

309 707

24
203



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS,
MARCAS, BAJO EL AMPARO DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS VIGENTES EN RELACION
CON EL CONVENIO DE UNION DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1883

T E S I S

PARA OPTAR POR EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :
FRANCISCO HUMBERTO LOPEZ AVILA

Director de Tesis: LIC. FRANCISCO JOSE CONTRERAS VACA

MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1990



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

INTRODUCCION	1
CAPITULO I NATURALEZA JURIDICA	1
CAPITULO II ANTECEDENTES DE LAS MARCAS COMO SIGNOS DISTINTIVOS EN MEXICO	6
II.1. México Prehispánico	6
II.2. México Colonial	8
II.3. México Independiente	22
CAPITULO III LEGISLACION APLICABLE A LAS MARCAS A PARTIR DEL SIGLO XX	38
III.1. Ley de marcas industriales y de comercio de 1903	38
III.2. Ley de marcas, avisos y nombres comercia- les de 28 de junio de 1928	45
III.3. Ley de propiedad industrial de 31 de octu- bre de 1942 y su reglamento	52
CAPITULO IV LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976 Y REFORMAS DE 1987	62
IV.1. Aspectos generales de la Ley de Invencio-	

nes y Marcas de 1976	73
IV.2. Uso obligatorio de la marca	78
IV.3 Vinculación de marcas	89
IV.4. Licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública	95
IV.5. Pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica	98
IV.6. Prohibición por parte de la Secretaría para el uso de marcas registradas o no	99
IV.7. Posibilidad de declarar que se ampare por una sola marca de un mismo titular los productos o servicios	104
IV.8. Marcas de servicios	105
IV.9. Denominación de origen	106
IV.10. Vigencia y renovación	107
IV.11. Renovación	109
Registro nulo	113
IV.12. Representación legal de los titulares ...	115
IV.13. Gaceta de invenciones y marcas	117
IV.14. Infracciones administrativas (supuestos)	118
IV.15. Delitos	122
IV.16. Infracciones administrativas (sanciones)	125
IV.17. Requerimiento de datos y visitas de ins- pección	126
IV.18. Recurso administrativo de revisión	129

CAPITULO V REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y

MARCAS Y SUS REFORMAS	132
V.1. Adopción de la clasificación internacional de productos y servicios	134
V.2. Reglas de aplicación de la nueva clasificación adoptada	134
CAPITULO VI CONVENIO DE PARIS DE 1883 Y EL GATT EN	
RELACION A LA PROTECCION A NIVEL INTERNACIONAL DE LAS MARCAS	
VI.1. Principios que introduce la convención de París a las legislaciones internas de los estados miembros de la unión	145
VI.2. El convenio de París y sus disposiciones encaminadas a la protección de las marcas	150
VI.3. Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT)	179
CONCLUSIONES	192
BIBLIOGRAFIA	201

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

En innegable la importancia que hoy en día posee un signo distintivo aplicado a un determinado producto o utilizado para distinguir un servicio. Gracias a las marcas el comercio no sólo a nivel nacional sino mundial se ha desarrollado como consecuencia de productos y servicios en los mercados nacionales y mundiales.

En ausencia de las marcas la competencia sería prácticamente nula, los fabricantes no se esforzarían para producir con mayor calidad porque su producto se perdería en el anonimato del género en el mercado.

Por otro lado, distinguir ya sean los productos o los servicios con una marca es individualizarlos, es separarlos del género para que el consumidor los busque por su marca si es que ese producto o servicio tiene alguna o algunas de las bondades que el comprador busca en un satisfactor.

Los elementos calidad, cantidad, duración, precio,

etc., son sólo algunos de los que un producto puede ofrecer a un comprador, elementos que no posee otro producto del mismo género, estas bondades crean una imagen del producto haciendo así mismo famosa o prestigiada a la marca que ostenta el mismo, así esta será preferida en el mercado sobre las demás que protejan satisfactores de la misma naturaleza.

La fama, el "avío" de una marca no es producto de la casualidad ni de circunstancias especiales del mercado, sino que por un contrario, es producto de esfuerzo y trabajo del industrial encaminado a mejorar la calidad, presentación, cualidades, bondades, publicidad, distribución, etc., del producto; mejorar la calidad de un satisfactor tampoco es obra de la casualidad ni de la buena suerte, sino que es fruto de inversiones constantes encaminadas a la adquisición de tecnología para poder ofrecer en una libre competencia un bien superior a los demás semejantes y a un costo razonable en comparación con los demás del mercado.

Así las cosas, la repentina aparición en el mercado de un producto que no posea las cualidades con las cuales el consumidor asocia a la marca; conlleva a un desequilibrio en todos aspectos:

El comprador es engañado, adquiere un satisfactor

que no tiene las bondades que busca o a que está acostumbrado a adquirir en los productos con esa marca.

El productor es víctima de una competencia desleal, su producto compite en el mercado no sólo en contra de los demás productos que ostentan otra marca, sino que también compite en contra de un producto que ostenta su misma marca; un producto falsificado.

Por lo anterior es necesario combatir eficazmente a través de los medios legales que la ley prevee o a futuro pueda llegar a preveer a este tipo de competidores anónimos "fantasmas" que provocan pérdidas bastante considerables a los fabricantes que poseen una marca afamada; engañan al público consumidor, esto provoca un desprestigio del país a nivel internacional auyentando la posible inversión, en resumen crea un ambiente de incertidumbre e inseguridad en materia de propiedad industrial.

Este fenómeno se ha incrementado por la apertura de nuestro país al comercio internacional.

Es necesario para el sano crecimiento de la industria y el comercio nacional, crear un sistema de protección a los signos distintivos de productos y servicios, dando así

IV

seguridad jurídica a las partes que intervienen en el mercado de los mismos productores y consumidores.

A continuación en el presente trabajo expondré el desarrollo que han tenido los signos distintivos dentro de la práctica y legislación en el territorio que hoy en día corresponde al de la República Mexicana desde el tiempo de la colonia hasta nuestros días; incluida Legislación Española, Derecho Indiano, Legislación Nacional, así como acuerdos internacionales como el de París de 1883 o el General sobre Aranceles y Tarifas (GATT).

En base a este último, nuestro país busca una proyección a nivel internacional a través de exportaciones, y es receptor de productos de procedencia extranjera. En este contexto de tráfico comercial mundial recalco la importancia que tiene dentro de las fronteras de nuestro país una adecuada, rígida y eficaz protección a las marcas para así poder explotar al máximo los beneficios que presupone el "GATT" e inspirar seguridad en el extranjero para coleccionar inversión.

CAPITULO I

NATURALEZA JURIDICA

El diccionario de la lengua española, Real Academia Española define a la marca como sigue:

"Marca: instrumento con el que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, o para denotar su calidad, peso o tamaño. Señal-hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia."

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

(1) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 18ª edición 1956, Talleres Tipográficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A., pp. 846-847.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las marcas, existen distintas teorías que tratan de explicarla, a la fecha aparentemente no hay una teoría universalmente adoptada o que cuando menos agrupe a la gran mayoría de los tratadistas, de cada teoría he tomado algunos elementos para a continuación no definir su naturaleza jurídica sino describir lo que a mi juicio puede entenderse como marca.

Ante todo considero que el derecho al uso exclusivo de una marca es una manifestación del derecho de propiedad, esto como contrapartida a considerar a la marca como algo accesorio al producto que la ostenta, el titular de una marca tiene derechos sobre la misma y al momento de transmitir la propiedad del producto no se transmite la propiedad de la marca. La radical separación entre producto y marca a único efecto de determinar si son una misma cosa uno accesorio del otro o son dos bienes totalmente independientes se manifiesta en estos dos supuestos:

- La validez de una marca es independiente de la licitud del producto o servicio amparado.
- Si el productor o prestador de servicios no produce ni presta servicios en donde aplicar

la marca, ésta es válida.

Esta manifestación del derecho de propiedad no es perpetuo ni apropiable toda vez que la marca es un bien inmaterial, aún más es un derecho sujeto a modalidades y formalidades para su vigencia por tanto no es un derecho absoluto.

Considero que se trata de un derecho por gozar de los cuatro elementos que todo derecho posee: titular,, objeto, relación sujeto-objeto y protección.

En este caso es evidente que el objeto es de naturaleza inmaterial, por otro lado la relación sujeto-objeto, es la relación o vínculo existente entre el titular del derecho y el objeto del mismo por medio del cual el sujeto se beneficia del objeto.

La función que realiza una marca es la de asegurar las ventajas del ejercicio de la industria y comercio, es también el medio de manifestación del creador del producto sobre el mismo, por otro lado permite fijar la procedencia de una mercancía por todo lo anterior desde luego que posee un valor pecuniario, una vez más se manifiesta su valor pecuniario por que es un derecho que asegura la ex-

clusividad del goce para un mejor disfrute de un bien, el avío de una compañía productora o prestadora de servicios.

La protección de que es objeto la marca se deriva de que se trata de un producto del espíritu humano sin manifestación sensible y con significación económica mediante su multiplicación por esto requiere de protección.

Para algunos es también un derecho patrimonial, esto es, traducible en metálico, pero es un derecho patrimonial especial toda vez que los parámetros para fijar su valor son del todo subjetivos en gran parte el valor depende de una adecuada protección que evite la confusión, imitación y falsificación de un producto desacreditándolo en el mercado.

Finalmente el ejercicio del derecho de propiedad sobre una marca está sujeto a modalidades que establece la ley, orden público e interés social y sujeto también a formalidades, renovaciones y pruebas de uso.

Una vez expuesto todo lo anterior considero que es tiempo de definir lo que creo debe entenderse como marca "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 la clientela y después conservarla y aumentarla". (2)

Por lo que debe de protegerse de cualquier tipo de competencia desleal.

Por lo que es innegable que la marca desempeña importantes funciones, unas en beneficio de la clientela y otras en beneficio del productor. Esto de la siguiente manera:

- Determina procedencia y origen
- Determina calidad es una garantía
- Es un signo distintivo en base a los dos anteriores.

Funciones en relación al titular:

- Es un colector de clientela
- Proteje al titular contra sus competidores.

(2) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 147.

CAPITULO II

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS COMO SIGNOS DISTINTIVOS EN MEXICO

II.1. MEXICO PREHISPANICO.

Como se aprecia en la definición de marca transcrita del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, el término marca es equívoco, por lo que para llegar al concepto jurídico, mercantil y comercial actual de la misma, considero necesario hablar de la marca como fue en sus inicios, esto es, como un signo distintivo o medio de identificación, esta fue la labor primitiva y rudimentaria de la marca, señalar pertenencia.

En las culturas nativas de lo que hoy se considera como territorio nacional no hay referencia alguna sobre la existencia de marcas, entendidas éstas como el medio idóneo plasmado sobre un producto o envase del mismo para

Indicar calidad o procedencia, es decir, como una garantía para el comprador de la calidad y cualidades específicas del producto adquirido.

El trueque fue en estas civilizaciones el medio de intercambio comercial por excelencia; aún y cuando hay quienes aseguran que tanto el maíz como el cacao fueron utilizados como moneda estos se utilizaron para la adquisición de cosas pequeñas y sin importancia, en este mismo orden de ideas el licenciado Justo Nava Negrete señala: "la no existencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentran explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especifican, individualizaban e indicaban el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte la carencia de moneda (en su acepción actual), el empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquella, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercaderías entre sí del mismo género. (3)

Comunmente se utilizaron símbolos grabados que se imprimían en telas, tejidos y objetos en general, lo anterior con mero carácter religioso o para indicar propie-

(3) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 4.

dad o rango nunca para indicar calidad y cualidades del producto, a estos grabados se les denomina pintaderas o sellos.

Es imposible e ilógico el tratar de asignarle a las pintaderas los atributos de una marca de productos, pero es innegable que estos sellos encuadren en alguna de las acepciones del término, pues de acuerdo a su finalidad estas sirvieron como "señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad y pertenencia" la acepción anterior según el ya citado Diccionario.

II.2. MEXICO COLONIAL.

La casa de contratación de Sevilla, creada por los Reyes Católicos, fue el instrumento a través del cual España ejerció sobre sus colonias particularmente sobre la Nueva España, el monopolio del comercio, esto es las colonias españolas no podían comerciar entre ellas, ni mucho menos con otros países, todo tipo de comercio debería de realizarse a través de España. Este obstáculo al desenvolvimiento natural del comercio sólo trajo como consecuencia y en perjuicio de España, el coeche, el soborno, el

contrabando y la falsificación.

Desde la península se dictaron medidas pretendiendo controlar absolutamente el comercio, tal es el caso entre otras del "Reglamento y Aranceles reales para el comercio libre a Indias" que en su articulado señala penas para los falsificadores de marcas, como la confiscación de la mercancía e incluso privación de la libertad. Esto sólo es reflejo de la obligación preexistente en España de que las mercancías ostentaran marcas para indicar su procedencia.

Según Justo Nava Negrete en la Nueva España existieron cinco tipos de marcas con funciones todas diferentes:.

- Las marcas transparentes de agua o filigrana en papel.
- Marcas de propiedad o Ex-Libris y marcas de fuego de las bibliotecas.
- Marcas de fuego en el ganado.
- Marcas utilizadas por los gremios en la América

Española.

-Marcas en objetos de plata u oro.

a) Marcas transparentes de agua o filigrana en papel.

Estas marcas se utilizaron para denotar procedencia del producto, en este caso del papel, con la conquista la Nueva España y la América Española en general fue objeto de la recepción de los adelantos técnicos de la época, entre otros las técnicas y procedimientos para la elaboración del papel, esto creó la necesidad en América de la utilización de un método de diferenciación del papel de procedencia europea o del fabricado en América, a la fecha estas marcas subsisten, lógicamente las actuales no indican procedencia como lo hicieron las utilizadas en la colonia sino que ahora se trata de denominaciones visibles o con representaciones gráficas suficientemente distintivas y diferentes de otras que protejan el mismo producto y que el público las identifica con un cierto tipo de calidad o cualidades por él esperadas.

b) Marcas de propiedad o ex-libris y las marcas de fuego en las bibliotecas.

Este tipo de marcas únicamente denotaban propiedad, nunca procedencia como las anteriores; éstas tampoco participan del concepto legal de marca que actualmente se tiene, pero sí de algunas de las acepciones del término.

Estas consistían en estampar la firma del propietario, o un escudo o diseño sobre el libro, también fueron adheridas cédulas o etiquetas al reverso de las tapas del libro, en las que constaba algún signo, palabra o frase lo suficientemente distintiva del dueño; a esta cédula, etiqueta o marbete se le denominó "Ex-Libris" que significa: "de los libros", "libros de", "entre los libros de..." o "procedente de los libros de..."

Todo lo anterior fue necesario porque cada vez los libros fueron adquiriendo mejoras considerables en cuanto al papel, tipo de impresión, presentación o encuadernación, grabados e ilustraciones, y aunado a todo lo anterior la dificultad para poder adquirir un ejemplar, especialmente si se trataba de alguno de los procedentes del antiguo continente y se encontraba prohibido en las colonias.

Las grandes bibliotecas poseedoras de una canti-

dad ya bastante respetable de volúmenes procedentes de las imprentas americanas así como de las europeas tenían su marca de propiedad Ex-Libris, aún así y tratando de estampar en los volúmenes de su propiedad un signo distintivo perpetuo y definitivo que no fuera tan fácil de alterar o de suprimir del ejemplar como el Ex-Libris y con el fin de evitar el extravío y de facilitar la recuperación en su caso, llegaron incluso a utilizar sobre el libro las marcas de fuego, estas se aplicaban a los cortes superior e inferior del libro, abarcando todas las hojas. Estas marcas obviamente no pretendían diferenciar objetivamente un producto, no tenían una finalidad mercantil, únicamente se trataba de marcas indicativas de la propiedad de un bien.

c) Marcas de fuego en el ganado.

En definitiva este tipo de marcas al igual que las anteriores únicamente funcionaron como el medio idóneo y adecuado utilizado en aquella época y aún siglos antes y que se utiliza en la actualidad para identificar perfectamente quien es el propietario del semoviente procurando así una protección del ganado frente a una apropiación de hecho del mismo por cualquier persona de mala fe.

El tipo de marcas que los propietarios imponían

a sus animales no eran arbitrarias ni mutables al antojo del titular; en ordenanza expresa dictada por el mismo conquistador Hernán Cortés se señaló entre otras cosas:

"Que todo propietario de cualquier tipo de ganado debería de poseer un hierro con una señal distintiva para imponérselo a sus animales, para poder especificar y distinguir así los propios de todo el género existente en América".

Este hierro debería de estar registrado ante el Escribano del Cabildo, la razón de este registro sólo se entiende para evitar la duplicidad o semejanza a grado de confusión de hierros con lo que únicamente se originarían conflictos a futuro entre los propietarios de hierros iguales o semejantes.

No era posible modificar en todo o en parte la señal o signo distintivo consignadas en el hierro sin autorización expresa del cabildo.

Lógicamente el registro de los hierros se efectuaba mediante el pago de derechos al Ayuntamiento quien expedía una copia de la matrícula de registro, el registro tuvo una vigencia de un año, en el mes de enero concurrían

los propietarios del registro al refrendo.

"Ferrera denomina a las marcas de fuego del ganado, marcas de propiedad y les atribuye diferentes características:

-Signo adherido e impreso sobre un objeto.

-Función indicar quién es el propietario del bien.

-En caso de transmisión de la propiedad el antiguo titular deberá de expedir el documento correspondiente que contenga la declaración de la enagenación que ha efectuado y a favor de quién.

-Su finalidad es asegurar el derecho de propiedad, evitando confusión, y en caso de sustracción, facilitar la reivindicación." (4)

Utilizando un criterio netamente mercantilista Jorge barrera Graff al definir a la marca en su "Tratado de Derecho Mercantil" excluye este tipo de marcas de fuego

(4) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 25.

porque su reglamentación no se incluye dentro del derecho mercantil sino más bien se incluyen en el civil, por no ser signos distintivos de productos, sino signos indicativos de la propiedad. (5)

d) Marcas utilizadas por los gremios en la América Española.

Nava Negrete señala que en la edad media se incorpora el uso obligatorio de las marcas en los reglamentos o estatutos que regularon la variedad de oficios desarrollados por los gremios, esta tendencia fue introducida en América por los conquistadores.

La conquista supone un trasplante de una cultura, entendida esta en su más amplia acepción, esto es, incluyendo idioma, religión, costumbres y por supuesto, nuevos oficios y la técnica necesaria para desarrollarlos. Es decir el procedimiento requerido para la obtención de un nuevo producto terminado. En esta época previa a la revolución industrial, la industria no sólo en el Nuevo Continente sino a nivel mundial era una industria de tipo artesanal en la que todo producto manufacturado sea cual fuere, requería de una elaboración, no en serie sino particular,

(5) BARRERA GRAFF, Jorge. "Tratado de Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, S. A., México 1957, p. 283.

realizada por uno o varios artifices. Miembros de un gremio o agrupación de artesanos con jerarquía perfectamente definida.

Dentro de la organización gremial el maestro o superior jerárquico de todo agremiado, para poder ostentarse como tal, debería de presentar un examen riguroso teórico y práctico una vez aprobado este obtenía su carta de examen o título que le acreditaba como maestro. Manuel Carrera Stampa afirma que entre otros de los datos que contenía la carta de examen o título era el de la marca o señal que el nuevo Maestro estaría obligado a estampar en todos sus trabajos, la marca o seña lógicamente tenía el carácter de invariable y tenía como función la de identificarles en caso de fraude o de incumplimiento a las ordenanzas reguladoras de las actividades gremiales, así como también indicaba el lugar de procedencia del producto; esto algo parecido a lo que ahora se conoce como marca de fábrica o si se prefiere es el antecedente de esta última. (*)

e) Marcas utilizadas en objetos de plata y oro.

(*) Con esta marca se evitó también la "competencia desleal" entendida ésta como la efectuada por personas que no estuvieran calificadas ni debidamente autorizadas para el ejercicio de cierto oficio; a las personas que trabajaban de esta manera se les imponían severas sanciones entre las que destacaban la destrucción de la obra; confiscación; cierre del taller y la lógica suspensión de labores.

Descubierta América y finalizando el conflicto entre el reino de Portugal y los de Castilla y Aragón sobre la propiedad de las tierras descubiertas, conflicto que fue solucionado por las Bulas Alejandrinas, éstas dieron a las tierras descubiertas el carácter de propiedad exclusiva de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. Por considerarse estos como los propietarios legítimos, incluso reconocidos por el Papa, de las tierras descubiertas, el 5 de febrero de 1504, en Medina del Campo expedieron una real cédula por medio de la cual se ordenó a todo vecino y morador de las Indias a pagar el quinto neto, del oro, plata, plomo, estaño, azoque, hierro y otros metales que sacaran de minas o se obtuvieran de rescates. Este quinto real debería de pagarse a los tesoreros y oficiales reales.

Los reyes eran dueños de todo lo descubierto, pero estos a los particulares les concesionaban su propiedad, creando así una especie de propiedad privada con la obligación del particular de pagar una de cada cinco unidades que obtenía de utilidad.

Evidentemente se trata de un rudimentario sistema tributario que en aquella época descansó en la soberanía del rey, esto es en la facultad y potestad del soberano

sobre todo el territorio del reino.

Esta obligación fiscal fue constantemente evadida por lo que incluso se llegó al extremo de prohibir el oficio de platero; a quien llegó a infringir esta disposición se le aplicó el destierro perpetuo. Posteriormente se permitió nuevamente este oficio sólo con la obligación de pagar al Tesorero Real los derechos correspondientes al quinto real o el quinto neto.

En este ramo de la industria también existían gremios, para llegar a ser maestro de un gremio de esta naturaleza debía de seguirse el mismo procedimiento que para la obtención de ese rango en otros gremios pero con algunas variantes; lógicamente se debería de presentar y aprobar el examen teórico y práctico con la variante de que en este caso los sinodales estarían acompañados por dos alcaldes y dos veedores una vez aprobado el examen se les concedía su título y permiso para trabajar en su ramo, también quedaba debidamente registrada la marca propia y exclusiva del nuevo maestro, con esta se identificarían las piezas por él elaboradas y así podrían cotejarla en un futuro con la estampada en alguna pieza falta de ley, esto es sin marca de haber pagado el quinto real.

Para evitar el fraude fiscal, cada pieza de oro y plata terminada debería de contar con los siguientes requisitos para poder comerciar con ella:

1. Que el veedor la diera por buena, esto es, que la pieza efectivamente tuviera estampada la marca personal del artífice que la elaboró, marca que debería de estar debidamente registrada ante el escribano del consejo.
2. Que el platero marcara su obra con la marca propia.
3. A la pieza se le ensayaba a fin de saber si contenía la ley establecida en España, la ley o contenido del mineral se marcaban con punzones de fierro con número de fácil lectura y proporcionado con las dimensiones de la pieza, los números deberían de ser castellanos, no latinos.
4. Si la ley correspondía a la pieza, el marcador del gobierno imprimía sobre el producto el quinto real, consistiendo éste en el sello de una corona sola o bien entre dos columnas.

5. Finalmente se le estampaba la marca de la Ciudad de donde venía, la marca que se usó para distinguir a los productos provenientes de la Nueva España fue la de un águila pequeña o la letra "M" significando México.

Los sellos con los que se marcaban los objetos de oro y plata se custodiaban en un arca de tres llaves para mayor seguridad; cuando se usaban era en presencia de oficiales reales y el tesorero debía de registrar en un libro especial para estos efectos todo lo marcado. Estas marcas se imprimían en los artículos a fuerza de martillo, es evidente que por poner a cada pieza la ley, el sello de la ciudad y el quinto real se pagaban derechos, ésta era la manera de enterar el quinto neto o real. En este tipo de artículos las marcas fueron utilizadas como un medio de control, evitando así la defraudación fiscal.

En cuanto a los cuerpos legales aplicables en materia de marcas en la América Española señala Nava Negrete en su tratado "Derecho de las Marcas": "es indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, especialmente en la recopilación de los reinos de las Indias, en las siete partidas y en

la curia filípica tratado de práctica forense y jurisprudencia mercantil.

Agregando a la anterior legislación española, las ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas actas del cabildo de la ciudad de México, instrumentos legales como ya indicamos de marcada influencia española". (6)

En la curia filípica el capítulo VII se refiere a las marcas y las define de la siguiente manera: "Marcas: son las señales que se ponen a las mercaderías, y cosas, para con ellas demostrarse y conocerse, según derecho civil, y real; según para este efecto se pone nombre a las cosas".

En esta época no se le dió a las marcas el contenido mercantil que en nuestros días se les da, entonces se utilizaron como signos para indicar propiedad o pertenencia, procedencia o como un mero medio de control.

Tal y como se utilizaron las marcas de fuego en el ganado, de igual manera se utilizaron en los esclavos como un medio probatorio de posesión legítima de los esclavos.

(6) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 36.

vos para sus propietarios, esto de ninguna manera puede considerarse como un antecedente de las actuales marcas de productos, por ser hoy en día totalmente claro para todo ser racional las notabilísimas y tajantes diferencias entre un ser humano y un simple producto objeto del tráfico comercial, diferencias que en la época colonial no eran tan claras como ahora se nos manifiestan o aún siendo claras en aquella época las más de las veces se prefirieron ignorar en aras del beneficio personal.

II.3. MEXICO INDEPENDIENTE.

Una vez consumada la independencia de nuestro país y debido a que la vida comercial no requería de una protección de tipo mercario sobre los productos que se comercializaban y aunado a lo anterior la agitación política y social debida a la escisión de la sociedad en dos facciones, conservadores y liberales; y por si fuera poco a nivel internacional México fue el blanco de los afanes expansionistas del vecino país, no hubo tiempo de pensar en una legislación que regulara a estos signos distintivos y así la legislación colonial de derecho indiano referente a las marcas siguió vigente en el México recién independizado prácticamente hasta la última década del siglo pasa-

do.

Es conveniente puntualizar que en algunos ordenamientos especialmente de naturaleza mercantil y civil y en artículo expreso se hizo alguna referencia a las marcas.

Durante esta etapa se siguieron aplicando las ordenanzas de Bilbao y el tratado de comercio de la curia filipica que encontraron vigencia en el nuevo país recién constituido hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se promulgó el primer código de comercio, este código tuvo una vigencia menor de dos años y una vez más se volvió a aplicar la legislación española colonial aplicable a las indias o derecho indiano en lo que no contraviniera a la nueva constitución política del país.

a) Ordenanzas de Bilbao.

Como ya se indicó su vigencia se prolongó en el tiempo en nuestro país hasta la promulgación del código de comercio de 1884 aunque tuvieron una ligera interrupción.

En cuanto a sus inicios estas ordenanzas fueron aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirma-

das por Fernando VII el 27 de junio de 1814.

Estas ordenanzas regularon el comercio fijando requisitos y condiciones entre otros el requisito referente a la existencia de marcas en los productos que se comercien.

Las marcas para estas disposiciones se consideran como "signos o medios materiales que se empleaban para identificar la procedencia de las mercaderías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que serían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio".
(7)

b) Código de Comercio del 16 de mayo de 1854 o Código de Lares.

Este código reconoce implícitamente la existencia y función de las marcas como símbolo distintivo.

En el año de 1854 el entonces Presidente de México, Antonio López de Santa Ana, promulga el código de comercio, éste se basó en el nuevo código español, en él se establecía un tribunal especial en el que se ventilarían

(7) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 43.

los conflictos de naturaleza mercantil. Este tribunal también fue adoptado por el código de 1854, posteriormente estos tribunales fueron suprimidos quedando sin vigor el multicitado código y entrando en vigencia nuevamente las ordenanzas de Bilbao.

Cabe mencionar que debido al pacto federal y a la soberanía de los estados integrantes de la federación, no en todos los estados estuvo vigente este código, los estados que no lo adoptaron siguieron rigiéndose por las ordenanzas de Bilbao.

Para este código de 1854 la marca era un medio de prueba para los dueños de mercancías, su empleo también constituía en otros casos un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías; con esto básicamente el concepto que de la marca se tuvo durante la colonia, seguía teniendo actualidad.

Aún y cuando no existiera dispositivo legal alguno que obligara; los interesados en el registro de su marca, presentaban la solicitud ante la entonces "Secretaría de Fomento, Colonización e Industria", la falta de legislación de la materia provocó que aún y cuando se hubiera solicitado

el registro o hecho el depósito ante la mencionada Secretaría, esto no otorgaba la propiedad exclusiva y el uso exclusivo de las mismas, porque a falta de legislación las marcas se rigieron por la legislación referente a la propiedad literaria y artística. Es decir la propiedad de las marcas debía de acreditarse por los medios establecidos en el código civil.

Es evidente como lo señalan los licenciados Emilio Pardo (jr.) y Agustín Verdugo que esta asimilación entre la propiedad literaria y artística con la industrial era del todo incorrecta, siempre sostuvieron la inexistencia de analogía entre las normas de propiedad industrial y las de propiedad literaria y artística; por lo que consideraron incorrecto el que para asegurar el uso exclusivo de una marca se tuviera que acudir a las autoridades competentes para conocer asuntos de propiedad literaria y artística, ya que las marcas no son creaciones intelectuales, fruto de un esfuerzo de la misma naturaleza.

En esta misma época aunque hubo confusión respecto a la manera de constituir los derechos sobre marcas y los medios para asegurar su uso y protección, el "Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República

sobre delitos contra la Federación", expedido el 7 de diciembre de 1871 en su capítulo XI "Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas", impuso severas penas a los falsificadores de marcas, entre otras se hablaba del arresto mayor, éste duraba de uno a once meses, lógicamente la intención de este capítulo penal fue la de evitar los abusos que se cometían y se venían cometiendo desde la época colonial con el uso indebido y falsificación de los medios oficiales: sellos, punzones para marcar el oro y la plata, marcas, marcas de pesas y medidas, papel sellado, etc. Las disposiciones aplicables a la falsificación de marcas fueron derogadas expresamente por la segunda ley de marcas industriales y de comercio de 1903, según su artículo 92 transitorio.

c) Código de Comercio 1884.

Debido a la reforma de 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para elaborar un código de comercio con lo cual la materia mercantil se federalizó. El resultado fue el código de comercio de 15 de abril de 1884. Con esto se evitó lo sucedido con el anterior código siendo el de 1884 vigente en todo el territorio nacional.

Este nuevo código incluye el capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil" que regula por primera vez de manera especial a las marcas.

En este código su artículo 1418 señaló lo siguiente:

"Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; esta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases".

Así mismo el numeral 1420 dispuso lo siguiente:

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

Según los artículos 1421 y 1422 del mismo ordenamiento se señaló el procedimiento para adquirir la propiedad de una marca, para lo cual se requirió el depósito previo en la entonces "Secretaría de Fomento", esta concedería la propiedad siempre y cuando la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona, o bien, sea de tal manera semejante que tenga la intención de defraudar intereses ajenos.

También en artículo expreso se señaló que la falsificación de las marcas genera en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios.

Este código establecido casuísticamente los casos de usurpación de marcas a saber:

1. "Cuando se use una marca enteramente igual a otra".
2. "Cuando resulte gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque esta anuncie a un propietario diferente".
3. "Cuando la nueva marca se redacta de manera

que pueda confundirse con otra".

4. "Cuando las diferencias sean puramente gramaticales".
5. "Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión".

d) Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el Registro Mercantil.

Según esta ley los comerciantes debían de matricularse; en esta matrícula el registrador anotaba entre otros, los títulos de propiedad industrial (marcas), estos títulos producían efectos desde la fecha de su inscripción.

Estas inscripciones fueron obligatorias hasta que entraron en vigor la ley de patentes y marcas de 1903.

e) Código de comercio 1890.

Este código entró en vigor el 1º de enero de 1890; este código de comercio aún no abrogado es el vigente hasta nuestros días; aunque muchos de sus preceptos han

sido derogados para dar lugar a otras leyes, tal es el caso entre otras de la de títulos y operaciones de crédito.

En este código no se incluyeron disposiciones encaminadas a normar directamente a las marcas por la sencilla razón de que al mismo tiempo entraron en vigor éste y la ley de marcas de fábrica de 1889.

El artículo 21 de este código mantuvo vigente la obligación para los comerciantes de inscribir en el registro público del comercio los títulos de propiedad industrial.

Jacinto Pallares sostiene que conforme al código mercantil mexicano de 1889 (890) los títulos de propiedad industrial deberían de inscribirse en el registro público de comercio "cuando una marca de fábrica sea objeto de una especulación o explotación mercantil, es decir, cuando el primitivo adquirente las enajene o se asocie para explotarla o celebre cualquier contrato con el mismo objeto, en cuyos casos será nula respecto de terceros la transmisión o enajenación de dichas marcas de fábrica si no se cumple con la solemnidad del registro." (8)

(8) PALLARES, Jacinto. "Derecho Mercantil Mexicano". TIP y LIT de Joaquín Guerra y Valle, México 1891, pp. 949 y 950.

Señala Justo Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas" que esta obligación referente a la inscripción en el registro público del comercio quedó sin efecto al entrar en vigor la ley de patentes y marcas de 1903 en los artículos 117 y 91 transitorios, que estipulaban que en lo sucesivo la inscripción sería en la oficina de patentes. (9)

f) Lay de marcas de fábrica de 1889.

Es hasta el año de 1889 cuando por primera vez en nuestro país rige una ley que fue ideada y creada especialmente para regir a las marcas. En el periodo anterior a esta ley las marcas habían sido reguladas por otro tipo de ordenamientos, especialmente de carácter mercantil, ahora ya se cuenta con una ley propia que habrá de regular a estos signos distintivos desde un nuevo punto de vista considerando a las marcas como algo independiente y separado de lo mercantil y de la propiedad literaria y artística.

Este fue el momento adecuado para que en México surgiera una ley de esta índole.

(9) NAVA NEGRETE, Justo "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 49.

Desde la declaración y la posterior consumación de la independencia nacional el país vivió una revuelta continua, ya sea entre nacionales en el afán de buscar una organización adecuada para el país o bien entre nacionales y extraños, los primeros defendiendo la soberanía de un país en busca de identidad nacional, reconocimiento internacional, consolidación y fortalecimiento y los segundos tratando de saciar sus ansias expansionistas. En un medio así sin paz social la prioridad en cuanto a la labor legislativa fue encaminada a dispositivos que constituyeran al país bajo algún régimen específico conveniente para un desarrollo y consolidación futura.

En este contexto en México a partir de 1876 a raíz del primer régimen del general Porfirio Díaz empieza un proceso de pacificación, esta paz social acompañada de confianza y seguridad provocan un fortalecimiento del comercio y la incipiente industria, con esto las marcas empiezan a ser mucho más necesarias que antes y de la práctica diaria surgen conflictos que requirieron de una solución, ésta en un primer término sería la ley de marcas de fábrica del 28 de noviembre de 1889.

César Sepúlveda al hablar de esta primera ley sobre la materia la califica de "Bastante Rudimentaria

y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente". (10)

Esta ley empezó a regir a partir del 1º de enero de 1890 y fue inspirada en la ley francesa sobre marcas de fábrica y de comercio de 1857.

Esta ley en su artículo 1º empieza por definir lo que debe entenderse como marca: "se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

En el artículo 3º habla de las prohibiciones expresas para constituir una marca: "no se considera como marca: la forma, color, locaciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral".

También habló esta ley de los sujetos del derecho de las marcas señalando que cualquier persona ya sea nacio-

(10) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, S.A., México 1981, p. 1.

nal o extranjero pero residente en el país podrá adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca en el territorio de la República, siempre que la marca que pertenezca a un extranjero no residente en México esté registrada en el país de origen. Esto es un antecedente de lo que ahora se conoce como Derecho de Prioridad. También señaló el procedimiento de registro ante la Secretaría de Comercio y los documentos que habrán de acompañarse al escrito de solicitud.

El artículo 8º estipuló "El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante".

La propiedad exclusiva de una marca sólo podría ejercitarse a través de la correspondiente declaración hecha por la Secretaría de Fomento.

En esta ley se previó un sistema totalmente distinto al que actualmente se conoce para efectuar el registro de una marca, el sistema entonces utilizado

fue conocido como sistema sin previo examen con llamamiento a oposiciones; esto es, una vez presentada la solicitud la Secretaría de Fomento publicaría la solicitud para que cualquier persona que estimara violados sus derechos presentara su oposición en un plazo no mayor de 90 días siguientes a partir de la publicación, estando en presencia de una oposición el registro no se efectuaría hasta que la autoridad judicial decidiera si efectivamente debe de efectuarse el registro o por el contrario debe de negarse por invadir derechos a terceros, adquiridos con anterioridad.

La titularidad de la propiedad del derecho sobre una marca se transmitió sin ninguna formalidad y conforme a las disposiciones de derecho común.

La vigencia del registro fue indefinida, pero esta podría suspenderse por falta de uso de la marca por más de un año.

La nulidad de las marcas por ser concedidas en contravención a la ley será declarada a petición de parte.

Esta ley previó en el artículo 16 dos supuestos

de la falsificación de las marcas:

- 1° "Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.
- 2° Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada".

Es inegable que si en algún momento de la historia del derecho en México hubo estudiosos y pensadores de la ciencia jurídica, así como escuelas, publicaciones y literatura fue sin duda en el porfiriato en este sentido Justo Nava Negrete señala "por lo que hace a la doctrina de esta época predominó la tesis de que, la propiedad de las marcas es de derecho natural; y por lo tanto, el registro de la marca, debe ser declarativo de la propiedad, además de que la omisión del depósito o registro, debe privar al propietario solamente de las acciones penales, pero dejándoles incolumnes las civiles". (11)

(11) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 54.

CAPITULO III

LEGISLACION APLICABLE A LAS MARCAS A PARTIR DEL SIGLO XX

III.1. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Esta ley recoge bastantes conceptos de la convención de unión de París de 1883 y su revisión de Bruselas de 1900.

La elaboración del derecho debe de ser producto de una realidad histórica, debe de ser la solución práctica dada por la autoridad a los problemas que surgen en la vida cotidiana.

La legislación Mexicana del siglo pasado en todos los campos fue una transcripción prácticamente de disposiciones extranjeras de la misma naturaleza, estas legislaciones tomadas como "modelo" fueron las

síntesis de un proceso histórico, la solución práctica a inconvenientes surgidos en el país de origen de la legislación; países con circunstancias históricas, sociales y políticas totalmente distintas a las del México del siglo XIX.

La mayoría de las leyes tomadas como modelo no fueron adaptadas a la realidad del momento por lo que no hubo concordancia entre la realidad y la legislación, entre el ser y el deber ser.

En este orden de ideas y a solicitud de la Secretaría de Fomento se reformó la legislación aplicable a la materia, la consecuencia de esta solicitud fue el decreto del 28 de mayo de 1903 en el que se autorizó al ejecutivo federal para reformar la legislación vigente. El resultado de todo lo anterior fue la expedición de la ley el 24 de septiembre de 1903.

Esta ley en su artículo 1º definió a la marca de la siguiente manera: "marca es el signo o denominación característica y peculiar usadas por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".

Este mismo artículo 1º en forma enunciativa y no limitativa señaló como constitutivos de marcas: "los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o membretes, cubiertas o envases, recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc."

El artículo 5º señalaba como prohibición expresa al registro como marca:

- a) "Nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación.
- b) Todo lo contrario a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas, y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración.
- c) Las armas, escudos y emblemas nacionales.
- d) Las armas, escudos y emblemas de los estados de la federación, ciudades nacionales o extran-

teras, naciones y estados extranjeros, etc.,
sin el respectivo consentimiento de ellos.

e) Los nombres, firmas, sellos y retratos de los
particulares sin su consentimiento".

También en artículo expreso esta ley al igual
que sus antecedentes se refirió a los sujetos del derecho
de las marcas, y procedimientos de registro este se trami-
taría ante la "oficina de patentes y marcas".

El artículo 10 habló del examen administrativo
que se efectuaría a cada solicitud de registro "la oficina
de patentes y marcas hará un examen puramente administra-
tivo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse
si están completos y llenan los requisitos que en cuanto
a su forma previenen esta ley y su reglamento".

En esta legislación prevaleció el sistema sin
previo examen de novedad bajo la exclusiva responsabilidad
del solicitante y sin perjuicio de tercero.

El certificado de registro expedido por la oficina
de patentes y marcas constituye el título que acreditaría
el uso exclusivo de la marca. El hecho de haber registrado

una marca bajo esta ley otorgaba el derecho exclusivo al uso de la misma, y a ejercitar las acciones civiles o penales contra quien invada su derecho exclusivo; para lo anterior la ley establece un procedimiento especial ante jueces civiles y ante jueces penales así como los tipos penales y sanciones, prevee también esta ley un procedimiento para obtener de los jueces de la ciudad de México la revocación de las resoluciones emitidas por la oficina de patentes y marcas. La marca como cualquier otro derecho podía transmitirse con el único requisito de que la oficina de patentes y marcas tome nota de la transmisión efectuada.

Por primera vez en esta ley se habla del derecho de prioridad, esto es una clara influencia de la convención de la Unión de París. El artículo 8° señaló "la marca cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en uno o varios estados extranjeros, se considerará como habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero en que hubiere sido registrada, siempre que ese primer estado conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho".

En aquel entonces la vigencia del registro fue de veinte años con el derecho de poder renovar el registro cada vez que dicho plazo transcurra, la mora en la renova-

ción no acarrea la nulificación del registro sino hacia incurrir en recargos sobre los derechos por concepto de renovación.

Esta ley calificó de nulo el registro concedido en contravención a las disposiciones de la ley o bien; que se conceda el registro existiendo otro anterior con un mejor derecho amparando los mismos productos, protegida la misma denominación pero distinto el titular de ambos, la nulidad será siempre declarada a petición de parte ya sea de cualquier interesado o del ministerio público.

En este momento cabe destacar que en virtud de la adhesión de México al convenio de París se creó la oficina de patentes y marcas el 1º de junio de 1903, esta oficina aplicó la ley de 1890 hasta el 1º de octubre de 1903 en que entró en vigor la ley antes analizada, en lo sucesivo en esta oficina se efectuarían los registros toda vez que en los artículos transitorios 117 y 91 de la ley de marcas industriales y de comercio de 1903 se previó la supresión de los títulos de propiedad industrial en el registro de comercio a partir del 1º de octubre de 1903, fecha de inicio de vigencia de la ya citada ley, estos artículos concedieron también un plazo de 9 meses a partir del mismo 1º de octubre para que todo interesado

inscribiera sus títulos de registro en la oficina de patentes y marcas.

Esta ley previó la creación de lo que en aquel entonces llamó periódico y llegó a nuestros días con el nombre de "gaceta de invenciones y marcas" en donde se publicarían entre otros las marcas registradas en el período.

Como comentario al margen de la temática del presente trabajo, cabe señalar que con esta ley por primera ocasión se reglamentaron e introdujeron en México las figuras de los nombres y avisos comerciales.

Con la renuncia del Presidente de la República, general Porfirio Díaz y la posterior revolución que se vivió en nuestro país se crearon conflictos sociales, políticos y legislativos, de estos últimos surgieron diversos decretos encaminados a la materia de propiedad industrial pero ninguno de estos modificó substancialmente la ley que entonces se aplicaba, únicamente estuvieron encaminados a regularizar los registros concedidos en circunstancias temporales específicas.

Merece especial mención el decreto del 2 de mayo

de 1916 expedido por el primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, por medio del cual se amplió hasta seis meses después de terminada la guerra europea, o Primera Guerra Mundial para que los nacionales de los países involucrados en este conflicto y que formaran parte de la convención de París, pudieran hacer su registro mercantil en nuestro país siempre y cuando se concedieran iguales derechos a los ciudadanos Mexicanos en esos países.

Este decreto en relación con el artículo 8° de la ley que estableció como plazo para reconocer la prioridad en nuestro país de cuatro meses a partir de la fecha de su solicitud en el país de origen; ahora por los conflictos que en Europa sucedieron con este decreto el plazo se aumentó a seis meses.

III.2. LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.

"Esta ley supone un enorme avance en relación con las anteriores toda vez que ésta es la síntesis de las experiencias tanto nacionales como extranjeras en la materia, aunado a lo anterior se incluyeron conceptos de las revisiones al convenio de París en Washington 1911

y en la Haya 1925, siendo México signatario de ambas revisiones. (12)

Bajo el contexto de esta nueva ley que entró en vigor el 28 de junio de 1928 la marca fue considerada como "el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca".

Esta ley adopta un sistema mixto en cuanto al registro el sistema atributivo-declarativo en el cual no basta para ostentarse como legítimo propietario de un registro marcario y su correlativo uso exclusivo el registro; sino que se reconocen derechos extrarregistrales, que en caso de conflicto en un litigio habrá que demostrarse el uso efectivo ininterrumpido de 3 años anteriores a la fecha legal, fecha de depósito o de solicitud de la ya registrada.

El artículo 2° de esta ley señala lo que en su momento puede llegar a constituir una marca: "los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase,

(12) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 76.

así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestra o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden".

El catálogo de los signos o medios no registrables como marca lo amplía en su artículo 7, entre otras prohibiciones expresas:

- a) "Nombres o denominaciones que se hayan hecho de uso común en el país para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse.
- b) Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México.
- c) El emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja de Ginebra.
- d) Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse.
- e) Una marca que ostensiblemente se use para inducir

al público en error sobre la procedencia de los artículos que amparen.

- f) Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.

Esta ley también introduce la novedad de una clasificación de 50 clases esta clasificación apareció en el artículo 9º del Reglamento de la misma, el reglamento fue publicado el 11 de diciembre de 1928.

Esta ley adopta ahora para el registro el sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones.

El título acreditativo correspondiente del registro, acredita al titular de la marca como su legítimo propietario y confiere el derecho al uso exclusivo de la marca.

Una vez obtenido el registro al amparo de este cuerpo legal, el titular podrá ejercer en cualquier momento las acciones civiles y penales que correspondan en contra del transgresor de su derecho de uso exclusivo; con la salvedad de que para poder acudir a las citadas vías el

interesado deberá de obtener del departamento de propiedad industrial la correspondiente declaración administrativa, únicamente los jueces de distrito de la ciudad de México podrían revocar las resoluciones administrativas del Departamento de Propiedad Industrial.

La transmisión de una marca ya registrada al igual que en nuestros días debería de constar en los registro de la oficina de marcas. La transmisión de este registro bajo el contexto de esta ley exigía un requisito absurdo, consistente en practicar un previo examen de novedad, lógicamente previo a la concesión del registro este examen ya se había practicado por lo que ahora resulta ocioso practicar otro únicamente por el hecho de la transmisión del derecho al uso exclusivo.

Para la validez total del registro se impuso la obligación de incluir en las etiquetas en las que aparezca la marca leyendas indicativas de que la marca ha quedado legal y debidamente registrada.

En cuanto a los plazos, cabe mencionar que el plazo relativo a la prioridad se amplió a 6 meses toda vez que la legislación anterior concedía únicamente cuatro, la duración del registro fue de veinte años, renovables por

periodos de diez, en caso de retardo en la renovación el registro no perdía vigencia, la renovación procedía siempre que no hubieran transcurrido más de tres años a partir de la fecha de renovación y se pagaran los derechos con sus correspondientes recargos, en caso de falta de explotación de un registro esta situación se manifestaba al Departamento de Propiedad Industrial dentro de los plazos señalados por la ley para demostrar su uso pagando los derechos respectivos para así conservar la vigencia del registro y la protección que éste supone.

La nulidad de los registro fue producto de varios supuestos entre los que destacan:

- a) Registro en contravención a la ley y reglamento.
- b) La marca registrada cuando dentro de los tres años a partir del registro aparezca un titular de la misma denominación que presente su solicitud y pueda comprobar una mejor fecha de uso ininterrumpido de la denominación para amparar los mismos productos de la ya registrada.

- c) En el mismo supuesto anterior cuando la marca con mejor fecha de primer uso esté registrada en el extranjero y se solicite la nulidad dentro de los seis meses siguientes al registro de la primera desde luego mediando solicitud de registro en México del interesado siempre y cuando en el país de origen del registro extranjero se conceda el mismo derecho a los mexicanos.
- d) Cuando por error de la oficina de marcas se conceda un registro igual o semejante a otro previo para amparar los mismos productos siempre y cuando se reclame la nulidad dentro de los cinco años siguientes a la publicación del segundo registro en la gaceta.
- e) Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia y/o los productos a proteger, esto es, esta causal de nulidad, en opinión personal, puede desdoblarse en dos supuestos opuestos:
- marca descriptiva
 - marca que induzca a error al público consumidor.

f) Cuando en la solicitud se indiquen datos falsos, especialmente los referentes a domicilios industrial, comercial y del titular propietario de la marca y fecha de primer uso.

Por otro lado se previó la extinción del registro por más de cinco años en el supuesto de suspensión del uso de la marca, lógicamente tanto la nulidad como la extinción de un registro deberá declararse por la oficina de marcas.

Al igual que para las transmisiones de derechos al momento de renovar un registro de una manera ilógica se le efectuaba a la marca un subsecuente examen de novedad Examen que como ya manifesté anteriormente, fue ocioso totalmente toda vez que éste se debió haber practicado a la denominación en un principio para que la marca pudiera prosperar a marca registrada.

III.3. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE OCTUBRE DE 1942 Y SU REGLAMENTO. 1

Esta ley a decir de Justo Nava Negrete "toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la

convención de unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial". (13)

Esta ley adopta el mismo sistema que el de la de 1928 el atributivo declarativo; la definición de lo que deberá entenderse como marca prácticamente no varía lo mismo sucede con lo que en su momento puede llegar a constituir una marca.

Introduce innovaciones en lo que podríamos llamar prohibiciones para registro de marcas o bien los elementos no registrables como marca, algunos vigentes hasta nuestros días; entre otros:

- a) "Las figuras, denominaciones, o frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios, una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el sólo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentra traducida en cualquier idioma" (artículo 105, fracción IV).

(13) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 93.

Este precepto, evidentemente con redacción y numeral diferente se encuentra vigente en la actualidad.

- b) "Los simples colores aisladamente a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo" (artículo 105, fracción IV). El mismo comentario en cuanto a la vigencia de lo estipulado, es aplicable a esta fracción.

- c) "Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México o en cualquier otro país de habla española" (artículo 105, fracción XI). Con esto se excluye como marca cualquier palabra de idioma extranjero siempre y cuando los productos sean producidos en México o en cualquier país que tenga como idioma oficial el español.

- d) "Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público entendiéndose por tales

los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse" (artículo 105, fracción XIII). El contenido de este precepto encuentra un vigencia temporal total en la actualidad.

-Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada por los mismos artículos.

-Aquella que era semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la primera.

-La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos" (artículo 105, fracción XIV).

"Por último, se adiciona la fracción XV por decreto de 21 de noviembre de 1966 publicado en el D.O. de la Federación de 16 de noviembre del mismo año,

que establece que no se admitirá a registro como marca el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integran, así como las denominaciones, olímpico, olimpiada y juegos olímpicos". (14)

Tanto en la ley de 1928 como en ésta, fue factible presentar la solicitud y pagar los derechos a más tardar tres o cinco días después respectivamente, los derechos a que me refiero son los correspondientes debidos por examen de la solicitud de registro.

Es evidente que el sistema adoptado por esta ley al igual que la de 1928 en relación con el examen de novedad practicado a la denominación propuesta tiene como única finalidad el evitar invadir derechos ya adquiridos evitando consecuentemente injusticias y competencia desleal en el ámbito del comercio diario.

En caso de que para la denominación propuesta se encontrare al momento de practicar el examen de novedad alguna (s) marca (s) iguales o semejantes al grado de confusión se le hacía saber al interesado a efecto de que precisamente para no invadir derechos de terceros ad-

(14) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S.A., México 1985. p. 94.

quiridos con anterioridad, modificará la denominación, es evidente que esta modificación la efectuaría el interesado una vez que estuviera totalmente seguro de que los registros citados como anterioridad efectivamente se encontrarán totalmente vigentes en el momento, de lo contrario manifestaría a las autoridades correspondientes la ineficacia del registro citado como anterioridad por no haber renovado por ejemplo, solicitando se concediera su registro.

Si por un contrario se modificara sustancialmente la denominación propuesta a registro, a esta nueva denominación se le practicaría nuevo examen de novedad si nuevamente fueran encontradas anterioridades con las cuales se configure la confusión, éstas se le harán saber al interesado a efecto de que manifieste lo que a su derecho conviniere, resolviendo una vez vencido el plazo otorgado al interesado la oficina de marcas en cualquiera de los siguientes sentidos:

- Concesión
- Negativa de registro.

El primer caso cuando las anterioridades no se encuentren vigentes o a juicio del interesado se encuentren

viciados solicitando la declaración administrativa correspondiente quedando el trámite en suspenso hasta que se resuelva lo conducente sobre la eficacia y fuerza legal del registro pretendido como viciado.

En el segundo caso cuando el interesado no manifieste lo que a su derecho convenga o bien en caso de que la anterioridad estuviere totalmente vigente y perfecta en cuanto a forma esto es libre de todo posible-vicio.

El título de registro era expedido por el Presidente de la República y firmado por el Secretario de la Economía Nacional en quien delegaba la facultad.

Con esta ley se hizo obligatoria la leyenda "Hecho en México" en todo artículo elaborado en el país que ostente o no una marca registrada, imponiendo severas sanciones. Lo anterior redundaría en una mayor seguridad y prestigio del comercio e industria nacional evitando engañar al público consumidor sobre la procedencia de los satisfactores que en la mayoría de las veces siendo de fabricación nacional y de estupenda calidad se hacían pasar por artículos de importación para mejorar las ventas.

El plazo de vigencia del registro se redujo a

diez años otorgando un plazo de gracia para las renovaciones de dos años si aún así fuera de este último término la marca no fue renovada el registro caducará. Esta ley llena una gran laguna de la ley que le precedió, establece un sistema para dictar las declaraciones administrativas en el que sí se dejó oír a los interesados cuando se afecten derechos adquiridos.

Esta ley de la propiedad industrial de 1943 al decir de César Sepúlveda "Está influida por la revisión de Londres, hecha en 1934 al convenio de unión de París" y agrega "Es el antecedente obligado de la nueva ley de invenciones y marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastante los errores de ese cuerpo legal, y por la otra se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento de efectuar "parches", sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron de resolver algunos problemas, porque se suprimieron sanciones de la ley precedente sin sustituirlas por nuevas instituciones "finaliza diciendo" a través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue

siendo útil a cada paso". (15)

Esta ley reformada en diversas ocasiones por decretos expedidos por el Ejecutivo Federal entre los que destacan a grandes rasgos los que informan del uso obligatorio de marcas en diversos artículos entre los que sobresalen medias de "nylon" y fibras artificiales, artículos de viaje, cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarreras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, prendas de vestir, artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, todos los anteriores de fabricación y venta en el territorio nacional.

Otros indicaron las leyendas e indicaciones que deben tener los productos amparados por marcas de uso obligatorio.

Lo anterior al decir de David Rangel Medina "para indicar procedencia denotar calidad; en cuanto a los objetos de plata debido al prestigio en el ámbito nacional e internacional que han alcanzado la industria nacional." (16)

(15) SEPULVEDA, César. "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 3 y 4.

(16) RANGEL MEDINA, David. "Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias", México 1958, pp. 60 y 61.

CAPITULO IV

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976 Y REFORMAS DE 1987

El día 10 de febrero de 1976, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la ley de invenciones y marcas que abrogó la ley de la propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942, la nueva ley entró en vigor el día siguiente de su publicación.

"Entre tanto se expedía el nuevo reglamento de la nueva ley, se aplicó el reglamento de la segunda ley abrogada, expedido en la misma fecha de ésta; y fue hasta el 30 de febrero de 1981 en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento de la ley de invenciones y marcas, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación."⁽¹⁷⁾

(17) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 538.

Esta ley de 1976 vigente a la fecha; aunque con algunas reformas en 1987, define lo que legalmente debe de entenderse por marca, en los artículos 87 y más adelante en el 90 señala en dos fracciones los signos que pueden constituir una marca.

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

En numeral antes transcrito además de definir lo que debe entenderse por marca, prevee la existencia por primera vez en nuestra legislación de las marcas se servicios.

Artículo 90. "Pueden constituir una marca:

- a) 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.

- b) Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente."

El artículo 91 en XXIII fracciones, señala los supuestos no registrables como marca.

En estos términos la actual ley define a la marca como ya tradicionalmente se había venido haciendo, esto es utilizando como elemento esencial de la definición el "Elemento Distintivo", que diferencia a artículos, productos o servicios de la misma clase o especie de otros. El licenciado Bjorn B. Vadillo señala "en términos muy generales, la marca es una palabra, un dibujo o la combinación de estos dos elementos que sirve para identificar y distinguir los productos o servicios de un comerciante o un fabricante de los de sus competidores. (18)

Antiguamente una de las funciones de la marca fue indicar la procedencia de los productos, ahora en la ley se señala en el artículo 91, fracción XIV, como uno

(18) VADILLO, Bjorn. "El nombre comercial su concepto protección en la ley de invenciones y marcas y bajo la convención de unión de París". Revista Mexicana de Justicia N° 4, Vol. II. Octubre-Diciembre 1984.

de los supuestos en los que una marca no es registrable.

Es conveniente destacar que en la Fracción II del artículo 91 antes transcrito, la ley señala que es registrable como marca los "nombres comerciales".

En este contexto y con la introducción de la marca de servicios a partir de 1976, la figura del nombre comercial, considero que ha perdido vigencia, toda vez que la protección que una marca de servicios brinda, a mi juicio es muchísimo más amplia que la que un nombre comercial pueda brindar, lógicamente tanto uno como el otro protegen aspectos diferentes, la marca distingue servicios, por otro lado el nombre comercial estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique, y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores, lógicamente el registro de una marca de servicios y la publicación de un nombre comercial pueden coexistir brindando una protección más amplia. Para reforzar mi dicho el licenciado Bjorn B. Vadillo al hacer un estudio referente al nombre comercial plantea que "los nombres de los comerciantes incluyendo los que por ley se forman bajo la forma

de una razón social de una denominación social, pueden constituir una marca de productos o de servicios y como tal cumplirán las funciones de los signos marcarios en relación con los productos o servicios a que se apliquen. Estos nombres estarán realizando su función independientemente de su condición de atributo de la personalidad del titular del registro marcario de que se trata. El nombre propio de los comerciantes, el de las personas morales mercantiles y los nombres que en el ejercicio del comercio arbitrariamente adopten, pueden convertirse en un signo marcario en el ámbito del derecho de propiedad industrial en tanto reúnan las características que la ley de invenciones y marcas requiere para otorgar su registro y como consecuencia del mismo conceder a su titular el derecho de uso exclusivo de la marca en cuestión" continúa el licenciado Vadillo.

"De lo expuesto desprendemos que así como los nombres de los comerciantes, ya sean los de personas físicas como los de personas morales y los que pudieren también arbitrariamente adoptar para identificarse en el ejercicio de su actividad mercantil pueden ser utilizados en función de marcas de productos o servicios, estos mismos nombres pueden ser utilizados como signos para identificar y distinguir a las empresas y establecimientos de tales comer-

cientes frente a las empresas o establecimientos de otros de su mismo ramo o giro".

"Cuando el nombre de los comerciantes, el propio o el que arbitrariamente adopte tiene como destino o función específica identificar y distinguir a la empresa o al establecimiento frente a la de sus competidores, se usa como nombre comercial o nombre de comercio". (19)

De lo anterior concluyo que ambas figuras según el tratamiento que la ley les da son afines y las diferencias de fondo entre unas y otros son sutiles, además -- la ley en su artículo 167 señala que el nombre comercial se registrará en lo aplicable y no haya disposición especial por las reglas establecidas en relación a las marcas.

Con esta ley los efectos del registro tienen una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal, este plazo es renovable indefinidamente por periodos de cinco años cumpliendo con los requisitos que la misma ley y el reglamento detalla.

(19) VADILLO, Bjorn B. "El nombre comercial, su concepto, protección en la ley de invenciones y marcas y bajo la convención de la unión de París". Revista mexicana de Justicia N° 4, Vol. II. Octubre-Diciembre 1984, pp. 186-187.

Con esta ley el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en la Secretaría de comercio y Fomento Industrial, el registro así concedido no producirá efectos contra un tercero que explotaba de buena fe en la República la misma marca u otra semejante a grado de confusión amparando ambas los mismos o similares productos o servicios y no sólo no produce efectos contra un tercero de este tipo el registro, sino que el tercero tiene la posibilidad de solicitar la nulidad del registro siempre y cuando hubiere usado la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, esta acción de nulidad debe de ejercitarse dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro en la Gaceta de invenciones y marcas.

Al decir de Justo Nava Negrete "a este sistema adoptado por México es el del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro, es decir, el derecho de la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, este sistema se basa en la prioridad del registro

impugnable durante un plazo determinado". (20)

Justo Nava Negrete, en su ya citada obra "Derecho de las Marcas" especifica que a nivel mundial hay tres tipos de sistemas para adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca:

- Sistema basado en la prioridad de uso.
- Sistema basado en la prioridad de registro o depósito.
- Sistema basado en la prioridad de registro, impugnable durante un plazo determinado (sistema adoptado por nuestro país).

a) Sistema basado en la prioridad de uso.

Con éste la propiedad de una marca y su consecuente derecho al uso exclusivo se adquiere por quien primero la usa, por aquel que cronológicamente ha ofrecido en el mercado de productos o servicios, los suyos primero distinguiéndolos de los demás de la misma especie con una marca. Este es el sistema más antiguo y el que rigió a todos los países hasta mediados del siglo pasado. En principio este

(20) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 411.

sistema aparenta ser muy justo al reconocer como legítimo dueño de una marca a la persona que obtenga el registro de la misma y declare desde que fecha con anterioridad al registro o a la solicitud de registro ha usado la marca, pero considero que cuenta con varios inconvenientes:

En el supuesto de que efectivamente se obtenga el registro, la marca se hubiere usado de buena fe, y como consecuencia de la comercialización de los productos el titular efectúe gastos para dar a conocer o promover su marca a través de medios masivos de comunicación, mejore las etiquetas, envases, etc., y así la marca adquiriera prestigio en el mercado y el público consumidor la identifique perfectamente asociándola con un producto determinado, calidad, etc., y apareciera una tercera persona demostrando que con anterioridad al registro, fecha legal y fecha de primer uso de la marca que se encuentra registrada, este tercero ha utilizado esa misma marca y la ha comercializado constantemente, ampara los mismos productos que la ya registrada y este tercero solicitará por los medios adecuados la nulidad de la marca ya registrada, el titular que ha invertido en afamar su marca perdería todo derecho sobre la misma con este sistema se crearía una inseguridad en el ámbito de esta materia.

Este sistema también recibe el nombre de declarativo, porque el registro constituye una presunción de propiedad, este registro puede ser atacado por cualquier persona que demuestre haber usado la marca con anterioridad como ya se indicó con este sistema la seguridad jurídica que da un registro es muy relativa.

b) Sistema basado en la prioridad de registro depósito.

Con este sistema el legítimo propietario de una marca es quien primero la registró, no quien primero la usó. El registro o el momento a partir del cual surte efectos el registro es el punto de partida del derecho, es el momento en el que nace el derecho, el utilizar la marca antes de haberla registrado no confiere al titular de la misma, ningún efecto retroactivo en el tiempo. A este sistema se le conoce también como atributivo o constitutivo, es decir, lo que crea, lo que constituye el derecho es el registro, es un sistema extremadamente formalista.

Este sistema al igual que el anterior posee desventajas que redundan en fomentar la competencia desleal y la inseguridad jurídica, esto es, cualquier persona que

utilice una marca, efectúe gastos de publicidad, la calidad de los productos sea la esperada por los consumidores, y la marca sea ampliamente conocida en el mercado, pero no se encuentre registrada y un tercero de mala fe registre la denominación, el usuario original perdería todo derecho sobre la marca.

c) Sistema basado en la prioridad de registro,
impugnable durante un plazo determinado.

Este sistema adoptado por la actual ley de invenciones y marcas también denominado atributivo, diferido o mixto consiste en que el titular de un registro consolida su derecho hasta pasado un determinado plazo establecido por la misma ley, antes de transcurrido este período de tiempo cualquier tercero podrá impugnar el registro demostrando suficientemente que ha utilizado la denominación registrada como marca por otra persona con anterioridad a la fecha en que surtió efectos el registro. Este sistema quedó plasmado en nuestra ley vigente que a la letra señala en su artículo 147, fracción II.

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:
II "cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con ante-

rioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró", en la parte final de este artículo se señala "la acción de nulidad fundada en la Fracción II podrá intentarse en un plazo de un año". Este plazo se computará a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Inventiones y marcas.

En mi opinión este último sistema es el más justo, debido a que aún y cuando dentro de un plazo que la misma ley señala el titular del registro sólo tiene una presunción *juris tantum* de propiedad, una vez transcurrido él mismo se consolida su derecho de propiedad, una vez consolidado éste se evita la competencia desleal y crea seguridad jurídica.

IV.1. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1976.

"El 23 de octubre de 1975 el Secretario de Industria y Comercio José Campillo Sáenz compareció ante la

Cámara de Senadores para explicar la iniciativa de ley, la cual se aprobó el 30 de octubre de 1975 con la denominación de ley de invenciones y marcas, los objetivos de esta ley son:

- Concede un rango dominante al interés público.
- Estimula la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno e impulsa la actividad inventiva de los mexicanos.
- Reduce las importaciones y establece disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones.
- Apoya las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales.
- Da protección a la colectividad consumidora, y
- Robustece la independencia económica de México.

El ordenamiento se vincula a toda una política seguida por la presente administración para eliminar obstáculos a nuestro desarrollo, impulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer a nuestro país más independiente frente al exterior." (21)

(21) CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamentación de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, N° 8, México, Agosto 1976, pp. 962-964.

Continúa diciendo Campillo Saenz "El nuevo ordenamiento tiene como fin eliminar cargas y despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras, ofrecen sus disposiciones un vínculo para recibir, por medio de las patentes, auténticas aportaciones tecnológicas para liberarnos de la sujeción económica y la subordinación espiritual que impone el uso de marcas extranjeras". (22)

El día 10 de febrero de 1976 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley de invenciones y marcas que abrogó a la ley de propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942 la nueva ley entró en vigor el día siguiente de su publicación.

Justo Nava Negrete, en su ya citada obra "Derecho de las Marcas" comenta sobre la ley "ya son nueve años de vigencia de esta ley, y sus innovaciones que fueron producto de inquietud, crítica, asombro y perpeljidad, ahora, parece ser que son simples ornamentos y quizás propiamente hablando utopías que pernoctan en las aguas tibias donde mora Acronte, o sea son letra muerta". (23)

(22) CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamento de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26 N° 8, México, Agosto 1976.

(23) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, México 1985, p. 538.

Por otro lado César Sepúlveda en su libro el Sistema mexicano de Propiedad Industrial, al referirse a esta ley, señala "por lo que se refiere a las marcas, se notan:

- a) Mayores limitaciones para el registro de marcas.
- b) Un régimen de uso obligatorio de marcas.
- c) La vinculación de marcas.
- d) El establecimiento de licencia obligatoria sobre las marcas por causa de utilidad pública.
- e) La pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica.
- f) Reglas para comprobar el uso de las marcas.
- g) Posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no.
- h) La posibilidad de delcarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los

productos elaborados o los servicios prestados.

i) La inclusión de marcas de servicios.

j) La introducción de las denominaciones de origen."

Continúa diciendo el licenciado Sepúlveda "otras novedades contenidas en la ley, es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo".

"En general, puede observarse que la parte nueva de la ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de propiedad industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios, un examen analítico y sucinto de la ley permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en utilidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecerseles". (24)

(24) SEPULVEDA, César. "El Sistema mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 42-43.

Para Spúlveda en materia de marcas las cargas y desventajas para los nacionales se reflejan principalmente en la vinculación de marcas por limitar a los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras, el sistema de sanciones pesa más sobre empresas establecidas en México que sobre las extranjeras por escapar estas últimas de las acciones punitivas por no tener domicilio en el país y porque los procedimientos para obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, son elaborados y lentos y no permiten una eficaz tutela de los derechos violados además de que se promueven ante la misma autoridad administrativa en lugar de ventilarse en un tribunal diferente.

Cabe mencionar que los artículos 128 y 129 referentes a la vinculación de marcas han quedado ya derogados.

IV.2. USO OBLIGATORIO DE LA MARCA.

Al señalar César Spúlveda como innovación de la ley de 1976 el uso obligatorio de la marca, en ningún momento se refiere a que todo productor de bienes o prestador de servicios debe de utilizar una marca o tenerla registrada, sino que con la frase uso obligatorio de la marca

se refiere a que una vez registrada la misma y para la conservación en el tiempo de los derechos derivados de su registro, la ley establece que si no se comprueba el uso efectivo dentro de los tres años siguientes a su registro o al momento de renovar, el registro se extinguirá o caducará en su caso.

Estas disposiciones contenidas en los artículos 117 y 140 de la ley, referentes a uso de las marcas y renovación del registro de marcas respectivamente suprimieron la renovación prevista en la ley que le precedió en la que el titular de un registro tenía la posibilidad de renovar su registro aún y cuando la marca no se hubiere usado.

Con estas disposiciones que imponen el uso obligatorio de las marcas, se pone fin a los registros que no se estén explotando efectivamente, toda vez que una marca registrada que no esté en uso contraviene la finalidad de las marcas que es la de distinguir o diferenciar a un producto de los demás pertenecientes a su mismo género, lo anterior independientemente de que al eliminar los registros de marcas que no se explotan, facilitan a la autoridad al practicar a cada denominación el examen de novedad, toda vez que el número de marcas registradas que obren en los archivos de las autoridades correspondientes

será únicamente el correspondiente a las marcas que efectivamente se exploten, además las marcas registradas que no se exploten obstaculizan las posibilidades de elección y registro de una marca por algún particular que efectivamente desee explotarla.

La ley en su artículo 118 señala que es lo que debe entenderse por uso obligatorio.

"Artículo 118.- Para efectos de esta ley se entenderá por uso efectivo de la marca, 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 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cersiorarse de la efectiva explotación".

Cabe mencionar que el uso de la marca no podrá ser al libre arbitrio del titular del registro sino que el artículo 115 de la ley señala "la marca debe de usarse tal y como fue registrada, su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa delcaratoria correspondiente, toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se re-

fiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca".

De lo anterior se desprende que la autoridad no considera como otra marca la variación de las dimensiones o la materia sobre la cual ha quedado impresa la marca; pero queda una interrogante por resolver; en el caso de los registros de marcas figurativas o que cuenten con un diseño específico y que al momento de solicitar el registro se acompañen a la solicitud etiquetas en blanco y negro y al momento de probar su uso efectivo o renovación en su caso se acompañen etiquetas con la misma denominación y el mismo grafismo con el que quedó registrada la marca pero estas últimas etiquetas estén representadas a color. Esta prueba de uso o renovación deberá de ser considerada como apegada a la ley o muy por el contrario con esto en caso de que se acepte la prueba de uso o renovación el registro quedará viciado.

Por un lado podrán ser aceptadas las etiquetas a color tomando en cuenta que la única reserva es el diseño y la denominación y que el titular del registro no tiene ningún derecho sobre el uso exclusivo de la combinación de colores en la que representa su marca asimilando si es que es posible hacerlo, los colores a las leyendas no

reservables.

Por otro lado el artículo 91 en su fracción VI señala "no son registrables como marca" fracción VI "las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo".

Interpretando este numeral y fracción a contrario sensu son registrables como marca los colores no aislados combinados o acompañados de elementos tales como signos diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo por lo que considero que en un caso como el planteado, si es que el registro de la marca se hizo en blanco y negro la representación de la misma a color es una variante de la original ya registrada y por lo tanto motivo de un nuevo registro. Esta segunda opción considero que es la más apegada a la ley, en especial al artículo 115.

Este no es el criterio que prevalece en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico toda vez que en repetidas ocasiones tanto pruebas de uso así como renovaciones han sido tramitadas en casos similares al planteado surtiendo plenos efectos la prueba de uso o renovación

aún y cuando las etiquetas por los colores no consignen la marca tal cual fue registrada.

Con esta práctica se limita a los titulares de marcas que estén registradas reivindicando una combinación especial de colores porque estos registros para mantener su vigencia parten del supuesto de que su marca sólo podrá ser representada en los colores exactos en que fue registrada y esto se deberá de demostrar cada prueba de uso o renovación; y por otro lado los titulares de marcas figurativas que hayan obtenido el registro de su marca, con el criterio antes indicado y seguido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, tienen la posibilidad de variar la combinación de colores en que representan sus signos distintivos sin perder por ese sólo hecho la vigencia de su registro y sin que se vean en la necesidad de solicitar un nuevo registro variante de un original.

Por otro lado en cuanto al uso efectivo de las marcas, es factible que el titular de una marca registrada en varias clases de productos o servicios, demuestre el uso efectivo de la misma en una sola de ellas, podrá solicitar a la autoridad que se tenga por comprobado el uso en las demás clases presentando una declaración en donde mencione la clase en la cual demostró el uso debiendo pa-

gar en cada una de las clases los derechos correspondientes, lo anterior se desprende de lo estipulado en el reglamento en el artículo 88 lo mismo opera para la renovación.

Tradicionalmente se ha aceptado la existencia de tres tipos de marca:

- Nominativas
- Innominadas
- Mixtas (Ley Art. 100).

Las nominativas, son aquellas que constan únicamente de un nombre, sin un tipo específico de letras, y sin un diseño o grafismo específico.

Las innominadas, son las que no cuentan con una denominación sino que consisten esencialmente en un logotipo, dibujo o signos, estas pueden ser representadas a color o en blanco y negro, dependiendo de como fueron registradas reivindicando una combinación especial de colores o no.

Las mixtas, son aquellas que se integran por una denominación y por un gráfico específico consistente en un tipo especial de letra y/o signos figurativos distintivos.

Para comprobar el uso, señala el artículo 118 de la ley que se entenderá por uso efectivo de la marca, "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." El artículo 117 del mismo ordenamiento al hablar de la prueba de uso señala que el titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la misma.

La forma para demostrar este uso, es la de acompañar facturas que acrediten las ventas y etiquetas para comprobar que la marca se use tal cual fue registrada; el reglamento de la ley en su artículo 89 señala en su último párrafo lo que deberá de entenderse por etiquetas en los siguientes términos "se entiende por etiquetas para los efectos de este reglamento, el conjunto de figuras, leyendas o cualquier otra información que integra una composición y se adhieran al producto o envase del mismo mediante impresos en papel o cualquier otro material grabado o por cualquier otro procedimiento".

(En cuanto al reglamento de la ley es conveniente puntualizar que es hasta el 3 de febrero de 1981 en que

en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento de la ley de invenciones y marcas, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación).

Además de todo lo anterior para que una marca realice plenamente todos sus efectos jurídicos esta deberá de acompañarse de las leyendas "Marca Registrada", su abreviatura "Mar. Reg." o las siglas "MR" como lo señala el artículo 119 de la ley mismo que continua "la omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca, sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal" es evidente que estas acciones serán encaminadas a la persecución de imitadores o infractores. El mismo artículo al hablar de las marcas de servicios señala "tratándose de marcas de servicios esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente" como podría ser papelería, anuncios publicitarios, anuncios en diarios y revistas, etc.

César Spúlveda señala que la privación de las acciones civiles y penales por la omisión de estas leyendas no es definitiva "puede subsanarse la omisión, haciendo publicar en la gaceta de invenciones y marcas, que es el

órgano publicitario para el caso, y simultáneamente al cumplimiento de las disposiciones, un aviso participando que con esa fecha comienzan a ponerse esas menciones con lo cual, a partir de los 30 días siguientes, a la publicación, podrán iniciarse las acciones civiles y penales que se deriven del registro". (25)

La opinión del licenciado Sepúlveda a mi juicio es inoperante en la realidad práctica que se vive por el notable retraso en la publicación de la Gaceta de Inventiones y Marcas.

Otra leyenda que deberá de aparecer en las etiquetas adherida al producto en la que aparezca la marca, es la referente al artículo 120 de la ley que señala que en los productos de elaboración nacional deberá indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción, también este artículo señala que cuando los productos se fabriquen en el extranjero la indicación antes apuntada será la que corresponda al territorio nacional.

En numerales subsecuentes la ley señala como otra leyenda obligatoria para los productos nacionales que utilicen marcas registradas o no, la leyende "Hecho en México" la omisión de esta leyenda acarrea la imposición

(25) SEPULVEDA, César. "El sistema mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México 1989, p. 144.

de sanciones administrativas.

Las leyendas anteriores además de figurar en las etiquetas, sobre el producto, y en los empaques y envases que contengan el producto cuando por la naturaleza del mismo no se pudiera imprimir en el producto. También son motivo de sanción administrativa la inclusión de indicaciones en productos nacionales relativa a registros en otros países o leyendas en idioma extranjero, falsas indicaciones de procedencia y en general cualquier práctica tendiente a inducir al público a error. Específicamente en lo que se refiere a leyendas en idioma extranjero, los productos nacionales destinados a exportación podrán ostentar en sus etiquetas leyendas en cualquier idioma, pero el uso de estas etiquetas en territorio nacional aún y cuando el producto sea de exportación no exime a su titular de las sanciones administrativas previstas en la ley.

Finalmente en cuanto al uso obligatorio de la marca y las leyendas que deben de incluirse en las etiquetas para su adecuada explotación y uso la ley señala que las personas que comercialicen productos de origen extranjero en los que en la etiqueta o sobre el producto se señale que la marca se encuentra registrada sin haber sido registrada en México aún y cuando lo este en el país de

origen deberán indicar el lugar de registro, de lo contrario incurrirán en las sanciones previstas en la misma ley y su reglamento.

IV.3. VINCULACION DE MARCAS.

Otra de las innovaciones que presenta la ley de 1976 fue la vinculación de marcas, ésta consistió según el original artículo 127 de la ley que estableció la obligación de que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México ambas marcas deberían usarse de manera igualmente ostensible, el artículo 127 continuaba; será aplicable a la marca originariamente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91 fracción XIII de esta ley.

El artículo 91 establece los supuestos de las denominaciones que no son registrables como marcas y en su fracción XIII señaló "las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente del modo que por su grafismo o fonética parezcan

voces extranjeras cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española".

Justo Nava Negrete señala que el fin de los artículos 127, 128 y 129 de la ley, referentes a la vinculación de marcas fue "radica no sólo en desalentar, disminuir o erradicar gradualmente la dependencia de usuarios de marcas extranjeras, sino que a través, de vincular éstas con las marcas nacionales, adquieren estas últimas un prestigio y acreditamiento con el tiempo (colectores de prestigio), lo que significa que en el futuro no solamente pueden ser reconocidas y aceptadas las marcas nacionales en esas condiciones por el público consumidor, con independencia de las marcas extranjeras (como aconteció con las marcas IEM-Westinghouse y Dina-Renault), sino que, los titulares de éstas que ya no desean renovar sus licencias de uso, no dejen desprotegidos a los licenciatarios, y puedan estos comercializar sus productos con su propia marca registrada, a causa de la vinculación, lo que les permitirá ser acreedores de cuantiosos beneficios económicos, como son los de ahorrarse el pago de regalías, gastos de publicidad y liberarse de las condiciones impuestas

por el licenciante". (26)

El artículo 128 de la ley en su primer párrafo señaló "los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatarío.

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

En opinión del licenciado José Campillo Saenz entonces Secretario de Industria y Comercio, los motivos por los cuales se incluyó esta innovación en la ley fueron:

- a) "El empleo de marcas extranjeras por usuarios mexicanos se traduce en una peligrosa dependencia se obliga al usuario de la marca extran-

(26) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 548.

jera al pago de una regalía determinada, a la realización de publicidad en favor de ella e inclusive a la compra de equipo y el uso de sistemas que correspondan a las características de la marca.

- b) El uso de una marca extranjera significa una sangría de capital no siempre justificable, se encarece la producción nacional y se afecta al público consumidor.
- c) El uso de marcas extranjeras entraña también el peligro potencial para el sano crecimiento de nuestra economía, toda vez que mediatiza y pone en peligro las exportaciones que se realizan bajo una marca extranjera, y
- d) Asimismo, el uso de marcas extranjeras es, en muchos casos expresión residual de una mentalidad colonialista que nos impide crecer en el valor y en la calidad de nuestros productos." (27)

(27) CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamentación de la Nueva Ley de Inventiones y Marcas". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, N° 8, México, Agosto de 1976. pp. 966 y 967.

En este mismo contexto César Sepúlveda indica "la vinculación de marcas, constituye un gravamen, en vez de una liberación, para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras, más todavía, ello limita las oportunidades, porque los titulares extranjeros lo pensarán antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlas desmerecer, y no las darán fácilmente en licencia a un empresario local". (28)

Finalmente el ya citado Nava Negrete en contra de la medida, expresa su descontento "En este aspecto consideramos que esta innovación constituyó un "experimento" más de los que nuestro legislador suele recurrir para justificar su intervención modificadora de leyes, sin tomar en cuenta nuestra realidad social, económica y política; de ahí las objeciones y protestas públicas por la adopción de esa medida". (29)

Considero necesario manifestar que en el caso de que una marca extranjera se explote en México a través de una empresa subsidiaria mexicana de la extranjera, en estos supuestos no tendría ningún caso proteger a la empre-

(28) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, S.A., México 1981, p. 43.

(29) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1985, p. 550.

sa mexicana vinculando la marca nacional con la extranjera. El caso antes mencionado es el más común en la realidad práctica, por otro lado son pocos los casos en que una marca extranjera es explotada a través de licencia por usuarios mexicanos a personas físicas o morales nacionales que no guardan ninguna relación fuera de la licencia de uso de marca con la compañía extranjera.

Los motivos por los cuales se aprobaron estas disposiciones fundamentalmente fueron el buscar un desarrollo de tipo tecnológico de las empresas nacionales tomando conocimiento y prestigio de marcas extranjeras, en donde si bien en el plano teórico ambas partes se beneficiarían, una atacando un mercado cautivo y la otra tomando conocimiento y fama de una determinada marca, no se tomaron en cuenta muchos otros factores de diversa índole que harían inaplicables estas disposiciones, independientemente de estos factores de hecho, las críticas a los preceptos de distintos sectores provocaron que la entrada en vigencia de estas disposiciones se prorrogara en el tiempo hasta que finalmente en el año de 1987 fueron derogados los artículos 128 y 129, así como la fracción XIII del artículo 91 y reformado el artículo 127 haciendo potestativa la vinculación de las marcas, cambiando el término deberá, por podrá usarse vinculada...

IV.4. LICENCIA OBLIGATORIA SOBRE MARCAS POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA.

En cuanto a la licencia obligatoria de la marca por causa de utilidad pública el entonces artículo 132 señaló "por causas de utilidad pública la Secretaría de Industria y Comercio podría otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, previa audiencia de las partes, la Secretaría de Industria y Comercio fijará las regalías que correspondan al titular de la marca".

La ley es omisa y el reglamento también en cuanto a las demás disposiciones que complementen a la anteriormente transcrita uno de tantos vicios legales es el precisar que debe de entenderse por "causa de utilidad pública".

Al igual que las disposiciones relativas a la vinculación de marcas, este artículo 132 sufrió reformas el 16 de enero de 1987 en el sentido de limitar a la autoridad para otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas quedando el artículo 132 redactado de la siguiente manera:

"Cuando las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 125.

(I. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II. Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, así como cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que se trate, previa audiencia de las partes, La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fijará las regalías que correspondan al titular de la marca objeto de la licencia obligatoria.)

"Sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas..."

"Estas disposiciones son bastante utópicas e irreales y no dejan de ser una muestra del afán de legislar nada más porque sí". (30)

Independientemente de lo anterior las prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal dependen de la disposición que tenga una determinada persona física o jurídica sobre materia prima o el producto terminado a comercializar, considero que el ser titular de una marca no llevará por ese sólo hecho a alguien a poseer el monopolio de cierto producto. Una marca al ser un derecho patrimonial, por sí sola es incapaz de impedir la distribución, comercialización o producción eficaz de bienes y servicios, por otro lado la marca es uno de los derechos que pertenecen a la persona, esta es un accidente de aquella por lo que es imposible que una unidad económica deje de estar en operación por carecer de una marca que ampare los productos por ella producidos.

De todo lo anterior sólo queda por mencionar que es una disposición la contenida en el artículo 132 fuera de la realidad e inaplicable.

(30) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial Suplemento Análisis de las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas", publicadas el 16 de enero de 1987, en el Diario Oficial, Editorial Porrúa, S.A., México 1987. p. 22.

IV.5. PERDIDA DEL REGISTRO CUANDO LA MARCA SE CONVIERTA EN DESIGNACION GENERICA.

La ley también en su artículo 149 preve un caso de extinción que fue novedoso al momento de la expedición de la ley es el caso de la extinción cuando la denominación se transforma en la denominación genérica de uno o varios productos que protegió el registro, lo anterior de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique.

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el título octavo de la ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.

Lo anterior se encuentra en relación con la fracción II del artículo 91, este artículo señala en la mencionada fracción que no son registrables como marca; los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las

prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos. El caso que nos ocupa es a la inversa del supuesto plantado en la fracción II del artículo 91, esto es al momento del registro de la denominación, esta no era la designación usual y genérica de los productos que ampara pero por la difusión de la marca, esta se convirtió en la misma designación del producto con lo que encuadraría perfectamente en la fracción V del mencionado artículo 91. Esto es la denominación por haberse convertido el nombre propio técnico o de uso común de los productos o servicios a proteger sería totalmente descriptiva de los productos o servicios que protege se podría decir que por una causa superviniente la denominación se convertiría en un supuesto no registrable como marca.

IV.6. PROHIBICION POR PARTE DE LA SECRETARIA PARA EL USO DE MARCAS REGISTRADAS O NO.

La ley también posee la novedad del artículo 125 referente a la prohibición por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del uso de marcas registradas o no de oficio o a petición de parte por razones de interés público y en los casos de las tres fracciones del artículo que se refieren a:

Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal y que causen distorsiones graves en la producción y comercialización de alguno o algunos productos.

Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de bienes y servicios.

Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

El mismo artículo continua estipulando que la declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación y los obligados por ella deberán cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas que en la propia declaratoria se señalen, su incumplimiento ameritará las sanciones correspondientes.

El contenido del artículo antes mencionado no es el del artículo original de la ley que únicamente señaló que la Secretaría podía por razones de orden público y oyendo a los sectores interesados prohibir el uso de marcas registradas o no en determinado producto de cualquier rama

de la actividad económica, sino que lo que ahora regula el ya mencionado artículo, es producto de las reformas sufridas por la ley el 16 de enero de 1987. Con estas reformas no se especifica cuales o como será el procedimiento para que manifieste lo que a su derecho convenga a los particulares afectados con una resolución proveniente de la autoridad en base a este artículo a decir de César Sepúlveda "se trata, pues, de una disposición amenazadora, que afortunadamente no encontrará aplicación en nuestro sistema de propiedad industrial". (31)

Por otro lado y como contrapartida al anterior comentario del licenciado Sepúlveda, Justo Nava Negrete considera que esta medida es benéfica para la clase consumidora, señala que esta disposición "se encuentra referida para aquellos productos que han sido motivo de especulación en el mercado interno o externo, principalmente, de aquellos que son considerados básicos para la subsistencia de la colectividad; por lo que a los productores o fabricantes que se encuentran en este supuesto se les obliga a que vendan, amparados bajo un nombre genérico dichos productos, con lo que también se evitarán confusiones, se obtendrán ahorros en publicidad, fenómenos que se reflejarán en forma

(31) SEPULVEDA, César. "Suplemento a el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial porrúa, S.A., México 1987. p. 21.

benéfica en el precio que pagarán los consumidores". (32)

En resumen para Nava Negrete esta medida deberá de aplicarse, con esto se fomentarán beneficios económicos considerables para la clase consumidora, pero al estar en favor de la supresión de la marca y comercializar los productos con su nombre genérico se atenta directamente contra la función esencial y primordial de una marca que es la de servir para identificar y distinguir a un producto determinado del resto de los mismos de un género.

Ahora bien como ya había señalado para que una actuación encuadre en los supuestos de las fracciones del artículo 125, se requiere que se especule con el producto mismo, esto es, no importa la marca que ostente un producto sobre el cual se tiene el monopolio, el consumidor lo que buscará adquirir es el satisfactor independientemente de la marca que se esté utilizando, por lo que considero que aún y cuando se llegara a aplicar esta disposición, prohibiendo el uso de una marca a quien efectue prácticas, monopólicas, oligopólicas, de competencia desleal etc. Con esto no se terminará con el problema porque insisto el problema de fondo de estas prácticas no es el comercia-

(32) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S. A., México 1985, p. 545.

lizar productos con una determinada marca, sino la disposición que tiene un pequeño grupo de personas sobre un producto sobre el que por circunstancias especiales tienen la exclusiva para su producción, distribución o comercialización, aún más en caso de que se detectara un monopolio y se le prohibiera el uso de marca a quienes se benefician con éste, esta medida no atacaría en su esencia al monopolio sino que éste continuaría, en caso de monopolio ni siquiera es necesario el uso de una marca como distintivo del producto, porque todo producto comercializado en el mercado provendría del mismo productor, distribuidor, etc.

El único caso en que considero aplicable la prohibición de uso de una marca registrada o no, y difiriendo totalmente de las opiniones de los tratadistas anteriores, es el planteado en la fracción I de este artículo únicamente en el supuesto de competencia desleal, está entendida como falsificación y/o imitación de una marca registrada. Finalmente el mismo artículo 125 en su primer párrafo, párrafo que no fue reformado en 1987, establece la facultad que tiene la Secretaría de comercio y fomento Industrial para declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

IV.7. POSIBILIDAD DE DECLARAR QUE SE AMPARE POR UNA SOLA MARCA DE UN MISMO TITULAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

Otra novedad de la ley es la consignada en el artículo 116 que establece la posibilidad de amparar por una sola marca los productos y/o servicios prestados para un mismo fin, por un mismo titular, y que sean sustancialmente iguales, es decir, que sólo difieren en características accidentales.

Esta medida a juicio de Nava Negrete sólo encuentra como finalidad la de evitar al productor o prestador de servicios el erogar grandes cantidades en publicidad para dar a conocer su marca, estos gastos lógicamente se reflejarán en el precio con el que el producto salga a la venta, lo anterior estando en el supuesto de que el productor ya posee y explota otra marca para los mismos o similares productos.

A la fecha esta medida no ha encontrado una aplicación práctica en la realidad cotidiana, además considero que atenta contra el derecho natural de todo hombre de propiedad, no encuentro motivo, fin, o justificación, para limitar el número de marcas que un particular desee registrar, sobre todo si estos registros no son usados como

lo señala la ley, y ya se comentó, sus marcas se extinguirán o caducarán en perjuicio del que fue su titular quien efectuó todo gasto necesario para poder ser el titular de las marcas y por otro lado si efectivamente por poseer dos o más registros para los mismos o similares productos y estos en el mercado se comercializan a precios altos, no son los únicos que se comercializan sino que compiten en precio y calidad con otros productos de su misma especie y quien tiene la decisión de adquirir unos u otros es el consumidor, a este no se le obliga a adquirir un determinado producto de una marca específica, sino que puede elegir el que se ajuste a sus intereses, necesidades y capacidad, de un conjunto de productos que compiten libremente en el mercado.

IV.8. MARCAS DE SERVICIOS.

Otra novedad de la ley es la consignada en el artículo 87, que a la letra señala "esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios", las marcas de servicios en aquel entonces fueron una novedad en la legislación mexicana, estas marcas las de servicios se incluyeron en el acuerdo de Lisboa de 1958, en este, los países de la unión se comprometían a proteger las marcas

de servicios aunque no estaban obligados a proveer modalidades para su registro, todo lo anterior fue totalmente inaplicable bajo la ley de 1943 que no las previó y es hasta 1976 cuando el legislador las incluyó en el cuerpo normativo materia de este estudio de 1976.

IV.9. DENOMINACION DE ORIGEN.

Como la última de las innovaciones que César Sepúlveda apunta para la presente ley es la introducción de las denominaciones de origen. La ley no define lo que debe de entenderse por denominación de origen pero Spúlveda las define así:

"Son aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, u otras que dan reputación única al producto". (33)

(33) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, S.A., México 1981, p. 159.

En cuanto a la legislación aplicable hoy en día en materia de marcas sólo falta agregar que la ley de 1976 fue objeto de reformas publicadas en el Diario Oficial el 16 de enero de 1987, algunas de las relevantes fueron ya tratadas con anterioridad.

IV.10. VIGENCIA Y RENOVACION.

Una vez satisfechos los requisitos de la ley y reglamento para la concesión del registro de una marca, y una vez registrada ésta, la vigencia de los derechos será de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo es renovable indefinidamente por periodos de cinco años, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la ley y reglamento establece.

Por fecha legal deberá entenderse la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro, su función es la de determinar la prelación de los derechos de los interesados en una misma marca.

La ley prevé el caso en el que la fecha legal de un registro se retrotrae en el tiempo a la fecha en que la misma marca haya sido solicitada en el extranjero

para esto se requiere cumplir con lo siguiente:

- El registro en México deberá solicitarse dentro de los seis meses siguientes de haber sido solicitada en el extranjero.
- La solicitud en México deberá de comprender exactamente los mismos productos que en el extranjero.
- Indicar en la solicitud:
 - Fecha legal de la solicitud en el país de origen
 - País en que fue depositada
 - Número de serie.
- Dentro de los tres meses siguientes a la fecha legal en nuestro país se deberá de comprobar su presentación en el país de origen a través de copia certificada de la solicitud.
- Demostrar ulteriormente que ha quedado debidamente registrada en el país de origen.

IV.11. RENOVACION.

Para efectos de la renovación de un registro se requiere:

- Que el titular la solicite.
- Deberá de solicitarse dentro del último semestre del plazo de vigencia.
- Existe la posibilidad de renovar el registro en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento de la vigencia.

Vencido este último plazo en caso de que la renovación no hubiere sido solicitada la marca caducará de pleno derecho.

- Para la procedencia de la renovación se deberá de comprobar de forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir no interrumpido.
- En el caso de una marca registrada en dos o más clases es suficiente para que la renovación

de todos los registros proceda, que se hubiere renovado en alguna de las clases.

Previa a la renovación y posterior a la concesión del registro se requiere para la plena vigencia de la marca que ésta pruebe su uso dentro de los tres años siguientes a la fecha en que la marca fue concedida o fecha de registro.

Esta prueba de uso sólo es requisito para la vigencia de la marca en el primer periodo de vigencia de la misma.

Para comprobar el uso de una marca se debe de:

- Demostrar el uso de la marca a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, usando la marca tal cual fue registrada.
- Dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de registro.
- De no demostrarlo se considerará extinguido de pleno derecho el registro. En este caso a diferencia de la renovación no hay plazos

que vayan más allá de la fecha de vencimiento, si en la fecha límite no se cumple con este requisito de vigencia, la marca quedará extinguida.

-Al igual que en la renovación es factible que si una marca se encuentra registrada en dos o más clases, el titular de estos registros podrá demostrar el uso efectivo de todos los registros, si es que prueba el uso cuando menos en alguno.

Es lógico que en estos casos se deberá de solicitar en cada registro por separado la renovación o la prueba de uso según el caso.

Existe un caso previsto en el reglamento en el que no es necesario acreditar el uso de la marca, éste consiste en que el otorgamiento del registro, es decir el trámite de registro de una marca lleve más de cinco años a partir de la fecha legal, en estos casos, la renovación se presentará al año siguiente de la fecha de expedición del título. En este caso la renovación deberá de complementarse cumpliendo con los mismos requisitos que para una prueba de uso, se requieren, esto es demostrar

el uso efectivo y continuo del registro tal y como fue concedido a satisfacción de la Secretaría en el lapso de tiempo contado a partir de la fecha legal.

La misma ley otorga un derecho Preferente sobre cualquier otra persona al titular de un registro extinguido por falta de explotación o caduco por falta de renovación consistente en que podrán volver a solicitar su marca dentro del plazo de un año a partir de la fecha de caducidad o extinción, las solicitudes presentadas por terceras personas en este lapso de tiempo serán consideradas improcedentes.

Transcurrido este plazo cualquier persona podrá solicitar el registro de la marca en cuestión.

No obstante la misma ley señala que lo establecido anteriormente no exime a la solicitud del examen administrativo, esto es el examen que se hace sobre la misma y los documentos que la acompañan que deberán reunir los requisitos de la ley y reglamento. El derecho Preferente antes citado no obliga tampoco a la autoridad a conceder el registro.

En cuanto a la nulidad, extinción y cancelación del registro, la declaración de nulidad o extinción de

un registro de marca se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, o a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando los intereses de la Federación estén en juego.

Registro Nulo.

Según la ley un registro es nulo:

-Cuando sea otorgado en contravención a la ley, plazo para interponer la nulidad cualquier tiempo.

-Cuando la marca sea idéntica o semejante a grado de confusión a otra usada con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, amparando ambas los mismos productos y quien solicite la nulidad demuestre el uso ininterrumpido de su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la registrada. Plazo para interponer la nulidad un año.

-En el mismo supuesto anterior cuando el que solicita la nulidad use su marca en el extranjero con anterioridad a la registrada en México, y que el que solicite la nulidad tenga también

registrada su marca en el extranjero y haya reciprocidad entre los países al respecto, plazo para interponer la nulidad seis meses.

-Cuando en la etiqueta se contengan indicaciones falsas, plazo para interponer la nulidad tres años.

-Cuando el registro se conceda en base a declaraciones falsas o inexactas, plazo para interponer la nulidad, cualquier tiempo.

-Cuando por error de la autoridad se conceda el registro y exista otro igual o semejante a grado de confusión y se amparen productos o servicios semejantes, plazo para interponer la nulidad, tres años.

-Cuando se obtenga el registro de mala fe por el representante del titular, plazo para interponer la nulidad, cualquier tiempo.

Los plazos para hacer valer la acción de nulidad se computarán a partir de la publicación del registro en la gaceta de invenciones y marcas.

La caducidad de pleno derecho sobreviene por falta de renovación del registro.

La extinción de un registro procede:

- Por falta de comprobación de uso.
- Cuando la denominación de la marca registrada se hubiere convertido en la denominación genérica de uno o varios productos o servicios a proteger y como consecuencia la marca haya perdido su función distintiva.

Cancelación de un registro; en cuanto a esto existen dos supuestos:

- Voluntaria por el titular del registro
- A través de la Secretaría de Comercio cuando el titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca.

IV.12. REPRESENTACION LEGAL DE LOS TITULARES.

La ley establece también que las solicitudes de marca podrán formularse por mandatario, en estos casos la personalidad del mismo deberá acreditarse en caso de

mandante persona física con carta poder suscrita ante dos testigos indicando en el mismo documento desde luego el nombre del mandante, así como los nombres y domicilios de los testigos, en este caso de mandante persona física aún y cuando se trate de persona extranjera la ley señala que no se requerirá legalización aún cuando el documento haya sido otorgado en el extranjero.

Cuando el mandante solicitante sea una persona moral, la personalidad se acreditará con una carta poder otorgada por el representante de la sociedad; así mismo se deberá acreditar existencia y facultades de representante, dice la ley, por los medios establecidos, por la legislación civil o mercantil aplicable, lo anterior en caso de que el titular de la solicitud sea una persona moral Mexicana, en caso de que sea extranjera, dice el reglamento de la ley que el mandatario acreditará su personalidad con mandato expedido conforme a la legislación aplicable en el domicilio de la sociedad o entidad mercantil mandante o de los tratados que rijan tales actos y de los cuales México sea parte, los documentos anteriores -- en caso de persona moral extranjera señala el reglamento que deberán de estar legalizados.

Como ya se había indicado con anterioridad en cada expediente en caso de que sea formulado por mandatario deberá de acreditarse la personalidad del promovente, esto se podrá efectuar anexando a la documentación copia simple del poder original o certificado, si es que este se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Poderes.

Toda solicitud deberá de presentarse ya sea por el titular o a través de mandatario en idioma español, los extranjeros que al solicitar un registro se encuentren en el país deberán de acreditar su legal estancia en México y deberán indicar domicilio para oír notificaciones en el territorio nacional.

Los expedientes de registros en vigor podrán ser consultados por cualquier persona, en tanto que los expedientes en trámite sólo podrán ser consultados por los solicitantes o sus apoderados a menos que hayan sido citados como anterioridad de otro solicitante.

IV.13. GACETA DE INVENCIONES Y MARCAS.

A efecto de dar publicidad al registro la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial editará mensualmente

la "Gaceta de Invenciones y Marcas" en la que se publicará entre otros:

- Datos relativos a patentes otorgadas.
- Registros efectuados.
- Nombres comerciales publicados.
- En general todo acto que afecte los derechos de propiedad industrial.

En toda Gaceta se indicará la fecha en que se pone en circulación la publicación, y esta servirá de base para determinar los plazos respectivos.

IV.14. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (SUPUESTOS).

- Violaciones a las disposiciones de la ley y a las que de la misma se deriven.
- Realización de actos relacionados con la materia que la ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que impliquen competencia desleal.

La ley de manera enunciativa señala como infrac-

ciones relativas a marcas:

-Usar una marca parecida a grado de confusión o idéntica a una registrada, amparando los mismos o similares productos y que la confusión haya sido declarada por la Secretaría.

-Usar sin consentimiento del titular de una marca registrada, la misma como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que los productos que comercialicen distribuyan o produzcan, estas sociedades estén relacionadas con los bienes amparados por la marca registrada.

-Comercializar productos o servicios indicando que se encuentran protegidos por una marca registrada sin que efectivamente lo esté. En este mismo caso los registros anulados, revocados, cancelados, caducos o extinguidos incurrirán en esta infracción un año después de que haya causado estado la resolución o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

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

-Utilizar sobre los productos en caso de marcas de productos, o en los anuncios en casos de marcas de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas.

-Usar como marca las denominaciones a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de la ley, esto es: (la fracción XIII se encuentra derogada)

Las que reproduzcan signos de garantía o de control adoptados por un estado.

Las que reproduzcan sin autorización emblemas o escudos de cualquier país o estado; siglas o denominaciones de organizaciones internacionales y gubernamentales o reconocidas oficialmente.

Las que reproduzcan monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago nacional y extranjero y las medallas conmemorativas.

Las que reproduzcan condecoraciones, medallas

o premios de exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos oficiales.

·Títulos de obras literarias, artísticas o científicas, personajes ficticios o simbólicos sin el consentimiento del autor; y que el autor tenga protegidos sus derechos así como los personajes humanos de caracterización sin su consentimiento.

Todo lo contrario a la moral, buenas costumbres y orden público y aquello que ridiculice ideas de personas.

Las marcas iguales o semejantes a una que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México. Lógicamente ambas amparando los mismos o similares productos, y las marcas que sean susceptibles de crear confusión e inducir al público a error.

Omitir las leyendas e indicaciones a que la ley se refiere.

Insisto que la anterior lista de infracciones

administrativas es únicamente enunciativa y no limitativa además de que son supuestos que sólo se refieren a infracciones relacionadas con el uso de las marcas.

IV.15. DELITOS.

El artículo 211 totalmente fuera de lugar dado que debería de aparecer en el Código Penal, que es el cuerpo normativo que regula y sanciona las conductas antisociales y que ponen en juego el bien común atentando contra un bien jurídicamente tutelado, sin embargo el ya mencionado artículo señala en doce fracciones las conductas que deberán de ser tipificadas como delitos, y en el artículo subsecuente una vez más fuera de lugar señala cuales serán las sanciones para quienes realicen actos o conductas que encuadran perfectamente en los supuestos del artículo 211.

De las doce fracciones las relativas y aplicables a las MARCAS son las siguientes:

- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella protege. A quien realice actos de esta naturaleza-

za se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal.

-Comercializar los productos referidos en el inciso anterior o usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada si la confusión ha sido declarada por la Secretaría comparando ambas marcas los mismos o similares productos; o bien comercializar productos protegidos por una marca registrada habiéndolos alterado previamente. Lo anterior será aplicable en lo conducente a las marcas de servicios, la sanción que se impone a este tipo penal es la misma que se aplica al inciso anterior.

-Comercializar productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, suprimido o sustituido parcial o totalmente esta. la sanción es la misma a la de las dos fracciones anteriores.

-Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta haya quedado firme en

este caso la sanción será únicamente corporal es decir de dos a seis años de prisión.

En este caso, lógicamente por tratarse de un delito, la vía adecuada es la penal y el juzgado competente el de la misma naturaleza por lo que se requerirá de una investigación previa efectuada por el Ministerio Público, para el ejercicio de la acción penal se requerirá la declaración de la Secretaría en relación con la existencia de los hechos que pudieran resultar constitutivos de delito. Las declaraciones se formularán técnicamente y, se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República sin prejuzgar sobre la acción, vía, existencia o no de delito etc.

Independientemente de la aplicación de sanciones por delitos e infracciones administrativas a sus autores, el perjudicado podrá demandarles la reparación y pago de daños y perjuicios.

El artículo 215 federaliza la materia al señalar que son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y controversias civiles que se suscitan con motivo de la aplicación de la ley. Sin embargo cuando se afectan únicamente intereses particulares, a

elección del actor podrán conocer Tribunales del orden común.

IV.16. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (SANCIONES).

En cuanto a las sanciones aplicables por concepto de infracción administrativa la ley señala que serán las siguientes:

- Multa hasta por diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, en caso de que se continúe infringiendo se podrá imponer multa por cada día que transcurra.
- Clausura temporal.
- Clausura definitiva.
- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta sin que su monto exceda del máximo fijado anteriormente.

La ley define lo que deberá de entenderse por reincidencia de la siguiente manera: "cada una de las sub-

secuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada".

IV.17. REQUERIMIENTO DE DATOS Y VISITAS DE INSEPCION.

Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse las visitas de inspección, tomando en cuenta las pruebas y alegatos del interesado. Las resoluciones que impongan una sanción deberán estar fundadas y motivadas en derecho.

A efecto de comprobar por parte de la Secretaría de Comercio el dicho de las partes, en la ley se establece un sistema de inspección y vigilancia basado en: requerimiento de informes datos, y visitas de inspección.

En cuanto a los requerimientos toda persona física o moral tendrá la obligación de proporcionar a las autoridades competentes dentro del plazo que estas últimas concedan los informes y datos que se les requieran.

Las visitas de inspección se practicarán en días

y horas hábiles únicamente por el personal autorizado por la Secretaría previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.

La ley entiende por visita de inspección "las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se prestan los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate .

Desde luego de cada visita se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse además de la multa, independientemente de las penas corporales y del pago de daños y perjuicios, esto es, todo lo anterior podrá imponerse a un infractor o delincuente sin que unas sanciones excluyan a otras.

La ley también prevé un caso de clausura definitiva cuando:

-El establecimiento haya sido clausurado temporal-

mente en dos ocasiones y dentro del lapso de dos años.

-Dentro del plazo de dos años si se reincide en la infracción, el arresto será definitivo, en los casos de persistencia de la infracción.

Finalmente en cuanto a las sanciones la ley establece tres circunstancias a tomarse en cuenta para determinar las mismas:

-El caracter internacional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

-Las condiciones económicas del infractor.

-La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio causado a los afectados.

Lo anterior lógicamente será únicamente aplicado para determinar la sanción por la infracción administrativa.

IV.18. RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISION.

El último capítulo del último título de la ley se refiere al recurso administrativo de "Revisión" que será interpuesto por la persona que se vea afectada por una sanción administrativa que le ha sido impuesta.

En este sentido la ley señala que las personas afectadas por la imposición de una sanción administrativa podrán recurrirlas en revisión de la siguiente manera:

- Por escrito.
- Ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva.

En el recurso podrán ofrecerse todo tipo de pruebas siempre que tengan relación con los hechos, a excepción de la testimonial y confesional.

Al momento de interponer el recurso se deberán de ofrecer las pruebas y acompañar las documentales.

En cuanto a las pruebas, ofrecimiento, recepción y desahogo será aplicable supletoriamente lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El recurso se tendrá por no presentado cuando:

- Se presente fuera del término antes señalado.
- Cuando no se acredite la personalidad de quien suscribe.
- Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término.

La resolución al recurso será dictada por la Secretaría dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, o de desahogo de pruebas en su caso.

Las resoluciones no recurridas dentro del término así como las dictadas al resolver el recurso tendrán el carácter de definitivas, siendo estas últimas sólo atacables por amparo.

La interposición de recurso suspende la ejecución de la resolución en cuanto a la ejecución de multas, siempre que se garantice su importe ante la oficina extractora correspondiente y en los términos del Código Fiscal de la Federación.

En cuanto a otro tipo de resoluciones la suspensión sólo se otorgará:

-Si se solicita.

-Si es que el recurso es procedente.

-Cuando la suspensión no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a la ley.

-Que la suspensión no ocasione daños y perjuicios a terceros a menos que se garanticen.

-Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños y perjuicios de difícil reparación.

CAPITULO V

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y SUS NORMAS

El reglamento de la ley que fue publicado el 20 de febrero de 1981 sufrió reformas publicadas en el Diario Oficial el 1º de septiembre de 1982. Un nuevo reglamento fue publicado en el mismo Diario antes señalado el 30 de agosto de 1988, en materia de marcas lo más relevante además de las modificaciones en los formatos de solicitud es por una parte el contenido del artículo 13 que prevee la existencia en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de Registro General de Poderes en el que se depositarán las constancias debidamente certificadas, y, en su caso legalizadas, que acrediten la existencia de la persona moral y de su inscripción en el Registro Público de Comercio, tratándose de personas morales de nacionalidad extranjera, las facultades del mandante para otorgar el poder de que se trate y las del mandatario.

Con esta medida se evita el tener que acreditar en cada solicitud la existencia y facultades de quienes otorgan al mandatario poderes suficientes para efectuar los actos jurídicos encaminados a la protección de sus marcas ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y remitiendo a la autoridad a cotejar los documentos enviados con sus originales que obren en alguna marca ya registrada o en trámite que probablemente se encuentre ya extinguida, caduca o bien abandonada.

Existía otro supuesto el enviar documentos originales en cada acto, esta última opción prácticamente imposible de llevar a cabo cuando el mandante sea una persona moral.

Con este Registro General de Poderes el documento completo se encontrará consignado bajo un número de registro que a diferencia de el de marcas no está sujeto a perder su vigencia por el transcurso del tiempo y servirá para acreditar la personalidad acompañando copia simple de la constancia de inscripción así como del documento de poder cuantas veces sea necesario.

V.1. ADOPCION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

"Artículo 89.- La clasificación de los productos y servicios se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Dirección publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas dicha clasificación y, en su caso, las modificaciones, para el conocimiento del público en general".

El anterior reglamento en su artículo 56 estableció una clasificación de productos y servicios integrada por 75 clases; 55 de productos y 20 de servicios.

V.2. REGLAS DE APLICACION DE LA NUEVA CLASIFICACION ADOPTADA

Efectivamente tal y como lo señaló el artículo 79 del nuevo reglamento con fecha 25 de noviembre de 1988 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico,

publicó en la Gaceta de Invencciones y Marcas, volumen extraordinario XIII la clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas y sus reglas de aplicación. Esta nueva clasificación se publicó fundando las facultades para publicarla la Secretaría de comercio y Fomento Industrial en los artículos 94 de la ley y 74 y 4° transitorio del Reglamento.

Debe destacarse que esta nua clasificación consta de 42 apartados, 34 de productos y 8 de servicios, el número más reducido de clases no significa que esta clasificación sea más limitada que la anterior de 75; sino que el alcance de cada clase de la nueva clasificación es mayor; esto es, ambas pretenden amparar una universalidad de productos y servicios, pero la ahora vigente clasificación en cada clase agrupa más productos absorbiendo en una sola dos o más clases del nomenclator anterior.

Las solicitudes de marca que se hicieron conforme a la clasificación anterior serán resueltas conforme a ésta y serán reclasificadas en la clase o clases que les corresponda al momento de su renovación.

Llama la atención la regla de aplicación 2.4 publicada en la mencionada Gaceta Extraordinaria que a

la letra dice:

"En caso de que los productos o servicios que ampara una marca registrada conforme a una clase de clasificación del reglamento de la ley de invenciones y marcas del 20 de febrero de 1981, sean contemplados por dos o más clases de la nueva clasificación, y con el fin de respetar la fecha legal, el titular de la marca deberá solicitar la reclasificación cumpliendo tantos formatos como clases correspondan".

Tradicionalmente un número de registro corresponde a una marca en una sola clase, con lo establecido en la regla de aplicación anterior un registro en una sola clase antigua que contempla dos o más clases de la nueva clasificación el titular deberá solicitar la renovación en tantas clases como correspondan, esto es, un solo registro de marca amparará varias clases, o bien, un registro preexistente será renovado y concedidos de inmediato sin previo examen tantos como cuantas clases correspondan a los productos amparados originalmente; en cuanto a esta interpretación del supuesto antes indicado la nueva reglamentación es confusa y omisa; la siguiente regla de aplicación 2.5 señala que la renovación y reclasificación se hará en la

clase correspondiente limitándose a los productos o servicios amparados originalmente por la marca.

Posterior a esta Gaceta, el 29 de septiembre de 1989 se publicó el volumen extraordinario XIV en el que volvió a aparecer publicada la nueva clasificación y en la regla de aplicación 2.3 se insiste "en caso de que los productos o servicios que ampare una marca registrada conforme a una clase de clasificación del reglamento de la ley de invenciones y marcas del 20 de febrero de 1981, queden comprendidos en dos o más clases de la nueva clasificación, y con el fin de respetar la fecha legal, (hasta aquí no se modifica la regla de aplicación 2.4 de la Gaceta anterior). El registro marcario se reclasificará automáticamente por la autoridad, en tantas clases como le correspondan, lo cual se hará del conocimiento del titular de los Derechos".

Con lo anterior se incurre nuevamente en la omisión sobre el procedimiento para reclasificar un solo registro al que correspondía una sola clase en varias. Este caso particular entre otros puede ejemplificarse con la anterior clase 46 que protejió alimentos y sus ingredientes; cualquier marca registrada amparando esta clase completa al momento de reclasificarse amparará productos de las

de las nuevas clases 29, 30, 31 y 5.

La única solución y con sus reservas al conflicto antes planteado es que el titular de la marca señale al momento de renovar cuales son los específicos productos comprendidos en el género de alimentos y sus ingredientes que efectivamente comercializa con su marca y la reclasificación limitará la marca en la clase correspondiente a esos productos. Esta solución no sería aplicable en el caso de que aún y cuando se declare cuales son estos específicos productos estos queden comprendidos en dos o más clases.

Sólo con la practica diaria se podrá encontrar una solución "justa" para conflictos de esta naturaleza.

En el reglamento vigente también se perciben algunas incongruencias, tal es el caso de las del artículo 6° y 7°; el primero de ellos se refiere a las facultades que en todo tiempo tendrá la Secretaría para solicitar a los interesados datos, documentos, dibujos o fotografías, etc., para el cumplimiento de los requisitos formales de las solicitudes, para lo cual señala el reglamento en el mencionado artículo "para tal efecto el interesado gozará del plazo que en cada caso señala la ley o este reglamento

o, en su defecto, dentro del término improrrogable de tres meses siguientes al requerimiento".

Por otro lado el artículo 7° señala que en los casos del artículo anterior, así como en todos aquellos en que se formule un requerimiento o pida la Secretaría al interesado que manifieste lo que a su derecho convenga, la contestación deberá referirse a lo solicitado y cuando fuere procedente "a la petición expresa de prórroga".

Asimismo, habla de un plazo improrrogable y por otra parte, el siguiente artículo da la posibilidad de solicitar una prórroga.

La reglamentación aplicable a las marcas se encuentra en la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, en el título cuarto (marcas) capítulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, en el reglamento la legislación aplicable se encuentra en el capítulo VII de las marcas.

CAPITULO VI

CONVENIO DE PARIS DE 1883 Y EL GATT EN RELACION A LA PROTECCION A NIVEL INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

La protección que se le dió a las marcas entre dos países en principio fue a base de convenios bilaterales cuya función primordial no fue la de proteger estos signos sino que la intención esencial de estos convenios fue la del comercio; posteriormente ya fueron celebrados estos compromisos con la finalidad de proteger a las marcas, con el tiempo fue necesario uniformar estas disposiciones por la propia conveniencia del comercio internacional y por la específica conveniencia de los titulares de marcas que comercializaban sus productos en otros países ostentando su marca. Es decir surgió la necesidad de un instrumento que asegurará los derechos de los extranjeros en materia de propiedad industrial, derechos que surgieron de la intensificación del comercio.

Así las cosas, el 20 de marzo de 1883 surgió la unión de París para la protección de la propiedad industrial de donde surgió un tratado para tratar de unificar las legislaciones de los países miembros. El tratado o convención que surgió de la unión previó la celebración de conferencias de revisión periódicas:

Roma	1886
Madrid	1890
Bruselas	1900
Washington	1911
La Haya	1925
Londres	1934
Estocolmo	1967

México no fue la excepción en haber celebrado tratados de amistad, comercio y navegación con otros países en donde indirectamente se reguló el uso de las marcas, antes de adherirse a la convención surgida de la Unión de París.

Nuestro país se adhirió el 7 de septiembre de 1903, y el 5 de marzo de 1976 se aprobaron las revisiones de Estocolmo al convenio de París para la protección de la propiedad industrial por; mandato constitucional, una vez aprobado el convenio y sus revisiones es ley y

obliga en todo el territorio de la República y a toda persona dentro del mismo.

El antecedente inmediato de la unión y convención de París fue el congreso internacional de la propiedad industrial de septiembre de 1878 celebrado en París, entre otras resoluciones en este congreso se creó una comisión internacional permanente para que se ocupara de obtener de uno de los gobiernos, la reunión de una conferencia internacional oficial. Esta conferencia se celebró en noviembre de 1880 su objetivo disposiciones jurídicas aplicadas a una convención internacional, el anteproyecto surgido de esta conferencia se dió a conocer por el gobierno Francés convocando a otra conferencia en marzo de 1883 para su aprobación y suscripción definitiva, Esta fue la convención de la unión para la protección de la propiedad industrial y esta entró en vigor el 7 de julio de 1884. Por ser una convención o tratado abierto se permitió el libre acceso a otros países no signatarios cuando comunicaran sus intenciones de adhesión al gobierno Suizo y éste a su vez a los demás países signatarios.

Con el fin de que las disposiciones del convenio no se convirtieran con el paso del tiempo en obsoletas e inaplicables en la realidad se previó la celebración

de futuras conferencias periódicas con el objeto de revisar y adecuar a la práctica diaria las disposiciones del mismo.

Este convenio se manifiesta como la solución a la diversidad de legislaciones de los estados para proteger de forma extranacional a los titulares de derechos, garantizando protección a sus prerrogativas dentro del territorio de cada país miembro.

En nuestro país de acuerdo a nuestra constitución política en su artículo 133 que señala que debe entenderse como ley y por lo mismo debe de ser respetada en todo el territorio de la República, señala que debe entenderse por ley suprema de toda la nación desde luego, la constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de la misma constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la constitución con la aprobación del senado.

En base a lo anterior este convenio de la unión de París debe de entenderse en cuanto su aplicación en México como un tratado ley; es decir; dentro de nuestro país obliga este convenio como ley. Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con el contenido del convenio en el sentido de que cada estado miembro de la unión podrá legislar dentro del campo de la propiedad industrial, 16-

gicamente de acuerdo a espíritu del convenio de lo contrario sería ilógico ser miembro.

Al decir de Bodenhausem las normas contenidas en este convenio pueden reducirse a cuatro tipos: (34)

- a) Normas de derecho internacional público, referentes a derechos y obligaciones de los países miembros. Establecidas por la unión y sus órganos.
- b) Normas que permiten a los estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.
- c) Normas que plasman el principio de igualdad o asimilación con los nacionales; a este tipo de normas César Sepúlveda lo llama derecho unionista.
- d) Normas referentes a los derechos y obligaciones de los particulares. La anterior clasi-

(34) BODENHAUSEN G.H.C. "Guía para la aplicación del convenio de París para la protección de la propiedad industrial" BIRPI, Ginebra, suiza 1969.

ficación es también adoptada por César Sepúlveda. (35)

VI.1. PRINCIPIOS QUE INTRODUCE LA CONVENCION DE PARIS A LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION.

Como consecuencia lógica a todo lo antes apuntado en relación con el cuerpo legal surgido de la convención de 1883, se debe de señalar que lo que se pretendió con la convención fue el establecer un derecho en materia de propiedad industrial de tipo internacional, la anterior aseveración no es en el sentido más estricto, toda vez que si bien en lo general se trata de uniformar el derecho aplicable en cada país, el mismo convenio faculta a los estados miembros a legislar en lo particular, para la aplicación interna del mismo convenio.

En materia de marcas diversos estudios han encontrado principios dentro del convenio que merecen una especial mención por su trascendencia, estos son:

- a) Principio de "asimilación a los nacionales" o de trato nacional .

(35) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 8 y 9.

Este principio que se explica por sí solo, se manifiesta de dos formas:

-Un ciudadano de un país unionista residente en otro estado miembro gozará de los derechos otorgados y reconocidos por las leyes internas a las nacionales del país donde reside.

-Lo anterior sin perjuicio de que también gozará de los derechos reconocidos por la convención, con este principio nuevamente se refleja la intención de eliminar barreras de tipo nacional para unificar la legislación aplicable en materia de propiedad industrial a nivel mundial.

b) Principio de "independencia".

Este principio reconoce totalmente la soberanía interna de los países miembros, esto es, consiste el principio de independencia en que un registro marcario en un país unionista es totalmente autónomo, distinto e independiente del registro del mismo signo distintivo en otro país.

Lo anterior manifiesta que aún y cuando se buscó

una legislación de tipo internacional se respeta la soberanía de los estados en cuanto a la forma de aplicación interna del convenio y más que eso, la legislación interna de cada país sin que exista obligación de conceder registros en un país por el solo hecho de que el registro fue ya concedido en otro país miembro.

c) La protección de la marca "tal cual".

Justo Nava Negrete explica este principio de la siguiente manera "el contenido de este principio estriba en que 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".

Este principio plasmado en el artículo 6 quíntes admite salvedades contenidas en el mismo artículo:

- El país en donde se pretenda el registro podrá antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad competente.

-Podrá negarse el registro en un país miembro aún y cuando el registro ya se hubiere concedido en el país de origen miembro también, en los siguientes casos:

- Cuando se afecten derechos adquiridos por terceros
- Cuando la marca no posea un carácter distintivo
- Cuando la marca sea contraria a la moral, orden público y cuando engañe al público.

Por lo anterior, este principio además de ser relativizado por el contenido de la misma convención, también está condicionada la protección de la marca "tal cual" a que este signo distintivo sea registrable de acuerdo a la legislación aplicable en el país donde se pretende el registro.

d) Derecho de prioridad.

Este derecho consagrado en los artículos 113 y 114 de la Ley de Invenciones y Marcas se refiere a que el titular de una solicitud de registro en alguno de los países de la unión disfruta de un derecho de prioridad de seis meses para presentar su solicitud de registro de

la misma marca en otro país también miembro.

Con esto se retrotrae la fecha legal de la segunda solicitud a la de la primera en otro país.

Con la introducción de este derecho nuevamente se trata de unificar la legislación aplicable a la materia en todos los países miembros. El derecho de prioridad supone en sí mismo una ficción jurídica por medio de la cual se toma como fecha legal de una solicitud en la que se reclame la prioridad la fecha en que fue presentada la correlativa en el pasado (no más de 6 meses) en otro país miembro.

Es una ficción jurídica, porque al ser reconocida la prioridad la fecha legal se retrotrae esto es, se recorre en el tiempo a la fecha en que fue presentada la solicitud en el país de origen. Es decir este período para reclamar la prioridad es un período de inmunidad durante el cual el primer solicitante de un registro marcarlo en alguno de los países de la unión está protegido en tanto solicite el registro en el país que le interese dentro de los plazos establecidos por el convenio o por la ley del estado donde solicita el registro, basándose éste en la solicitud hecha con anterioridad en el país de origen, con esta protección

el intercambio mercantil (exportación-importación) de los productos amparados por una marca se puede efectuar con seguridad de que en el país al que se exporta se tiene una garantía de protección, esto es en caso de que en el país al que se exportan productos se llegue a obtener el registro de una marca que se hubiere solicitado dentro de los seis meses contados a partir de su solicitud en el país de origen, y al momento de solicitar el registro se hubiere reclamado la prioridad, entonces la protección se hará retroactiva a la fecha de la primera solicitud..

VI.2. EL CONVENIO DE PARIS Y SUS DISPOSICIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LAS MARCAS.

El decreto por el que se promulga el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976, dió vigencia a las disposiciones de este documento dentro del territorio nacional.

Este convenio en primer lugar, desde 1883 constituye la unión para la protección de la propiedad industrial, al indicar que "los países a los cuales se aplica el presen-

te convenio se constituyen en unión para la protección de la propiedad industrial".

Este documento delimita las áreas de protección de la propiedad industrial, esto es el objeto mismo de ella que será:

Patentes de invención
Modelos de utilidad
Dibujos o modelos industriales
marcas de fábrica o de comercio
Marcas de servicio
Nombres comerciales
Denominaciones de origen.

Así como también la represión a la competencia desleal en los rubros antes citados.

Toda persona ya sea física o moral cualquiera que sea su actividad; industrial, comercial, extractiva, agrícola, ganadera, etc., es susceptible de ser titular de derechos de propiedad industrial en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean marcas, patentes, etc.

La convención crea la unión para la protección

de la propiedad industrial, señala el objeto de la propiedad industrial y la concibe en su acepción más amplia, pero es de llamar la atención que en su artículo 1º al enunciar de forma limitativa las formas de manifestación de la propiedad industrial no incluye los avisos comerciales, mismos que en nuestra actual ley se encuentran reglamentados del artículo 174 al 178.

Como ya se había indicado con anterioridad, - este convenio en artículo expreso (2) reglamenta el trato que se les deberá dar a los nacionales de los países de la unión dentro del territorio de otro país miembro, en relación a la propiedad industrial. Este trato deberá de ser equivalente al de los nacionales del país en el que se encuentre, de acuerdo a las leyes respectivas actuales o futuras del país de que se trate, además ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país en donde se reclame la protección, podrá ser exigida a los nacionales de otros países de la unión para gozar de los derechos de propiedad industrial que la legislación de un determinado país miembro establezca.

Lo anterior acorde con el artículo 89 de la ley vigente que señala que toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir productos o servicios podrá

adquirir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las formalidades y requisitos que establezca la ley y su reglamento, el artículo en ningún momento restringe este derecho o lo limita a un grupo de personas, únicamente en el segundo párrafo del artículo indicado se señala que "igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional". Este precepto totalmente acorde con los principios del convenio restringe el derecho de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca siempre y cuando los servicios se presten o los productos se vendan en el territorio nacional, lo anterior totalmente lógico ya que la protección que la ley ofrece se restringe al territorio de la República, siendo imposible dar protección a una marca que se use en el extranjero.

El convenio respetando la independencia jurídica de cada país, deja la puerta abierta para que en cada estado miembro la ley correspondiente reglamente al detalle:

- Procedimiento judicial y administrativo
- Competencia
- Designación de mandatario
- Formalidades en cada acto.

En relación a lo que podría denominarse disposiciones generales del convenio, en lo que se refiere a la delimitación de la propiedad industrial y a los sujetos de la misma, este documento asimila también a los nacionales de los países miembros, a los nacionales de países que no se encuentren dentro de la unión pero que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países miembros (artículo 3).

El artículo 4° del documento que nos ocupa establece uno de los conceptos más importantes del convenio que es la prioridad.

Este derecho es susceptible de ser reclamado en las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas y certificados de inventor.

A grandes rasgos el derecho de prioridad consiste en solicitar a la autoridad que reconozca la protección en materia de propiedad industrial desde la fecha de depósito de la solicitud en alguno de los países miembros, siempre y cuando la fecha de depósito sea anterior y se esté dentro de los plazos que el mismo convenio señala.

La persona que deposite regularmente una solicitud, de marca, en alguno de los países de la unión, gozará al momento de solicitar el registro en otro país miembro, de un derecho de prioridad, este derecho está condicionado a que sea ejercitado dentro de los plazos que se establezcan. El convenio en este mismo artículo 4° establece que es lo que da origen al derecho de prioridad; el origen de este está en el depósito nacional regular en cualquier otro país miembro, según la ley nacional.

Por depósito nacional regular entiende el convenio que es el que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, sin importar cual sea la resolución definitiva que le recaiga.

El plazo para poder reclamar este derecho es de seis meses para las marcas. El plazo corre a partir del día siguiente toda vez que el día del depósito no está comprendido en el plazo, en caso de que el último día para reclamar el derecho sea inhábil el mismo convenio establece que término se reconoce al siguiente día hábil.

En caso de que se reclame la prioridad, la solicitud no podrá ser invalidada por hechos

ocurridos en el intervalo entre ambas solicitudes en relación a las marcas en particular por otro depósito o por el empleo de la marca, hechos que no darán lugar a derechos de terceros. El convenio una vez más deja en manos de la legislación nacional de cada país el reglamentar la hipótesis de solicitudes presentadas o derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud. Este supuesto específico la ley lo contempla en el artículo 91 fracción XXII.

Para que este derecho sea reconocido, el convenio marca con claridad diversos requisitos de forma:

- Indicar en una delcaración la fecha y país de depósito.
- Cada país determinará el plazo máximo en que deberá de efectuarse la declaración.

En cuanto a la declaración en la que se deberá de indicar fecha y país de depósito señala el artículo 113 de la ley que en la solicitud de registro deberá de señalarse la fecha en que fue depositada en el extranjero; el artículo 76 del reglamento en relación a la reclamación de la prioridad estipula "cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de solici-

tud extranjera" en cuanto al plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración, la ley y el reglamento son omisos, pero es lógico que la misma deberá de hacerse antes del vencimiento del plazo de seis meses posteriores a la presentación en el extranjero y en la solicitud.

"-Los países de la unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia certificada por la autoridad competente en el país de origen que no requerirá legalización de la solicitud de registro en el país en donde se solicitó por primera vez para que sea presentada dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de depósito de la solicitud posterior, también podrá exigirse que acompañe la copia de una traducción."

En relación con lo anterior los artículos 114 de la ley y 81 del reglamento son totalmente acordes.

El convenio continua diciendo que "no se podrán exigir más formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud"; cada país determinará la consecuencia de la omisión de las formalida-

des sin que las mismas excedan de la pérdida del derecho, lo anterior acorde con el contenido del ya citado artículo 81 del Reglamento.

finalmente en cuanto a lo que a prioridad se refiere, el convenio aclara que "posteriormente podrán ser exigidos otros justificativos" lo anterior en relación con el artículo 114 de la ley que señala que para obtener la prerrogativa de la prioridad además de cumplir con las formalidades antes indicadas; ulteriormente habrá de demostrarse que fue registrada en el país de origen.

Por otro lado el artículo 5° del convenio en relación a las marcas dispone "si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de inacción.

En nuestro país es obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro será extinguido si no se demuestra su uso dentro de los tres años siguientes a su registro, esto se desprende del texto del artículo 117 de la ley.

En este mismo artículo 5° el texto del convenio

señala que no se invalidará un registro cuando sea utilizado en alguna forma diferente a como fue registrado por el propietario siempre y cuando los elementos diferentes no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la unión.

Este precepto del convenio es confuso, en ningún momento especifica que puede variar, o que debe entenderse como "carácter distintivo de la marca", sea cual fuere la interpretación que se le de, el artículo 115 de la ley en su primer párrafo señala que el uso distinto de una marca a como fue registrada traerá como consecuencia la extinción del registro, además añade que toda modificación será motivo de nueva solicitud, salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa.

"Los elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada" que señala el convenio la ley entiende que son: dimensiones, materia sobre la cual esté impresa, grabada o reproducida de lo anterior concluyó que de acuerdo a la ley y al convenio toda alteración en la representación gráfica de un signo distintivo es motivo de un nuevo registro.

El artículo 5° bis de convenio concede un plazo de gracia de seis meses como mínimo para el pago de tasas previstas para el mantenimiento de derechos, pagando además una sobre tasa si la legislación nacional lo impone. En este sentido el artículo 139 de la ley al hablar de la renovación de los registros marcarios señala que a partir del vencimiento del plazo de renovación se contará con un plazo de gracia de seis meses para mantener vigentes los derechos, en caso de que aún dentro de este plazo no se renueve el registro, éste caducará de pleno derecho.

Este plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de derechos, sólo es aplicable a la renovación de un registro de marca, no es aplicable para la prueba de uso, y no se trata únicamente de un plazo para el pago de derechos sino que además de pagar derechos se debe de presentar la solicitud de renovación con la declaración de algunos datos que la ley señala.

El artículo 6° del convenio se refiere a varios aspectos importantes en relación a las marcas.

-Da libertad a cada país de la unión para que reglamente las condiciones de depósito y de registro de las marcas.

-Un registro de marca no podrá ser rehusado o invalidado por no haber sido solicitado, registrado o renovado en otro país miembro.

-Una marca registrada en un país miembro es independiente de las demás registradas en otros países de la unión.

El artículo 6 bis al hablar de las marcas notoriamente conocidas estipula que los países de la unión de oficio o a instancia del interesado rehusaran el registro o lo invalidaran y prohibirán el uso de la marca que sea imitación, reproducción o traducción de una marca que la autoridad competente del país considere como notoriamente conocida y que pretenda aplicarse o se aplique a los mismos o similares productos, además agrega este documento, que lo mismo ocurrirá, es decir, la autoridad deberá prohibir el uso, negar el registro o invalidarlo cuando la parte esencial de una marca constituya la reproducción o imitación de la de una marca notoriamente conocida y susceptible de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error. La ley tomó este concepto del convenio y lo plasmó en el artículo 91 "no son registrables como marca" y en la fracción XIX habla de las denominaciones iguales o semejantes a una marca que la autoridad estime

notoriamente conocida en México.

El contenido tanto de la ley como del convenio de París tienen un fin, evitar la competencia desleal, el problema está en definir con claridad que es lo que debe de entenderse por marca notoriamente conocida, para evitar así la facultad discrecional que el artículo 91 fracción XIX le da a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para determinar lo que ésta estime como notoriamente conocida.

En este mismo contexto el contenido de documento internacional señala que:

"Deberá de concederse un plazo mínimo de cinco años a partir del registro de la marca semejante a grado de confusión o igual a una notoriamente conocida para reclamar la anulación de la misma.

-Cada país de la unión deberá de legislar sobre el plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.

-No se fijará plazo para reclamar la anulación

o la prohibición de uso de las marcas que se utilicen o registren de mala fe."

En cuanto al plazo mínimo de cinco años a partir del registro para solicitar la nulidad de una marca concedida semejante o igual a una notoriamente conocida el artículo 147 de la ley señala que "el registro de una marca es nulo". Fracción I "cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley"... la acción de nulidad fundada en esta fracción podrá intentarse en cualquier tiempo.

En relación al plazo para solicitar la nulidad de registros obtenidos de mala fe el mismo artículo 147 de la ley en su fracción VII habla de los registros obtenidos de mala fe y la nulidad en estos casos podrá intentarse en cualquier tiempo.

Por otro lado, independientemente de que el registro de una marca igual o semejante a grado de confusión es susceptible de ser anulado por los medios establecidos por la ley; el uso de una marca en estas condiciones es motivo de infracción administrativa, lo anterior se desprende del artículo 210 fracción VIII de la ley en donde señala como infracción administrativa "usar como marcas las

denominaciones, signos o siglas a que se refieren entre otras la fracción XIX del artículo 91.

El artículo 225 de la ley señala el monto de las sanciones originadas por una infracción y el 227 prevee los casos de reincidencia.

El artículo 6° TER establece otras prohibiciones también contempladas en la ley para negar el registro.

"Rehusar la solicitud, anular el registro y prohibir el uso como marcas o como elementos de las mismas y sin autorización de:

Escudos de armas

Banderas

Emblemas de los países de la unión

Signos y punzones oficiales de control y de garantía.

Imitaciones heráldicas

Siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales."

Ningún país de la unión aplicará esta disposición en perjuicio de terceros titulares de derechos adquiridos

de buena fe antes de la entrada en vigor del convenio en su país. Otra salvedad que hace el texto del convenio en relación a esta disposición es la referente a que los países de la unión no están obligados a aplicar estas disposiciones cuando la utilización de las siglas, escudos, bandera, emblema, o denominación no sea de naturaleza tal que haga surgir en el espíritu del público un vínculo entre la organización o país y el producto o servicio.

En este sentido el artículo 91 de la ley en sus fracciones: VII; VIII; IX y X consagra las prohibiciones antes indicadas, aunque la ley sólo las menciona y no profundiza como el convenio en las mismas de la siguiente manera:

"-Los signos y punzones oficiales de control y garantía, sólo se aplicará la prohibición cuando la marca sea destinada a aplicarse a productos del mismo género.

-Cada país de la unión enviará a la oficina internacional la lista de signos que desean proteger de manera absoluta, en lo anterior no es obligatorio incluir la bandera de cada estado.

-sólo queda incluidas en la prohibición del artículo 6 TER del convenio los signos que se hayan comunicado a los países de la unión por medio de la oficina internacional.

-Una vez recibida la notificación por los países miembros a través de la oficina internacional se tendrá un plazo de dos meses a partir de la notificación para elaborar las objeciones que cada país estime pertinentes, mismas que se le harán llegar al país y organización a través de la oficina internacional.

-Sólo serán aplicables las medidas del presente artículo a las marcas registradas después de dos meses contados a partir de la recepción en el país de la notificación que contenga las siglas o signos que cada país desea colocar bajo la protección de este artículo.

-No se podrán usar los signos a los que el presente artículo se refiere cuando su uso induzca a error sobre el origen de los productos."

El artículo 6 quinqués establece más prohibicio-

nes para registro:

- "-Cuando afecte derechos adquiridos por terceros.
- Cuando estén desprovistas de carácter distintivo.
- Cuando sean descriptivas de especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción de los productos.
- Que sean usuales en el lenguaje, es decir que sea la designación usual del producto.
- Cuando la marca sea contraria a la moral y orden público.
- Cuando engañe al público.
- Cuando se favorezca la competencia desleal con el registro."

Todo lo anterior se encuentra en el artículo 91 de la ley en las fracciones I, II, V, XVI, XVII, XVIII, XXI y XXIII.

El artículo 6 quinqués establece la cláusula "tal cual es" consistente en que toda marca registrada en un país miembro será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países subsecuentes. Se podrá exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad competente.

Es evidente que con esta cláusula se pretende dar una protección a nivel internacional a los signos distintivos para evitar las tan comunes prácticas consistentes en conocer en el extranjero una marca y posteriormente intentar el registro en nuestro país a favor de la persona que advierte la existencia del signo distintivo y no a favor de el legítimo titular.

Este mismo artículo más adelante señala los casos en que aún y cuando se pretenda el registro de una marca "tal cual es" concedida en el extranjero en otro país miembro podrá ser rehusada la solicitud de registro cuando:

"-Afecten derechos de terceros previamente adquiridos.

-No tengan carácter distintivo.

-Sean contrarias a la moral o al orden público.

-Engañen al público."

El mismo artículo continúa diciendo que nadie podrá beneficiarse del contenido del artículo 6 quinqués si la marca no ha sido registrada en el país de origen. La renovación en el país de origen no implica la misma en los demás países en donde se hubiere obtenido el registro. Las disposiciones de este artículo se encuentran

en relación con las del artículo 4 de este mismo documento, en el sentido de que si la solicitud se presenta dentro del plazo de seis meses a que alude el artículo 4 referente a la prioridad este beneficio podrá adquirirse siempre y cuando se reclame el mismo.

El artículo 6 quinqués da seguridad y reconoce los derechos que a cada quien le corresponden.

El artículo 6 sexies prevee la existencia de las marcas de servicio, aunque señala que los países miembros no están obligados a prever el registro de las mismas. Como en capítulos anteriores ha quedado expuesto nuestro país reconoce y protege las marcas de servicios, como claramente nuestra ley de invenciones y marcas las reconoce en su artículo 87.

Artículo 6 septies; muy importante el contenido de este artículo tratando de proteger al titular legítimo de un signo distintivo de los abusos que un representante del mismo en otro país pudiera efectuar en materia de propiedad industrial, solicitando a favor de este último el registro de la marca, este documento y en este artículo indica que el titular legítimo tendrá el derecho de solicitar:

- "-Anulación del registro.
- Oponerse al registro.
- Solicitar la transferencia a su favor."

El contenido de esta disposición queda plasmado en nuestra actual ley en el artículo 147 fracción VII, al señalar los supuestos en que una marca es nula. La ley considera como obtenido de mala fe el registro obtenido por el agente o representante sin el consentimiento del titular.

El convenio señala que cada legislación podrá prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de los derechos podrá ejercitar su acción; el mismo artículo 147 de la ley señala para este supuesto un plazo para ejercer la acción; este será en cualquier tiempo.

El artículo 7 señala que el producto o servicio a que la marca de fábrica, comercio o servicio se aplica no podrá ser obstáculo para el registro de la misma.

Lo anterior aplicado a nuestra legislación desde luego que tiene vigencia siempre y cuando se cumpla con todos y cada uno de los requisitos que la ley y el reglamento establecen.

El artículo 7 bis habla de las marcas colectivas esto es marcas pertenecientes a colectividades, del texto del artículo se entiende que también las sociedades como personas jurídicas son capaces para poder adquirir el uso exclusivo de una denominación como lo señala el artículo 133 de la ley.

El artículo 9 contiene interesantes aspectos relacionados con el uso ilícito de una marca, imponiendo como sanciones:

"-Embargo al importarse en un país de la unión en donde se encuentre protegida debidamente la marca.

-Embargo en el país en donde se hubiera aplicado ilícitamente el signo distintivo.

-El embargo se efectuará a instancia de: ministerio público, autoridad competente o parte interesada, de acuerdo a la legislación interna.

-No hay obligación de embargo en caso de tránsito de mercancías.

-Si por la legislación de un país no se admite el embargo al momento de la importación, ésto se sustituirá por la prohibición de la importación de esos productos que ostenten una marca ilícitamente, o, por el embargo en el interior del país."

Para el caso de embargo y aseguramiento de mercancías los artículos 121 y 122 del reglamento previenen que en la inspección que se efectúe para comprobar los actos de competencia desleal previstos en los artículos 210 y 211 de la ley, el inspector elaborará un inventario de las mercancías con las cuales se comentan dichos actos y prohibirá su venta hasta que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Ministerio Público o autoridad judicial lo permitan designando como depositario de las mercancías al titular o encargado del establecimiento.

La mercancía asegurada sólo cuando se trate de una infracción administrativa y ésta consista en la venta de productos con marca registrada perteneciente a un tercero y se utilice sin autorización, la Secretaría podrá autorizar su venta si:

-El titular legítimo de la marca da su consenti-

miento.

-Si la marca cuyo uso sea ilegítimo puede suprimirse de los productos asegurados.

En este mismo sentido el artículo 74 del reglamento vigente a la letra señala: "artículo 74. Las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección en los términos del registro de las mismas.

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

En ningún caso se detendrá la importación, ni se sujetará la operación respectiva a investigación sobre

la legitimidad de la marca, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítima, siempre y cuando en ese país se conceda el mismo tratamiento a la mercancía de origen nacional".

Nuestra ley no profundiza ni señala expresamente el procedimiento a seguir en caso de importación de mercancía que ostente una marca en forma ilícita, el convenio señala que el embargo deberá de proceder de preferencia al momento de la importación de los productos; más adelante me referiré a un acuerdo que trata de regular este embargo al momento de la importación.

El artículo 10 contiene disposiciones relativas al embargo de mercancías en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor fabricante o comerciante.

Nuestra ley en el artículo 210 prevee los supuestos del artículo 10 del convenio. También preven la prohibición de venta de mercancías con este vicio los artículos 121 y 122 del reglamento.

En este orden de ideas el convenio obliga a los países miembros a dar seguridad en materia de propiedad industrial evitando la competencia desleal.

Competencia desleal para el convenio es "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

En especial prohíbe el convenio por considerarlos como actos de competencia desleal:

-Actos que creen una confusión por cualquier medio en el público consumidor respecto a:

-Establecimiento

-productos

-Actividad industrial o comercial de un competidor.

-Aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento

-Productos

-Actividad

-Industrial o comercial de un competidor.

-Aseveraciones que provoquen error en el público

sobre la:

- Naturaleza
- Modo de fabricación
- Características
- Aptitud en el empleo
- Cantidad de los productos.

Además el convenio obliga a los países miembros a asegurar a los nacionales de los demás países de la unión los recursos locales apropiados para evitar los actos de competencia desleal previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

En cuanto a los artículos 9 y 10 en su momento se hizo alguna referencia a la ley, en relación al artículo 10 bis, los primeros dos supuestos que prevé no son aplicables exclusivamente a las marcas sino en general a todo lo relativo a la propiedad industrial, esto es, estos supuestos no se refieren al uso indebido de un signo distintivo, sino a actos, declaraciones, anuncios, publicidad, etc., encaminados directamente a desacreditar al competidor, quedando al margen el producto o el ramo de la industria o comercio en que se compete. En este sentido el artículo 210 de la ley nacional prevé estos supuestos en el inciso "b" al manifestar que:

"Artículo 210.- Son infracciones administrativas:
b) La realización de los actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal".

Además se prevé en la fracción X del mismo 210 el supuesto número tres del artículo 10 bis; se refiere a la competencia desleal en su variante de indicaciones o aseveraciones que induzcan a error al público sobre los productos; también las fracciones I, II, VI, VII y XI del mismo artículo prevén estos actos.

El artículo 211 de la ley al enumerar los supuestos de delito y en relación con el tercer supuesto del artículo 10 bis, encuadra sus supuestos en las fracciones IV, V, VI y VIII.

Las acciones que un afectado tiene por actos de esta naturaleza son las contenidas en los artículos 210 y 211 que como ya se ha indicado son los referentes a sanciones administrativas y delitos; además son aplicables también los artículos 213 al 230 en los que se detalla el procedimiento administrativo para la declaratoria de

infracción administrativa además de sus sanciones, a excepción de los artículos 212 a 215 que señalan la penalidad de los delitos y autoridades competentes para conocer de estos delitos.

Finalmente, de las disposiciones aplicables a las marcas contenidas en el convenio de unión de París de 1883, falta enunciar la contenida en el artículo 6 quater relativa a la transferencia de la marca, este artículo no es aplicable en la realidad práctica jurídica de nuestro país toda vez que este artículo condiciona la cesión de la marca a la transferencia de la empresa o negocio propietario del registro.

Nuestra ley establece que para ceder un registro marcado se hará conforme a las formalidades establecidas en la legislación común, y para producir efectos contra terceros la cesión deberá de ser inscrita en el registro nacional de transferencia de tecnología y en la dirección general de invenciones, marcas y desarrollo tecnológico, ahora dirección general de desarrollo tecnológico.

En el supuesto que maneja el convenio la marca desde luego será cedida cuando la misma sea solicitada y registrada a nombre de la negociación enajenada, pero

la transmisión de este derecho no operará cuando sea propiedad de él o los dueños de la negociación vendida.

VI.3. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y TARIFAS (GATT).

El término GATT es equivoco, es decir, puede tener dos significados distintos:

-Organismo internacional que negocia la reducción y eliminación de obstáculos que entorpecen el libre comercio, esto es, se trata de un foro para negociar problemas comerciales.

-Conjunto de normas que regulan el comercio internacional entre los países firmantes del "acuerdo general sobre aranceles y tarifas (GATT); se trata de un acuerdo internacional.

Este acuerdo en atención a sus objetivos ha creado algunos problemas en materia de marcas por el tráfico internacional; problemas de los que México lejos de estar ajeno, son conflictos que se suscitan día a día en nuestra realidad.

La finalidad que se busca con este acuerdo es la de facilitar el comercio internacional comprometiéndose cada país miembro con los demás a facilitar el tráfico comercial, y reducir los aranceles, entre otras.

Todo país actuará en forma igual frente a los demás miembros reconociéndose recíprocamente las mismas ventajas y prerrogativas, con esto se reducen los obstáculos al comercio, además se pretende la liberalización del comercio y la reducción de aranceles.

La creación del GATT se remonta a la época de la post-guerra cuando se pretendió reducir los obstáculos del comercio lo anterior en opinión del licenciado José Hinojosa Cuellar.

Este acuerdo se encuentra constantemente en un procedimiento de actualización y adecuación a la realidad a través de negociaciones comerciales multilaterales periódicas denominadas rondas.

México no siempre ha pertenecido a este acuerdo; en el pasado participó como observador aún sin ser miembro.

La política comercial de México tradicionalmente

se ha basado en los principios de:

- No discriminación
- Trato de la nación más favorecida.

Principios sin duda también adoptados por los países miembros.

El 19 de enero de 1979 México eleva su intención a las máximas autoridades de este foro internacional en el sentido de que desea su adhesión. En aquel momento cuando solicitamos el ingreso, el esquema comercial vigente internamente en nuestro país fue el de sustitución de importaciones, con este esquema se pretendió proteger al industrial Mexicana creando un mercado de competencia de productos nacionales excluyendo la posibilidad de que productos de importación compitieran libremente con los de procedencia nacional y de la misma naturaleza.

Siendo así las cosas se elaboró un protocolo de adhesión en el que se puntualizó entre otras cosas:

- La adhesión de nuestro país al GATT se condicionaba a:
 - Las obligaciones de México ante el GATT no

serían a la letra de acuerdo, sino regidas por el protocolo de adhesión.

-No se aplicarían a México aranceles más elevados.

-México es un país en desarrollo.

-Respeto a las políticas internas de desarrollo económico.

-Flexibilidad en la regulación de importaciones

-Protección al sector agrícola.

-Protección al sector industrial.

-Vigencia de ordenamientos políticos internos.

Lo anterior, nuevamente según el licenciado José Hinojosa Cuellar, en la conferencia por él pronunciada "LAS MARCAS Y EL GATT".

Los propósitos de este acuerdo como ya se ha señalado son:

Liberalizar el comercio, facilitar y agilizar el tráfico comercial, pero este acuerdo no tomó en cuenta que cada producto que se comercializa a través de importaciones o exportaciones, ostenta un signo distintivo que lo diferencia del género; esta marca es susceptible de que el interesado reivindique su uso exclusivo. El tráfico

comercial internacional claro que traerá como consecuencia inmediata conflictos de derechos entre dos usuarios de un signo distintivo, uno en el lugar de origen del producto y el otro en el lugar de destino de los mismos, en la mayoría de los casos el conflicto se ocasiona por usos ilegítimos de marcas o falsificación de productos.

La protección a las marcas se encuentra íntimamente relacionada con el comercio, ya nacional, local o internacional, una inadecuada protección a estos signos distintivos necesariamente acarreará distorsiones comerciales y de hecho se produce un fenómeno contrario a lo buscado por el GATT; obstáculos al comercio por falta de garantías y seguridad.

Tradicionalmente los países desarrollados poseedores de tecnología ven constantemente afectados sus derechos e intereses por una inadecuada protección a las marcas en los países en desarrollo, sobretudo por la falsificación de productos o la utilización de una marca en forma ilícita.

El licenciado Hinojosa Cuellar, en la ya citada conferencia señaló que los factores que ocasionan la poca protección en los países en vías de desarrollo o subdesa-

rrollados son dos:

- Costo altísimo para investigar la falsificación de productos y para detectar en consecuencia el uso ilegítimo de una marca.
- Proteccionismo del estado a actividades internas facilitando así exportaciones e impidiendo importaciones.

Los rubros más dañados por esta competencia desleal en el comercio internacional son:

- Químico farmacéutico.
- Editorial.
- Electrónico.
- Informática y videos.
- Vestido y calzado.

Aunque la rama editorial, informática y videos no pertenecen a la propiedad industrial sino a la propiedad intelectual.

La falsificación es un fenómeno que aún y cuando sus manifestaciones más comunes se refieren a los rubros

antes citados; en general podemos decir que la mayoría de las marcas famosas o como las denomina el convenio de París marcas notoriamente concedidas, han sido blanco de la falsificación.

Los países desarrollados como ya se indicó imponen sanciones de hecho a los países en vías de desarrollo por no brindar estos una adecuada protección en materia de propiedad industrial. Esta actitud aunque comprensible es contraria a la intención y principios rectores del GATT como el de nación más favorecida, que implica un trato favorable a todo país miembro en cuanto a derechos y obligaciones de importación y exportación.

El acuerdo en su artículo IX posee disposiciones relativas a marcas que en términos generales establecen:

- Cada país aplicará leyes y reglamentos relativos a marcas encaminados a proteger a los consumidores contra indicaciones fraudulentas que induzcan a error.
- Si administrativamente fuera posible, la marca se colocará al momento de la importación.
- La ley y reglamento interno permitirá que en

el supuesto anterior la marca se fije sin perjuicio grave del producto.

-No habrá sanción por haber fijado la marca antes de la importación a menos que la misma induzca a error, o se haya omitido.

-Todas las partes colaborarán para evitar el uso de marcas que induzcan a error respecto al origen de las mercancías. Cada parte prestará completa y benévola consideración a las peticiones de otra en relación a los abusos en el uso de marcas.

Lo anterior es inaplicable a la realidad mexicana por el alto costo que implicaría el adiestramiento al personal de las aduanas mexicanas, o bien remitir a personal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, conocedores de la materia, a cada una de las aduanas, además de los recursos técnicos que habrá de dotárseles para investigar en poco tiempo sobre la legitimidad de la marca que ostente una mercancía que se pretenda internar al país con carácter de producto de importación.

En mi opinión los principales problemas surgidos

de la competencia internacional comercial auspiciada por el GATT en materia de marcas son los siguientes:

1. Importación de productos fabricados en un país miembro y elaborados por un licenciatario de la marca que exporte sin autorización del legítimo titular de la marca a un país en el que probablemente el titular del signo distintivo haya licenciado su uso exclusivo a un tercero.

2. Importación de mercancía con marca registrada en México por persona distinta del importador.

3. Exportación de productos con marca registrada en México a un país donde la misma marca está ya registrada por casualidad o dolo de cualquier parte.

4. Por la excesiva importación de productos que ostentan una marca no registrada en México, y ésta trata de ser registrada y de hecho la mayoría de las veces queda registrada a favor de un nacional.

A efecto de actualizar nuestra legislación interna y tratar de evitar problemas futuros y solucionar los existentes, el 17 de marzo de 1987 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el "Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México".

Este acuerdo en su artículo 1º desde luego como su nombre lo dice prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en nuestro país.

Establece que quien desee importar mercancías amparadas por marcas registradas en México, sólo podrán hacerlo previa comprobación ante la aduana de que el uso de la marca es legítimo.

El mismo acuerdo señala los casos en que es legítimo el uso de la marca:

1. Cuando el importador es titular o licenciataria-rio de la marca.

2. Cuando el importador actúa como representante legal del titular o licenciataria-rio.

3. Cuando el exportador es titular o licenciataria-rio.

4. Cuando el titular o licenciataria y el importador constituyen empresa matriz y subsidiaria.

5. Cuando la mercancía integra equipaje de viajero internacional.

En caso de que la mercancía que se pretende internar al país no se encuentre en alguna de las hipótesis anteriores, deberá de comprobarse el uso legítimo de la marca.

En cuanto a la realidad práctica de este acuerdo en cuanto a su aplicación, me quedan dudas sobre la capacidad de la autoridad aduanera y su personal para poder aplicarlo.

Este acuerdo es omiso para el caso de las mercancías que no llenen los requisitos en él planteados, y por otro lado el citado acuerdo no indica si su aplicación deberá de practicarse de oficio o a petición de parte.

El acuerdo se encuentra relacionado con el artículo 74 del reglamento vigente que regula el supuesto de importación de mercancía con una marca ilegítima. En este artículo toda operación encaminada a impedir la internación

de la mercancía se efectúa en la aduana. Este artículo 74 establece una solución lógica al señalar que la mercancía no será detenida si viene amparada por una certificación de la autoridad que corresponda en el país de origen en el sentido de que el uso de la marca es legítimo, condicionando lo anterior a la reciprocidad internacional. Queda todavía pendiente de solución lógica y jurídica los casos en que en el país de origen de la mercancía la marca se encuentra registrada, pero en México también, el uso en el país de origen es legítimo, la autoridad competente podrá certificar este hecho, pero al llegar a nuestro país el uso de la marca ya no lo será, y será perfectamente aplicable la fracción IV del artículo 211 que tipifica como delito el usar una marca sin consentimiento del titular.

Siento que se debe de alguna forma de facultar a la autoridad administrativa para una rápida actuación encaminada a solucionar problemas de la libre concurrencia comercial internacional.

Por otro lado se debe de incluir en las aduanas nacionales personal capacitado y conedor de la materia, y dotarlos del equipo necesario para poder afrontar con seriedad y profesionalismo los conflictos de usos ilegíti-

mos de marcas.

Finalmente considero necesario que se establezcan disposiciones claras y expresas en el destino de la mercancía que se pretenda internar y que posea algún vicio; esto es, son necesarias medidas cautelares que impidan la distribución y venta de mercancía así internada al país. Así mismo son necesarias la aplicación de medidas rígidas para las personas que practicando una competencia desleal pretenden engañar al público consumidor.

CONCLUSIONES

1. Los signos distintivos prehispánicos y coloniales no pueden asimilarse al concepto actual que se tiene de marca.
2. La marca surge como signo distintivo equivalente a calidad a partir de finales del siglo XIX con la revolución industrial, y la producción en serie.
3. Como consecuencia del punto anterior, en México es hasta 1903 cuando se empieza a legislar con verdadera preocupación y amplitud el tema, creando incluso autoridades competentes para conocer de estos asuntos.
4. La ley de 1976 contó con artículos inaplicables o poco precisos; de ahí la necesidad de las reformas de enero de 1987 y de las reformas al reglamento de agosto de 1988.
5. La adopción de la clasificación internacional de

productos y servicios sólo el tiempo podrá darnos elementos para poder juzgar sobre sus beneficios, si es que algunos contiene, toda vez que por el momento, amén de los serios conflictos que ha ocasionado, no veo beneficio alguno que pueda llegar a traer. Si en nuestro país habíamos trabajado satisfactoriamente con nuestra clasificación, no entiendo porqué cambiar.

Ahora bien si de lo que se trata es de uniformar a nuestro país con los demás, se debería de admitir la utilización de la letra "R" como válida para significar que se trata de una marca registrada.

6. En términos generales nuestra ley está acorde con el convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, pero se requieren reformas a la ley que sancionen severamente la práctica de actividades industriales y comerciales que impliquen competencia desleal.
7. Se requieren reformas a la ley y reglamento encaminadas a solucionar el problema de la falsificación de productos y usos ilegítimos de marcas, dotando a la autoridad administrativa de conocimientos y

facultades para actuar veloz y correctamente frente a todo embarque de mercancía que pretenda internarse en el territorio nacional.

8. La autoridad es quien debe de garantizar al público consumidor la legitimidad del producto calidad y marca que el adquirente elija.
9. Es necesario crear seguridad en el tráfico comercial internacional para poder beneficiarnos al máximo de ser miembros del acuerdo general sobre aranceles y tarifas (GATT).
11. La marca es un instrumento de modernización industrial.
12. Es un activo de la empresa.
13. Es un elemento necesario para salir adelante en la competencia en el mercado.
14. Hoy en día se está dando el fenómeno de la globalización de la producción y comercio a consecuencia de los cambios ocurrido en los últimos 25 años en materia de:

-Transporte; por las facilidades que ahora brinda el antes fragmentado mercado, ahora se unifica o globaliza él mismo.

-Telecomunicaciones, estas dan el dinamismo a la gestión empresarial, facilitando la exportación para atacar mercados insospechados.

La globalización intensifica la competencia, y como ya se dijo uno de los instrumentos para salir adelante en esta competencia intensificada es la marca.

15. Antes la protección de una marca sólo se hacía necesaria en un país; ahora por la globalización existen competidores fantasmas que obligan la protección en otros países en los que se pretenda atacar el mercado interno.
16. Desde los 40's y hasta principios de los 80's en México se protegió a la industria con la prohibición de importaciones para favorecer su crecimiento, desde los 70's el crecimiento fue nulo por falta de competitividad, lo que impidió que se atacaran mercados internacionales.

17. En el contexto de la globalización la industria debe de ser competitiva con calidad y a bajos costos. La calidad y el costo bajo sólo se logran con adquisición de tecnología.
18. La marca es un instrumento para la modernización y adquisición de tecnología debido a que:
- La marca es un signo distintivo del producto.
 - Diferencia a un producto en el mercado dentro de una universalidad de productos de la misma especie por las bondades que un determinado producto ofrece al consumidor.
 - La marca se asocia a la calidad y orienta al consumidor para la compra del producto.
 - El tener alto margen de ventas permite al productor reinvertir utilidades para modernizar adquiriendo tecnología.
19. La ausencia de marcas provocaría que la demanda no se oriente por la calidad del producto.

20. En ausencia de marcas no habría incentivos para reinvertir y mejorar el producto a través de la adquisición de tecnología que como ya indiqué implica modernización.
21. La marca en síntesis da elementos activos para enfrentar con éxito la competencia.
22. Por todo lo anterior se requieren modificaciones a la ley y reglamento para combatir eficazmente la copia, falsificación, uso ilegítimo de marcas y en general toda actividad que implique competencia desleal; toda vez que la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial acarrea necesariamente la competitividad y atrae tecnología e inversión.
23. La protección integral a la propiedad industrial implica la modernización del aparato productivo de una nación.
24. En el fenómeno actual de la internacionalización de la economía que implica la globalización de producción y comercio; el proceso productivo nacional es un eslabón de la cadena productiva mundial por lo que se requiere seguridad en lo referente a la propie-

dad industrial para no entorpecer este proceso del que México es parte por su ingreso al GATT.

25. La política proteccionista de sustitución de importaciones fracasó o se agotó, si es que en algún momento tuvo éxito.
26. La sustitución de importaciones generó:
 - Endeudamiento
 - Obstaculizó la inversión
 - Se abusó del financiamiento.
27. El mercado interno estuvo asegurado por los productores con esto el costo de producción fue alto y en consecuencia poco competitivo, la calidad del producto fue deficiente, la competencia comercial fue limitada y se limitaron los mercados de exportación.
28. El programa nacional de modernización industrial y del comercio exterior 1990-1994 pretende:
 - Reversión del proceso de sustitución de importaciones
 - Competir con la apertura
 - Abrir la economía
 - Acabar con el proteccionismo

- Atacar mercados a través del GATT
- Mejoramiento de calidad y producción.

Todo lo anterior sólo se puede lograr atacando los usos de competencia desleal dando seguridad a la inversión, inversionistas y exportadores.

29. Para poder crear seguridad se requiere:

- Evitar la competencia desleal a través de un cuerpo legal rígido y de disposiciones eficientes.
- Modernizar los métodos de registro.
- Agilizar el trámite de registro.
- Fomentar la cultura de propiedad industrial concientizando a los productores y comercializadores del daño que causa a la economía y el desprestigio del país a nivel internacional con actividades de competencia desleal.
- Reducción a los derechos del artículo 99 de la ley.

-Restringir el otorgamiento de prórrogas en el trámite para evitar la especulación de marcas.

-Inscripción automática de cesiones o licencias de uso ante la dirección general de desarrollo tecnológico.

-Puntualizar con precisión lo que debe entenderse por:

-descriptividad

-similitud

-engaño al público.

Evitando así la discrecionalidad de la autoridad en la concesión de registro.

-Cuáles son las declaraciones falsas o inexactas para solicitar la nulidad.

-Implantación de medidas precautorias eficaces.

Aparentemente las reformas a la ley se acercan, esperamos que sean para bien y que provoquen una integración de nuestro país al proceso de globalización comercial productiva y económica mundial en beneficio de nuestro México.

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

1. BARRERA GRAF, Jorge. "Tratado de Derecho Mercantil". Editorial Porrúa, S. A., México 1957.
2. BODENHAUSEN, G.H.C. "Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial BIRPI". Ginebra, Suiza 1969.
3. CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamentación de la nueva Ley de Invenciones y Marcas". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, Num. 8. México, agosto 1976.
4. CONFERENCIA "El uso correcto de las marcas", Lic. Guillermo Sesma Mauleón.
5. CONFERENCIA "Las marcas y el Gatt", Lic. José Hinojosa Cuellar.
6. CONVENIO de París para la protección de la propiedad industrial. Legislación de propiedad industrial.

Editorial Porrúa, S. A., México 1989.

7. DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española. 18ª edición 1956. Talleres Tipográficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A.
8. DIRECCION General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Gaceta de invenciones y marcas, Vol. extraordinario XII. México 1988.
9. LEY de Invencciones y Marcas. Legislación de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S. A., México 1989.
10. NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S. A., México.
11. PALLARES, Jacinto. "Derecho Mercantil Mexicano". TIP y LIT de Joaquín Guerra y Valle. México 1981.
12. RANGEL MEDINA. "Las marcas y sus leyendas obligatorias". México, D. F., 1958.
13. REGLAMENTO de la Ley de Invencciones y Marcas. publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 8 de agosto de 1988.

14. SECRETARIA de Patrimonio y Fomento Industrial. Dirección General de Invencciones y Marcas. "Las Marcas y su evolución histórica en México". México 1982.

15. SEMINARIO "Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología en la década de los 90's", 15 de febrero de 1990. María Isabel Sheraton Hotel & Towers.
 - a) Conferencia: "El papel de la propiedad industrial en el nuevo contexto de la economía mexicana", expositor: Dr. Roberto Villarreal Gonda.
 - b) Conferencia: "La política de propiedad industrial en el Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior 1990-1994", expositor: Lic. Carlos Muggenburg R.V.
 - c) Conferencia: "Reclasificación de marcas", expositor: Lic. Martín Michaus Romero.

16. SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, S.A., México 1981.

17. SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", suplemento análisis de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas; publicadas el 16 de enero de 1987, en el Diario Oficial", Editorial Porrúa, S.A., México 1987.

18. VADILLO, Bjorn. "El nombre comercial, su concepto, protección en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Convención de Unión de París". Revista mexicana de justicia N° 1, Vol. II, octubre-diciembre 1984.