera; en estas condiciones se evita pues la formulación de dos solicitudes y por ende se agilizan los trámites respectivos satisfaciendo dos obligaciones al mismo tiempo. Asimismo, se debe en presentar tres etiquetas o fotografías de la marca, tal como se ha estado usando.

- g) Finalmente y en caso de proceder la renovación deben pagarse los derechos respectivos y oportunamente publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (80)

El desacato a la obligación de renovar la marca registrada, produce como consecuencia la caducidad de pleno derecho del registro marcario, es decir, sin necesidad de declaración expresa por parte de la autoridad administrativa competente; sin embargo, tan pronto como se origine, debe hacerse la anotación en el expediente respectivo y publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (81)

Existe en el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas una disposición en torno a la renovación del registro marcario y que llama la atención en razón de que rompe con los lineamientos tradicionales de ésta, su texto establece lo siguiente:

"Cuando por alguna causa el otorgamiento del registro de una marca lleve más de cinco años, contados a partir de la fecha legal de la solicitud, su renovación deberá presentarse dentro del año siguiente de la fecha de expedición del título. En este caso no será necesario acreditar el uso de la marca pero respecto de su comprobación se estará a lo previsto por el artículo 117 de la Ley". (82)

Como se acaba de decir, esta disposición rompe los lineamientos tradicionales de la renovación de la marca registrada, por virtud de los cuales la marca debe renovarse cada cinco años, a partir de su fecha legal, condicionada a la comprobación de su uso, so pena de caducidad registral por incumplimiento; luego entonces según el precepto que se comenta si la concesión del registro excede de cinco años a su fecha legal (fecha y hora de presentación de la solicitud), la renovación no debe sujetarse a los lineamientos establecidos, sino que debe presentarse dentro del primer año de la expedición del registro, sin necesidad de comprobar el uso de la marca.

En mi opinión, no me parece del todo acertado el criterio de esta disposición, si se toma en cuenta que:

a) La renovación de la marca condicionada a la com-

probación del uso fue instituida con el propósito de terminar con las marcas que no se explotan.

- b) La marca cuyo registro no es renovado dentro del plazo establecido (cinco años, más seis meses de gracia) conduce a la caducidad registral.
- c) El plazo de un año otorgado en este caso para la renovación de la marca en los términos del precepto en cuestión, conduce a la caducidad del registro. Para no correr con dicho riesgo, lo procedente sería señalar que simultáneamente al pago de los derechos correspondientes a la expedición del título registral se presente la solicitud de renovación, evitando el nacimiento de un registro aparentemente caduco. (83)

Sin embargo, debe también reconocerse el acierto de esta disposición consistente en eximir al titular del registro de la obligación de comprobar el uso de la marca para concederle la renovación, pues como lo indica en su parte final, legalmente la obligación de comprobar el uso por primera vez es dentro de los tres años siguientes a la expedición del registro.

3.2.2.3 USO DE LEYENDAS

El titular de la marca registrada debe cumplir con el uso de ciertas leyendas establecidas por la Ley de Inven- ciones y Marcas, con el objeto de lograr una eficaz protec- ción marcaria. Dichas leyendas, a saber, son:

3.2.2.3.1 Marca registrada

Las marcas registradas en México que distinguan pro- ductos deben llevar ostensiblemente la leyenda "marca regis- trada", o en su defecto la abreviatura "marc. reg.", o bien las siglas "M.R."; pero esta leyenda no sólo debe aparecer en los productos, sino también en las etiquetas, empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o sólo en estos últimos cuando la naturaleza del producto impida la inserción de la misma. En caso de que la marca registrada distinga servicios, la leyenda de referencia debe aparecer en todos aquellos lugares en que la marca se publicite o se ofrezca, como por ejemplo en la fachada de los establecimien- tos, anuncios o membretes de correspondencia. (84)

En la práctica para el cumplimiento de esta obliga- ción se ha estilado la colocación de un asterisco junto a la marca y en seguida se indica que dicho asterisco significa

marca registrada.

En torno a esta leyenda David Rangel señala que su finalidad consiste en hacer de conocimiento a terceros, que determinada marca no pertenece al dominio público y que el hecho de estar registrada, exige respeto por todo el mundo, incurriendo en usurpación quien la imita o reproduzca sin permiso del titular. (85)

Es acertado el comentario del citado autor, pero a mi modo de ver, la esencia de esta leyenda estriba en legitimar al titular de la marca, en la represión de actos desleales relacionados con la misma y este objetivo puede corroborarse, si se indica que de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Inventiones y Marcas, la omisión de la leyenda "marca registrada", si bien no afecta la validez de la marca, impide a su titular el ejercicio de la acción civil o penal, además cabe agregar que la falta de su uso constituye infracción administrativa, cuya sanción puede consistir en multa, clausura o arresto, dependiendo de la condición económica del infractor, de la intencionalidad y gravedad de la infracción con relación al comercio de productos o prestación de servicios, así como del perjuicio ocasionado al afectado. (86)

También es oportuno mencionar, que si se ponen en

venta o en circulación productos o bien si se ofrecen servicios, indicando que los mismos se encuentran protegidos por una marca registrada, sin que en realidad sea cierto, tal comportamiento constituye infracción administrativa, sancionándose a los infractores en la forma y términos señalados.

(87)

En conclusión, es importante que empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, tomen en cuenta que no basta con usar la marca de acuerdo a como fue registrada, sino que es preciso tener especial cuidado de que al figurar ésta en el producto, etiqueta o envase, aparezca también la leyenda en comento, amén de poner en riesgo la defensa de sus derechos frente a terceros y no incurrir en la infracción prevista por la citada ley.

3.2.2-3.2 Ubicación de la fábrica o lugar de producción

Los productos de elaboración nacional, independientemente de que no se encuentren amparados por marcas registradas o no, deben llevar la indicación de la ubicación de la fábrica o lugar de producción, tal indicación debe figurar en los productos, así como en las etiquetas y empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o bien

sólo en estos últimos si la naturaleza del producto impide su inserción. Asimismo, cuando estos productos de elaboración nacional, se fabriquen también en el extranjero, la indicación de referencia será la que corresponda al territorio nacional de que se trate. (88)

En cuanto a esta indicación, es recomendable que si los productos se encuentran protegidos por marca registrada, la ubicación de la fábrica o lugar de producción coincida con la proporcionada en la solicitud del registro marcario, especialmente si se tienen varias fábricas (caso en el que conforme a la Ley de Invenciones y Marcas, debe señalarse la principal) y que cualquier cambio de domicilio sea comunicado inmediatamente a la autoridad administrativa competente, incluso antes de usar la indicación en el producto marcado; todo esto, como se ha dicho, con el objeto de evitar riesgos en la defensa de sus derechos y no incurrir en infracciones.

El incumplimiento de esta obligación se traduce en infracción administrativa, con la consecuente sanción. Sin embargo, en el caso de que los productos ostenten marca registrada, no se priva al titular del registro marcario del ejercicio de la acción civil o penal. (89)

El propósito de esta indicación aplicable a los productos mencionados, ostenten o no marcas, consiste en evitar

engaños a los consumidores respecto de la procedencia de los mismos, por parte de quienes señalando domicilios del exterior de la República pretendan hacer creer que sus productos provienen del extranjero, lo cual de acuerdo con la invocada ley constituye infracción administrativa.

3.2.2.3.3 Hecho en México

Igualmente, los productos nacionales amparados por marcas registradas o no, deben ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México", misma que debe aparecer en los productos, etiquetas y empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o bien sólo en estos últimos si la naturaleza del producto no permite su inserción. Asimismo, aquellos productos de exportación además de esta leyenda, deben llevar el diseño consistente en la figura de la cabeza de un águila, en la forma y dimensiones fijados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (90)

Asimismo, la finalidad de esta leyenda consiste en evitar engaño y confusión entre los consumidores respecto de la procedencia de los productos, dando identidad a la marca.

El incumplimiento de esta obligación, constituye infracción administrativa de acuerdo con las disposiciones

de la Ley de Invenciones y Marcas, sancionándose a los infractores de la manera ya mencionada. Dicho incumplimiento, sin embargo, en el caso de que los productos ostenten marca registrada, no priva a su titular del ejercicio de la acción civil o penal. (91)

La Leyenda "Hecho en México", como puede verse, debe utilizarse en productos nacionales amparados por marcas registradas o no registradas, en consecuencia están exentos de su uso aquellos productos que no ostenten marca; sin embargo, es oportuno mencionar que en el mercado se venden artículos nacionales que no llevan leyendas, al lado de productos importados con la intención de hacer creer que se trata de artículos extranjeros, lo cual se traduce en infracción administrativa y en esas condiciones se hace necesario que el uso de la leyenda en comento se haga extensivo para aquellos productos que no ostenten marcas.

Finalmente y en relación con el uso de las leyendas e indicaciones citadas en este apartado, deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:

1. En productos nacionales destinados exclusivamente a exportación, las leyendas de las marcas podrán redactarse en cualquier idioma, en la inteligencia de que su uso en el territorio nacional

constituye infracción administrativa, con la respectiva sanción.

2. Cuando los productos nacionales amparados por marcas registradas o no, contengan indicaciones relativas a registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerarán como tendientes a inducir al público en error, ameritando sanción por constituirse infracción administrativa.

3. En la venta de artículos de origen extranjero con marcas, en las que se indique que están registradas, sin haberlo sido en México, aún cuando ciertamente lo estén en otro país, deberá indicarse con claridad el lugar de registro, pues de lo contrario se incurre en infracción administrativa, generándose la correspondiente sanción.

(92)

Es importante velar por el uso correcto de las leyendas e indicaciones que deben acompañarse a la marca registrada, para no exponer la defensa de los derechos marcarios y lograr una adecuada explotación comercial.

Después de haber hecho referencia a las principales

obligaciones derivadas del registro de una marca, puede concluirse que la observancia de las mismas es fundamental para la conservación del registro y su legal explotación.

3.3 PERDIDA DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, los efectos del registro de una marca, pueden concluir por las siguientes causas:

3.3.1 Caducidad

La vigencia de los efectos del registro de una marca es de cinco años, mismos que pueden prorrogarse, incluso de manera indefinida mediante la ejecución de renovaciones periódicas de cinco años, gozando con un plazo de gracia de seis meses más. Para que proceda la renovación del registro marcario, sea en el primer período o en los subsecuentes, el interesado deberá presentar su solicitud, comprobar el uso efectivo de la marca; en su caso adecuarla a la clase de producto o servicio que corresponda conforme a la clasificación de productos y servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y finalmente pagar los correspondientes derechos. Ahora bien, vencido el plazo consa

grado por la Ley de Invenciones y Marcas para el cumplimiento de esta obligación, sin haberse satisfecho las condiciones mencionadas se produce como consecuencia la caducidad del registro. (93)

Es importante tener presente que en ocasiones la concesión del registro excede de cinco años a partir de su fecha legal, caso en el cual la renovación se sujeta a un trato especial consistente en efectuarla dentro del año siguiente de la fecha de expedición del título, eximiéndose la comprobación del uso en ese momento, para realizarla dentro de los tres años posteriores a la expedición de dicho registro. (94) Sin embargo, debe insistirse que la inobservancia de tal requerimiento especial conlleva a la consecuencia legal ya señalada.

Por otra parte, la caducidad por falta de renovación del registro, opera de pleno derecho, es decir sin necesidad de declaración expresa por parte de la autoridad administrativa competente, sin embargo, tan pronto como se presenta el incumplimiento de esta obligación, se hace la anotación de la caducidad en el expediente respectivo, y se ordena posteriormente su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (95)

La renovación del registro de la marca, impide pues,

la caducidad, razón por la cual es recomendable que empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, tengan en cuenta que el descuido de esta obligación afecta la conservación del registro, repercutiendo en la explotación de la marca, aún cuando se venga usando de la manera en que haya sido registrada y se cumpla con el uso de las leyendas establecidas al efecto.

3.3.2 Extinción

La extinción de la marca registrada conforme a la ley, puede obedecer a las siguientes causas:

- Por uso en forma distinta al registro
- Por falta de uso
- Transformación de la marca como nombre genérico

3.3.2.1 POR USO EN FORMA DISTINTA AL REGISTRO

Como se ha indicado en el apartado de las obligaciones, para conservar vigente el registro de la marca, ésta debe ser usada tal y como haya sido registrada, admitiéndose modificaciones, únicamente en cuanto a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida.

Fuera de estos supuestos, el uso de la marca en forma distinta, genera como consecuencia la extinción del registro respectivo. La sanción por el incumplimiento de esta obligación, no opera de pleno derecho, como ocurre con la caducidad por falta de renovación registral, sino que previamente debe seguirse el procedimiento administrativo establecido en la ley. Este procedimiento consiste en la presentación de la solicitud de declaración administrativa, traslado a la contraparte; término para contestar y manifestar objeciones (plazo no menor de 15 días, ni mayor de 30 días hábiles); contestación de dicha solicitud; presentación de pruebas acompañadas a los citados escritos; desahogo de pruebas, culminando con la resolución administrativa correspondiente, la cual es notificada a las partes y finalmente se efectúa su publicación en la Gaceta de Invencciones y Marcas. (96)

3.3.2.2. POR FALTA DE USO

Concedido el registro de una marca, su titular tiene la obligación de comprobar su uso efectivo dentro de los tres años siguientes a la expedición del registro. Como esta obligación ya ha sido referida, únicamente nos limitaremos a señalar que su incumplimiento produce la extinción del registro marcario, de pleno derecho, es decir sin necesidad de

que se emita resolución administrativa por parte de la autoridad administrativa competente. Sin embargo, tan pronto como se presente esta situación, debe hacerse la anotación de la extinción en el expediente respectivo y efectuarse su publicación en la Gaceta de Invencciones y Marcas, para que produzca los efectos legales consiguientes. (97)

3.3.2.3 TRANSFORMACION DE LA MARCA COMO NOMBRE GENERICO

El titular de la marca registrada debe cuidar su uso en los aspectos de difusión y publicidad, evitando a toda costa que el público consumidor identifique al producto o servicio con el nombre de la marca; así, por ejemplo, al anunciar las toallas faciales amparadas con la marca KLEENEX, no hay que decir "KLEENEX no lo irrita", sino más bien, "Las toallas faciales KLEENEX no lo irritan", ya que de lo contrario se fomenta que los consumidores utilicen la marca como sinónimo de productos o servicios y con ello, la probable transformación de la marca como nombre genérico, en daño y perjuicio del titular de la marca.

De acuerdo con la Ley de Invencciones y Marcas, la transformación de la marca obedece a que su titular provoca, o tolera, que se use como nombre genérico de los productos o

servicios que distingue, de tal suerte que para la opinión pública la marca pierde su carácter distintivo con respecto de estos. (98)

Sobre este particular David Rangel, señala como principales causas generadoras de la transformación de la marca como nombre genérico, las siguientes:

- a) Descuido o negligencia del titular de la marca en defenderla contra las usurpaciones.
- b) Convicción del público por parte del titular, en el sentido de que éste apruebe su uso como nombre genérico; convicción que deriva precisamente por su falta de oposición.
- c) Excesiva identificación del nombre del género de los productos en el público, mediante propaganda no controlada por los asesores jurídicos de su propietario. (99)

Además de las causas mencionadas por el citado autor, es importante mencionar que el supuesto esencial para que se configure dicha transformación radica en el sentido que los consumidores den al uso de la marca, es decir, su concepto o significación; así por ejemplo, usar la marca Eveready como sinónimo de pilas, de tal manera que estos al adquirir el producto, pidan Eveready para su linterna, en vez de pilas

Eveready para su linterna. Es precisamente la asimilación entre el producto o servicio y la marca, lo que en ocasiones conduce a la inclusión de esta última en diccionarios, enciclopedias o publicaciones periódicas.

La transformación de la marca, en los términos que se comentan, produce como consecuencia la extinción del registro, una vez concluido el procedimiento administrativo ya indicado, el cual culmina como ya se ha dicho, con la emisión de la resolución administrativa por parte de la autoridad administrativa competente. En esas condiciones, la marca transformada en nombre genérico, pasa al dominio público a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la mencionada resolución administrativa.

(100)

Es recomendable por tanto, que empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, así como sus representantes, vigilen que la publicidad y la difusión de sus marcas no provoque que los consumidores las utilicen como sinónimo de los productos o servicios que distinguen, reprimiendo entonces cuantas veces sea necesario toda publicidad o difusión que tienda a dicha asimilación.

3.3.3 Nulidad

La Ley vigente de Invenciones y Marcas, consagra siete causales de nulidad del registro marcario, a saber: (101).

- I. Concesión del registro de la marca en contravención a las disposiciones de la mencionada ley, o bien de la vigente, en la época de su registro.

En la práctica esta causal es la de aplicación más frecuente, toda vez que involucra cualquier violación de las disposiciones establecidas por la Ley de Invenciones y Marcas en torno a la concesión del registro marcario. Asimismo, puede reclamarse en cualquier tiempo y por cuanto hace a su sustanciación, debe observarse el procedimiento administrativo que ya ha sido referido, mismo que culmina con la emisión de la resolución administrativa por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicándose con posterioridad un extracto de dicha resolución en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (102)

- II. Es nulo el registro de una marca, cuando ésta es idéntica o semejante en grado de confusión a otra que ya ha sido usada en el país, con an

terioridad a su fecha legal, para distinguir 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 en la marca registrada.

En esta causal de nulidad se reconoce el uso anterior como fuente de derechos para combatir la marca registrada y en esas condiciones es congruente con el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, según el cual, el derecho al uso de la marca obtenido por el registro, no produce efecto contra un tercero que de buena fe ya usaba en el territorio nacional, la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para distinguir los mismos o similares productos o servicios; pero siempre y cuando dicho uso anterior sea mayor de un año a la fecha legal del registro o del primer uso de-clarado, que deberá comprobarse oportunamente.

Para declarar entonces esta causal de nulidad del re-gistro marcario por uso anterior de la marca, es necesario que la autoridad administrativa competente determine la con-fusión entre las marcas, así como comprobar que la marca no registrada, se ha venido usando con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada o del uso de-

clarado en la solicitud del registro respectivo, según sea el caso.

Esta causal de nulidad debe reclamarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la marca registrada en la Gaceta de Invenciones y Marcas, debiendo observarse para su substanciación el procedimiento administrativo ya citado. (103)

III. Cuando existe uso anterior de la marca en el extranjero en la forma y términos indicados anteriormente, procederá la nulidad del registro marcario, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

En la práctica esta causal es la de menor aplicación y para que la autoridad competente declare su procedencia, es necesario que determine la confusión entre las marcas, comprobar la existencia de la marca registrada en el extranjero, que existe reciprocidad para los mexicanos colocados en la misma situación, así como que la marca no registrada en el extranjero, se ha venido usando con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada o del uso declarado en la respectiva solicitud.

Esta nulidad debe reclamarse dentro de los seis me-

ses siguientes a la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas y para su substanciación debe observarse el ya citado procedimiento administrativo. (104)

IV. Es nulo el registro de una marca cuando la etiqueta en donde ésta aparezca, contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que distinga, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

Esta causal se configura cuando la marca figurando en la etiqueta contenga cualquiera de las siguientes indicaciones falsas:

- A. En cuanto a la procedencia de los productos o servicios que distingue la marca. Puede ser el caso del uso de leyendas en idiomas extranjeros, colocadas en productos nacionales, con el fin de aparentar productos nacionales como extranjeros, provocando confusión y engaño a los consumidores por la procedencia de la mercancía.
- B. Respecto de la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de prestación de servicios, también con el propósito de provocar confusión.

respecto de la procedencia de productos o servicios que distingue la marca.

- C. En cuanto a medallas, diplomas, premios o recompensas. Situación que suele presentarse con la intención de aprovecharse del prestigio que ciertos productos o servicios tienen en el comercio o en la prestación de servicios, mismos que son premiados por su calidad en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente; además, se induce también a error y engaño a los consumidores respecto de la procedencia de los productos o servicios que distingue la marca. (105)

La causal de nulidad a que se hace referencia, debe reclamarse dentro del plazo de tres años contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas, debiendo observarse el procedimiento administrativo establecido por la Ley de Invenciones y Marcas. (106)

- V. El registro de una marca también es nulo cuando haya sido concedido con base a declaraciones falsas o inexactas.

Como ya se ha dicho, la solicitud del registro de la marca, contiene una sección exclusiva en la que el solicitante

te debe manifestar entre otros datos: su nombre, domicilio, nacionalidad, tipo de establecimiento y ubicación del mismo; fecha del primer uso de la marca o en su caso el señalamiento de que no se ha usado. Resulta entonces determinante que la información proporcionada por el solicitante del registro sea exacta y veraz, ya que de lo contrario se incurre en los supuestos de la causal de nulidad que se refiere.

La nulidad antes prevista puede reclamarse en cualquier tiempo, no importando incluso si la marca registrada aún no ha sido publicada en la Gaceta de Invenciones y Marcas, debiendo seguirse el procedimiento administrativo establecido para dicho efecto. (107)

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

Si durante la realización del examen de novedad que ya ha sido referido, por algún error, inadvertencia o diferencia de apreciación por parte de la autoridad administrativa competente, no se detecta alguna marca ya registrada o en

trámite, que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a productos o servicios iguales o similares; entonces se concede el registro de la marca solicitada. En esas condiciones, y tan pronto como dicho registro marcario se publique en la Gaceta de Invenciones y Marcas, el titular del registro afectado dispondrá de un plazo de tres años para reclamar la nulidad del registro otorgado indebidamente, siendo necesario para su procedencia que la dependencia competente determine la confusión entre las marcas, siguiéndose el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Invenciones y Marcas. (108)

VII. Finalmente, el registro marcario también es nulo, cuando el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero, sin el consentimiento expreso de éste, solicite y obtenga el registro de la marca a su nombre; supuesto bajo el cual dicho registro se reputa como obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad tiene su fuente de inspiración en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el siguiente texto:

A. Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la

Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

B. El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo A que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

C. Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo. (109)

Como puede verse de la citada disposición legal del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de Invenciones y Marcas toma la parte esencial de su contenido y acogiendo los lineamientos de su última parte, señala que la nulidad del registro de la marca, promovida por la falta de consentimiento del titular del registro

extranjero, puede reclamarse en cualquier tiempo, incluso aún antes de que se efectúe la publicación del registro concedido en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La substanciación de la nulidad se ajusta a los lineamientos establecidos por el procedimiento administrativo ya indicado. (110)

Expuestas las diferentes causales de nulidad del registro marcario, debe señalarse que la declaración de nulidad la hará administrativamente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando la Federación tenga algún interés. (111)

3.3.4. Cancelación

Además de las causales de nulidad consagradas por la Ley de Invenciones y Marcas, existe otra causa generadora de la pérdida de derechos de la marca registrada; se trata de la cancelación, misma que puede ser:

3.3.4.1 VOLUNTARIA

Cuando así convenga a sus intereses, el titular de la marca registrada, puede solicitar mediante escrito dirigido a la autoridad administrativa competente, la cancelación

de su registro, reservándose dicha dependencia la facultad de requerir la ratificación de la firma de considerarlo pertinente. (112)

David Rangel, en torno a la cancelación voluntaria, la concibe como el acto que permite al titular de la marca renunciar voluntariamente a los derechos sobre la misma.

(113)

Si bien es cierto que, como lo señala el citado autor, ejerciendo esta facultad el titular de la marca automáticamente renuncia a sus derechos, también lo es que dicha situación no significa que al titular del registro marcario no le importe en lo absoluto éste, porque en tal caso ni siquiera se molestaría en pedir la cancelación, por el contrario, detrás de esta prerrogativa es indiscutible que exista un motivo en especial que justifique su ejercicio, como podría ser, por ejemplo:

- a) El resultado de una negociación originada por una solicitud de registro de marca, en la que al practicarse el examen de novedad aparezca una anterioridad como obstáculo para la concesión del pretendido registro y en esas condiciones el interesado a cambio de una contraprestación, con venga con el titular de la anterioridad en cancelarla.

- b) Que por algún error o inadvertencia la autoridad conceda un registro que contravenga las disposiciones legales aplicables y que el titular al darse cuenta, prefiera pedir la cancelación para evitarse algún juicio de nulidad y entonces vuelva a solicitar la marca, una variante de la misma o definitivamente otra marca.

Acordada la petición de cancelación por la autoridad administrativa, el registro de la marca de pleno derecho ~~pierde sus efectos y~~ en esas condiciones se efectúa la anotación de cancelación en el expediente respectivo y se publica en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

3.3.4:2 DE OFICIO

La autoridad administrativa competente puede cancelar el registro de una marca, cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio, amparado por la marca y en detrimento del público o de la economía nacional. (114)

La publicidad y difusión de las marcas coadyuvan indiscutiblemente a su éxito y es aquí en donde la Ley de Invenciones y Marcas pone especial énfasis a aquellas marcas

ya acreditadas, impidiendo enérgicamente que por esa situación su titular pretenda bien subir los precios o bien disminuir la calidad del producto o servicio, lo cual como lo señala la propia ley ocasiona perjuicio a los consumidores y a la Nación. En consecuencia, los titulares de marcas registradas en México, deben velar por el mantenimiento de los precios y de la calidad de los productos o servicios, para evitar esta sanción.

Por otra parte, es oportuno mencionar que la Ley de ~~Inven~~Inveniones y Marcas ni su reglamento, indican cómo debe operar este tipo de cancelación, esto es, si debe operar de pleno derecho o mediante declaratoria. En mi opinión debe operar a través de declaración administrativa emitida por la autoridad competente, apegándose al procedimiento administrativo establecido en la invocada ley, con el objeto de cumplir con la garantía de audiencia y de legalidad.

3.3.5 El artículo 99 de la Ley de Inveniones y Marcas como derecho prioritario frente a terceros

Se ha explicado ya que la falta de observación de diversas disposiciones de la Ley de Inveniones y Marcas por el titular de la marca registrada, genera como consecuencia la caducidad, extinción, cancelación o nulidad del registro

respectivo; no obstante esta pérdida de derechos, el titular de la marca que haya caducado por falta de renovación, se ha ya extinguido por falta de explotación o se hubiere cancelado voluntariamente, gozará de un derecho de exclusividad para volverla a solicitar dentro del primer año de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, además del propio titular cualquier persona puede solicitar el registro marcario en las hipótesis señaladas. (115)

La concesión de esta prerrogativa al titular de la marca registrada, constituye entonces la excepción a la pérdida del registro marcario en los casos señalados, porque mediante su adopción se recobran los efectos del registro o como se dice en la práctica se adquiere un reregistro de la marca con todas sus consecuencias legales. Para la tramitación del reregistro deben cumplirse todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la concesión del registro ordinario de marca; pero en el caso de que el solicitante, fuere el titular del registro caduco, extinguido o cancelado voluntariamente, para amparar los mismos productos o servicios, podrá ofrecerse como prueba el expediente respectivo, a menos que haya sido destruido. (116)

Debe destacarse que la importancia de esta prerroga-

tiva consiste en la concesión de un año de privilegio para el titular de la marca, cuyos derechos se hayan perdido en los tres supuestos mencionados, privilegio que opera durante este período frente a cualquier tercero que solicitare el mismo registro; sin embargo, esta prerrogativa genera como consecuencia un excesivo gravamen fiscal para la obtención del reregistro. Lo anterior en virtud de que el artículo 99 de la ley que se invoca en relación con la Ley Federal de Derechos, no guardan proporcionalidad y equidad en cuanto a la regulación del pago de derechos del registro ordinario de la marca y del reregistro; en efecto, conforme a la tarifa vigente a partir del 1o. de julio de 1990 un registro ordinario paga \$ 97,500.00 (NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mientras que un reregistro para toda clase de productos o servicios, paga \$ 3'242,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). (117) Debe decirse que si se considera que en los casos de registro y reregistro, estos son sometidos al mismo trámite y confieren iguales derechos a sus titulares, entonces resulta injustificable la desproporción en la tarifa del pago de derechos; ahora bien, si de lo que se trata es de imponer un castigo a quien ha demostrado negligencia en la conservación de sus derechos, en mi opinión sería suficiente con aumentar un porcentaje razonable, que elimine la desproporcionalidad referida.

Citas bibliográficas, hemerográficas,
de legislación y documentales
relativas al capítulo tercero

(1) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 87 y 89.

(2) Cfr. Gaceta de invenciones y marcas, v lumen extraordinario, año LIX, No. XII, puesta en circulación el 20 de octubre de 1988, págs. 23 y 24. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, México.

(3) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, a).

(4) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 100.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, b), No. 1.

Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una marca, Gaceta de invenciones y marcas, ob. cit., pág. 28.

(5) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, b), No. 2.

(6) Cfr. Clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas y sus reglas de aplicación, Gaceta de invenciones y marcas, volumen extraordinario, año LX, No. XIV, puesta en circulación el 29 de septiembre de 1989, ob. cit.

(7) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 101.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,

regl. cit., art. 76, b), No. 3.

(8) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 101.

(9) Idem., art. 100.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl., cit., art. 76, b), No. 4.

(10) Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una marca, ob. cit., pág. 29.

(11) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 100.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., 76, b), No. 5.

(12) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 100.

(13) Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una marca, ob. cit., pág. 29.

(14) Cfr. Resolución No. 46/85 contenida en el oficio No. 174-86-5076 del 18 de abril de 1986, por la cual la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, declaró administrativamente la nulidad del registro de la marca No. 153,775 MANZANITA SOL para distinguir refrescos propiedad de Embotelladora El Sol, S. de R. L., con motivo de que en la solicitud de registro de esta marca se proporcionó la ubicación de un establecimiento, que resultó no ser propiedad del solicitante, ni tener relación con él.

NOTA. En este asunto, también se hizo valer como nulidad la falsedad en la fecha del primer uso de

la marca, sin embargo la autoridad no entró a estudio por estimar que una causal de nulidad era suficiente para decretar la nulidad del registro.

La misma postura se adoptó en los siguientes casos

Cfr. Resolución No. 28/85 contenida en el oficio No. 174-86-5110 del 18 de abril de 1986, declarando la citada autoridad la nulidad del registro de la marca No. 160,316 MANZANITA SOL para distinguir refrescos, también por falsedad en la ubicación del establecimiento.

Cfr. Resolución No. 34/85 contenida en el oficio No. 144-85-5021 del 18 de abril de 1986, declarándose la nulidad de la marca registrada 102,914 SOL para distinguir refrescos, por falsedad en la ubicación del domicilio.

Cfr. Resolución No. 333/71 contenida en el oficio No. 16-III-4956 del 11 de diciembre de 1971, por la cual la Dirección General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio, declaró la nulidad del registro de la marca No. 129,317 PLAYBOY para amparar vestuario, propiedad de Zequie Assolin Bissu, con motivo de que la solicitante del registro se condujo con falsedad al proporcionar los datos de su domicilio particular y de su establecimiento comercial.

NOTA. Entre otras causales de nulidad se hizo valer la notoriedad de la marca PLAYBOY en México y en el extranjero, sin embargo, la autoridad no entró a su estudio, porque estimó que una causal de nulidad era suficiente para declarar la nulidad del registro.

- (15) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 100.
Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, b), No. 6.
- (16) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, b), No. 7.
- (17) Idem., art. 76, b), No. 8.
- ~~(18) Idem., art. 76, c).~~
- (19) Idem., art. 76, d).
- (20) Cfr. Formato de solicitud de registro de una marca, ob. cit., pág. 24.
- (21) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, e).
- (22) Cfr. Sepúlveda César. El sistema mexicano de propiedad industrial, ob. cit., págs. 136 y 137.
- (23) Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una marca, ob. cit., pág. 30.
- (24) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley. cit., art. 100, fracción III.
- (25) Idem., art. 102.
- (26) Idem.
- (27) Idem., art. 100 fracción III.
- (28) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 76, f).
- (29) Idem., art. 77 fracción I.
- (30) Idem., art. 77 fracción II.

- (31) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 189.
Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 10.
- (32) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., arts. 10, 13, 77 fracciones III y IV.
- (33) ~~Idem., arts. 13 a 14.~~
- (34) Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una ma-
ca, ob. cit., pág. 27.
- (35) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 103
y 104.
Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit. art. 78.
- (36) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 80.
- (37) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 91.
- (38) Idem., art. 10.
- (39) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 105.
- (40) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 513.
- (41) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 106.
- (42) Idem., art. 107.
- (43) Idem., art. 96.
- (44) Idem., art. 108.
- (45) Idem., art. 109.

- (46) Cfr. Ley Federal de Derechos. Decreto del 19 de diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1989, México, arts. 10. y 66 fracción III a).
- (47) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 110 y 111.
- (48) Idem., arts. 201 y 202.
- (49) Idem., art. 88.
- (50) Cfr. Barrera Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Editorial Porrúa, S. A., México 1983, pág. 312.
- (51) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 93.
- (52) Cfr. Rangel Ortíz, Horacio. La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca. Revista mexicana de justicia, No. 4, volumen IV, octubre-diciembre de 1986, pág. 277.
- (53) Cfr. Tinoco Soarez, José Carlos. El papel de la marca en la tecnología. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año XIII, Nos. 25-26, enero-diciembre de 1975, ob. cit., págs. 135 a 139.
- (54) Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Decreto del 29 de diciembre de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982, México, arts. 2o. y 10.
- (55) Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca, ob. cit., pág. 293.

(56) Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, ley cit., arts. 10, 11 y 19.

(57) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 135.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 85.

~~(58) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 136 y 137.~~

(59) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 86.

~~(60) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 138.~~

(61) Idem., art. 141.

(62) Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, ley cit., arts. 2, 10, 11 y 19.

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 141 y 142.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 11.

(63) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 12.

(64) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 143 a 146.

(65) Idem., arts. 201 y 202.

(66) Idem., arts. 210 y 211.

(67) Idem., art. 225.

(68) Idem., arts. 226 y 229.

(69) Idem., art. 223 bis.

(70) Idem., arts. 212, 213 y 223 bis.

(71) Idem., art. 115.

(72) Idem.

(73) Idem., art. 118.

(74) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 83.

(75) Cfr. Formato de solicitud de comprobación de uso de
marca. Gaceta de invenciones y marcas, volumen extraor-
dinario No. XII, año LIX, ob. cit., pág. 31.

(76) Idem.

(77) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 118.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 83.

(78) Idem., art. 117.

Idem., art. 88.

(79) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 112.

(80) Idem., arts. 139, 140, 201 y 202.

Cfr. Clasificación de productos y servicios para el re-
gistro de las marcas, ob. cit.

(81) Idem., arts. 139, 201 y 202.

(82) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 84.

- (83) Para ejemplificar lo anterior, resulta oportuno señalar el siguiente caso práctico:

Cfr. Expediente de Marca No. 311,305. Oficio No. 174-88-21962 del 23 de febrero de 1988, por el cual la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tuvo por efectuada la renovación del registro de la marca No. 311,305 "SIN DENOMINACION" (diseño que en esencia consiste en la figura de la cabeza de un conejo), propiedad de Playboy Enterprises, Inc., que distingue vestuario. Esta marca fue solicitada el 28 de febrero de 1969, expidiéndose 16 años después el 26 de agosto de 1985, sin embargo su titular con el fin de cumplir con los lineamientos de la renovación del registro marcario y de evitar una aparente caducidad, solicitó simultáneamente a la expedición del título, la renovación del registro por varios de los períodos ya transcurridos; dicha renovación según el oficio que se indica, fue procedente, eximiéndose al titular de la marca de la comprobación del uso, mismo que con posterioridad fue acreditado el 20 de abril de 1988.

- (84) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 119 y 122.

(85) Cfr. Rangel Medina, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias. Estudios jurídicos sobre propiedad industrial, México 1958, págs. 16 y 17.

- (86) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 119, 210, b), fracción XII; 225 y 229.

(87) Idem., art. 210, b), fracción V.

- (88) Idem., arts. 120 y 122.
- (89) Idem., art. 210, b), fracción XII, 225 y 229.
- (90) Idem., arts. 121 y 122.

Cfr. Aviso a los industriales, comerciantes y público en general sobre el emblema: "Hecho en México", emitido el 15 de febrero de 1978 por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1978.

- (91) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 210, b), fracción XII, 225 y 229.
- (92) Idem., arts. 123, 124 y 126.
- (93) Idem., arts. 112, 139 y 140.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 40. Transitorio.

- (94) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, regl. cit., art. 84.

- (95) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit. arts. 139, 201 y 202.

- (96) Idem., arts. 115, 193 a 197, 201 y 202.

- (97) Idem., arts. 117, 118, 201 y 202.

- (98) Idem., art. 149.

- (99) Cfr. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marca-rio, ob. cit., pág. 331.

- (100) Cfr. Ley de Invencciones y Marcas, ley cit., arts. 149 y 193 a 197.
- (101) Idem., art. 147.
- (102) Idem., arts. 147 fracción I, 193 a 197, 201 y 202.
- (103) Idem., arts. 147 fracción II, 193 a 197, 201 y 202.
- ~~(104) Idem., arts. 147 fracción III, 193 a 197, 201 y 202.~~
- (105) Idem., art. 147 fracción IV.
- (106) Idem., arts. 147, 193 a 197, 201 y 202.
- (107) Idem., arts. 147 fracción V, 193 a 197, 201 y 202.
- ~~(108) Idem., arts. 147 fracción VI, 193 a 197, 201 y 202.~~
- (109) Cfr. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, ob. cit., art. 6 septies.
- (110) Cfr. Ley de Invencciones y Marcas, ley cit., arts. 147 fracción VII, 193 a 197, 201 y 202.
- (111) Idem., art. 151.
- (112) Idem., art. 150.
- (113) Cfr. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario, ob. cit., pág. 82.
- (114) Cfr. Ley de Invencciones y Marcas, ley cit., art. 150.
- (115) Idem., art. 99.
- (116) Cfr. Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, regl. cit., art. 82.

(117) Cfr. Ley Federal de Derechos, ley cit., art. 66 fracción III, a) y c).

[The following section contains extremely faint and illegible text, likely representing a list or detailed notes. The text is mostly obscured by noise and low contrast.]

[A small, faint rectangular box or stamp is located in the bottom right corner of the page.]

CAPITULO CUARTO

PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACION MEXICANA

SUMARIO. 4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA.

4.1.1. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial reunida en 1901.

4.1.2 Comité Económico de la Sociedad de Naciones. 4.1.3 Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo. 4.2 CONCEPTO DE

MARCA NOTORIA. 4.2.1 Postura doctrinaria. 4.2.2 Criterio de los Tribunales Federales de México.

4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES MEXICANAS DE MARCAS. 4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO

DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA MARCA NOTORIA. 4.5 CON-

TRADICCION PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUS-

TRIAL. 4.6 INCORPORACION DE LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

4.7 DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CON RELACION A LA REGULACION DE LA MARCA NO-

TORIA. 4.8 POSIBLES SOLUCIONES.

cala, lo que le ha costado desconfianza y la divulgación de una imagen negativa frente a gobiernos extranjeros como Estados Unidos y gran parte de países europeos.

Este capítulo se divide en ocho partes, la primera se refiere a los antecedentes de la marca notoria, que originados en el ámbito internacional a principios de siglo, culminan con las posteriores revisiones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. En la segunda parte, se hace alusión al concepto de la marca notoria y ante la ausencia expresa de una definición por parte de la legislación mexicana, en apoyo del criterio de los Tribunales Federales se propone una; en la tercera parte, se hace referencia a la protección de la marca notoria en las distintas leyes de marcas mexicanas; en el cuarto y quinto apartados se elabora un estudio sobre la aplicación en México del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en torno a la marca notoria, con el objeto de contemplar la postura adoptada por las autoridades administrativas y judiciales; en la sexta parte se explica la incorporación de la marca notoria en la Ley de Invenciones y Marcas con indicación de los motivos de su surgimiento, finalmente, en el séptimo y octavo apartados, se señalan las deficiencias de la protección de la marca notoria y se proponen las posibles soluciones para una eficaz protección, respectivamente.

4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA

Para conocer los antecedentes de la marca notoria en la legislación mexicana, es necesario recurrir al ámbito internacional, ya que con motivo del progreso del intercambio mercantil internacional a principios de siglo, se presentaron situaciones nuevas en torno a la marca. Las legislaciones de marcas de esta época, por su deficiencia, facilitaron la indebida apropiación de los signos de propiedad industrial, razón por la cual surgió especial interés en el reconocimiento de una auténtica posesión personal sobre la marca, cuando ésta fuera conocida, pese a que no se hubiese registrado. (1)

4.1.1 Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial reunida en 1901.

La citada inquietud, encontró eco en la Asociación Internacional de la Propiedad Industrial, creada en 1897 y que al reunirse en Francia en 1901, con relación a la marca notoria, propuso:

"Es deseable que se decida, en principio, que en el país donde el depósito de la marca tiene el carácter de atributivo, toda marca empleada en el comercio y ya conocida en el país, pero aún no depositada, no

Además de las marcas ordinarias en el mundo moderno existen otras que con motivo de una variedad de factores, como son entre otros: publicidad, propaganda, reputación internacional, poder de atracción hacia el consumidor, importancia del uso y de las ventas, adquieren éxito y prestigio entre el público consumidor en general; marcas que han recibido la connotación de notorias. Hoy en día es sabido que marcas de este tipo como son: DIOR, ADIDAS, CONVERSE, OSCAR DE LA RENTA, NIKE y CHEMISE LACOSTE, son objeto de múltiples usurpaciones por parte de quienes pretenden un enriquecimiento ilegítimo a costa del prestigio de éstas, en perjuicio del patrimonio de sus titulares y del público consumidor que con frecuencia es víctima de engaño y confusión respecto del origen y calidad de las marcas notorias, circunstancias que exigen una adecuada regulación por parte de las legislaciones de marcas de los diversos países, con el objeto de lograr una efectiva protección. México, debido a una deficiente regulación de marcas notorias, ha permitido su piratería a gran es

puede ser objeto de una apropiación legal válida en beneficio de un tercero no autorizado por el creador de la marca, el cual deberá por lo menos conservar indefinidamente su derecho personal al empleo de la marca". (2)

En la anterior propuesta, según puede verse, aún no se utilizaba el término de marca notoria, cuya protección se hacía efectiva sólo en los países en que la fuente del derecho obedecía al registro y en esas condiciones bastaba que la marca fuera conocida en el país, aunque no existiera registro para protegerla frente a terceros que sin autorización pretendieran apropiársela. Esta propuesta fue pobre porque no explicaba en qué consistía la protección ya que sólo se hablaba de la indebida apropiación.

Años después en 1911, se realizó en Washington la segunda revisión del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, en la que la delegación francesa se pronunció por la inserción en este instrumento de una disposición protectora de la marca notoria, pero sin lograr trascendencia. (3) En términos generales durante este lapso la evolución de la marca notoria no reportó cambios, ya que las legislaciones nacionales de marcas sólo emitieron disposiciones tendientes a la represión de la competencia desleal, así por ejemplo, se prohibió el registro de la mar-

ca de otro, o bien se concibió como delito registrar una marca con el propósito de inducir al público a error. (4)

Al terminar la primera guerra mundial (1914-1918) y con motivo del desarrollo del comercio internacional, continuaron los avances en materia de competencia desleal, pero en lo tocante a la marca notoria aunque no se incluyó en forma expresa ninguna disposición, de manera indirecta algunos países como Costa Rica, con el ánimo de evitar actos desleales y de confusión entre el público consumidor, otorgaron protección a la marca notoria. (5)

4.1.2 Comité Económico de la Sociedad de Naciones

En el año de 1920, la Sociedad de Naciones estableció la Comisión Provisional Económica y Financiera que ante los actos desleales reportados en esta época con motivo del aprovechamiento indebido de las marcas de otro, decidió efectuar una encuesta entre sus miembros.

Como consecuencia de esta encuesta se recopilaron diversos proyectos que fueron resumidos por la Comisión, llamada para entonces (1924) Comité Económico y con los cuales se elaboró un texto que en torno a la marca notoria dispuso en su artículo 2o.:

"Los Estados contratantes convienen en impedir:

- b) el registro, a título de marca de fábrica, de la marca o de la imitación de una marca de fábrica perteneciendo a un jurisdiccional de otro Estado contratante, sin su autorización, cuando dicha marca es bien conocida de aquel que hace el depósito o de los comerciantes (en general) en el Estado donde se desean registrar para aplicarse a las mismas mercancías o a las mercancías de una naturaleza análoga". (6)

Como puede observarse, aunque no se utilizaba la expresión de marca notoria, tampoco se hablaba de una protección exclusiva para los países cuya fuente de derechos fuera el registro según se había establecido inicialmente en la propuesta de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Esta protección consistía en evitar la concesión de registros que, solicitados sin autorización del titular, distinguieran productos iguales o similares a los de la marca notoria; asimismo, debe indicarse que no se hacía referencia de la nulidad para el supuesto de otorgar indebidamente un registro.

El proyecto elaborado por el Comité Económico de la Sociedad de Naciones fue entregado a una Comisión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, con el objeto de proceder a su revisión y análisis; de esta mane

ra, la Comisión se reunió en Ginebra en 1924 y por lo que ha ce a la marca notoria, se inclinó por un precepto más preciso y redactado con mayor técnica, mismo que quedó de la siguiente forma:

"Los países contratantes convienen en impedir el registro o de proveer la invalidación de toda marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en el comercio como la marca de un jurisdiccional de otro país, deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a los interesados para reclamar la cancelación de las marcas así registradas". (7)

Esta disposición significó una aportación de trascendencia en la evolución de la marca notoria porque:

- a) Por primera vez se utilizó la connotación de "marca notoriamente conocida";
- b) Para hacer más efectiva la protección no sólo se evitó registrar marcas semejantes a la notoria, sino que también se facultó a sus titulares para promover la nulidad en los casos de concesión indebida.
- c) Constituye el antecedente del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, cuyo contenido fue elaborado en 1925 en La Haya al revisarse este instrumento.

4.1.3 Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo

La revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial efectuada en La Haya, en 1925, por cuanto hace a la marca notoria, conservó la postura adoptada por la Comisión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal y en ese sentido sólo se formularon leves modificaciones:

"Los países contratantes se comprometen a rechazar o a invalidar, ya de oficio si la legislación del país lo permite ya a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que fuese la reproducción o la imitación susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdicciónado de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un género semejante.

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde la fecha del registro de la marca. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe". (8)

La regulación formal de la marca notoria quedó consagrada con esta disposición, por la cual su titular quedó fa-

cultado para demandar la nulidad del registro de una marca otorgado en un país que constituyera la reproducción o imitación de la notoria, sin necesidad de tener que contar con un depósito o registro. Otra garantía más que se consagró a favor del titular de la marca notoria en este precepto, fue la facultad de la administración local para rechazar de oficio el registro por inducir a confusión.

La evolución de la marca prestigiada prosiguió con la revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebrada en Londres en el año de 1934, en donde la delegación norteamericana presentó una propuesta que fue catalogada como ventajosa para sus nacionales en todos los países y que además fijo normas para regular la indebida apropiación de las marcas de otro. Esta propuesta fue rechazada pero de ella se tomaron elementos que en forma modesta modificaron el precepto formulado en la anterior revisión de este instrumento, llevada a cabo en La Haya y estableció que:

"Los países de la Unión se comprometen a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser no-

toriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o de una imitación susceptible de crear confusión con ésta" (9)

En la revisión del Convenio de París llevada a cabo en Londres, se considera diminuto el adelanto de la regulación de la marca notoria, habida cuenta de que sólo se hizo extensiva la protección para los casos relativos a su traducción y aquellos en que la parte esencial de la marca ilícita concurriera con los principales elementos de la notoria. La parte final del precepto relativa a los plazos para impugnar las marcas registradas en contravención a esta disposición se mantuvo igual.

Es importante anotar que algunos países antes de adherirse al Convenio de París, otorgaron protección a la marca notoria por considerar que su concesión implicaba un acto de competencia desleal en perjuicio de los consumidores, tal como ocurrió en Alemania con la marca "4711" de artículos de perfumería (10) y en Francia con la marca OMEGA para distinguir relojes. (11)

El Convenio de París para la Protección de la Propie

dad Industrial volvió a revisarse en Lisboa en el año de 1958 y en relación con la regulación de la marca notoria, el precepto elaborado en la revisión de Londres se modificó, disponiendo:

- "1) Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". (12)

La innovación de este precepto es la prohibición del uso de aquellas marcas que por reproducción, imitación o traducción induzcan a confusión con otras notoriamente conocidas.

Finalmente, el multicitado Convenio de París se revisa en el año de 1967 en Estocolmo y en torno a la marca notoria, debe decirse que no se reportó ningún adelanto, pues el artículo 6 bis se mantiene sin sufrir modificaciones de fondo y únicamente en su inciso 1) se realizaron mejoras de redacción, como puede verse a continuación:

- "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta". (13)

Esta disposición es la vigente del Convenio de París y es aplicable en todos los países miembros, como México, en

donde constituye el antecedente del texto actual de la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas que regula la marca notoria. Por lo que toca al objetivo del citado artículo 6 bis, pudiera considerarse que consiste en evitar el registro y el uso de una marca que pueda causar confusión con otra notoriamente conocida en el país de registro o de uso, sin importar si existe o no un registro previo.

También se ha dicho en relación con este precepto, que se protege a la marca notoria en contra de los usurpadores de otros países que teniendo conocimiento de éstas, no dudan en solicitar y en ocasiones hasta obtener el registro en su país a su favor, causándose serios perjuicios a la original. (14) Para finalizar con este apartado, se puede decir que el artículo 6 bis del Convenio de París tiene una gran trascendencia en el campo de la marca notoria, ya que no sólo vino a consolidar la evolución de esta figura jurídica del derecho marcario, sino que significó el punto de partida para muchos países que como México, pudieron contar con los lineamientos esenciales para regular dentro de su legislación a la marca notoria.

4.2 CONCEPTO DE MARCA NOTORIA

El término de marca notoria fue introducido en la

Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal reunida en Ginebra en 1924, es el antecedente del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que regula la protección de la marca notoria en el ámbito internacional. Sin embargo, en el texto de este precepto no se contiene una definición acerca de la marca notoria, ni tampoco en las legislaciones nacionales de marcas, incluyendo México.

4.2.1 Postura doctrinaria

La Doctrina por su parte ha sostenido que la marca notoria es aquella que debido a un uso intensivo y a una publicidad considerable es conocida en un país, designando un producto preciso y bien determinado. (15)

A esta marca se le ha designado con diferente terminología, así se habla de marca notoria, marca notoriamente conocida, marca de renombre universal, marca de alto renombre, marca de alta reputación, marca de prestigio, marca de gran fama, etc., situación que es intrascendente ya que se trata de una cuestión de semántica en que se utilizan sinónimos para referirse a dicha marca. (16)

La jurisprudencia de algunos países europeos ha ela-

borado diversos criterios que coadyuvan a las autoridades administrativas y judiciales para considerar a una marca como notoria, criterios que incluso han sido adoptados por la jurisprudencia de varios países:

- a) Publicidad y propaganda, toda vez que un producto o servicio que se lanza al mercado con una publicidad estruendosa y con una eficaz propaganda, es indudable que convierte al signo que lo anuncia en una marca popular y de gran fama. (17)
- b) Debe ser conocida por el público en general y no limitarse a un sector o área de especialidad. (18)
- c) Poder de atracción que la marca ejerce sobre el público consumidor, que lo conduce a identificar de inmediato un determinado producto o servicio, fabricado o prestado por una empresa. (19)
- d) La marca debe ser distintiva, es decir, debe singularizar los productos o servicios que distinga, de tal suerte que ella sugiera el producto o servicio que identifica. (20)
- e) Estrechamente ligada a la condición de singular, la marca debe ser original, es decir, debe poseer una forma propia. (21)

- f) Debe tener una reputación internacional, es decir, debe gozar de prestigio en otras naciones.

(22)

- g) Otros criterios. Evaluación de la marca en función de la importancia de su uso y de sus ventas; atender a su antigüedad, criterio éste que en la actualidad es relativo en razón de que por la influencia de propaganda el prestigio de la marca puede ser establecido en forma rápida e imprevisible. (23)

4.2.2 Criterio de los Tribunales Federales de México

En México los Tribunales Federales han sostenido:

"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consu

midores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables..." (24)

Esta ejecutoria permite confirmar que las autoridades mexicanas han encontrado apoyo en los criterios establecidos por la jurisprudencia extranjera, para determinar si una marca es o no notoria; así pues, según los tribunales, deben tenerse en cuenta diversos factores como son, entre otros: publicidad, propaganda, poder de atracción hacia el consumidor, importancia del uso y de las ventas; factores que cuando se manifiestan demuestran indiscutiblemente que el público consumidor aprecia y prefiere la marca entre otras muchas, luego entonces la marca adquiere éxito y prestigio. Es importante señalar que cuando las autoridades del país se remitan a estos criterios para estimar si una marca es o no notoria, deben evitar apreciaciones subjetivas procurando formular juicios razonables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado

jurisprudencia sobre la materia en los siguientes términos:

HECHOS NOTORIOS

Es notorio lo que es público y sabido de todos o el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que ocurra la decisión.

Amparo directo 5830/1936 - Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. Unanimidad de 5 votos. Tomo LXVIII, pág. 1679.

Amparo directo 399/1956 - Tomás García. Unanimidad de 5 votos. Vol. I, pág. 115.

Amparo directo 7676/1956 - Sucesión de José J. Rojo. Mayoría de 4 votos. Vol. XXXI, pág. 52.

Amparo directo 5586/1959 - Mosaicos Saborit. Unanimidad de 5 votos. Vol. LI, pág. 9.

Amparo directo 6553/1959 - Arturo Castillo Díaz. Unanimidad de 5 votos. Vol. LX, pág. 104. (25)

Es digno de hacer mención que aún cuando la jurisprudencia no se refiere en forma particular a la marca, en materia de notoriedad permite apreciar algunos criterios que coinciden con los de la jurisprudencia extranjera de marcas,

como son: conocimiento general del público (consumidor, en el caso de estudio) y antigüedad (del uso de la marca), y que sin duda alguna puede coadyuvar a la formulación del juicio razonado que elaboren las autoridades.

Ahora bien, tomando en cuenta la postura que adoptan los tribunales, podría formularse un concepto de marca notoria, con objeto de contribuir a una adecuada regulación por parte de la legislación mexicana:

"Se entiende por marca notoria, toda denominación, signo visible o cualquier otro medio, suficientemente distintivos, aplicables a productos o servicios con el objeto de distinguirlos de otros del mismo o similar género y a los cuales el público consumidor en general les confiere éxito, reputación y prestigio en consideración de diversos factores, a saber: publicidad, propaganda, poder de atracción sobre el público consumidor, importancia del uso y de las ventas, reputación internacional, antigüedad u otros similares que conlleven a las características citadas".

4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES MEXICANAS DE MARCAS

Las leyes de marcas del país de 1889, 1903, 1928, 1942 y la vigente de 1975 al expedirse, adolecieron de disposiciones expresas para proteger la marca notoria contra aquellos que sin escrúpulos se aprovechaban de su prestigio para comercializar productos o servicios, mediante la reproducción de la marca, sin contar con el consentimiento de su titular, o bien, por medio de su imitación o falsificación y en perjuicio de los consumidores, quienes frecuentemente resultaban engañados y confundidos respecto del origen o calidad de los productos o servicios. Debido a dicha situación, al auspicio de estas leyes creció en el país la actividad conocida en el campo de la competencia desleal con el nombre de piratería y, en esas condiciones, tanto los afectados como los litigantes y las autoridades administrativas y judiciales, con objeto de reprimir dicha actividad, recurrieron a la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, invocando además algunas causales de irregistrabilidad previstas en las leyes de marcas mexicanas para reforzar la aplicación del citado instrumento y la protección de la marca notoria.

La razón por la que se recurrió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial al que México pertenece desde 1903 (26), estriba en que de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos forma parte del derecho mexicano, toda vez que los Tratados Internacionales, como lo es dicho instrumento, que estén de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, tienen el carácter de Ley Suprema de la Nación. (27)

4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA MARCA NOTORIA

Durante varias décadas las autoridades administrativas y judiciales mexicanas conocieron de múltiples asuntos originados por la comercialización de productos cuyas marcas reproducían, imitaban o falsificaban marcas notorias y en los cuales aplicando de manera sistemática el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial emitieron resoluciones notables, por lo que se considera oportuno señalar algunos casos:

1. Marca No. 33,602 BULOVA registrada en México en 1933 para distinguir relojes. En 1948 se reclamó el uso ilegal de esta marca en contra de varias empresas que sin consentimiento del titular empezaron a anunciar y a vender en distintas joyerías del país relojes con la marca BULOVA importados de Estados Unidos; pero entre dichas em

presas figuraba Bulova Watch Company Inc., constituida en Estados Unidos en 1911, la cual antes de 1933 ya había registrado en ese país y en otros más la marca BULOVA para amparar relojes, por lo que aún no habiéndola registrado en México, se adoptó la regla de la notoriedad como fuente de derechos y, en esas condiciones, la Dirección General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía, negó la declaración administrativa de uso ilegal de la marca. (28)

Posteriormente y con motivo de esta resolución administrativa, se tramitó y se declaró la nulidad de la marca nacional No. 33,602 BULOVA.
(29)

2. Marca No. 25,829 SINGER registrada en México en 1926 para distinguir máquinas de coser y sus accesorios. En 1951, se solicitó la declaración administrativa del uso ilegal, así como la confusión de productos amparados por esta marca, en contra de un comerciante que vendía en su establecimiento herrajes y gabinetes marca SINGER, con cabezas de máquinas de coser de marca HAPPY, vendiendo de esta manera dichas máquinas como marca SINGER. La mencionada Dirección General

pudo corroborar que el comerciante que se menciona carecía de autorización para utilizar la marca SINGER, además consideró que si las cabezas de las máquinas de coser llevaban otra marca, ello únicamente implicaba un acto desleal que ocasionaba confusión entre los consumidores, pues estos pensarían que dichas máquinas provenían del propietario de la marca SINGER notoriamente conocida a nivel internacional, para distinguir máquinas de coser y en esas condiciones declaró tanto el uso ilegal de la marca No. 25,829 SINGER, así como la confusión de los productos que distingue. (30)

La misma postura se adoptó en el caso de las marcas Nos. 1106 y 25,829 SINGER, registradas en México, la primera en 1897 y la segunda en 1926, ambas para distinguir máquinas de coser y sus accesorios, ya que en el año de 1953 el titular de estas marcas, solicitó la declaración administrativa de su uso ilegal y de la confusión de los productos que distinguen, en contra de un comerciante que vendía en su establecimiento herrajes y gabinetes marca SINGER con cabezas de máquinas

de coser que ostentaban las marcas LOURDES y PEACE. Al igual que en el caso ya citado, no existió consentimiento por parte del titular de las marcas para usarlas, por lo que formulando similares consideraciones la Dirección General de la Propiedad Industrial, declaró el uso ilegal de dichas marcas, así como la confusión de productos. (31)

3. Marca No. 66871 SEARS, registrada en México en 1950 para amparar jabones con exclusión de los medicinales. En 1953 el titular de la marca No. 56,247 SEARS para amparar productos de belleza y cremas medicinales, registrada en México en 1947, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca primeramente citada, argumentando que la misma era la reproducción de su marca, la cual ya existía antes de 1950, siendo además notoriamente conocida en México. La citada Dirección General, al conocer el asunto, entre otras consideraciones, estimó que la marca No. 66871 SEARS era la reproducción de la marca No. 56,247 SEARS, cuya notoriedad en el país se debía a la apertura de la filial del titular de la

marca Sears, Roebuck y Co., así como a la publicidad que la misma empezó a hacer a su establecimiento y a sus productos, por lo que en esas condiciones era evidente la confusión que se ocasionaba a los consumidores y entonces declaró la nulidad de la marca No. 56,247 SEARS. (32)

4. Durante 1960 se solicitó el registro como marca de la denominación CADILLAC, para amparar vestuario con exclusión de calzado; a esta solicitud, la Dirección General de la Propiedad de la Secretaría de Industria y Comercio, citó entre otras anterioridades las marcas Nos. 12,226; 25,739 y 14,898 CADILLAC y otorgando la garantía de audiencia al solicitante, finalmente resolvió negar el registro de dicha denominación porque constituía la reproducción de la marca CADILLAC, notoriamente conocida a nivel internacional, para distinguir automóviles y sus accesorios, y porque además su concesión afectaba su prestigio e inducía a confusión a los consumidores, resultando insuficiente que la marca solicitada amparara productos diferentes. (33)

5. Marca No. 104,433 SPRITE, registrada en México

en 1961 para distinguir bebidas sin alcohol. En 1962 The Coca - Cola Company solicitó en México el registro marcario con esa denominación, para distinguir bebidas refrescantes, citándosele como anterioridad la marca ya registrada en el país. Con motivo de esta anterioridad, The Coca-Cola Company solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca No. 104,433 SPRITE y al conocer el asunto la referida Dirección General, corroboró con diversos registros del extranjero que The Coca - Cola Company había registrado la marca SPRITE desde 1955; que dicha marca tambien la había usado antes de 1961 en diversos Estados del Norte de México, por lo que era evidente que se había concedido una marca en perjuicio de un tercero, que tenía adquiridos de rechos con anterioridad sobre la marca que se cuestiona y en esas condiciones declaró la nulidad del registro de la marca No. 104,433 SPRITE.

(34)

6. En 1981 fue solicitado el registro como marca de la denominación GUERLAIN, para distinguir vestuario, pero dicho registro fue negado por la Dirección General de Invencciones y Marcas de la Secre

taría de Patrimonio y Fomento Industrial, sosteniendo:

"Que no procede el registro como marca de la denominación GUERLAIN, en virtud de tratarse de una marca notoriamente conocida internacionalmente. Además, nuestro país como miembro, signatario de la Unión, se ha comprometido a rehusar o invalidar el registro de una denominación que constituya igualdad con una marca notoriamente conocida como lo es GUERLAIN. Al aceptar por parte de la Dirección el registro como marca de la citada denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el artículo 91, fracción XXI de la Ley de la Materia en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, en virtud de que como di-jo: México como país signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios y no crear confusiones de interés público, dentro de su Nación, por lo que se refiere a la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de la Materia, existe un supuesto jurídico al caso concreto, ya que di-cha fracción establece que no serán registrables como marca: "las denominaciones o signos que con-forme a otras disposiciones legales (en este ca-

so el Convenio de París), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría considere inconveniente registrar'. Frase última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección General se registre o no una marca que se considere violatoria de disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Jurídicas adquiridas por nuestro país". (35)

Puede apreciarse en esta resolución, que la autoridad indicada negó el registro a la denominación GUERLAIN, porque constituía la reproducción de la marca GUERLAIN notoriamente conocida a nivel internacional para distinguir artículos de perfumería. Además, es importante señalar que la autoridad no se ajustó al principio de la especialidad de la marca ordinaria, por el cual el signo distintivo sólo crea el derecho de exclusividad en el campo de productos o servicios idénticos o similares, pero no en el de diferentes (36), sino que defendió el prestigio de la marca notoria, haciendo extensiva su protección a productos diferentes y evitando con ello la confusión de los consumidores en cuanto al origen de los productos. También puede verse en la citada resolución que con la finalidad de reforzar la protección de la marca prestigiada, se invocó una causal de irregistrabilidad

de la Ley de Invenciones y Marcas relacionándola con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

4.5 CONTRADICCION PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Hasta el año de 1983 el criterio que habían adoptado las autoridades mexicanas de recurrir a la aplicación del Convenio de París para proteger la marca notoria, se interrumpió por el fallo judicial pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, al conocer del asunto sobre una empresa mexicana que había solicitado como registro de marca la denominación GUCCI, mismo que fue negado por la mencionada Dirección General de Invenciones y Marcas, al considerar que dicha denominación reproducía la marca notoriamente conocida a nivel internacional GUCCI, utilizada para distinguir calzado; además, no se contaba con la autorización del titular para usarla y en esas condiciones aplicó el artículo 6 bis del citado instrumento. Sin embargo, el solicitante de la denominación, inconforme recurrió la resolución de la autoridad y previos trámites procesales al conocer de este caso el mencionado Tribunal Colegiado, concedió el amparo a favor de la empresa mexicana, manifestando:

"No es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca GUCCI, porque dicho convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no existe la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas en el país. No basta alegar dicha notoriedad, porque la ley nacional exige que se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la naturaleza". (37)

Respecto a esta resolución que negó la aplicación del Convenio de París en México, así como la protección de la marca notoria, se puede decir:

1. Violó el artículo 133 de la Constitución Federal Mexicana (38), por virtud del cual el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial forma parte del derecho mexicano de marcas, ya que tiene la categoría de Ley Suprema de la Nación.
2. Violó el artículo 25 del propio Convenio (39), por el cual los países signatarios de este instrumento al depositar su ratificación se encuentran en condiciones de aplicar las disposiciones del mismo en concordancia con su legislación in-

terna y de esa manera se comprometen de acuerdo con su Constitución a adoptar las medidas necesarias para asegurar su aplicación.

3. También vulneró el artículo 10 bis del citado Convenio (40), por el que los países signatarios están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal, entendiéndose por ésta todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

4. Fue contraria a los postulados de la Jurisprudencia Mexicana y al criterio de las autoridades administrativas ya que existen múltiples juicios en los que las autoridades judiciales y administrativas del país han invocado la aplicación de este instrumento para resolver conflictos no sólo en materia de marca notoria, sino también en asuntos de marca ordinaria.

5. Fue contraria a la protección de la marca notoria, pues da lugar a la piratería.

Con posterioridad a la resolución antes citada, que hacia el año de 1983 negó la aplicación del Convenio de París en México, el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Cir-

cuanto en Materia Administrativa, conoció de otro caso de marca notoria, en el que la empresa mexicana Gucci de México, S. A., solicitó el registro de la marca consistente en un logo compuesto de dos letras "G" para distinguir calzado, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, registró el registro con fundamento en el artículo 6 bis del Convenio de París, porque se imitaba uno de los monogramas de la marca GUCCI notoriamente conocida a nivel internacional para distinguir calzado; inconforme el solicitante del registro recurrió la resolución, alegando entre otras cosas la falta de registro de la marca GUCCI en el país, por lo que previos trámites procesales al llegar el asunto al Tribunal Colegiado que se refiere, éste resolvió lo siguiente:

"...una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. ...En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que

de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste, al adquirir los productos, creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Inventiones y Marcas, 6o. bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida, "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y, además, impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal". (41)

Con esta resolución, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, confirmó la negativa de la indicada Dirección General por imitación de una marca notoria, aunque lo importante es anotar que la postura de este Tribunal rati

fica la aplicación en México del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en especial la protección de la marca notoria, así como la presencia de causas de irregistrabilidad consagradas en las leyes de marcas mexicanas, invocadas para reforzar la protección de dicha marca.

Finalmente debe señalarse que, debido a las mencionadas resoluciones de 1981 y 1983, se originó una contradicción de criterios entre los Tribunales Federales de México, respecto de la aplicación del Convenio de París y por consiguiente de la protección de la marca notoria. Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales ninguno de los dos Tribunales denunció esta contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

~~4.6~~ INCORPORACION DE LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero ya mencionada, sembró un ambiente de inseguridad y de desconfianza en la regulación de la marca notoria, pues era manifiesta su endeble protección, lo que ocasionó confusión entre sus titulares, los litigantes y las propias autoridades competentes, circunstancia que fue

aprovechada por los piratas marcarios, que continuaban practicando actos desleales en torno a marcas de prestigio como CHEMISE LACOSTE, NIKE, SERGIO VALENTE, JORDACHE Y ADIDAS (42), en perjuicio de sus titulares, de los consumidores pero muy en especial del propio país, ya que esto le significó una imagen negativa frente a gobiernos extranjeros como Estados Unidos y gran parte de países europeos.

Se hizo entonces necesario reprimir la piratería de la marca notoria y sobre todo recuperar el prestigio nacional, por lo que con este propósito durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se abordó el problema, encontrando eco en el año de 1986 con el Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas (43), por el cual se otorgó protección a la marca notoria en México. En efecto, de acuerdo con dicho Decreto la marca notoria quedó incorporada a la legislación mexicana de la siguiente manera:

1. Se reformó la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, con un texto nuevo que establece:

No son registrables como marcas:

"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 tal forma, que puedan inducir al público a error". (44)

En torno a esta fracción se ha dicho, se presentan las excepciones a los principios de territorialidad (45) y especialidad (46) que sustentan la protección de la marca ordinaria. Así, por virtud del principio de territorialidad, la marca se protege única y exclusivamente dentro de los límites del país en que se registra; empero, tratándose de la marca notoria se presenta la excepción porque la protección no se circunscribe a un territorio, sino que puede hacerse extensiva a todas aquellas naciones en que goce de dicha acepción, es por ello que en México la marca notoria se protege sin importar de qué país provenga y también sin importar si existe o no un registro nacional sobre la misma.

Por cuanto hace al principio de especialidad de la marca ordinaria, éste consiste en que el derecho de exclusividad que se tiene respecto del registro sólo opera en el campo de productos o servicios idénticos o similares y la excepción se presenta porque la marca notoria en forma tácita se protege respecto de productos o servicios diferentes, ya que de aparecer aquella en estos, es indudable que se induce a

los consumidores a confusión en cuanto al origen y a la calidad de los productos o servicios. (47)

En mi opinión, si bien es cierto que como lo establece la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas: la protección de la marca notoria en México constituye la excepción al principio de la territorialidad, sin embargo, no puede decirse lo mismo por lo que toca al principio de la especialiad, toda vez que al igual que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual toma su esencia la fracción que se comenta, en forma expresa únicamente protege la marca notoria respecto de productos o servicios iguales o similares, no siendo aceptable que una interpretación bien intencionada pueda conducir a una seguridad, ni tampoco que pueda significar una garantía y prueba de ello es que a la fecha continúan presentándose múltiples actos de piratería en torno a esta marca, alegando ante las autoridades mexicanas que amparan productos o servicios diferentes de los que ésta distingue (48); de tal suerte que la forma de terminar con dicha práctica viciosa y perjudicial para el país, es haciendo extensiva en forma expresa la protección de la marca notoria para productos o servicios diferentes.

2. La protección de la marca notoria, incorporada

en el país por el Decreto que se menciona, comprendió también la prohibición de su uso por parte de aquellos que carecen de ese derecho. (49)

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas dicho uso indebido, constituye infracción administrativa y como acto desleal se encuentra reprimido tanto por la ley que se invoca, como por su reglamento, mediante la aplicación de sanciones que pueden consistir en multa, clausura o arresto administrativo, dependiendo de los siguientes elementos: intencionalidad en la comisión de la infracción, condición económica del infractor, gravedad de respeto de los productos o servicios, así como el perjuicio ocasionado al afectado.

(50)

Someramente se puede señalar que para la aplicación de las citadas sanciones por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se necesita la existencia de un acta circunstanciada implementada con motivo de la práctica de una inspección que corrobore la comisión de la infracción o bien basta la existencia de una resolución administrativa emitida por dicha autoridad, en la que se confirme la comisión de la infracción. (51)

3. Otra medida más que se instituyó en el Decreto

de Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, para la protección de la marca notoria, es el aseguramiento de las mercancías o productos materia del uso indebido, mismo que debe llevarse a cabo en la diligencia de inspección, siempre y cuando durante ésta se compruebe fehacientemente la comisión de esta infracción administrativa, por parte de aquellos que en forma indebida utilizan la marca notoria. En este supuesto, en el acta implementada por la inspección se formula un inventario de los productos asegurados y se designa como depositario de estos, al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo, si no lo es, entonces se concentran dichos productos ante la citada autoridad administrativa. Asimismo, y para el caso de que los productos que indebidamente ostentan la marca notoria, constituyan más del 30% del total de los que se expenden en el establecimiento en que se practique la inspección, procede clausurarlo temporalmente. (52)

No obstante la incorporación de la protección de la marca notoria en México, debe decirse que aún persiste la piratería por aquellos que sin escrúpulos tratan de aprovecharse del prestigio de ésta, en perjuicio del patrimonio de sus titulares y de los consumidores a quienes inducen a confusión y engaños respecto del origen y calidad de los productos o servicios, situación que pone de manifiesto que dicha pro-

tección es deficiente, haciéndose patente la necesidad de incorporar mejores dispositivos que permitan regular con eficiencia la marca notoria para lograr su eficaz protección.

4.7 DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CON RELACION A LA REGULACION DE LA MARCA NOTORIA.

En México a partir de 1987, se confirió en forma expresa protección a la marca notoria, sin embargo, la piratería en este renglón sigue creciendo, pues es sabido que en la actualidad marcas prestigiadas como CHRISTIAN DIOR (53), CONVERSE (54), MERCEDES BENZ (55), PLAY BOY (56) y FRUIT OF THE LOOM (57) sufren los estragos ocasionados por esa desleal actividad, lo cual pone de manifiesto que la regulación de esta marca en la Ley de Invenciones y Marcas es deficiente.

Dicha deficiencia, a mi modo de ver, se debe a los siguientes factores:

1. Carencia de disposición expresa para proteger la marca notoria respecto de productos o servicios diferentes a los que distingue. La falta de esta disposición ha facilitado la actividad de los piratas marcarios, pues entre otros actos desleales reproducen o imitan marcas de prestigio, de tal suerte que cuando se intenta reprimir su con

ducta ante las autoridades, estos alegan que su marca debe concederse o en su caso subsistir por que ampara productos o servicios diferentes a la marca notoria.

2. Carencia de un sistema que permita a la autoridad administrativa competente tener un control sobre las marcas que estime notoriamente conocidas en México, de tal modo que cuando se presente un acto desleal en torno a estas marcas, cuente con elementos fidedignos para su represión.
3. Falta de elementos que sirvan de apoyo a los dictaminadores de marcas, para facilitarles la apreciación de la marca notoria, pues en la práctica a menudo sucede que cuando se examina una marca para decidir si se le otorga o niega su registro, los dictaminadores desconocen que se encuentran frente a una marca notoria, lo cual es justificable toda vez que humanamente es imposible tener conocimientos respecto de todas las marcas notorias y de los bienes o servicios que éstas distinguen.

Por esta razón, en ocasiones se conceden marcas que invaden el campo de las prestigiadas, toda

vez que la notoriedad únicamente se reporta en cierto ramo de la industria o del comercio y de la cual pueda no tener conocimiento el dictaminador.

4. Falta de disposición expresa para reprimir el comportamiento de aquellos piratas marcos que comercializan roductos o servicios distinguiéndolos con marcas notorias, cuyo uso no tienen autorizado; en otras ocasiones alteran los productos o servicios y en otras tantas alteran o suprimen parcialmente la marca prestigiada.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en las fracciones IV, V y VI del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, dicho comportamiento por parte de los piratas, se considera como delito, siendo aplicables estas disposiciones para marcas registradas en México, pero no para las marcas notorias no registradas; aunque debe aclararse que, si bien es cierto que en términos de lo previsto en la fracción XIX del artículo 91 de la Ley que se comenta, las marcas notorias se protegen en el territorio nacional, única y exclusivamente para el efecto de que un tercero no

pueda registrarlas a su nombre, entonces resulta evidente que dichas marcas no se protegen con relación al ya citado comportamiento de los piratas marcarios, pues la ley de la materia es clara en el sentido de que sólo otorga protección a las marcas registradas. Esta deficiencia puede obedecer a una omisión o falta de visión por parte del legislador, al no tomar en cuenta la importancia de la marca notoria en México.

Es necesario, pues atender estas deficiencias, porque de lo contrario la actividad de los piratas marcarios continuará perjudicando no sólo al país con relación de gobiernos extranjeros, cuyos nacionales son afectados por dicha actividad desleal, sino también a los titulares de marcas notorias y muy especialmente al público consumidor.

4.8 POSIBLES SOLUCIONES.

Habiendo mencionado las deficiencias de la Ley de In ven cion es y Ma rcas en torno a la marca notoria e intentado buscar una efectiva protección, se proponen como posibles so luciones las siguientes:

A. Regulación expresa de la marca notoria con relación a productos o servicios diferentes a los que ésta distingue. Esta propuesta tiene como

objetivo terminar con la piratería marcaria generada al amparo del argumento de la protección de productos o servicios diferentes.

- B. Con el propósito de que la autoridad administrativa competente tenga un control sobre la existencia de marcas notorias en el país, se sugiere el establecimiento de un índice de dichas marcas en el que se inscriban a petición de parte aquellas que a su juicio estime como notorias.

La utilidad fundamental de dicho índice sería:

- a) Constituir una fuente fidedigna de consulta con carácter obligatorio durante la realización de los exámenes previstos por la ley de la materia para la concesión del registro ordinario de una marca. Es decir, debe recurrirse al índice en todas las solicitudes de registro de marca que se presenten en el país, independientemente del hecho de que la marca notoria, no proteja productos o servicios específicos que quedaran comprendidos en clases distintas a aquella donde se encuentre registrada ésta.
- b) Coadyuvar a la represión de los actos desleales.

les cometidos en contra de marcas notorias.

La inscripción de la marca notoria en el referido índice, debe solicitarse por escrito acompañando la documentación y elementos idóneos que demuestren dicha notoriedad, tales como copias certificadas de registros marcarios extranjeros (si se trata de países en que el registro constituye la fuente de derechos), certificaciones notariales relativas a la explotación comercial de la marca notoria, publicidad, propaganda, importancia de las ventas que determinen la atracción del consumidor y otros que demuestren fehacientemente el por qué debe considerarse la marca como notoria. En tales condiciones la autoridad administrativa, considerando los elementos y pruebas presentados, decidirá si procede la inscripción en el índice de marcas notorias.

- C. Para contribuir a la represión de la piratería de la marca notoria se propone la inclusión dentro del catálogo de conductas delictuosas consagradas y sancionadas por los artículos 211 y 212 de la Ley de Invenciones y Marcas, a las siguientes:

- a) Usar sin consentimiento de su titular una marca notoria para distinguir los mismos o similares productos o servicios que proteja.
- b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca notoria, habiéndolos alterado.
- c) Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca notoria, después de haberla alterado, sustituido o suprimido parcialmente.

Estas propuestas en mi opinión pueden contribuir al combate de la piratería de la marca notoria, permitiendo recuperar el prestigio nacional frente a gobiernos extranjeros, cuyos nacionales son afectados por dicha actividad desleal; proteger a los consumidores de defraudaciones y a los titulares de marcas notorias, frente a los propios piratas.

Citas bibliograficas, hemerograficas, de
legislación, de jurisprudencia y
documentales relativas al
capítulo cuarto

- (1) Cfr. Sepúlveda, César. La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre. Sobretiro de la revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo V, No. 20, octubre-diciembre de 1955, pág. 29.
- (2) Cfr. Propuesta de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial en su reunión en Lyon, Francia en 1901.
- (3) Cfr. Amor Fernández, Antonio, ob. cit., pág. 132.
- (4) Cfr. Sepúlveda, César. La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre, ob. cit., págs. 30 y 31.
- (5) Cfr. La Propriété Industrielle, 1918, pág. 20; organe de L'OMPI/BIRPI, Office Mondial de la Propriété intellectuelle qui a remplacé les Bureaux Internationaux Réunis pour la propriété intellectuelle.
- (6) Cfr. La Propriété Industrielle, 1924, ob. cit., pág. 99.
- (7) Cfr. Actes de la Conférence Réunie a'la Haye, No. II, 1925, pág. 99.
- (8) Cfr. Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en La Haya el 6 de noviembre de 1925, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, art. 6o. Bis.

- (9) Cfr. Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en Londres el 2 de junio de 1934. Decreto del 8 de junio de 1955, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 1955, art. 6o. Bis (1).
 - (10) Cfr. La Propriété Industrielle, 1947, ob. cit., pág. 168.
 - (11) Cfr. La Propriété Industrielle, 1953, ob. cit., pág. 93.
 - (12) Cfr. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa el 31 de octubre de 1958. Decreto del 15 de abril de 1964, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 1964, art. 6o. Bis.
 - (13) Cfr. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, ob. cit., art. 6o. Bis (1).
 - (14) Cfr. Bodenhausen, G. H. C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967. Bureaux Internationaux reunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), Ginebra, Suiza, 1969, págs. 98 y 99.
 - (15) Cfr. Aracama - Zorraquín, Ernesto D. La protección de marcas notorias en los tribunales argentinos, Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año IV, No. 8, julio-diciembre de 1966, ob. cit., pág. 373.
- Postura similar sostiene:

- Cfr. SAINT-GAL, YVES. La protección de las marcas notorias en derecho comparado. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, número especial 21-22, enero-diciembre de 1973, ob. cit., pág. 390.
- (16) Cfr. Rangel Medina, David. La protección de las marcas notorias en la Jurisprudencia Mexicana. Revista mexicana de justicia, No. 4, Volumen II, octubre-diciembre de 1984, ob. cit., págs. 365 y 366.
- (17) Idem., pág. 367.
- (18) Cfr. Fernández Novoa, Carlos. El relieve jurídico de la notoriedad de la marca. Revista de Derecho Mercantil, abril de 1969, Madrid, págs. 175 y 176.
- (19) Cfr. Van Bunnem, L. La protection des marques de hauts renommée dans le droit internades paus de la CEE, Repports belces au VII Congress International de Droit Comparé. Upsala, agosto de 1966, pág. 213.
- (20) Cfr. Schricker, G. Protection of famous trademarks against dilution in Germany. International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. II, 1980, pág. 170
- (21) Cfr. Wichers - Hoeth, L. Etude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque, Univ. Pers. Leyden, Edit. Martinus Nijhoff, Holanda 1963, pág. 192.
- (22) Cfr. Perot - Morel, M. A. La protection internationale des marques notoires. Journal du Droit International, Vol. 107, 1980, pág. 279.
- (23) Cfr. Hissad, Arita y Helson C. Braga. La protección de las marcas notorias en el Brasil, pág. 5.

- (24) Cfr. Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1985.
- (25) Cfr. Jurisprudencia No. 193 (Sexta Epoca) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 624, sección primera, volumen 3a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965.
- (26) Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 207.
- (27) Cfr. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de febrero de 1934, que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- (28) Cfr. Resolución No. 94 del 16 de noviembre de 1950, por la que se niega la declaración administrativa del uso ilegal de la marca No. 33,602 BULOVA. Gaceta de la propiedad industrial, agosto-diciembre de 1950; Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, México, págs. 1489 y 1498.
- (29) Cfr. Resolución No. 1 del 4 de enero de 1951 que declara la nulidad de la marca No. 33,602 BULOVA. Gaceta de la propiedad industrial, enero-abril de 1951, ob. cit., págs. 172 a 176.
- (30) Cfr. Resolución No. 26 del 9 de febrero de 1953 que declara el uso ilegal y la confusión de productos de la marca No. 25,829 SINGER. Gaceta de la propiedad indus

trial, enero-junio de 1953, ob. cit., págs. 315 a 318.

- (31) Cfr. Resolución No. 163 del 13 de agosto de 1954 que declara el uso ilegal y la confusión de productos de las marcas Nos. 1106 y 25,829 SINGER. Gaceta de la propiedad industrial, agosto-diciembre de 1954, ob. cit., págs. 1573 a 1576.
- (32) Cfr. Resolución No. 176 del 13 de agosto de 1955 que declara la nulidad de la marca No. 66871 SEARS. Gaceta de la propiedad industrial, julio-diciembre de 1955, ob. cit., págs. 1413 y 1414.
- (33) Cfr. Resolución del 9 de agosto de 1961 dictada en el expediente No. 93,821 de marca, que negó el registro de la denominación CADILLAC. Esta resolución fue recurrida, pero quedó firme por la sentencia del 24 de abril de 1963 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1151/62. Quejoso Moisés Serio Andere. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año 1, No. 2, julio-diciembre de 1963, ob. cit., págs. 320 y 321.
- (34) Cfr. Resolución No. 63 del 24 de julio de 1963 por la que se declara nulo el registro de la marca No. 104,433 SPRITE, quedó firme por no haber sido recurrida. Gaceta de la propiedad industrial, julio-septiembre de 1963, ob. cit., págs. 1490 a 1498.
- (35) Cfr. Oficio No. 73,843 del 11 de noviembre de 1981, dictado en el expediente No. 146,321 de marca, mismo que quedó firme por no haberse combatido por el solicitante del registro negado.

- (36) Cfr. Rangel Medina, David. La especialidad de la marca en la Jurisprudencia Mexicana. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año X, No. 20, julio-diciembre de 1972, ob. cit., págs. 183 a 190.

Sostienen la misma postura:

Cfr. Chavanne, Albert. Las marcas notoriamente conocidas o de alto enombre. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, año IV, No. 8, julio-diciembre de 1966, ob. cit., págs. 340 y 341.

Cfr. Aracama-Zorraquín, Ernesto D., ob. cit., pág. 373.

- (37) Cfr. Sentencia del 7 de diciembre de 1983 pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R.A. 38/83, Gucci de México, S. A., Acto reclamado: Resolución del 24 de febrero de 1982 que negó el registro de la marca GUCCI para distinguir calzado.
- (38) Cfr. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de febrero de 1934, ob. cit.
- (39) Cfr. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, ob. cit., art. 25.
- (40) Idem., art. 10 Bis.
- (41) Cfr. Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985, ob. cit.
- (42) Cfr. Soní Cassani, Mariano. Aspectos sobresalientes de la reforma a la Ley de Invenciones y Marcas, en materia de marcas, México, enero de 1988, págs. 9 y 10.

(43) Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit.

(44) Idem.

(45) Cfr. Rangel Medina, David. La protección de las marcas notorias en la Jurisprudencia Mexicana, ob. cit., págs. 368 y 369.

En el mismo sentido se pronuncia:

Cfr. Chavanne, Albert, ob. cit., págs. 339 y 340.

(46) Cfr. Rangel Medina, David. La especialidad de la marca en la Jurisprudencia Mexicana, ob. cit., págs. 183 a 190.

(47) Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. El Foro, Organo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava época, Tomo I, No. 2, 1988, México, D. F., págs. 86, 87 y 88.

En opinión de David Rangel, la marca notoria constituye la excepción al principio de especialidad:

Cfr. Rangel Medina, David. Curso de Derecho Intelectual Mexicano, tesis presentada para obtener el Grado de Doctor en Derecho. México 1990.

(48) Cfr. Expediente de Marca No. 38,394. Oficio No. 174-89-87717 del 22 de noviembre de 1989, por el cual la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, negó el registro como marca de la denominación COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, solicitada para amparar calzado, por considerar que dicha denominación y diseño

constituyen la imitación de la marca CONVERSE Y DISEÑO, la cual es notoriamente conocida en el país, para distinguir calzado, vestuario y artículos deportivos. In conforme el solicitante, recurrió dicho oficio, alegando entre otras cosas que la denominación COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, no se encuentra registrada en el país y que ampara productos diferentes a los que distingue la marca CONVERSE Y DISEÑO; actualmente esta controversia se debate ante los Tribunales Federales Nacionales.

- (49) Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit., art. 210, b), fracción VIII.
- (50) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ob. cit., arts. 225 a 230.
- (51) Idem., art. 226.
- (52) Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit., art. 223 Bis.
- (53) Cfr: Expediente de Marca No. 333,316. Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda de nulidad del registro de la marca No. 333,316 DORS que distingue vestuario y que es propiedad del señor Salvador Daniel Kabbaz, instaurada por Christian Dior, S. A., titular de la marca registrada en México desde 1947 con el No. 56871 CHRISTIAN DIOR, utilizada para distinguir vestuario. Entre las causales de nulidad que se invocan, se encuentran la de la notoriedad de la marca CHRISTIAN DIOR en la industria del vestuario mexicana y del extranjero, así como la semejanza de las marcas en grado de confusión.

(54) Cfr. Expediente de Marca No. 38,399. Oficio No. 174-89-87694 del 22 de noviembre de 1989, por el cual la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, negó el registro como marca de la denominación COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, solicitada para amparar calzado, por considerar que dicha denominación y diseño constituyen la imitación de la marca CONVERSE Y DISEÑO, la cual es notoriamente conocida en el país para distinguir calzado, vestuario y artículos deportivos. In conforme el solicitante del registro negado, recurrió dicho oficio, alegando entre otras cosas que la denominación COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, no se encuentra registrada en México y que ampara productos diferentes a los que distingue la marca CONVERSE Y DISEÑO; actualmente esta contienda se debate ante los Tribunales Federales Nacionales.

Idéntica postura se sostuvo en:

Cfr. Expediente de Marca No. 38,394, oficio No. 174-89-87717 del 22 de noviembre de 1989, exped. cit.

(55) Cfr. Expediente de Marca No. 338,479. Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda de nulidad del registro de la marca No. 338,479 RB Y DISEÑO (figura de una estrella de tres picos, dividido cada uno en dos triángulos que convergen en el centro de la estrella), para distinguir filtros y refrigeradores y que es propiedad del señor George S. Graham Soqui, instaurada por Daimler-Benz Aktiengesells Chaft, titular de los siguientes registros marcarios en México:

- A. Marca No. 73,960 MERCEDES BENZ Y DISEÑO (figura de una estrella de tres picos, dividido cada uno en dos triángulos que convergen en el centro de la estrella), registrada en 1953 para distinguir vehículos, con exclusión de sus motores.
- B. Marca No. 109,668 SIN DENOMINACION (Diseño que consiste en la figura de una estrella de tres picos dentro de un círculo), registrada en 1962 para distinguir vehículos, con exclusión de sus motores.
- C. Marca No. 109,706 SIN DENOMINACION (mismo diseño), registrada en 1962 para amparar cuchillería, máquinas y aparatos, herramientas y sus partes.
- D. Marca No. 144,216 SIN DENOMINACION (mismo diseño), registrada en 1968 para distinguir aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
- E. Marca No. 144,217 SIN DENOMINACION (Diseño que consiste en la figura de una estrella de tres picos dentro de un arillo formado por tres círculos concéntricos) registrada en 1968 para amparar aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
- F. Marca No. 143,662 SIN DENOMINACION (Diseño consistente en la figura de una estrella de tres picos, dividido cada uno en dos triángulos que convergen en el centro de la estrella) registrada en 1960 para distinguir aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).

Entre las causales de nulidad que se invocan, se encuentran la de la notoriedad de la marca MERCEDES BENZ Y DISEÑO (figura de una estrella de tres picos), la cual es notoriamente conocida, debido a su difusión efectuada a nivel mundial.

- (56) Cfr. Expediente de Marca No. 335,337. Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda de nulidad del registro de la marca No. 335,337 BUNNY Y DISEÑO (cabeza de un conejo), para distinguir papel y artículos de escritorio y que es propiedad de Libretas y Cuadernos de México, S. A., instaurada por Play-boy Enterprises, Inc., titular de las marcas Nos. 102,470 y 161,569 "SIN DENOMINACION" registradas en México en los años de 1960 y 1970, respectivamente, la primera utilizada para distinguir toda clase de impresiones y publicaciones y la segunda, papel y artículos de escritorio; el diseño de ambas marcas consiste en la figura de la cabeza de un conejo vista de perfil izquierdo, con corbata de moño, su oreja izquierda inclinada hacia arriba y la derecha hacia delante, dentro de un cuadro de esquinas redondeadas. Entre las causas de nulidad que se invocan, se encuentran la de la notoriedad a nivel mundial de este diseño, la que en especial se debe a la gran difusión de la conocida revista Play boy; así como la semejanza de las marcas en grado de confusión.

- (57) Cfr. Expediente de Marca No. 270,964. Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda

de nulidad del registro de la marca No. 270,964 FRUIT OF THE LOOM que distingue vestuario y que es propiedad del señor Miguel Sacalli Smeke, instaurada por FRUIT OF THE LOOM, titular de la marca registrada en México desde 1962 con el No. 109,249 FRUIT OF THE LOOM, utilizada para distinguir toda clase de artículos de vestuario. Entre las causales de nulidad que se invocan se encuentran la de la notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM en la industria del vestuario mexicana y muy especialmente del extranjero, así como la semejanza de las marcas en grado de confusión.

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

PRIMERA. La marca en la época antigua, que pudiera comprender Egipto, Grecia y Roma, durante los cinco primeros siglos después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, fue empleada no para distinguir mercancías sino para determinar su propiedad, en razón de que sirvieron para identificar a su creador.

SEGUNDA. En la Edad Media, concretamente bajo la organización gremial, el empleo de la marca fue obligatorio, desempeñando también una función de propiedad sobre los bienes en que figuraron.

TERCERA. En la época moderna que pudiera ubicarse con la consumación de las dos grandes revoluciones ideológicas conocidas en la historia como el Renacimiento y la Reforma, la marca ya no determinó la propiedad de los bienes, sino básicamente fue utilizada para distinguir artículos o productos (y en la actualidad servicios), de empresarios, comerciantes (y prestadores de servicios).

CUARTA. A nivel internacional el instrumento de mayor importancia en la protección de la marca es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, del cual México forma parte desde 1903 y entre cuyos

principios rectores, se encuentran:

- a) Principio de igualdad de tratamiento.
- b) Principio de protección de la marca tal cual.
- c) Principio de Independencia.

QUINTA. Conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es de observancia obligatoria, razón por la cual en la práctica administrativa y judicial con frecuencia es invocado en la defensa de los derechos marcarios y en la represión de actos desleales relacionados con la materia.

SEXTA. Los antecedentes legislativos nacionales de la marca, se encuentran en la época colonial en donde en forma aislada existieron algunas normas protectoras como las Ordenanzas Gremiales. Sin embargo, es en la época independiente con la expedición del Código de Comercio de 1884 en que se elaboró dentro de un ordenamiento legal un capítulo específico sobre la materia, introduciéndose reglas que aún en la época actual conservan su vigencia.

SEPTIMA. La Ley de Marcas de Fábricas de 1889, fue el primer ordenamiento legal mexicano específico, encargado de regular la marca. Posteriormente en los años de 1903, 1928 y 1942 se expidieron otras leyes de la materia hasta

llegar a la vigente Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

OCTAVA. Entre las innovaciones más destacadas de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, se encuentran:

- a) Regulación expresa de la marca de servicio.
- b) Supresión de la renovación especial por falta de uso.
- c) Obligación del uso efectivo de la marca.
- d) Transformación de la marca en nombre genérico.

NOVENA. La marca siguiendo los lineamientos de la doctrina y los de la legislación sobre la materia, puede definirse como todo signo o medio material utilizado por una persona física o moral dedicada a la industria, comercio o prestación de servicios, con el propósito de individualizar sus productos o servicios, para distinguirlos de otros del mismo o similar género.

DECIMA. De las diversas teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la marca, en opinión de esta tesis la más convincente es la de la "propiedad inmaterial". Conforme a esta teoría el derecho de uso exclusivo de la marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, que escapa a la concepción clásica de propiedad en tanto que protege bienes inmateriales, sobre los cuales se pueden ejercer ciertos derechos, que se traducen en una ex-

clusividad para su uso y explotación.

DECIMAPRIMERA. La legislación mexicana en cuanto al reconocimiento del derecho marcario adopta el sistema mixto que a diferencia de los sistemas declarativo (basado en el uso) y atributivo (basado en el registro) combina como fuente de derechos al uso y al registro.

DECIMASEGUNDA. Para lograr una mayor protección legal en el mercado nacional frente a terceros, los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios que usen o deseen usar marcas para distinguir productos o servicios, deben registrarlas ante la autoridad administrativa competente.

DECIMATERCERA. En el ámbito nacional, el registro de una marca debe ser solicitado ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para lo cual esta autoridad ha elaborado un formato de solicitud con el objeto de que exista uniformidad en el trámite y sobre todo porque en la actualidad dicho trámite se realiza en forma automatizada.

DECIMACUARTA. La falsedad o inexactitud de la información proporcionada en la solicitud del registro de una marca, puede generar en un caso raro, la pérdida del propio registro.

DECIMAQUINTA. Para efectos de evitar la negativa

del registro marcario es recomendable que al solicitarse dicho registro se tengan en cuenta los siguientes lineamientos:

- a) Evitar la descripción del producto o servicio que desea proteger y sus características.
- b) Evitar el carácter engañoso de la marca.
- c) No seleccionar aquellas marcas que gozan de prestigio en el país o intentar la búsqueda de términos semejantes.

DECIMASEXTA. Los principales derechos que derivan del registro de una marca, son: exclusividad de uso, concesión de licencias, transmisión de los derechos de la marca y represión de actos desleales en torno a la marca.

DECIMASEPTIMA. Entre los actos desleales que la Ley de Invenciones y Marcas reprime con relación a la marca, destacan:

- a) Usar una marca sin consentimiento de su titular, para distinguir los mismos o similares productos o servicios que ésta protege.
- b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido, parcial o totalmente ésta.

DECIMOCTAVA. Las principales obligaciones que deben cumplirse para conservar la vigencia del registro marcario son:

- a) Comprobación del uso de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro.
- b) Renovación del registro cada cinco años, gozando con un periodo de gracia de seis meses adicionales para efectuarla.

DECIMANOVENA. Cuando la concesión del registro marcario tarda más de cinco años a partir de la fecha legal, la renovación no se sujeta a los lineamientos fundamentales (plazo de cinco años para solicitarla, más seis meses de gracia, debiendo comprobarse el uso de la marca), sino que debe efectuarse dentro del primer año de la expedición del título, eximiéndose la comprobación del uso que debe realizarse dentro de los tres años a dicha expedición. Sin embargo, de acuerdo con la ley de la materia todo registro marcario que no es renovado conforme a los citados lineamientos caduca de pleno derecho; en tales condiciones, es oportuno establecer en la misma, que en el caso de referencia, al pagarse los derechos correspondientes a la expedición del título, simultáneamente se solicite la renovación, con el objeto de evitar el nacimiento de un registro aparentemente caduco.

VIGESIMA. Los efectos del registro de una marca pueden concluir por:

- a) Caducidad, originada por la falta de renovación del registro.
- b) Extinción, que puede producirse por falta de uso de la marca, por el uso de la marca en forma distinta al registro o por transformación de la marca en nombre genérico.
- c) Nulidad, generada por diversas causas, entre las que destacan:
 - 1. La concesión del registro en contravención de las disposiciones de la ley de la materia.
 - 2. El caso en que por error, inadvertencia o diferencia de apreciación la autoridad otorga un registro, invadiendo otro existente, por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión, amparando además los mismos o similares productos o servicios.
- d) Cancelación, que puede producirse a petición del titular de la marca, o bien por la especulación o uso indebido en el precio o calidad de los productos o servicios amparados por la marca, en perjuicio de los consumidores o de la economía nacional.

VIGESIMA PRIMERA. La transformación de la marca en nombre genérico, se debe a que con motivo de su difusión y publicidad, su titular provoca o tolera que se use como nombre genérico de los productos o servicios que distingue, de tal suerte que para la opinión pública la marca pierde su carácter distintivo con respecto de estos.

VIGESIMA SEGUNDA. La Ley de Invenciones y Marcas establece un procedimiento administrativo para la declaración administrativa de nulidad, extinción o cancelación del registro marcarío, cuyas fases en esencia comprenden:

- a) Presentación de solicitud.
- b) Contestación de solicitud.
- c) Ofrecimiento y desahogo de pruebas.
- d) Resolución administrativa, que además de notificarse a los interesados, se publica en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

VIGESIMA TERCERA. La ley de la materia exime la observancia del procedimiento administrativo en los casos de caducidad del registro y de extinción por falta de uso de la marca, señalando que dichos supuestos operan de pleno derecho. Sin embargo, tan pronto como estos se presentan se efectúa la anotación en el expediente respectivo y se realiza su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

VIGESIMA CUARTA. El registro marcario que ha caducado, se ha extinguido o cancelado voluntariamente, puede solicitarse exclusivamente por su extitular dentro del primer año de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria, supuesto en el cual injustificablemente el pago de derechos es excesivo en relación con el pago realizado por la expedición de un registro ordinario. Pasado el citado plazo cualquier persona puede solicitar el registro.

VIGESIMA QUINTA. En el mundo moderno existen marcas que con motivo de una variedad de factores como son entre otros: publicidad, propaganda, reputación internacional, poder de atracción hacia el consumidor, importancia del uso y de las ventas, adquieren éxito y prestigio entre el público consumidor en general. Dichas marcas son conocidas con el nombre de notorias.

VIGESIMA SEXTA. Los antecedentes de la protección legal de la marca notoria se encuentran en el plano internacional a principios de siglo, concretamente en la Reunión de la Asociación Internacional de la Propiedad Industrial, efectuada en Francia en 1901 y culminan con las revisiones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial llevadas a cabo en La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo de las que nace el actual texto de su artículo 6 bis relativo a la protección de dicho signo distintivo.

VIGESIMA SEPTIMA. Las leyes mexicanas de marcas de 1889, 1903, 1928, 1942 y la vigente de 1975 al expedirse, adolecieron de disposiciones expresas para proteger la marca notoria, contra aquellos que sin escrúpulos se aprovechan de su prestigio, para comercializar productos o servicios, re-producendo, imitando o falsificando la marca, causando perjuicio a los titulares de la marca, a los consumidores y a la nación.

VIGESIMA OCTAVA. La falta de disposiciones expresas sobre la protección de la marca notoria, propició que al auspicio de las mencionadas leyes creciera la piratería. Ante esta situación los afectados, litigantes y autoridades administrativas y judiciales, con el propósito de reprimirla, recurrieron a la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pero lamentablemente las autoridades judiciales no coincidieron en reconocer la aplicación de este instrumento, generándose contradicción de criterios.

VIGESIMA NOVENA. La citada contradicción de criterios en México, originó inseguridad y desconfianza en la regulación de la marca notoria, causando confusión entre los titulares, los litigantes y las propias autoridades, continuando entonces el crecimiento de la piratería de la marca notoria.

TRIGESIMA. Con el afán de poner remedio a la mencionada situación, se reformó la Ley de Invenciones y Marcas, incorporando en forma expresa la protección de la marca notoria.

TRIGESIMA PRIMERA. No obstante que en la actualidad la Ley de Invenciones y Marcas protege la marca notoria, dicha protección ha resultado deficiente y prueba de ello es que continúa el crecimiento de la piratería en este renglón.

TRIGESIMA SEGUNDA. Entre las deficiencias de la invocada ley en torno a la marca notoria, pueden citarse:

- a) Carencia de disposición expresa para proteger la marca respecto de productos o servicios diferentes a los que distingue.
- b) Falta de un sistema que permita a la autoridad administrativa competente, tener un control sobre las marcas que estime notoriamente conocidas.
- c) Carencia de disposición expresa para proteger la marca notoria dentro del catálogo de conductas delictuosas consagradas por la Ley de Invenciones y Marcas.

TRIGESIMA TERCERA. Para una eficaz protección de la marca notoria en la legislación mexicana de marcas, se sugiere:

a) Incorporación de una disposición en la que en forma expresa se proteja la marca notoria con relación a productos o servicios diferentes a los que ésta distingue.

b) Establecimiento por parte de la autoridad administrativa de un índice de marcas notorias en el que se inscriban a petición de parte interesada aquellas que a su juicio estime como notorias.

Dicho índice tendría la utilidad siguiente:

1. Constituir un control de marcas notorias en México.
2. Ser fuente fidedigna de consulta con carácter obligatorio previo al otorgamiento del registro ordinario de una marca.
3. Coadyuvar en la represión de los actos desleales cometidos en contra de marcas notorias.

c) Incorporación dentro del catálogo de conductas delictuosas consagradas y sancionadas por los artículos 211 y 212 de la Ley de Invenciones y Marcas, a las siguientes:

1. Usar sin consentimiento de su titular una marca notoria para distinguir los mismos o

similares productos o servicios que proteja.

2. Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca notoria, habiéndolos alterado.
3. Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca notoria, después de haberla alterado, sustituido o suprimido parcialmente.

TRIGESIMA CUARTA. La marca notoria debido a su especial naturaleza, penetra profundamente en la mente del consumidor, quien la asocia de inmediato con el producto o servicio que distingue y la identifica en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Es decir, el prestigio de la marca notoria ocasiona que los productos o servicios que amparen rebasen las fronteras de su país de origen, siendo entonces necesario que las legislaciones marcarias del mundo cuenten con normas protectoras que permitan una eficaz represión de actos desleales cometidos en contra de la marca notoria, por parte de aquellos que buscando un enriquecimiento ilegítimo se aprovechan de su prestigio imitándola o reproduciéndola con algunas adiciones, causando perjuicios a los titulares de dichas marcas, a los consumidores y a las propias naciones que ven afectada su imagen y economía. México representa un caso típico de abundante piratería sobre marca notoria,

irregularidad que para ser abatida o cuando menos disminuida a su mínima expresión deben seguirse los lineamientos marcados o semejantes a los establecidos en la presente tesis.

INDICE DE AUTORES

Achard Martín, Edmond: 65,
69

Alba H., Carlos, 15

Alcina French José: 71

Alonso, Martín: 53

Alvarez Soberanis, Jaime: 8,
76

Amar, Moisse: 67

Amor Fernández, Antonio: 65,
181

Anderson, Lawrence: 18

Aracama-Zorraquín, Ernesto
D.: 191, 205

Ascarelli, Tulio: 68

Barrera Graf, Jorge: 25, 113

Bauche Garciadiego, Mario:

11

Bercovitz, Alberto: 7

Bodenhausen, G. H. C.: 190

Braga, Helson C.: 193

Breuer Moreno, Pedro C.: 3,
5, 64, 68, 75

Cabanellas, Guillermo: 53

Campillo Sáenz, José: 36

Carnelluti, Francesco: 70,

71

Carrera Stampa, Manuel: 20
Coromías, Joan: 53

Chavanne, Albert: 205, 213

Chenevard, Charles: 76

De Pina, Rafael: 53

Del Barrio, Lorenzot: 20

Dublan, Manuel: 26, 27

Ennecercus: 68

Escriche, Joaquín: 53

Esquivel Obregón, Toribio:

17

Fernández Novoa, Carlos: 192

Ferrara, Francisco: 71, 77

Freira M., Carlos: 79

García Pelayo y Gross, Ramón:
53

Góngora Pimentel, Genaro
David: 53

Hanz, Lenz: 16

Hissad, Arita: 193

- Islas García, Luis: 17
- Kimura, Saburo: 77
- Langle y Rubio, Emilio: 67,
68
- Lozano, José María: 26, 27
- Lusford J. R., Jr.: 6
- Mantilla Molina, Roberto L.:
25, 54
- Mena, Ramón: 17
- Mendieta R., Sonia: 3, 4, 5,
67
- Montero Palacios, Francisco:
79
- Muñoz, Luis: 54
- Nava Negrete, Justo: 8, 11,
12, 13, 14, 22, 29, 30,
32, 54, 68, 72, 75, 76,
77, 78, 79, 107, 197
- Orozco, Enrique: 23
- Orozco y Berra, Manuel: 15,
16
- Ortiz de Montellano M., Ma-
nuel: 17
- Osorio, Manuel: 53
- Pallares, Jacinto: 17, 24
- Pardo, Juan B.: 25
- Patel, Surendra J.: 5, 6, 11
- Perot-Morel, M. A.: 193
- Picard, Edmond: 67
- Quintaña, José Miguel: 21
- Ramella, Agustín: 4
- Rangel Medina, David: 5, 7,
8, 11, 12, 13, 14, 54,
89, 138, 149, 160, 191,
192, 205, 213, 214
- Rangel Ortiz, Horacio: 75,
77, 114, 115, 214
- Ripert, Georges: 54
- Rodríguez y Rodríguez, Joa-
quín: 3, 4, 5, 11
- Saint-Gal Yves: 54, 191
- Sala, Rafael: 22
- Schechter, F. I.: 7
- Schricker, G.: 192
- Sepúlveda, César: 11, 12, 98,
180, 182
- Soní Cassani, Mariano: 212
- Suyadostz, J.: 77
- Tinoco Soárez, José Carlos:
114

Van Bunnan L.: 192
Viteri, Ernesto: 70

Wichers-Hoeth, L.: 192

INDICE DE MATERIAS

- Abandono: 104, 108, 110
 Abrogación: 23, 28, 36
 Abyección: 17
 Acción administrativa: 147,
 150, 151, 153, 155, 156,
 157, 159
 Acción civil: 27, 126, 138,
 140, 142
 Acción penal: 27, 126, 138,
 140, 142
 Acta circunstanciada: 123,
 215
 Actio doli: 3
 Actio injuriarum: 3
 Acto: 115, 116, 119, 160,
 214
 Acto comercial: 24
 Acto desleal: 111, 121, 123,
 126, 133, 212, 217, 218
 Acto desleal, represión del:
 14, 121, 124, 138, 187,
 210, 221, 223
 Acto formal: 78
 Acto jurídico: 24, 119
 Adidas, marca: 212
 Adjetivo calificativo: 105
 Administración pública: 65
 Afectado: 138
 Agricultor: 55, 56
 Alemania: 77, 187
 Alfarero, marcas del: 3
 Alteración: 104, 122, 223
 Ambito internacional: 30,
 179, 180, 191
 Ambito jurídico: 16
 Ambito nacional: 7
 Anotación: 161
 Anterioridad: 107, 108, 109,
 129, 160, 202
 Antigüedad: 193, 196
 Anulación: 158, 186, 188
 Apoderado: 97, 101, 130
 Aportación: 184
 Aprobación: 115, 116, 119
 Apropiación: 181
 Artículo: 6, 15, 33, 55, 56,
 58, 142, 187, 205, 210
 Artículo, procedencia del:
 55, 56, 58
 Arreglo de Madrid: 11, 12
 Arreglo de Niza: 12, 13
 Arresto: 123, 138, 215
 Asesor jurídico: 149
 Asimilación: 150
 Asociación Internacional pa-
 ra la Protección de la
 Propiedad Intelectual:
 180, 183

Audiencia: 162
Autenticidad: 102
Autor: 54, 65, 138, 149, 169
Autoridad administrativa: 27,
3, 36, 82, 94, 95, 103,
108, 110, 120, 122, 128,
129, 140, 145, 150, 152,
156, 161, 179, 192, 197,
207, 216, 218, 221, 222
Autoridad competente: 26, 82,
101, 126, 153, 162, 186,
188, 189, 211
Autoridad judicial: 14, 179,
194, 197, 198
Autoridad responsable: 209
Autorización: 181, 183, 200
Aviamento: 72
Aviso: 31
Aviso comercial: 31, 34
Ayuntamiento: 20
Beneficio económico: 118
Berna: 12
Biblioteca: 20, 21, 22
Bienes: 68, 70, 71, 218
Bienes inmateriales: 67, 68,
73
Bienes intelectuales: 67
Bienes materiales: 73
Bilbao, Villa de: 24
Bolivia: 77
Brasil: 77
Bruselas: 8
Buena fe: 24, 30, 152
Bula Papal: 21
Bulova, marca: 198, 199
Cadillac, marca: 202
Calidad: 25, 53, 72, 117,
155, 161, 162, 178, 197,
214, 216
Cargamento, libro de: 25
Carta poder: 101
Catálogo: 106, 222
Causa superveniente: 110
Certificación notarial: 222
Cesión: 118
Clase: 13, 33, 53, 57, 58,
61, 96, 106, 130, 132,
133, 144, 221
Clasificación de productos y
servicios: 96, 133, 144
Cláusula: 104, 114
Clausura: 38, 138, 215
Clausura definitiva: 123
Clausura temporal: 123, 124,
216
Clero: 18
Clientela: 7, 54, 62, 75
Coca-Cola, marca: 6
Coerción jurídica: 66
Colgate, marca: 6

- Colombia: 77
 Colectiva, protección de la
 marca: 10
 Colonias españolas: 16
 Colores: 98, 100
 Comercio: 15, 16, 23, 24,
 55, 63, 67, 70, 138
 Comercio, mar.a de: 9, 184,
 185, 186, 188, 189
 Comercio internacional, evo-
 lución del: 6, 7, 9, 180
 Comercio nacional, evolución
 del: 6
 Comercialización: 129, 198
 Comerciante: 6, 22, 24, 27,
 55, 56, 57, 58, 69, 127,
 139, 146, 150, 183, 199,
 200
 Competencia desleal: 5, 9,
 20, 34, 127, 181, 182,
 185, 187, 191, 197, 208,
 210
 Compraventa: 118
 Condición económica: 123,
 138, 215
 Confinación: 5
 Confusión: 26, 35, 70, 74,
 78, 82, 108, 113, 117,
 141, 151, 152, 153, 154,
 156, 178, 182, 185, 187,
 188, 189, 197, 199, 201,
 202, 204, 205, 210, 211,
 213, 214, 216
 Congreso de la Unión: 28, 30,
 36
 Congreso de París: 8
 Congreso de Viena: 8
 Conquista española: 15, 16
 Conquistador: 20
 Consentimiento: 57, 58, 122,
 157, 197, 198, 201, 223
 Constitución Política de los
 Estados Unidos Mexicanos:
 197, 207
 Consumidor: 5, 62, 63, 99,
 117, 141, 148, 149, 150,
 154, 162, 178, 187, 193,
 196, 197, 200, 202, 205,
 210, 212, 214, 216, 220,
 222, 223
 Contrafianza: 125
 Contraparte: 147
 Contrato: 24, 115, 116, 117,
 119
 Control estatal, marcas de:
 19
 Control, signos oficiales
 de: 11
 Convenio: 115, 116, 117, 119,
 205
 Convenio de París para la
 Protección de la Propie-
 dad Industrial: 7, 8, 11,
 14, 34, 157, 185, 189,
 190, 191, 197, 198, 204,
 205, 206, 207, 210, 211,
 214

- Convenio de París para la
 Protección de la Propie-
 dad Industrial, revisio-
 nes del: 8, 32, 178, 181,
 185, 186, 188, 189
- Converse, marca: 178, 217
- Cooperación administrativa:
 13
- Copia certificada: 222
- Corporación, régimen de la:
 5
- Cosa: 53, 66, 70
- Costa Rica: 182
- Cotización: 102, 111
- Crédito: 62
- Criterio: 192, 194, 195, 205,
 206, 211
- Calidad: 62, 72, 193
- Cultura: 195
- Chemise Lacoste, marca: 178,
 212
- Chile: 79
- Christian Dior, marca: 217
- Daño: 27, 148
- Diario Oficial de la Federa-
 ción: 150
- Decisión judicial: 76
- Declaración administrativa:
 35, 131, 147, 162, 199,
 200, 203
- Declaración administrativa,
 solicitud de: 147
- Declaración falsa: 155
- Decreto: 31, 33, 35, 212,
 215
- Definición ontológica: 66
- Deficiencia: 179, 180, 217,
 220
- Defraudación: 26, 223
- Delito: 38, 123, 125, 126,
 182, 219, 222
- Demandado: 125
- Denominación: 55, 57, 61,
 104, 106, 119, 128, 130,
 196, 202, 203, 205, 206,
 212
- Denominación de origen: 9
- Denominación social: 59, 122
- Denuncia: 12, 211
- Dependencia administrativa:
 107, 111, 115, 124, 157,
 160
- Depósito: 10, 11, 75, 77, 78,
 180, 183, 186
- Derecho: 27, 65, 66, 68, 70,
 74, 76, 106, 111, 118,
 121, 127, 139, 140, 158,
 159, 164, 215
- Derecho de familia: 15
- Derecho de prioridad: 10, 12,
 80, 97.
- Derecho de propiedad: 15, 64,
 70, 73

Derecho intelectual: 65, 67
 Derecho marcario: 3, 14, 23,
 52, 67, 77, 143, 190
 Derecho marcario, fuentes
 del: 36, 52, 79, 82, 152,
 181, 183, 199, 222
 Derecho marcario, normas pro-
 tectoras del: 3, 22
 Derecho marcario, pérdida
 del: 36, 144, 145, 146,
 147, 148, 151, 159, 161,
 163
 Derecho marcario, transmi-
 sión del: 35, 109, 118,
 119, 120
 Derecho mexicano: 198, 207
 Derecho nacional: 14
 Derechos, pago de: 18, 103,
 106, 110, 121, 130, 133,
 136, 164
 Derecho personal: 65, 66,
 68, 69, 70, 181
 Derecho primario: 70
 Derecho privado: 23
 Derecho pr cesal: 15
 Derecho real: 65, 66, 68
 Derogación: 28, 30, 32
 Desarrollo comercial: 29
 Desarrollo industrial: 28
 Descubrimiento de América:
 18
 Dibujo industrial: 9, 65
 Dictaminador de marcas: 218
 Difusión: 148, 150, 161
 Dilución: 37
 Dimensiones: 128, 141, 146
 Dior, marca: 178
 Dirección General de Desarro-
 llo Tecnológico: 93, 116,
 119, 123, 151
 Dirección General de Inven-
 ciones y Marcas: 203, 206
 Dirección General de Inven-
 ciones, Marcas y Desarro-
 llo Tecnológico: 209, 210
 Dirección General de la Pro-
 piedad Industrial: 199,
 201, 202
 Diseño: 96, 128, 141, 210
 Disociable: 69
 Disposición: 15, 26, 28, 31,
 33, 35, 38, 93, 111, 115,
 117, 118, 125, 134, 135,
 138, 141, 151, 158, 181,
 184, 185, 187, 189, 197,
 204, 207, 217, 219
 Distintividad: 60, 105, 149,
 192
 Distrito Federal: 123, 125
 Divulgación: 179
 Documentación: 27, 101, 103,
 106, 115, 120, 130, 222
 Doctrina: 26, 32, 52, 191
 Domicilio: 97, 101, 115, 116,
 120, 130, 140, 156

- Dominio público: 138, 150
 Economía nacional: 161
 Edad Media: 2, 4
 Edictos reales: 5
 Eficiencia: 217
 Egipto: 2, 3
 Ejecutorias: 59, 63, 194
 Empresa comercial: 9, 97, 206, 209
 Empresa industrial: 9, 69, 97
 Empresario: 6, 127, 139, 146
 Engaño: 117, 141, 154, 178, 210, 216
 Enriquecimiento ilegítimo: 121, 178
 Epoca actual: 2
 Epoca antigua: 2
 Epoca colonial: 2, 17, 18, 20, 22, 40
 Epoca moderna: 2, 5, 14, 28
 Epoca precolonial: 2, 15
 Equidad: 164
 Error: 99, 155, 156, 161, 182, 210, 213
 Esclavitud: 16, 17
 España: 17, 79
 Especie: 53, 57, 59, 61, 64
 Establecimiento: 69, 97, 111, 116, 117, 120, 122, 124, 130, 137, 199, 200, 202, 216
 Estado: 14, 62, 183, 203
 Estados Unidos: 75, 179, 199, 212
 Estanco: 43
 Estocolmo: 8, 9, 13, 18, 189
 Etiqueta: 55, 98, 99, 100, 104, 128, 130, 134, 137, 139, 141, 154
 Examen administrativo: 103, 105, 106, 110
 Examinador de marcas: 106
 Excepción: 163, 213
 Excomulgación: 21
 Exito: 178, 193, 196, 209
 Expediente: 106, 120, 121, 134, 145, 148, 163
 Explotación: 114, 116, 118, 129, 131, 136, 146, 163, 222
 Exportación: 141, 142
 Extinción, causales de: 146
 Extranjero: 8, 97, 101, 140, 141, 142, 153, 154, 157, 179, 203, 212, 220, 222, 223
 Fábrica, ubicación de la: 139, 140
 Fabricación: 129

Fabricante: 53, 61, 62, 75
 Facultad discrecional: 110, 205
 Fallo judicial: 206
 Fecha legal: 38, 79, 81, 82, 95, 104, 108, 111, 113, 130, 131, 135, 145, 152, 153
 Fecha de expedición: 111, 130, 135
 Fecha de prioridad: 111
 Fianza: 125
 Fidedigno: 218, 221
 Figura: 98, 128, 141
 Figura no registrable: 100
 Filigrana hispana: 17
 Formato para solicitar una marca: 94, 95, 97, 100, 129, 133
 Formalidades: 24, 56, 58, 65
 Fotografía: 130, 134
 Francia: 76, 77, 180, 187
 Fraude: 3
 Fruit of the loom, marca: 217
 Fuego, marcas de: 17, 20, 22
 Fuerza gubernamental: 66
 Funcionario: 18, 95, 111
 Ganado, marcas en el: 17
 Garantía: 24, 25, 62, 162, 186, 202, 214
 Género: 64, 185, 196
 Ginebra: 14, 184, 191
 Gobierno: 179, 212, 220, 223
 Gravamen: 164
 Grecia: 2, 3
 Gremios, marcas en los: 5, 23
 Gucci, marca: 206, 207, 209, 210
 Guerlain, marca: 203, 204, 205
 Guerra mundial: 182
 Hecho en México, leyenda: 33, 34, 141, 142
 Hecho notorio: 195
 Herramientas, marcas en las: 3, 4
 Hierro, marcas en el: 17, 22
 Hipótesis: 110, 163
 Idioma: 114, 142, 143, 154
 Imagen: 118, 179, 212
 Imperio Romano, disolución del: 2, 3, 4
 Imprenta, invención de la: 6, 21
 Impuesto: 16, 31
 Impugnación: 75, 81, 82
 Inacción: 67
 Incumplimiento: 24, 33, 34,

- 131, 135, 140, 141, 145,
147
- Independencia mexicana: 2,
23
- Indias: 19
- Indicaciones en la marca: 38,
139, 140, 143, 154
- Indígenas: 15, 16
- Industria: 15, 16, 53, 63,
67, 219
- Industrial: 53, 55, 56, 69
- Inexpugnable: 81, 114
- Infracción administrativa:
38, 123, 124, 125, 138,
140, 141, 142, 215
- Infractor: 19, 20, 123, 126,
138, 139, 142, 215
- Innovación: 30, 32, 34, 36,
55, 189
- Inscripción: 101, 115, 116,
118, 119, 221, 222
- Inspección, diligencia de:
123, 130, 215, 216
- Instructivo para solicitar
una marca: 102
- Instrumento: 12, 53, 181,
186, 198, 206, 207
- Intelecto: 68
- Intelectual: 67, 73
- Intencionalidad: 123, 138,
215
- Interés: 70, 159, 180
- Interés económico: 62, 63,
68
- Interés público: 120, 204
- Interesado: 184, 185, 186,
188, 189
- Interpretación: 214
- Invalidación: 185, 188, 189,
204
- Invenções y Marcas, Gaceta
de: 82, 111, 121, 134,
145, 147, 148, 151, 153,
154, 156, 159
- Inventario: 124, 216
- Inventor: 65
- Invento: 65
- Irregistrabilidad, causales
de: 104, 197, 205, 211
- Japón: 77
- Jordache, marca: 212
- Juicio: 35
- Jurisdicionado: 183, 184
- Jurisprudencia: 26, 59, 63,
191, 194, 195, 208
- Justicia: 126
- Juzgado: 27, 35
- Kodak, marca: 6
- La Haya: 8, 11, 32, 185

- Legalidad: 162
 Legalización: 101
 Legislación civil: 118
 Legislación internacional: 7,
 78, 178
 Legislación nacional: 52,
 55, 80, 113, 179, 196,
 197, 207, 212
 Legislador: 23, 220
 Lex cornelia: 3
 Ley alemana: 7
 Ley de Inventiones y Marcas:
 35, 36, 37, 57, 79, 81,
 93, 99, 102, 104, 105,
 128, 129, 131, 137, 138,
 140, 142, 144, 148, 151,
 152, 155, 157, 158, 159,
 162, 179, 190, 204, 206,
 210, 211, 212, 214, 215,
 216, 217, 219, 220, 221,
 222
 Ley de la propiedad indus-
 trial: 34, 36, 37, 57, 81
 Ley de marcas de fábricas:
 29, 30, 55, 80
 Ley de marcas industriales y
 de comercio: 27, 28, 30,
 31, 32, 55, 80
 Ley de marcas y de avisos y
 nombres comerciales: 32,
 56, 81
 Ley de sociedades mercanti-
 les: 28
 Ley de títulos y operaciones
 de crédito: 28
 Ley federal de derechos: 102,
 111, 164
 Ley francesa: 7, 29
 Ley inglesa: 7
 Ley que regula los derechos
 de los inventores y el
 uso de los signos marca-
 rios: 36
 Ley sobre el control y regis-
 tro de la transferencia
 de tecnología y el uso y
 explotación de patentes y
 marcas: 115
 Ley sobre el registro mercan-
 til: 24, 27
 Leyendas en la marca: 31, 33,
 34, 38, 57, 99, 100, 138,
 139, 141, 142, 143, 146,
 154
 Libertad, pena privativa de
 la: 20, 27, 125
 Libros, marcas en los: 20,
 21, 22
 Licencia de marca: 114, 115,
 116, 117, 118
 Licencia de marca, termina-
 ción de la: 118
 Licenciante: 114, 117
 Licenciatario: 114, 117
 Lisboa: 8, 185, 188
 Litigante: 14, 197, 211

Londres: 8, 185, 186, 187

Mala fe: 77, 157, 185, 188

Mandato judicial: 118

Marbete: 98, 99, 100

Marca: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12,

15, 18, 19, 20, 25, 26,

31, 33, 34, 53, 54,

55, 59, 61, 62, 63, 64,

67, 72, 74, 96, 98, 99,

100, 105, 106, 107, 109,

111, 113, 121, 130, 131,

136, 137, 143, 149, 150,

153, 154, 155, 156, 161,

180, 183, 184, 185, 186,

188, 189, 191, 192, 194,

197, 200, 201, 203, 204,

207, 208, 212, 213, 218,

221

Marca, características de

la: 2, 36, 56, 59, 60, 63

Marca colectiva: 5

Marca compulsiva: 5

Marca, conceptualización de la:

29, 36, 52, 54, 57, 58,

60

Marca contemporánea: 17, 18

Marca de alta reputación:

191

Marca de alto renombre: 191

Marca de familia: 4

Marca de fábrica: 9, 55, 65,

183, 184, 185, 186, 188,

189

Marca de gran fama: 191, 192

Marca de impresiones: 22

Marca de prestigio: 186, 191;

212, 217, 218

Marca de producto: 33, 94

Marca de publicaciones: 22

Marca de renombre universal:

191

Marca de servicio: 9, 37, 58,

64, 74, 76, 93, 94

Marca de servicio, protec-

ción de la: 10

Marca, derecho a la: 26, 64,

65, 68, 69, 71, 72, 75,

76, 77, 78, 80, 82

Marca, derechos del titular:

29, 94, 111

Marca, descripción de la: 99,

100, 105

Marca, empleo de la: 3, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 24,

26, 56, 122, 146, 147,

148, 150, 180

Marca engañosa: 31, 105

Marca, especialidad de la:

55, 192, 205, 213, 214

Marca, evolución jurídica de

la: 2

Marca ex-libris: 20, 21, 22

- Marca extranjera: 21, 38
 Marca, falsificación de la: 5, 30, 117, 197
 Marca, finalidad de la: 56, 59, 63
 Marca, funciones de la: 4, 63
 Marca individual: 4
 Marca ilícita: 187
 Marca, imitación de la: 7, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 209, 210
 Marca innominada: 95, 99, 106, 119
 Marca medieval: 5, 6
 Marca mexicana: 12, 38
 Marca mixta: 95, 119, 128
 Marca moderna: 6
 Marca nominativa: 128
 Marca no registrada: 33, 34
 Marca notoria: 178, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 197, 198, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 216, 219, 220, 221, 222, 223
 Marca notoria, concepto de la: 179, 190, 191, 193, 196
 Marca notoria, incorporación de la: 179, 211, 216
 Marca notoria, índice de: 221, 222
 Marca notoria, protección de la: 10, 37, 178, 179, 182, 184, 187, 190, 197, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 222, 223
 Marca notoriamente conocida: 184, 185, 187, 188, 189, 191, 194, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 218
 Marca, obligaciones del titular: 29, 94, 112, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 140, 141, 144, 145, 146, 148
 Marca obligatoria: 35
 Marca oficial: 3
 Marca parásita: 78
 Marca privada: 4
 Marca, prohibición de uso de la: 10
 Marca, protección legal de la: 5, 11, 72, 76, 83, 94, 98, 107, 111, 127, 132, 137
 Marca registrada: 30, 31, 34, 81, 82, 93, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

- 146, 148, 152, 153, 157,
159, 163, 222
- Marca, reproducción de la:
185, 186, 188, 189, 197,
201, 202, 205, 217
- Marca semejante: 74, 78, 79,
82, 107, 113, 151, 152,
156, 184, 212
- Marca, significación doctrinaria de la: 53, 54
- Marca, significación gramatical de la: 53
- Marca, significación jurídica de la: 53
- Marca, titular de la: 26,
27, 38, 62, 64, 72, 74,
109, 112, 114, 116, 117,
118, 122, 136, 137, 147,
148, 157, 159, 162, 163,
201, 223
- Marca, transformación de la:
148, 149, 150
- Mercado: 73, 77, 93, 131,
142, 192
- Mercancía: 7, 25, 30, 53, 57,
60, 64, 124
- Mercancía, aseguramiento de la: 38, 124, 126, 216
- Mercancía, decomiso de la:
19
- Mercancía, procedencia de la: 24, 53, 54, 69
- Mercedes Benz, marca: 217
- México: 9, 11, 13, 14, 80,
93, 137, 143, 162, 178,
179, 189, 190, 191, 193,
197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 206, 207, 208,
209, 211, 212, 213, 217,
219
- Ministerio Público: 126, 159
- Modelo industrial: 9, 65
- Modificaciones: 104, 105,
115, 128, 146, 185, 186,
189
- Monopolio: 23
- Monarquía: 6, 18
- Moral: 105
- Multas: 38, 123, 125, 138,
215
- Mundo material: 66
- Mundo exterior: 70
- Nación: 23, 162, 193, 204
- Nacionalidad: 97, 119, 156
- Naturaleza: 33, 60, 70, 117,
129, 137, 140, 141, 183,
207.
- Naturaleza jurídica: 64, 65,
68, 72, 73
- Negligencia: 149, 164
- Nike, marca: 178, 212
- Nombre: 97, 101, 111, 116,
117, 119, 130, 156, 157

- Nombre comercial: 9, 31, 34,
 59, 107, 122
 Nombre genérico: 148, 149,
 150
 Norma jurídica: 3
 Notificación: 130, 147
 Notorio: 195
 Notoriedad: 193, 195, 199,
 207, 222
 Novedad, examen de: 32, 103,
 106, 110, 156, 160
 Nueva España: 33
 Nulidad, declaración de: 33,
 199, 201, 202, 203
 Objeción: 105, 147
 Objetivo: 13, 138, 190, 221
 Objeto material: 57, 61, 65,
 72
 Objeto inmaterial: 65, 72
 Objetos de oro, marcas en
 los: 19
 Objetos de plata, marcas en
 los: 18, 19
 Obra artística: 70, 73
 Obra literaria: 65, 70, 73
 Omega, marca: 187
 Omisión: 220
 Opinión pública: 149
 Oposición: 78, 149
 Orden público: 65, 105
 Orden real: 5
 Ordenanzas: 18, 20, 24
 Ordenanzas de Bilbao: 23, 24
 Ordenanzas de ensayadores:
 19
 Ordenanzas de herreros: 20
 Ordenanzas de panaderos: 20
 Ordenanzas del Marquez de Ca
 dereyta: 18
 Ordenanzas del Virrey Fuen
 Clara: 19
 Orfebrería, trabajos de: 15
 Organización gremial, marcas
 en la: 19, 23
 Organización Mundial de la
 Propiedad Intelectual: 13,
 96, 133, 144
 Origen: 33, 61, 62, 178, 197,
 205, 214, 216
 Origen, país de: 10
 Originalidad de la marca:
 109, 192
 Oscar de la Renta, marca:
 178
 País: 8, 9, 10, 11, 12, 13,
 32, 75, 76, 79, 97, 143,
 151, 157, 158, 178, 180,
 181, 183, 184, 185, 186,
 188, 189, 190, 191, 192,
 194, 197, 204, 207, 208,
 209, 210, 212, 213, 215,
 221, 222

País, economía del: 33
País miembro: 9, 12, 14, 189, 204
País unionista: 8, 10, 184, 185, 188, 189, 208
Panamá: 79
Partes: 125, 159, 207
Patentes de invención: 9, 34, 70
Patentes y marcas, oficina de: 31
Patrimonio: 178, 216
Periodicidad: 129
Perjuicio: 27, 31, 104, 123, 138, 148, 187, 190, 197, 203, 212, 215
Perpetuidad: 65
Persistencia: 123, 216
Persona: 26, 58, 66, 67, 69, 70, 73, 77, 78, 100, 113, 120, 163, 187, 188, 189
Persona física: 54, 63, 93, 101
Persona moral: 54, 63, 93, 101
Personalidad: 69, 101, 102
Pintor, marca del: 3
Piratería marcaría: 7, 8, 80, 132, 178, 197, 208, 212, 214, 217, 219, 220, 221, 222, 223
Playboy, marca: 217
Plazo: 75, 78, 79, 81, 82, 104, 105, 108, 110, 114, 115, 119, 132, 136, 144, 153, 155, 158, 163, 184, 185, 187, 188
Pleno Derecho, efectos de: 94, 131, 134, 145, 161, 162
Poder: 101
Poderdante: 101, 102
Poderes, Registro General de: 102
Postulados: 208
Práctica administrativa: 32
Práctica judicial: 32
Precio: 161, 162
Prejuzgar: 126
Presidente de la República: 29, 30, 32, 34, 198, 212
Prestación de servicios, empresas de: 9, 63, 93, 97, 154
Prestador de servicios: 53, 58, 127, 139, 146, 150
Prestigio: 117, 121, 155, 178, 193, 194, 197, 202, 205, 212, 223
Primer uso de marca: 76, 79, 80, 82, 96, 113, 152, 156
Principio de especialiad: 205, 213, 214
Principio de igualdad de tra

tamiento: 9
 Principio de independencia: 10
 Principio de protección de
 la marca "tal cual": 10
 Principio de territorialidad:
 213, 214
 Procedimiento administrativo:
 109, 128, 147, 150, 151,
 153, 156, 157, 162
 Producción, lugar de: 139,
 140
 Producto, procedencia del:
 61
 Productor: 7, 57
 Productos: 3, 4, 6, 8, 13,
 22, 26, 54, 55, 58, 61,
 62, 64, 69, 72, 73, 74,
 76, 77, 78, 79, 82, 93,
 96, 105, 107, 108, 113,
 116, 117, 122, 123, 129,
 130, 132, 133, 137, 138,
 141, 142, 143, 144, 148,
 152, 154, 156, 157, 161,
 162, 164, 185, 187, 188,
 189, 191, 192, 193, 196,
 197, 200, 201, 202, 205,
 209, 213, 214, 215, 216,
 217, 221, 223
 Promulgación: 28
 Propaganda: 149, 178, 192,
 194, 196, 222
 Propiedad industrial: 8

Propiedad industrial, Gaceta
 de la: 81
 Propiedad intelectual, pro-
 tección de la: 13
 Propiedad intelectual, unio-
 nes de: 13
 Propiedad material: 70
 Propiedad, presunción de: 75
 Propósito: 63, 131, 136, 140,
 182, 212, 221
 Propuesta: 180, 181, 183,
 186, 220, 222, 223
 Prórroga: 131, 144
 Protección extraterritorial:
 8
 Pruebas: 147, 222
 Publicación: 81, 82, 111,
 121, 134, 145, 147, 153,
 154, 159
 Publicidad: 150, 158, 161,
 178, 192, 194, 196, 202,
 222
 Público: 93, 138, 141, 149,
 161, 182, 192, 195, 213
 Quaker, marca: 6
 Quinto real: 18
 Quejosa: 61, 209
 Ratificación: 13, 33, 63,
 160, 207

Razón Social: 57, 59

Reciprocidad internacional:
153

Rechazar: 185, 186

Regalías: 114

Registro de comercio: 27, 28,
31

Registro de marca: 10, 11,
27, 31, 32, 36, 37, 52,
56, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 96, 105, 109,
112, 114, 127, 128, 133,
143, 146, 151, 152, 154,
155, 156, 157, 158, 181,
183, 185, 186, 188, 189,
190, 202, 203, 204, 222

Registro marcario, caducidad
del: 33, 134, 136, 145,
146, 147, 162, 163

Registro marcario, cancela-
ción del: 33, 37, 109,
159, 160, 161, 162, 184,
185

Registro marcario, causales
de nulidad del: 33, 151,
152, 153, 154, 155, 157,
159

Registro marcario, conceción
del: 31, 32, 38, 79, 82,
94, 107, 110, 112, 114,
127, 132, 144, 147, 151,
221

Registro marcario, duración
del: 29

Registro marcario, efectos
del: 131, 144

Registro marcario, extinción
del: 109, 128, 129, 131,
146, 147, 150, 162, 163

Registro marcario, extranje-
ro: 157, 158, 222

Registro marcario internacio-
nal: 11, 35

Registro marcario nacional:
11, 207

Registro marcario, negativa
del: 105, 108, 109, 202,
203, 205, 206

Registro marcario, pérdida
del: 94, 144

Registro marcario, prohibi-
ción del: 37, 207

Registro marcario, renovación
del: 26, 31, 32, 37, 38,
131, 132, 133, 134, 135,
136, 144, 147, 163

Registro marcario, renovación
especial del: 33, 37

Registro marcario, reservas
en el: 98, 99, 104

Registro marcario, solicitud
de cancelación: 159

Registro marcario, solicitud
de renovación: 131, 132,

133, 135, 136, 144
 Registro marcarío, solicitud
 del: 79, 81, 93, 95, 100,
 101, 103, 104, 106, 108,
 109, 113, 140, 153, 156,
 202, 209, 221

Registro marcarío, tramita-
 ción del: 31, 93, 106,
 107, 108

Registro Nacional de Transfe-
 rencia de Tecnología:
 115, 116, 118, 119

Registro Público de Comer-
 cio: 101

Reglamento de la ley de la
 propiedad industrial: 34,
 35

Reglamento de la ley de mar-
 cas industriales y de co-
 mercio: 30

Reglamento de la Ley de In-
 venciones y Marcas: 38,
 93, 102, 134, 162, 215

Reglamento de la ley de Mar-
 cas y de Avisos y Nom-
 bres Comerciales: 32, 33,
 56

Reglamento y Aranceles Rea-
 les para el Comercio Li-
 bre de España a Indias:
 19, 23

Rehusar: 188, 189, 204

Reincidencia: 20, 123

Relaciones comerciales: 30

Relaciones industriales: 30

Renacimiento: 6

Representante: 101, 157

Reputación: 178, 193, 196

Requisitos: 24, 56, 58, 61,
 74, 93, 96, 10, 104, 110,
 118, 163, 210

Reregistro: 163, 164

Rescisión: 114

Resolución Administrativa:

31, 94, 109, 124, 148,

150, 199, 207, 208, 215

Retroactivo: 77

Revocación: 31, 35

Reyes Católicos: 16

Riesgo: 136, 139, 140

Roma: 2, 3

Salario mínimo 123

Sanciones: 5, 24, 34, 115,
 123, 138, 140, 142, 143,
 147, 215, 222

Sears, marca: 201, 202

Secretaría de Comercio y Fo-
 mento Industrial: 79, 93,
 112, 126, 141, 159, 209,
 212

Secretaría de Economía: 199

Secretaría de Industria y Co-
 mercio: 202

Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industrial: 204

Secreto industrial: 70

Semántica: 191

Senado: 198

Servicios: 6, 13, 54, 58,
64, 72, 73, 74, 76, 77,
78, 79, 82, 93, 96, 105,
107, 108, 113, 116, 117,
122, 123, 128, 129, 130,
132, 133, 137, 138, 144,
148, 149, 152, 154, 156,
157, 161, 162, 164, 192,
196, 197, 213, 214, 215,
216, 217, 221, 223

Servicios, procedencia de
los: 58

Seguridad: 24, 214

Sergio Valente, marca: 212

Signo marcario: 24, 35, 53,
54, 55, 58, 61, 63, 64,
65, 69, 71, 73, 74, 75,
78, 80, 192, 196, 204,
209

Similitud: 110

Singer, marca: 6, 199, 200

Sinónimo: 148, 149, 150

Sistema atributivo: 76, 80,
82, 180

Sistema declarativo: 75

Sistema mixto: 32, 78, 79,
81, 82

Sistemas protectores de la mar
ca: 52, 74

Sistemática: 198

Sociedad de Naciones: 182, 183

Solicitante: 31, 95, 97, 107,
110, 155, 163, 202, 206,
209

Sprite, marca: 202, 207

Sucesión: 118

Suiza: 76

Sujeto: 66, 77

Supletoriedad: 125

Suprema Corte de Justicia: 59,
75, 194, 211

Supresión: 132, 223

Sustitución: 108, 132, 223

Tecnología: 15

Técnica: 184

Temporalidad: 129

Teoría de la personalidad: 68,
73

Teoría de la propiedad común:
64, 72

Teoría de la propiedad inmate
rial: 70, 73

Teoría de la propiedad intelec
tual: 65, 67, 72

Teoría de los derechos inmate
riales: 67, 73

Tercero: 27, 31, 62, 74, 75,

76, 78, 79, 81, 82, 113,
114, 117, 119, 131, 138,
139, 152, 164, 181, 203,
219

Término: 147

Terminología: 191

Territorio nacional: 12, 82,
113, 129, 140, 142, 152,
219

Testigo: 101

Título de marca: 110, 111

Trabajo: 16, 28, 62, 67, 121

Trabajo intelectual: 67, 73

Traducción: 186, 188, 189

Tratado relativo al Registro
de Marcas: 14

Tratados internacionales:
198

Trascendencia: 190

Tribunales: 52, 59, 76, 115,
179, 193, 196, 206, 208

Tributo: 16

Tutela: 71

URSS: 77

Uruguay: 79

Uso anterior: 75, 78, 79,
81, 113, 152, 153

Uso autorizado: 116

Uso autorizado, solicitud
del: 116

Uso, comprobación del: 38,
127, 129, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 144

Uso común, frases de: 100

Uso continuo: 75, 191

Uso de marca: 32, 35, 36, 52,
53, 56, 76, 78, 80, 82,
117, 118, 122, 127, 128,
137, 146, 148, 149, 150,
193, 194, 196, 203, 215,
219, 222

Uso efectivo: 37, 129, 130,
132, 133, 144

Uso exclusivo: 26, 56, 58,
62, 63, 73, 74, 77, 80,
82, 111, 112, 113, 205,
213

Uso ilegal: 117, 198, 199,
200

Uso obligatorio: 33

Uso, prohibición del: 188,
189, 215

Uso público: 75

Usos honestos: 208

Usos mercantiles: 24

Usuario anterior: 113

Usuario autorizado: 34, 116,
117

Usuario de marca: 8, 34

Usurpación: 5, 7, 138, 149

Valor económico: 62, 68

Valor emergente: 67

Valor patrimonial: 67

Variante de marca: 109

Venezuela: 79

Ventas: 130, 143, 178, 193,

194, 196, 223

Ventaja: 9

Viena: 4

Vigencia de la marca: 31,

33, 35, 37, 106, 120,

131, 144

Vinculación jurídica: 10,

37, 38

Viñeta: 56

Violación: 151

Washington: 8, 32, 181

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Achard Martín, Edmond. La Cessione Libre de la Marque. Georg and Cie., S. A., Librairie de L'Université. Gênevê 1946.
- Alcina French, José. Las Pintaderas Mejicanas y sus Relaciones. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1958.
- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S. A., México 1979.
- Amar, Moïsse. Dei Nomi, dei Marchi e degli altri segni della Concorrénza nell' Industria e nel Comercio, Unione tipográfica Editrice, Torino 1893.
- Amor Fernández, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S. A., Barcelona-España 1965.
- Anderson, Lawrence. El Arte de la Platería en México. Editorial Porrúa, S. A., México 1950.
- Ascarelli, Tulio. Teoría de la Concurrencia de los Bienes Inmateriales. Casa Editorial Bosch, Barcelona 1970.
- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Generalidades y Derecho Industrial. Editorial Porrúa, S. A., México 1983.
- Bauche Garciadiego, Mario. La Empresa, Nuevo Derecho Industrial, Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles,

segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1983.

Bercóvitz, Alberto. La Formación del Derecho de la Competencia, en Actas de Derecho Industrial, tomo II, año 1975. Editorial Montecorvo, S. A., Madrid 1975.

Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, segunda edición. Editorial Robis, Buenos Aires-Argentina 1946.

Carnelutti, Francesco. Usucapione della Proprieta Industriale, Dott A. Giuffre - Editore, Milano 1938.

Carrera Stampa, Manuel. Los Gremios Mexicanos. EDIAPSA, México, D. F. 1964.

Chenevard, Charles. Traité de la Concurrence Déloyale en matière Industrielle et Commerciale, Librairie Kündig Genève et Librairie - Générale du Droit et de Jurisprudence, Paris 1914.

Ennecercus. Derecho Civil, Parte General, volumen primero. Casa Editorial Bosch, Barcelona 1953.

Esquivel Obregón, Toribio. Apuntes para la Historia del Derecho en México. Editorial Polis, tomo II, México 1938.

Hanz, Lenz. El Papel Indígena Mexicano, Editorial Sep Seten tas, México 1973.

Islas García, Luis. El Arte del Hierro Forjado, Artes de México, No. 8, año XIII, segunda época, México 1966.

Langle y Rubio, Emilio. Manual de Derecho Mercantil Español, tomo I, Casa Editorial Bosch, Barcelona-España 1968.

Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil, segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1982.

Montero Palacios, Francisco. Propiedad Industrial, comentarios a la Ley y a la Jurisprudencia. Instituto Editorial Reus, Madrid 1961.

Muñoz, Luis. Derecho Mercantil, tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1973.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S. A., México 1985.

Orozco, Enrique. La Evolución de la Legislación Mercantil en la República, desde la fecha de la Independencia Nacional hasta nuestros días. Tipografía de la viuda de F. Díaz de León, Sucs., México 1911.

Orozco y Berra, Manuel. Historia Antigua y de la Conquista de México, Editorial Porrúa, México 1960, tomo I.

Pallares, Jacinto. Derecho Mercantil Mexicano, Tip. y Lit. de Joaquín Guerra y Valle, México 1891.

Pardo, Juan B. Tratado Práctico de Comercio, Imprenta de I. Cumplido, México 1869.

Picard, Edmond. Les Constantes du Droit, Ernest Flammarion Editeur, París 1921.

Ramella, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial (Traducción Española, 2 volúmenes) Hijos de Reus, Madrid 1913. Volumen II (Marcas, Nombres Comerciales, Concurrencia Desleal y Uniones Industriales).

Rangel Medina, David. Curso de Derecho Intelectual Mexicano, tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Derecho, México 1990.

Rangel Medina, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial, México 1958.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Taller de la Editorial Libros de México, S. A., México 1960.

Rangel Ortiz, Horacio. El uso de las Marcas y sus Efectos Jurídicos, México, D. F. 1980.

Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial, traducción de la segunda edición de Felipe de Solá Cañizares con la colaboración de Pedro G. San Martín, tomo I comerciantes. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires-Argentina, 1954.

Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, tomo I, decimaséptima edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1983.

Sala, Rafael. Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas del Siglo XVII. Imprenta de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, México 1925.

Schechter, F. I. The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks. Columbia University Press, Nueva York 1925.

Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, un estudio sobre las Patentes, los Certificados de Invención, las Marcas, los Avisos y los Nombres Comerciales y la Competencia desleal; segunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1983.

BIBLIGRAFIA RELACIONADA

- Alba, H., Carlos. Estudio Comparado entre el Derecho Azteca y el Derecho Positivo Mexicano. México 1949.
- Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia desleal. Editorial Civitas, S. A. Madrid 1978.
- Braun, Thomas. Precis des Marques de Fabrique et de Commerce. Maison Ferd Lercier, Bruxelles 1936.
- Cavelier, German. Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Editorial Temis, Bogotá 1962.
- De Huerta Herrera, P. Estudio de Marcas de Fábrica. El Derecho, sección doctrinal, tomo V, Talleres de la Ciencia Jurídica, México 1902.
- Dublan, Manuel y José María Lozano. Legislación Mexicana, Imprenta del Comercio, tomo XV, México 1878.
- Fernández Novoa, Carlos. Funciones de la Marca, Actas de Derecho Industrial. Editorial Montecorvo, S. A., Madrid 1978.
- Ladas P., Stéphane. La Protection Internationale de la Propriété Industrielle. E. de Boccard Editeur, Paris 1933.
- Mascareñas, C. E. Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de

- Servicio. Capítulo VIII de la obra de Felipe de Solá Ca
ñizares intitulada Tratado de Derecho Comercial Compara
do. Montaner y Simón, S. A. Editor, Barcelona 1962.
- Mascareñas, C. E. La Propiedad Industrial, Legislación y Ju
risprudencia. Distribuidor Librería Bosch, Barcelona,
1947.
- Mena, Ramón. Filigranas o Marcas Transparentes en Papeles
de la Nueva España del siglo XVI. México 1926.
- Pouillet, Eugene. Traité des Marques de Fabrique et de la
Concurrence Déloyale en Tous Genres. Librairie General
de Droit et de Jurisprudence, París 1912.
- Rangel Medina, David. Estudios Jurídicos en Memoria de Al-
berto Vázquez del Mercado. Editorial Porrúa, S. A., Mé-
xico 1982.
- Rangel Ortiz, Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la
Marca. Editorial Libros de México, S. A., México, D. F.
junio de 1984.
- Rendu, Ambroise. Traité Pratique de Droit Industriel. Impri-
merie et Librairie Générale de Jurisprudence, Cosse Im-
primeur-Editeur, París 1855.
- Roubier, Paul. Le Droit de la Propriété Industrielle. Li-
braire du Recueil Sirey, S. A., París 1952.
- Saint-Gal, Yves. Protection et Valorisation des Marques de
Fabrique, de Commerce et de Service. Editions J. Dalmas
et Cie., París (VI) 1978.

Satanowsky, Isidro. Derecho Intelectual. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires 1954.

Teixidor, Felipe. Ex-libris y Bibliotecas de México. Secretaría de Relaciones Exteriores, Monografías Bibliográficas Mexicanas, No. 20, México 1931.

Verdugo, Agustín. Breves comentario: sobre los puntos principales de la Ley de 28 de noviembre de 1889. En Comentarios Breves sobre la Legislación Patria (escrito por varios autores). Tip. y Lit. La Europea de J. Aguilar Vera y Compañía, S. en C. México 1898.

Wichers-Hoeth, L. Etude Comparative de quelques aspects de l'usage de la Marque. Univ. Pers. Leyden. Edit. Martinus Nijhoff, Holanda 1963.

HEMEROGRAFIA CONSULTADA

Alvarez Soberanis, Jaime. La Revisión del Convenio de París, un episodio en el Diálogo Norte-Sur. Revista de Comercio Exterior, volumen 34, No. 12, diciembre de 1984, México.

Aracama-Zorraquín, Ernesto D. La Protección de Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, No. 8, julio-diciembre de 1966.

Campillo Sáenz, José. Fundamentación de la Nueva Ley de Inventiones y Marcas, Revista de Comercio Exterior, volumen 26, No. 8, agosto de 1976, México.

Chavanne, Albert. Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, No. 8, julio-diciembre de 1966.

Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Derecho de Autor, Revista Trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, primer año, No. 1, marzo de 1989.

Fernández Novoa, Carlos. El Relieve Jurídico de la Notoriedad de la Marca. Revista de Derecho Mercantil, abril de 1969, Madrid.

Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950.

- Hissad, Arita y Helson C. Braga. La Protección de las Marcas Notorias en el Brasil. *Industrial Property*, 22nd year, No. 1, Geneva, January 1983.
- Kimura, Saburo. Renovación de la Marca Registrada en Japón. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XV, Nos. 29-30, enero-diciembre de 1977.
- La Propriété Industrielle 1918, 1924, 1947 y 1953. Organé de L'OMPI/BIRPI, Office Mondial de la Propriété Intellectuelle qui a remplacé les Boreaux Internationaux Réunis pour la Propiété Intellectuelle.
- Lusford J. R., Jr. Consumers and Trademarks: The function of Trademarks in the Market Place, en the Trademark Reporter, vol. 64.
- Mendieta R., Sonia. Evolución Histórica de las Marcas. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 1, No. 1, enero-junio de 1963.
- Mendieta R., Sonia. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año IV, No. 7, enero-junio de 1966.
- Ortiz de Montellano M., Manuel. Génesis del Derecho Mexicano. *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, México 1906, tomo 31.
- Patel, Surendra J. Las Marcas Registradas y el Tercer Mundo. *Revista de Comercio Exterior*, volumen 29, No. 1, diciembre de 1979, México.

Picard, Edmond. Embryologie Juridique. Nouvelle, Classification des Droits (Droit International Privé; Droits Intellectuels). Journal du Droit International Privé et de la Jurisprudence Comparée, tome 10, Paris 1883.

Perot-Morel, M. A. La Protection Internationale des Marques Notoires. Journal du Droit International, vol. 107, 1980.

Quitana, José Miguel. Los Ex-Libris. Artes de México, Libros Mexicanos No. 131, año XVII, México 1970.

Rangel Medina, David. La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año X, No. 20, julio-diciembre de 1972.

Rangel Medina, David. La Marca como Instrumento Regulador de Comercio. Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXXV, Nos. 139, 140 y 141, enero-junio de 1985, México.

Rangel Medina, David. La Piratería de Marcas en México; Conferencia del 9 de marzo de 1984, en el Ciclo Los Avances Tecnológicos y el Derecho Intelectual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 18, 1986-1987, México.

Rangel Medina, David. La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de Justicia, No. 4, volumen II, octubre-diciembre de 1984.

- Rangel Ortiz, Horacio. La Licencia de Uso de Marca como substitución del propietario de la marca, Revista Mexicana de Justicia No. 4, volumen IV, octubre-diciembre de 1986.
- Rangel Ortiz, Horacio. La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. El Foro, Organó de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava época, tomo I, No. 2, México, D. F. 1988.
- Saint-Gal Yves. Conflictos entre Marca y Nombre Comercial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, No. 6, julio-diciembre de 1965.
- Schricker, G. Protection of Famous Trademarks against Dilution in Germany. International Review of Industrial Property and Copyright Law, vol. II, 1980.
- Sepúlveda, César. La Discusión sobre las llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre. Sobretiro de la Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo V, No. 20, octubre-diciembre de 1955.
- Soní Cassani, Mariano. Aspectos sobresalientes de la Reforma a la Ley de Invenciones y Marcas en materia de Marcas. México, enero de 1988.
- Suyadostz, J. Registro y Uso de Marcas en la URSS por Extranjeros. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XV, Nos. 29-30, enero-diciembre de 1977.

Tinoco Soarez, José Carlos. El papel de la Marca en la Tecnología. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XIII, Nos. 25-26, enero-diciembre de 1975.

Van Bunnan L. La Protection des Marques de hauts renommée dans le Droit internades paus de la C.E. E., Repports belces au VII Congress International de Droit Comparé. Upsala, agosto de 1966.

HEMEROGRAFIA RELACIONADA

- Bodenhausen, G. H. C. La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, No. 6, julio-diciembre de 1965.
- Correa Arratia, Antonio. Nulidad de las Marcas por Falsas Indicaciones en la solicitud del Registro. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año II, No. 3, enero-junio de 1964.
- Chavanne, Albert. La Caducidad de Marcas por Falta de Explotación. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IX, No. 17, enero-junio 1971.
- Del Barrio, Lorenzot. Ordenanzas de Gremios de la Nueva España, publicada por Acuerdo de la S.I.C. y T., con introducción y al cuidado de Genaro Estrada, México 1980.
- Freira M., Carlos. Estudio sobre Marcas de Fábrica y Comercio en la República Oriental de Uruguay; Montevideo 1966.
- García Moreno, Víctor Carlos y Epigmenio Sánchez Rodríguez. Los Signos Marcarios Extranjeros en la Ley de Invenciones y Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XIV, Nos. 27-28, enero-diciembre de 1976.
- Gómez Vega, Bernardo. La Vinculación de Marcas Mexicanas a

las Marcas Extranjeras. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XIV, Nos. 29-30, enero-diciembre de 1977.

Krasser, Rudolf. Presente y Futuro de la Regulación Internacional del Derecho de Marcas. II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Barcelona, 1974.

Linares y Urcuyo, Max R. Las Marcas no Registrables. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XII, Nos. 23-24, enero-diciembre de 1974.

Mascareñas, C. E. El Derecho Internacional Unionista en Materia de Marcas de Fábrica y de Comercio. Revista de Derecho Mercantil, volumen XXXII, No. 8, julio-diciembre de 1961, Madrid.

Nava Negrete, Justo. Las Marcas y su Aplicación desde la Vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas. Revista de la Escuela de Derecho, No. 2, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México 1980.

Offner, Eric D. La Convención Benelux sobre Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, No. 5, enero-junio de 1965.

Ramos, César A. Comentarios a algunas de las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas. El Foro, Organó de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava época, tomo I, No. 2, México, D. F. 1988.

Rangel Medina, David. El Papel del Abogado o Agente en el Desarrollo de la Propiedad Industrial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XVII, Nos. 33-34, enero-diciembre de 1979.

Rangel Medina, David. La Caducidad de Marcas por Desuso. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año V, No. 10, julio-diciembre de 1967.

Rangel Medina, David. La Legislación sobre Marcas Vigentes en México. Revista de la Escuela de Derecho, No. 2, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México 1980.

Rangel Medina, David. La Licencia de Explotación de Marcas en el Derecho Mexicano. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año II, No. 4, julio-diciembre de 1964.

Rangel Medina, David. Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, No. 8, julio-diciembre de 1966.

Rangel Ortiz, Alfredo. El Nuevo Régimen Mexicano de las Modalidades de Uso de Signos Distintivos. El Foro, Organó de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava época, tomo I, No. 2, México, D. F. 1988.

Rondón de Sanzón, Hidelgart. La Cesión de la Marca. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, No. 5, enero-junio de 1965.

Rondón de SanzÓ, Hidelgart. La Vulgarización de la Marca. Revista de la Facultad de Derecho de Caracas, No. 23, Venezuela 1962.

Saint-Gal, Yves. Rôle Economique de la Marque. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique (partie française), 1968.

Sepúlveda, César. Peculiaridades de las Licencias de Usos de Marcas en el Derecho Mexicano. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, año XIV, No. 42, septiembre-diciembre de 1961.

Soní Cassani, Mariano. Breves Críticas al Reglamento de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas. Elaboradas con motivo del Primer Centenario del Derecho de la Propiedad Industrial en el Paraguay. México, D. F. 1989.

Soní Cassani, Mariano. Comentarios a las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. El Foro, Organo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava época, tomo I, No. 2, México, D. F. 1988.

Soní Cassani, Mariano. Consideraciones en torno a los Artículos 127, 128 y 131 de la Ley de Invenciones y Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XIV, Nos. 27-28, enero-diciembre de 1976.

Vanzetti, Adriano. Cessione del Marchio. Rivista di Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni, vol. (1961) I. Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano 1961.

Vanzetti, Adriano. *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*. Rivista di Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni, vol. (1959) I. Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano 1959.

Vega, Fernando. *Proyecto de Ley sobre Marcas de Fábrica y Comercio*. Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, julio-diciembre, 1901.

Viteri, Ernesto. *La Protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca*, 1933.

Yagüe Alonso, J. J. *Jurisprudencia Extranjera de la Propiedad Industrial (Derecho Registral, Industrial y Comercial)*. Revista de Derecho Mercantil, volumen XXVII, No. 71, Madrid, enero-marzo de 1959.

Young M., Roberto. *Comentarios al Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, en Materia Contenciosa. El Foro, Organó de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava época, tomo I, No. 2, México, D. F. 1988.*

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS CONSULTADOS

Alonso, Martín. Enciclopedia del Idioma, Diccionario Histórico y Moderno de la Lengua Española (Siglos XII al XX). Etimológico, Tecnológico, Regional e Hispanoamericano, tomo II, D-M. Aguilar, S. A. de Ediciones, Madrid 1982.

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo IV, J-O, decimacuarta edición, revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Editorial Heliasta, S. R. L., Buenos Aires-Argentina 1979.

Coromias, Joan. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, tercera edición. Editorial Gredos, S. A., Madrid-España 1973.

De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, decimasegunda edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1979.

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, tomo IV, H-O, decimanovena edición. Talleres Gráficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A., Madrid 1970.

Diccionario Jurídico Mexicano, tomos: II, C-CH y VI, L-O; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1983.

Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XIX, Mand-Muse. Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.L., Buenos Aires-Argentina 1964.

Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, tomo III, Jui-Voz. Editorial Manuel Porrúa, S. A., México 1979.

García Pelayo y Gross, Ramón. Pequeño Larousse en color. Ediciones Larousse, Barcelona-España 1985.

Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina 1979.

Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, D-E, tomo II. Seleccionaciones del Reader's Digest, edición actualizada, México 1988.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS RELACIONADOS

Altamira y Crevea. Diccionario Castellano de Palabras Jurídicas y Técnicas tomadas de la Legislación Indiana, Editorial Cultura, T. G., S. A. México 1951.

Capitant, Henri. Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1961.

De la Canal, Julio. Diccionario de Sinónimos e Ideas Afines, Cía. Editorial Continental, S. A. de C. V., México 1982.

Diccionario de Derecho Privado, tomo II, G-Z, Editorial Labor, S. A., Barcelona-España 1950.

Diccionario Técnico Brockhaus. Léxico moderno de las ciencias puras y aplicadas y de la técnica industrial, segunda edición, Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona 1964.

Encyclopaedia of the Social Sciences, volume fifteen Trade Unions-Zwingli, The Macmillan Company, Nueva York 1954.

García-Pelayo y Gross, Ramón. Nuevo Diccionario Larousse - Manual Ilustrado, Ediciones Larousse, México 1988.

Gran Enciclopedia Larousse, tomo sexto, Editorial Planeta, S. A., Barcelona 1980.

Lelo de Larrea, Enrique. Diccionario de Derecho Mercantil, Tipografía de Aguilar e Hijos, México 1884.

Moliner, María. Diccionario de uso del Español H-Z, Editorial Gredos, S. A., Madrid-España 1973.

Obregón Heredia, Jorge. Diccionario de Derecho Positivo Mexicano, Editorial Obregón y Heredia, S. A., México 1982.

Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas, Mayo Ediciones, S.R.L., México 1981.

Parisi, Guido Annibale. Dizionario Giuridico Inglese-Italiano, volume secondo, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1955.

Robb, Louis A. Dictionary of Legal terms Spanish-English and English-Spanish, Editorial Limusa, México 1982.

Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases, volume 4. S-Z, third edition. Sweet and Maxwell Limited, London 1953.

The New Encyclopaedia Britannica. Micropedia, ready reference and index, tome X, Tiranë-Zywny. Helen Hemingway Benton Publisher, Chicago 1975.

LEGISLACION CONSULTADA

Código de Comercio. Decreto del 16 de mayo de 1854. México.

Código de Comercio. Decreto del 15 de abril de 1884. México.

Código de Comercio. Decreto del 15 de septiembre de 1889. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 1889.

Código de Propiedad Industrial aprobado mediante Ley 5772 del 21 de diciembre de 1971, Brasil.

Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en La Haya el 6 de noviembre de 1925, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, México.

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en Londres el 2 de junio de 1934. Decreto del 8 de junio de 1955. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 1955.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa el 31 de octubre de 1958. Decreto del 15 de abril de 1964. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 1964.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Decreto del 29 de abril de 1976. México, publicado en el

Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976.

Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena aprobada por Decreto Colombiano 1190 del 26 de julio de 1978.

Decreto del 17 de marzo de 1920. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1920 relativo al impuesto sobre el Registro y Renovación de la Marca.

Decreto del 14 de marzo de 1930. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, relativo a la revisión del Arreglo de Madrid, efectuada en La Haya el 6 de noviembre de 1925.

Decreto Ley 958 del 8 de junio de 1931, Chile.

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 1934, que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto del 8 de septiembre de 1942. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 1942, relativo al uso de la leyenda "Hecho en México".

Decreto del 9 de marzo de 1943. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1943, relativo a la denuncia mexicana respecto del Arreglo de Madrid.

Decreto del 10 de mayo de 1949. México, publicalo en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 1949, relativo al Uso Obligatorio de Marcas en medias nylon y otras fibras artificiales o sintéticas circulantes en el mercado nacional.

Decreto del 22 de septiembre de 1952. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de octubre de 1952, relativo al Uso Obligatorio de Marcas en todos

los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, elaborados en la República o puestos en venta en ella.

Decreto del 10 de octubre de 1952. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de octubre de 1952, relativo al Uso Obligatorio de Marcas en prendas de vestir fabricadas total o parcialmente en la República o puestas en venta en el territorio nacional.

Decreto del 18 de marzo de 1975. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de junio de 1975, relativo a la ratificación mexicana respecto del Convenio que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Decreto del 29 de diciembre de 1986. México, por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987.

Decreto del 24 de agosto de 1988. México, por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.

Ley de Marcas de Fábricas. Decreto del 28 de noviembre de 1889. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 1889.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Decreto del 25 de agosto de 1903. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de septiembre de 1903.

Ley del 15 de enero de 1918, Bolivia.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Decreto del 26 de junio de 1928. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928, sección segunda.

Ley de la Propiedad Industrial. Decreto del 31 de diciembre de 1942. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de 1955, Venezuela.

Ley de Invenciones y Marcas. Decreto del 30 de diciembre de 1975. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Decreto del 29 de diciembre de 1981. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982.

Ley Federal de Derechos. Decreto del 19 de diciembre de 1989. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1989.

Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias del 12 de octubre de 1778. Imprenta de Pedro Marín, Madrid, 1979.

Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Decreto del 24 de septiembre de 1903. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de septiembre de 1903.

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Decreto del 11 de diciembre de 1928. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1928.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Decreto del 31 de diciembre de 1942. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Decreto del 14 de febrero de 1981. México, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1981.

FUENTES JURISPRUDENCIALES CONSULTADAS

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1958. Tesis importantes sustentada por la Segunda Sala. Antigua Imprenta de Murguía, S. A., México 1958.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1973. Tercera parte, Sala Auxiliar, Colegiados y Defensoría de Oficio. Mayo Ediciones, México 1973.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1985. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1985.

Jurisprudencia No. 193 (Sexta Epoca) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 624, Sección Primera, volumen 3a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965.

FUENTES JURISPRUDENCIALES RELACIONADAS

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1959. Tesis de mayor relieve sustentadas por la Segunda Sala. Antigua Imprenta de Murguía, S. A., México 1959.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1962. Tesis importantes sustentadas

das por la Segunda Sala. Antigua Imprenta de Murguía, S. A., México 1962.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1963. Tesis importantes sustentadas por la Segunda Sala. Antigua Imprenta de Murguía, S. A., México 1963.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1976. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1976.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1977. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1977.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1978. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1978.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1981. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1981.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1982. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1982.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1983. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1983.

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1989. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Mayo Ediciones, S. de R. L., México 1989.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS

Bodenhausen, G. H. C. Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967. Bureaux Internationaux réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) Ginebra, Suiza, 1969.

Actes de la Conférence Réunie a'la Haye, No. 11, 1925.

Propuesta de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial en su reunión en Lyon, Francia en 1901.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Quinta Edición, Español-Francés. Registro de la Propiedad Industrial (Madrid) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra) 1987.

Gaceta de la Propiedad Industrial, agosto-diciembre de 1950; enero-abril de 1951; enero-junio de 1953; agosto-diciembre de 1954 y julio-diciembre de 1955. Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, México.

Gaceta de la Propiedad Industrial, julio-septiembre de 1963. Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de la Propiedad Industrial, México.

Expediente de Marca No. 38,394. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 38,399. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 146,321. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 270,964. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 311,305. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 333,316. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 335,337. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Expediente de Marca No. 338,479. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas y sus Reglas de Aplicación. Gaceta de Inventiones y Marcas, volumen extraordinario, año LX, No. XIV, puesta en circulación el 29 de septiembre de 1989. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico, México.

Aviso a los Industriales, Comerciantes y Público en General sobre el emblema "Hecho en México", emitido el 15 de fe

brero de 1978 por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1978.

Aviso al público sobre el empleo de Marcas Engañosas. Leyes Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. Talleres Tipográficos Papelería Nacional, México 1922.

Formato de Solicitud de Registro de una Marca. Gaceta de Invenciones y Marcas, volumen extraordinario, año LIX, No. XII, puesta en circulación el 20 de octubre de 1988. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, México.

Instructivo para solicitar el Registro de una Marca. Gaceta de Invenciones y Marcas, volumen extraordinario, año LIX, No. XII, puesta en circulación el 20 de octubre de 1988. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, México.