



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
"ARAGON"

327  
29

"LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO"

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A  
AURELIO RICARDO RODRIGUEZ RAMIREZ



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



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.

## "LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO"

### CAPITULO 1

#### PROPIEDAD INDUSTRIAL

	PAG.
1.1. Nociones Generales.....	2
1.1.1. El derecho de la Propiedad Industrial.....	4
1.1.2. Obtención del derecho de Propiedad Industrial.	8
1.1.3. Efectos para la obtención del derecho de Propiedad Industrial.....	9
1.2. Principios fundamentales.....	11

### CAPITULO 2

#### LAS MARCAS EN MEXICO

2.1. Antecedentes.....	15
2.2. Etapa Colonial.....	18
2.2.1. Primeras marcas en la Nueva España.....	19
2.2.2. Marcas de fuego en los esclavos y ganado de los reinos de las Indias.....	20
2.2.3. El empleo de las marcas por los gremios mexicanos.....	23
2.2.4. Disposiciones marcarias vigentes en México durante la Etapa Colonial.....	25

2.3. Etapa Independiente.....	28
2.3.1. Las marcas regidas por ordenamientos jurídicos mercantiles (1884-1889).....	29
2.3.2. Las marcas regidas por una Ley especial..... (1889-1976).	34

### CAPITULO 3

#### LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

3.1. Teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas.....	55
3.1.1. Derecho Público y Derecho Privado.....	55
3.1.2. Teoría de la Propiedad Intelectual.....	57
3.1.3. Teoría del derecho de la Personalidad.....	60
3.1.4. Teoría de la Propiedad imaterial.....	61
3.1.5. Teoría de los derechos Imateriales.....	63
3.1.6. Teoría de los Monopolios de Derecho Privado..	64
3.1.7. Teoría de Explotación.....	65
3.2. Funciones de las Marcas.....	67
3.2.1. Funciones Tradicionales de la marca.....	68
3.2.2. Función de identificación de origen de los productos.....	70
3.2.3. Función de garantía de calidad y publicidad.....	70

3.3. Según la Ley de Invenciones y Marcas.....	72
3.3.1. Denominación de la Ley.....	73
3.3.2. Objetos jurídicamente protegidos.....	76
3.3.3. Adquisición del derecho de la marca.....	80
3.3.4. Sistema basado en la prioridad de uso.....	81
3.3.5. Sistema basado en la prioridad de registro, - impugnable durante un plazo determinado.....	83

#### CAPITULO 4

##### TRAMITE DE REGISTRO DE LAS MARCAS

4.1. Etapa inicial.....	86
4.1.1. Solicitud.....	86
4.1.2. La descripción y las reservas.....	93
4.1.3. La tarifa oficial por pago de cuotas por de-- rechos de registro de una marca.....	95
4.1.4. Otros anexos.....	96
4.1.5. El Examen Administrativo.....	97
4.1.6. El Examen de Novedad.....	98
4.1.6.1. Diversidad de criterios encaminados- a la concesión o negación del regis- tro de las marcas.....	100
4.2. Etapa final.....	105
4.2.1. Expedición del Título.....	105

4.2.2. Renovación del registro de una marca.....	106
4.2.3. Transmisión del derecho del registro de -- una marca.....	107
4.2.4. Formas de terminación del registro de una- marca.....	108
4.2.4.1. Por causa de nulidad.....	109
4.2.4.2. Por extinción o caducidad a falta- de uso.....	111
CONCLUSIONES.....	119
BIBLIOGRAFIA.....	126

## INTRODUCCION

Al inicio del siglo pasado y principios de éste, surgieron numerosas obras cuyo contenido tenían como propósito fundamental ocuparse de la protección jurídica concedida a los denominados derechos de la propiedad industrial, por lo que su estudio y análisis se realizó inicialmente por la doctrina siguiendo detalladamente el orden mismo de los artículos de las legislaciones que se ocuparon de esta materia, mismos que fueron fundamentalmente de los países europeos; de los cuales, algunos como Francia, Bélgica, Italia, etc., sirvieron de inspiración a otros países para la elaboración de sus propias leyes.

Precisamente en Europa es donde surgió la idea de la unificación legislativa de los diversos países del mundo, sobre esta materia. Esta unificación dió como resultado que once países suscribieran el 20 de marzo de 1883, la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual constituye el marco internacional de referencia de dicha materia, por lo que en el transcurso del tiempo ha sido objeto de constantes revisiones.

Cabe destacar que en la actualidad tanto en Europa como en América, así como en la mayor parte del mundo, cada país cuenta con sus propias leyes que se ocupan de los diversos objetos de la propiedad industrial: patentes, modelos y dibujos industriales, denominaciones de origen, nombres y avisos comerciales, marcas, etc., así como la represión de la competencia desleal.

Por lo que a México se refiere, en el transcurso de sus diversas etapas históricas (prehispánicas, colonial e independiente), ha tenido la influencia decisiva el proceso evolutivo de la protección a la propiedad industrial, propiamente dicho por la doctrina, por lo que de éste y de dichas etapas es en parte el objeto de este trabajo.

Por otra parte, debido a que el derecho de las marcas, se encuentra definitivamente ubicado en el derecho público; y este se debe fundamentalmente a la mayor intervención del Estado en la regulación jurídica de tal derecho, al imponerle modalidades en aras del interés público; de ahí, -- que el titular de una marca, ejerza sobre ésta un derecho de propiedad en su función social.

De lo anterior se desprende que por dicha intervención del Estado en la regulación jurídica del derecho de las marcas, surjan diversidad de -- criterios encaminados a la concesión o negación del registro de las marcas, por lo que consideramos que dá motivo a varias interrogantes entre -- las que nos preguntamos, si dichos criterios se han aplicado correctamente, es decir, que se han realizado los estudios adecuados tanto morales, -- jurídicos o socioeconómicos para el registro de una marca, o que el personal de la institución encargada para dichos fines, cuenta con los conocimientos necesarios para aplicar conforme a derecho lo que la Ley de Inven -- ciones y Marcas establece, o sólo se basa en procedimientos rutinarios -- que en la mayoría de los casos trae como consecuencia daños como lo es; -- el moral, patrimonial y económico al titular de una marca, al público con -- sumidor o bien, al comercio tanto nacional como internacional.

Esperamos por consiguiente que el presente trabajo de tesis, aunque en forma breve, sirva de base y orientación para los estudios sobre la materia, por lo que de ser necesario sea tomado en cuenta en un futuro.

CAPITULO 1

PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1.1. Nociones Generales.

"En materia internacional el origen de las marcas se remonta, -  
merced al incesante incremento de las relaciones recíprocas entre --  
los diversos Estados, a través de su protección concedida mediante -  
cláusulas que se insertaban en convenios y tratados bilaterales por-  
lo general sobre Amistad, Comercio y Navegación".<sup>(1)</sup>

A pesar de que se fueron celebrando convenios y tratados bilate-  
rales sobre la materia de propiedad industrial, esa protección otor-  
gada fue insuficiente, no sólo por ausencia de uniformidad sino que,  
por las denuncias constantes de dichos instrumentos internacionales-  
dieron origen a graves inconvenientes y una absoluta inestabilidad -  
para quienes eran titulares de algún derecho adquirido, por lo que -  
ante esta situación, en esa época, se apreció la necesidad indubita-  
ble, de la tendencia hacia la unidad de protección, misma que "des-  
pués de una serie de Congresos y Conferencias se vió finalmente plas-  
mada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Pro-  
piedad Industrial el 20 de Marzo de 1883, la cual tuvo como preceden-  
tes a la Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875 en cuan-  
to a las consecuencias jurídicas que implicaba la adopción del con-  
cepto de Unión.

(1) Nava, Negrete Justo.- Derecho de las Marcas.- Editorial Porrúa.- México 1955, Pág.109.

Es indudable que esta Unión presenta sobre los tratados bilaterales enormes ventajas como son: la de aplicar una regla general entre los diversos Estados que la constituyen, existe una mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy difícilmente provocaría la salida de éstos y por el incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia, así como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común".<sup>(2)</sup>

Esta Convención o Tratado que establece la Unión prevé la realización de Conferencias de revisión periódicas.

Por lo que a México se refiere, "antes de su adhesión a la Convención de París, celebró al igual que todos los países del mundo, convenios o tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación con otras naciones, en donde se insertaba por lo menos una cláusula que daba protección entre otros objetos de la propiedad industrial, a las marcas de fábrica y de comercio. Consecuentemente, su adhesión de México a dicho Convenio de París se verificó el día 7 de septiembre de 1903".<sup>(3)</sup>

Cabe destacar que "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, -- los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comer

(2) *Ibidem*, Nava, Negrete Justo, *Ob.cit.*, pág. 199

(3) *Ibidem*, pág. 200

cio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal",<sup>(4)</sup> objetos que más adelante daremos la definición que para ello nos da la Ley vigente de Invenciones y Marcas.

En suma y para dar inicio al presente trabajo de investigación, expondré el concepto legal de propiedad industrial que cita el maestro Francisco Montero Palacios, mismo que es el siguiente: "Propiedad Industrial es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares, los resultados de su trabajo".<sup>(5)</sup>

#### 1.1.1. El Derecho de la Propiedad Industrial.

Los Derechos de propiedad industrial forman parte de un amplio conjunto de elementos que integran una estrategia de comercialización de los desarrollos científicos, tecnológicos literarios y artísticos.

"La tendencia moderna en esta rama del derecho, se orienta hacia una protección internacional de dicha propiedad in-

(4) *Ibidem.* Nava, Negrete Justo, *ob.cit.* pág. 2-6

(5) Montero, Palacios Francisco.- *Propiedad Industrial, Comentarios a la Ley y a la Jurisprudencia.* Editorial Reus. Madrid 1961, Pág. 1.

dustrial, de tal forma que el aparato otorgado a una obra o invento sea similar, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por lo que a virtud de lo anterior, en la declaración de los derechos del hombre, de 10 de diciembre de 1948, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas se consagra el derecho de toda persona a la producción de los intereses que le corresponden en razón de sus producciones -- científicas, tecnológicas, literarias y artísticas". (6)

En México, este derecho a la propiedad industrial se comenzó a legislar a través de los diversos ordenamientos, mismos que a saber son:

"a) Ley sobre derechos de propiedad de los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, de mayo de 1832. Este ordenamiento se le consideró en ese entonces como muy simple y primitivo debido a que solamente contenía unas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos, así lo afirma el maestro César Sepúlveda. Agrega que, en este ordenamiento, se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio, pero que es menester mencionarlo, para que se vea cómo desde entonces ha existido preocupación para regular esta materia.

(6) López, Sánchez Cuauhtémoc. Las Generalidades de la Propiedad Industrial. Editorial UNAM 1985, pág. 19.

b) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889. Esta Ley surgió en el Gobierno de Porfirio Díaz, aquí se alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, inspiado seguramente en ideas europeas.

c) Ley de Patentes de Privilegio, de 7 de junio de 1890. Este ordenamiento se caracterizó por su concepto de patentabilidad tomado de la Ley Francesa de 1844. Esta Ley sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.<sup>(7)</sup> Cabe señalar que el campo de aplicación de esta ley fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años era pequeño.

d) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903. Influída ya por la corriente internacional de la propiedad industrial. Esta Ley introduce novedades, como los nombres y avisos comerciales.

e) Leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 27 de julio de 1928. Después de un cuarto de siglo, en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana, se expiden esta leyes, misma que ya tenía un sello de modernidad.

(7) Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2a. Edición. Editorial Porrúa, México 1951, pág. 1.

Por lo que se refiere a las patentes, en esta ley se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran... La declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación que se tramitaba a través de los jueces de Distrito.

En lo conducente a la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías. Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los tribunales federales<sup>(8)</sup>.

"f) Ley de Propiedad Industrial de 1943. Puede considerarse a esta ley como un dispositivo legal muy moderno que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Esta ley es el antecedente obligado de la nueva Ley de Invencciones y -- Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo or-

(8) Iñísten. Sepúlveda, César. ob.cit. pág. 2 y 3. .

denamiento. Asimismo esta ley de 1943, está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época".<sup>(9)</sup>

En suma, expone el tratadista César Sepúlveda "que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o innovar en ella".<sup>(10)</sup>

#### 1.1.2. Obtención del Derecho de Propiedad Industrial.

Al respecto el tratadista Francisco Montero Palacios señala la que "el derecho a la propiedad industrial se obtiene, originalmente, por el hecho de su invención o descubrimiento; por tanto, ni el Estatuto de la Propiedad Industrial ni la propia Ley de Propiedad Industrial, en general, constituyen la fuente de esta clase de propiedad. Puede existir, y no sólo en su nacimiento, con independencia de toda intervención del registro. Su inscripción en él significa, a parte de la publicidad frente a todos, la tutela de la ley en la extensión y medida que para cada clase determina el mismo Estatuto. El registro como la ley protegen la propiedad industrial; más no la crean".<sup>(11)</sup>

(9) Idem. Sepúlveda, César. ob.cit. pág. 3.

(10) Idem. pág. 4.

(11) Montero, Palacios Francisco. ob.cit. pág. 7.

A virtud de lo anterior, podemos concluir diciendo que, - la solicitud de patente o registro por el que el particular manifiesta su voluntad de obtener el reconocimiento de su derecho, da origen a un proceso administrativo, que se destina a - verificar el concurso de las condiciones legales de que depende ese reconocimiento y que termina con la decisión de la voluntad del Estado, aceptando o rechazando la petición del interesado.

Ahora bien, por Patente podemos entender que "es el privilegio legal que concede el Estado a una persona física o moral durante un plazo determinado, para producir o utilizar en exclusiva, o a través de un tercero bajo su licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de la actividad inventiva".<sup>(12)</sup>

#### 1.1.3. Efectos para la obtención del derecho de Propiedad Industrial.

Expone el tratadista David Rangel Medina que "según la -- doctrina la concesión de la patente no es constitutiva del derecho sobre la invención, sino simplemente el acto por el cual el Estado reconoce y declara el derecho preexistente del inventor, asegurándole la protección de la Ley. Lo mismo se dice - de la concesión de diseños y modelos industriales. En cuanto-

(12) Solís, José Luis, José M. Flores, Tratado de Propiedad Industrial Editorial Litmus de México, México 1999, pág. 11.

a las marcas, el registro o depósito, prescrito o facultado -- por la Ley, no tiende siempre a originar el derecho. La propiedad de la marca se adquiere también por la ocupación, más la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo de cada país puede subordinarse esencialmente al registro o no depender de esa formalidad, de ahí que se diga que el registro es atributivo o declarativo de propiedad". (13)

A respecto consideramos, primeramente que la intervención del Estado en el ámbito de la propiedad industrial, a través de sus funcionarios administrativos no tienen como fin crear o conferir derechos, sino garantizar y reconocer los derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Los actos de concesión de patente o registros por su contenido o por sus efectos, son declarativos y no constitutivos de derecho.

Por otra parte, consideramos que la administración pública, no puede, a su arbitrio conceder o negar la patente o registro solicitado; una vez verificadas las condiciones y supuestos legales, le compete reconocer el derecho disputado por el particular y expedir el título indispensable para su ejercicio.

(13) Rangel, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México. México-1950, pág. 109.

"Las acciones administrativas que versan sobre la nulidad caducidad, extinción, usurpación de derechos y competencia desleal, se ejercitan dentro de los procedimientos típicos distintos de los judiciales. Estos procedimientos para la obtención de patentes de invención o registro de marca y avisos comerciales, pertenecen a ese grupo de procedimientos especiales adecuados al acto que ha de realizarse y que nuestra legislación ha organizado separándolos de los moldes del procedimiento judicial ordinario". (14)

## 1.2. Principios Fundamentales.

"Como fundamento de estos principios, se invocan tres ideas sacadas de la Filosofía del Derecho:

Primero.- La idea del orden interno de la sociedad, tal es el caso para los derechos sobre signos distintivos (marca, nombre o enseñanza, etc.), en cuyo caso, es conforme a la buena política de la economía y del comercio, en la que los signos que sirven para distinguir una cosa no pueden ser usurpados por otra, por lo tanto, todo ello va en beneficio de todos, es decir tanto para productores como consumidores; en el sentido de que así no exista confusión con una cosa rival y de que se reconozcan las cosas de aquellos que son de agrado o pre-

(14) Ibidem. Rungel, Medina David, ob.cit. pág. 111

ferencia.

Segundo.- La idea de justicia. Esta justificación es válida para todos los derechos de propiedad industrial: para los signos distintivos, se considera estrictamente apegada a justicia en relación a que los terceros no pueden emplear la marca de otro, debido a que los objetos que se vendieran bajo esa marca han sido creados por otros medios, y por lo tanto carecen del mismo valor. Por otra parte, también se admite que las creaciones nuevas son por razón de justicia, - debido a que aquel que haya creado una cosa u objeto nuevo de la industria que así ha agregado a la suma de bienes, obtiene determinado tiempo un derecho de explotación.

Tercero.- La idea de progreso. Esta tiene valor en las civilizaciones evolucionadas, en tal sentido por el gran auge de las invenciones o creaciones, por lo que a estos creadores o inventores en forma natural se les ha recompensado con un monopolio temporal de explotación, mismo que constituye uno de los tipos de derecho de propiedad industrial<sup>(15)</sup>.

Aclarando que para los efectos de su amplio alcance del término "monopolio", el párrafo VII del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

(15) Alvarez, Soberanis Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa. México 1979, pág. 17.

Artículo 28. "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria... Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

## CAPITULO 2

## LAS MARCAS EN MEXICO

## 2.1. Antecedentes.

"En la etapa prehispánica, conocida como el México antiguo, nos legaron el tesoro fundamental de las fuentes indígenas todos aquellos que aprendieron el alfabeto castellano, como: los historiadores indígenas, los maestros de los centros educativos del pueblo náhuatl, los sabios precolombinos y otros, mismos que transcribieron en su propia lengua los poemas y tradiciones así como el rico contenido de sus códices. Por tal razón quienes han escrito sobre esta etapa, se han percatado de incontables formas de acción y vida humana que alcanzaron sus habitantes en las diversas manifestaciones culturales.

Los indígenas poseían una tecnología que cubría sus necesidades o satisfactores económicos y por lo tanto, su alto grado de perfeccionamiento en las artes e industrias, por lo que los españoles se encontraron con un campo propicio especializado para ejercer sus industrias. Todo ello originó grandes organizaciones de comerciantes, por lo que fue motivo del gran auge que alcanzó el comercio en esa época. Por tanto, la importancia del comercio, la diversidad de oficios y la gran variedad de mercaderías que se ofrecían en los mercados, entre otros, son el motivo de dar a conocer el empleo de la marca en los pueblos de Anáhuac".<sup>(1)</sup>

(1) León, Portilla Manuel. Los Antiguos Mexicanos. Fondo de Cultura Económica, México 1974. Pág. 10

Por lo que a marcas se refiere, debido a la escasa información histórica del México Prehispánico, no es posible aseverar con exactitud si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie, por lo que los historiadores Cortés, Bernal Díaz, López de Gómara y Antonio de Solís, sólo se concretan en señalar que "se hacían las compras y ventas por vía de permutación, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester; y el maíz o cacao servía de moneda para las cosas menores. No se gobernaban por el peso ni le conocieron; pero tenían diferentes medidas con que distinguir las cantidades, y sus números o caracteres con qué ajustar los precios según sus tasaciones".<sup>(2)</sup>

Al no existir la marca en los pueblos de Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas, además, debido a la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como sustitutos de aquella, dan a entender que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género.

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes de Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición

(2) De Solís, Antonio. Historia de la Conquista de México. Imprenta de Don Antonio de Síncha. Madrid 1963, pág. 394.

o clase social, por ejemplo la collera que servía para identificar al mal esclavo, que además le impedía huir entre la gente. Expone el -- historiador Manuel Orozco y Berra que "los compradores de esclavos de collera se informaban del número de ventas por que habían pasado, y -- si después de cuatro todavía no se encerraban, podían ya ser vendidos para el sacrificio". <sup>(3)</sup>

Por otra parte, el historiador Don Manuel Toussaint, "nos describe el grado de adelanto en las ciencias y artes alcanzados por los mexicanos antes de la conquista, como es el de la formación matemática del calendario llevado a gran perfección, así como el conocimiento -- del curso y posición de los Astros; la industria que fue incrementada mediante el hábil manejo de los telares, que produjo géneros de telares; de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los trabajos de alfarería; la fabricación de vasijas de barro, etc. Todo ello, según lo describen, entre otros, Cortés y Díaz del Castillo, datos que son indicativos de la avanzada cultura de los pueblos de Anáhuac". <sup>(4)</sup>

"Consecuentemente, en los aspectos de la Ciencia Jurídica en la que nuestros antepasados Aztecas dejaron notables ejemplos de su sentido del derecho, nos encontramos la organización política y el derecho de gentes; el derecho de las personas, de familia y de propiedad; el derecho penal, el derecho procesal; la administración de justicia,

(3) Orozco Berra, Manuel. Historia Antigua y de la Conquista de México. Editorial Porrúa, -- México 1960, pág. 232.

(4) Toussaint, Manuel. La Conquista del Pánuco. Edición del Colegio Nacional. México 1948, -- pág. 24

la regulación de las actividades comerciales, etc. Sin embargo, en lo referente al derecho de marcas, ninguna disposición directa o indirecta parece haberse dictado, por lo que no arrja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados ni de la represión de la venta de mercancías alteradas, aunque no obstante cabe señalar que, "en el derecho Azteca ya se legislaba al respecto, en el sentido de que se castigaba con la mutilación y a veces hasta con la pena de muerte, a aquella persona que falsificaba medidas".<sup>(5)</sup>

## 2.2. Etapa Colonial.

"Mucho tiempo después a la conquista de América según el historiador Pablo Macedo, bajo la autoridad del Supremo Consejo de Indias, se creó, por los Reyes Católicos la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio de Indias, y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que los regularon".<sup>(6)</sup>

Dicha conquista española imprimió al País conquistado una imensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio; impulsó la ganadería, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas pero principalmente dió gran impulso a la explotación de los minera--

(5) Fangel, Medina David. ob.cit. pág. 5

(6) Macedo, Pablo. La Evolución Mercantil. J. Balleca y C. Sucesores, Editores, México 1905 pág. 15.

les del País.

Por tal razón las floras españolas eran las únicas que tocaban las costas de la Nueva España, por los que los frutos de esta tierra y sus metlles preciosos, iban directamente a las arcas reales.

Cabe destacar que al considerarse la industria y el comercio los factores determinantes del derecho marcario, preponderaba la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial, y la ausencia de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca como tal. En tal sentido una de las consecuencias que trajo consigo la regulación de las instituciones antes citadas, fue la del empleo de las marcas y que tienen como antecedente inmediato las disposiciones similares que para tal efecto se dictaron en España, por ejemplo; el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, como fueron el empleo de las marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en los papeles.

#### 2.2.1. Primeras marcas en la Nueva España.

Esta exposición fué el resultado del acopio de datos históricos sobre el empleo de marcas en esta época, introducido por los Españoles en la Nueva España.

Las primeras noticias son relativas al empleo de las marcas transparentes de agua o filigrana hispana, (consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales estrechos y en el fondo de la matriz o

forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, mismos que eran metálicos de latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta de papel y en momento determinado sometido a presión), así como también el empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro candente, mismo que era desconocido por los indígenas, por lo que no se usó, ya que se consideraba como un objeto de superstición.

La crueldad del hierro se acentuó al llegar la victoria de los españoles frente a los ejércitos indígenas, pues con el se hicieron cadenas y grillos para los vencidos, lo mismo que para los esclavos.<sup>(7)</sup>

#### 2.2.2. Marcas de fuego en los esclavos y ganados de los reinos de las Indias.

"Estas marcas constituían un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios.

Los colonos españoles adquirían esclavos indígenas en la Nueva España, como en las Antillas, mediante dos procedimientos: El cautiverio de los vencidos en guerra y el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indios".<sup>(8)</sup>

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

(8) Zavala, Silvio. Los Esclavos Indios en la Nueva España. Edición del Colegio Nacional. -- México 1956, pág. 4.

En relación al cautiverio de los vencidos en guerra, expone el maestro Bernal Díaz del Castillo (historiador) "que -- eran considerados como esclavos, por lo que eran marcados con hierro candente en la cara implantándoles una letra "G" y con una letra "R", a los esclavos llamados de rescate. Dicho -- hierro que entonces se hizo para herrar a los esclavos, el -- cual de España llegó a México en los meses de mayo de 1524.

Agrega que la situación de los vencidos era espantosa, -- dado que grandes cantidades de indígenas fueron hechos esclavos para los trabajos de minas, por lo que en sus rostros mostraban infinidad de marcas impuestas por los diversos propietarios que los habían poseído".<sup>(9)</sup>

"Ante tanta injusticia y abuso sobre los vencidos por -- causas de guerra como por los que por vía de rescate, mismo -- que esclavizaron los encomendadores a su libre arbitrio, se -- multiplicaron las provisiones reales encaminadas a frenar las innumerables tiranías, por lo que se entabló una verdadera lycha entre el Gobierno Español y los Gobernantes de la Colonia, todo ello, a consecuencia de las enérgicas protestas de los -- frailes Franciscanos de México, pues ya anteriormente se había

(9) Díaz del Castillo, Bernal. citado por Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Edit. - Porrúa, México 1985, pág. 27.

prohibido mediante Cédula de 2 de Agosto de 1530, la de hacer esclavos a los indígenas de la Nueva España, tiempo después empezó a desaparecer la esclavitud de indígenas, debido a que se negaron licencias para herrar esclavos".<sup>(10)</sup>

"Por otra parte, la falta de ganado en los pueblos de Anáhuac fué el producto de su raquítica agricultura, por lo cual España en los primeros años de la conquista introdujo y fomentó la ganadería en las provincias de las Indias y principalmente en la Nueva España. Consecuentemente, debido al aumento considerable de ganado trajo consigo el de crear un sistema -- que procuró la protección del ganado. Este sistema consistió en la identificación colectiva de ganado, mediante la marca o señal".<sup>(11)</sup>

"En la Nueva España fue Cortes quien fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza. Por tal motivo, dictó varias ordenanzas en las cuales dispuso que todos los traedores de cualquier género de ganado, tuvieran un hierro o señal, el cual registrarán ante el escribano del cabildo, el cual no se podría retirar sin licencia de dicho cabildo (Junta compuesta por el alcalde y los concejales de Ayuntamiento), por lo que el que -

(10) Zavala, Silvio. ob.cit. pág. 6

(11) Nava, Negrete Justo. ob. cit. pág. 23.

no tuviere el mencionado hierro o marca se hacia acreedor a -- una multa de cincuenta pesos de oro mismo que era destinado para las obras públicas".<sup>(12)</sup>

Este herraje o marca de ganado surgió como remedio y castigo de los fraudes y delitos que con mucha frecuencia se cometían.

Este procedimiento de marcas a fuego en los ganados, consistía en la impresión que se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible, un dibujo en un hierro calentado al fuego. Esta marca se empleaba para los animales mayores (vacuno, caballar) y la señal que consistía en la incisión o cortehecho en oreja o nariz, etc. con un cuchillo, para los animales menores (lanar).

### 2.2.3. El empleo de las marcas por los Gremios mexicanos.

Debido a las constantes dificultades y los tropiezos que tenía el conquistador y el ayuntamiento, por la variedad de la gente que practicaba determinado oficio, trajo como consecuencia que se dictaran normas para el ejercicio de los oficios, artes manuales y otras ocupaciones encaminadas a regular la vi

(12) Alamán, Lucas D. Disertaciones. Editorial Jus. México 1969. pág. 281.

da social y económica.

Dentro de la organización gremial apareció la figura del maestro, quien para obtener la carta de exámen o título tenía que cumplir determinados requisitos, mismos que consistían en: ser cristianos, viejos y tener limpieza de sangre, además de ser español, así como presentar un exámen riguroso teórico-práctico, y una vez aprobado y admitido se le daba la posesión de nuevo maestro, por lo que en dicho título, al márgen se le hacía anotar la marca o señal de la siguiente forma: apellido, inicial, figura, letra o signo, que el nuevo maestro debería usar, sellar, tintar o grabar en todos sus trabajos. Todo esto con el objeto de poder identificar en caso de fraude o de incumplimiento a las Ordenanzas y para distinguir el lugar de procedencia.

"En la ordenanza de tejedores de telas de oro, se establecía que el corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas debería de tener en cada lado un letrero tejido que dijera falso, pena de veinte pesos y pérdida de la obra, así también se exigían los sellos de la ciudad".<sup>(13)</sup>

"Mediante la aplicación de normas protectoras y la organi-

(13) Carrera, Stampa Manuel. Los Gremios Mexicanos. EDIAP, S.A. México 1954, pág. 64.

zación gremial, se prohibía que los artesanos cometieran fraudes, engañando al cliente incauto, alterando los artículos que vendían.

Por otra parte, los gremios se constituyeron cada día más como cuerpos cerrados, celosos de sus privilegios y mantenedores recalcitrantes de la exclusivista y jerárquica separación entre aprendices, oficiales, maestros y vendedores, teniendo como base una considerable diferenciación clasista".<sup>(14)</sup>

Por último, podemos considerar que las ordenanzas de los gremios eran de lo más minucioso y elaborado, redactadas fundamentalmente con el propósito de evitar la "competencia desleal" (situación de enfrentamiento entre comerciantes o entre productores cuando concurren a un mismo mercado, utilizando medios deshonestos para lograr su objetivo sin importar el daño que se pueda causar)<sup>(15)</sup>; estableciendo un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva.

#### 2.2.4. Disposiciones marcarias vigentes en México o durante la Etapa Colonial.

(14) Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 29.

(15) Diccionario Anaya de la Lengua. Editorial Fundación Cultural Televisa, A.C. 2a. Edición México 1981, pág. 182.

Para iniciar el presente inciso, es necesario establecer - que corresponde a la etapa independiente, ya que como expone el historiador José María Ots Capdequí "que no se encuentran en -- las fuentes del derecho indiano normas jurídicas reguladoras de la Propiedad Industrial".<sup>(16)</sup>

Aunque cabe destacar lo que afirma el historiador Agustín Verdugo, que "antes de esta fecha, México no carecía en rigor - en verdad de legislación sobre la materia que nos ocupa, además hace mención a varias disposiciones sobre marcas que se encuentran contenidas en la Curia Filipica en el libro 1, Comercio Te rrestre, capítulo VII, y en la ley 2, título 7 partida 5, así - por ejemplo: no se podía usar de ajena marca cuando de ello resultaba interés a aquel cuya era no podía ser defraudado en --- ella, como si fuese artífice experto y aprobado o fidedigno mer cader, que la tenía peculiar y no el que quería usar de ella, - para que compraren de él, creyendo que la cosa era del otro. - El que usaba de marca o nombre falsamente incurría en la pena - de los falsarios, habiendo en ello fraude o malicia, la cual pe na era arbitraria según las circunstancias del caso: el juez po día de oficio prohibir que usase la marca de otro para evitar - la confusión. En ciertas mercancías como los paños, sedas y -- brocados la marca era obligatoria, debiendo consistir en el nom

(16) Ots, Capdequí José María, cit. por Nava, Segrete Justo. ob.cit. pág. 35.

bre, armas y señales del maestro que las había hecho. Tal era en sus principales puntos la antigua legislación española sobre marcas de fábrica y de comercio".<sup>(17)</sup>

En tal virtud, expone el maestro Justo Nava Negrete que "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".<sup>(18)</sup>

### 2.3. Etapa Independiente.

"La situación de la deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas durante la Colonia, prevaleció hasta la última década del siglo XIX. En los años siguientes a su separación política de España, en México encontramos disposiciones aisladas de las instituciones marcarias, mismas que por la ausencia de una cofificación protectora de estos derechos, no era privativa de nuestro país, sino que también existía en las demás naciones como; España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.

Por consiguiente, en México aún cuando no se encontraban contenidos reglamentos protectores de derechos sobre marcas en una ley espe-

(17) Verdugo, Agustín, cit. por Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 35.

(18) Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 36.

cial, sí se encontraron en diferentes ordenamientos legales, reflejada la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho sobre las marcas. Este carácter punitivo-predominaba en algunas disposiciones, por lo que en otras, solo se trataba de simples medidas administrativas con fines de garantía, especialmente en materia de transporte marítimo de mercancías".<sup>(19)</sup>

### 2.3.1. Las Marcas Regidas por Ordenamientos Jurídicos Mercantiles.

(1884 - 1889).

"En esta etapa independiente aún se seguía aplicando la antigua legislación española en materia comercial, misma que era reglamentada especialmente por las Ordenanzas de Bilbao y el Tratado de Comercio de la Curia Filipica, que fueron la Legislación y la Jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, debido a que en la administración de Don Antonio López de Santa Ana, promulgó en 1854 un Código de Comercio en el que, tomándolas del nuevo Código Español se hicieron reformas importantes a nuestra legislación mercantil; pero como en dicho código se establecía un tribunal especial, quedó sin vigor en el momento en que los tribunales de esa clase fueron suprimidos, y desde entonces comenzó a re-

(19) Rangel, Medina David, ob.cit. pág. 13.

gir de nuevo las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española.

No obstante se siguió aplicando el mencionado Código de Comercio, toda vez que el mismo en su mayor parte se le consideró bueno y por tanto era más fácil hacerle las mejoras que las experiencias de esa época hacían conocer que eran necesarias, por lo que el gobierno de López de Santa Ana, nombró para ese objeto una comisión compuesta por los señores Licenciados Don Rafael Martínez de la Torre, Don Cornelio Prado y Don Manuel In-  
da".<sup>(20)</sup>

Cabe señalar "que aunque se elaboró dicho proyecto, lo cierto es que el texto original del Código de Comercio de 1854- se consideró como único vigente en varios Estados, con la salvedad mencionada y otros en cambio, siguieron viviendo en las sembras de las Ordenanzas de Bilbao todo ello según lo afirma el - historiador Montellano, M.M.O".<sup>(21)</sup>

Este Código de Comercio de 1854 contenía preceptos, por lo que a marcas se refiere que significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de-

(20) Prado B., Juan, cit. por Nava, Negrete J. etc. -b.cit.pág. 43

(21) Montellano, M.M.O. cit. por Ibíden.

las mercancías.

Mucho tiempo después, surgió el segundo Código de Comercio que empezó a regir el 20 de abril de 1884, mismo que se ocupó de materias que no fueron reguladas por el ordenamiento anterior. La importancia de este Código radica en que se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil" en la cual se regularon por primera vez en nuestro País, de manera especial las marcas de fábrica, regulación ésta que consistía de la siguiente manera:

Artículo 1418.- "Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de sus 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".

El artículo 1420 dice: "que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase sin desgarrar la cubierta en que está la marca".

Así también, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y

y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses -- ajenos (artículos 1421 y 1422).

Además, para salvaguardar la propiedad de las marcas de -- sus titulares, en el artículo 1441 establece los casos en los -- cuales existe usurpación de marcas:

- 1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra.
- 2.- Cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente:
- 3.- Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda -- confundirse con la otra:
- 4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y
- 5.- Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, -- sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

En suma, debido a los principios que contienen las disposi -- ciones sobre marcas de éste Código de Comercio, se puede califi -- car como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico legislativo de esta rama del derecho, ya que además establece los términos para reclamar la propiedad mercantil, mismos que -- son: el de un año contado desde el día en que se sepa la usurpa -- ción de las marcas para reclamar las acciones civiles (artículo

1442) y de dos meses para reclamar la acción penal (Art.144).

Consecuentemente surgió la Ley de 11 de diciembre de 1885, misma que derogó el Reglamento de Registro de Comercio del Código 1884, según la cual los comerciantes debían matricularse. En esta matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos: los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica (artículos 2 y 3 fracción VII).

Estas reformas son el más remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas en su función de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo sobre las mismas.

Finalmente "el 4 de junio de 1887, el Congreso autorizó al Ejecutivo para reformas total o parcialmente el Código vigente: por lo que el entonces Presidente de la República nombró una comisión compuesta por 5 vocales y un secretario para proponer las reformas.

Hasta que por fin en el año de 1889, se promulgó en la República Mexicana un nuevo Código de Comercio que entró en vigor el 1.º de enero de 1890, mismo que estuvo inspirado de los códigos españoles de 1829 y 1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808.

Por lo que a nuestra materia se refiere no se incluyen en-

el Código de Comercio de 1889, disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, toda vez que al mismo tiempo entraron en vigor este Código de Comercio y la ley de marcas de fábrica de 1889".<sup>(22)</sup>

En suma, entre otras cosas en este Código de Comercio de 1889, se conservó la obligación por parte de los comerciantes de inscribir en el registro público de comercio los títulos de propiedad industrial (artículo 21 fracción XIII); por lo que de no registrarse, sólo producirían efecto entre los que les otorgan pero no podrán producir perjuicio a terceros (art. 26).

### 2.3.2. Las marcas regidas por una Ley Especial (1989 - 1976).

Debido a la necesidad de legislar sobre una materia que -- tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial, se creó la primera ley de marcas de fábrica, misma que empezó a regir el 1o. de enero de 1890, la cual tuvo como modelo la Ley Francesa de 1857 sobre las marcas de fábrica y comercio.

Entre otras cosas, esta ley contemplaba lo siguiente:

(22) Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 48.

a) Definición. Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (art.1o.).

b) Signos y medios materiales no registrables. No se considera como marca: la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto.

c) Sujetos del derecho de las marcas. En la que cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de esta ley.

d) Procedimiento par adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica. La cual consistía en que el interesado ocurría o por medio de su representante ante la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos acompañando: el documento del poder otorgado al mandatario, en caso de no presentarse el interesado por sí mismo; dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado; -- así también en el ocurso deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria (Art. 6).

e) Adquisición sobre el derecho de la marca. El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca es el único que puede pretender adquirir su propiedad. (Art. 8).

f) Sistema sin previo exámen con llamamiento a oposiciones. Por lo que se refiere a este inciso, consistía en la declaración hecha por la Secretaría de Fomento sin previo exámen bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero.

g) Derechos del titular de una marca. Mismo que era el derecho al uso exclusivo del signo o medio material que constituye la marca (Art. 4o.)

h) Obligaciones del titular de una marca. El titular de una marca registrada tiene la obligación de pagar las tasas que la ley señale.

i) Duración del registro de una marca. La propiedad de la marca de fábrica es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado (Art. 12).

j) Publicidad de las marcas registradas. Que consiste en que la Secretaría de Fomento, pondrá a disposición de cualquier

persona las marcas de fábrica para ser examinado su registro --  
(Art. 13).

k) Nulidad de las marcas. En la que si fue concedida la -  
propiedad de una marca en contravención de las prescripciones -  
anteriores, será declarada judicialmente nula a petición de --  
parte (Art. 14).

l) Falsificación de las marcas. Misma que puede darse me-  
diante dos supuestos: 1.- Cuando se usen marcas de fábrica que-  
sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad-  
esté ya reservada, y 2.- Cuando la imitación sea de tal natura-  
leza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjun-  
to, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de-  
confundirse con otra legalmente depositada (Art. 16).

Dice el maestro Justo Nava Negrete que por lo que hace a -  
la doctrina en esta época predominó la tesis de que, "la propie-  
dad de marcas es de derecho natural; por lo tanto, el depósi-  
to o 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 dejándo-  
le incólumes las civiles".<sup>(23)</sup>

(23) Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 54.

Posteriormente surge el "Decreto del 8 de febrero de 1897, que fija los requisitos a que deben sujetarse los industriales- que diesen apariencia extranjera a sus marcas.

En este decreto, se fijan medidas de control por parte de las autoridades, en particular de la Secretaría de Hacienda y - las Aduanas y Secciones Aduaneras, con el objeto de que los industriales del país sean considerados como nacionales cuando a- sus productos quieran dárles apariencia extranjera por medio de rótulos o etiquetas con que marquen la mercancía o su envase pa- ra que puedan libremente internarse o circulen dentro de la zo- na de vigilancia de las costas o fronteras de la República".<sup>(24)</sup>

David Rangel Medina al comentar, el citado decreto dice -- que, "El sistema proteccionista de marcas de la época, no era - la indicación de procedencia uno de los objetivos o función de- la marca, de lo contrario no se habrían dictado las curiosas -- prescripciones que so pretexto de garantizar intereses fiscales conformm este decreto".<sup>(25)</sup>

Debido a las relaciones industriales y comerciales de ca- rácter internacional y las graves dificultades a que daban lu- gar las diferencias legislativas de los diversos países civili- zados, aunado esto a la necesidad imperiosa de derogar nuestra-

(24) *Ibidem*, Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 58

(25) Rangel, Medina David, ob.cit. pág. 25

primera ley de marcas de fábrica de 1890. "La Secretaría de Fomento formuló y presentó ante la Cámara de Diputados en una razonada iniciativa de fecha 25 de abril de 1903, la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad industrial, adjuntando para tal efecto un proyecto de ley. Consecuentemente a esta iniciativa mediante Decreto de 28 de mayo de 1903, se autorizó al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre patentes de invención, marcas de fábrica, y demás propiedad industrial, con arreglo a las siguientes bases:

a) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;

b) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida.

c) se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal..."<sup>(26)</sup>

En suma, a virtud de dichas facultades concedidas al Ejecutivo Federal, con mira plausible de enmendar las diferencias

(26) Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 61.

que ya se hacfan sentir, expidió el 25 de agosto de 1903, dos leyes, una sobre patentes de invención y otra sobre marcas industriales y de Comercio, debidamente reglamentadas el 24 de septiembre del mismo año. Estas leyes venían a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla y garantizarla, así como de dar mayores facilidades a los inventores y perfeccionadores mediante la rebaja de los derechos fiscales.

Posteriormente y a consecuencia de los incesantes conflictos políticos y sociales en que se encontraba la Nación, es decir durante los episodios históricos que tuvieron lugar durante la Revolución Mexicana, el entonces General Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, proclamó el Plan de Guadalupe, por lo que "en uso de las facultades que el mismo le concedía, el 26 de marzo de 1913 emitió un decreto por el cual se desconocía a partir del día 19 de febrero de -- ese año, todas las disposiciones y actos emanados de los tres poderes del llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, -- así como de los gobiernos de los Estados que aún lo hubieren reconocido o lo reconocieren".<sup>(27)</sup>

Consecuentemente a dicho decreto "se emitió el acuerdo de 12 de septiembre de 1914, en el que se indicó a los titulares-

(27) Fabala, Isidro. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Tomo 1. México 1960, -- pág. 22.

de los certificados de Marcas, nombres y avisos comerciales, -- los requisitos y formalidades que deberían de cumplir los nuevos certificados sustitutos de los que obraban en poder de los propios interesados, que son nulos por haber sido tramitados y concedidos del 19 de febrero de 1913 hasta el 21 de agosto de 1914".<sup>(28)</sup>

"Posteriormente, también como una consecuencia de la situación que prevalcía en nuestro país, por acuerdo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, quedó establecida y funcionando en la ciudad de Veracruz desde el día 10 de diciembre de 1914 y por lo mismo declaraba nulos los trámites y resoluciones dictadas o que se dictaran en asuntos de esta Secretaría, por las llamadas Secretarías de Agricultura y de Fomento, de la Industria y del Comercio o por cualquier otra oficina que no dependiere del Gobierno Constitucionalista, desde el 23 de noviembre de 1914".<sup>(29)</sup>

"Mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 1920, emitido por Adolfo de la Huerta, Presidente Constitucionalista Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, para la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se acordó una prórroga al plazo concedido en el decreto de 2 de mayo de 1916 (para el reconoci

(28) Leyes, Circulares y Acuerdos, sobre Patentes y Marcas. Talleres Tipográficos Papelería Nal. México 1922, pág. 84.

(29) Nava, Segrete Justo. ob.cit. pág. 73.

miento de la revalidación del registro de marcas expedidas y he-  
chos durante los llamados gobiernos de Huerta).

Por otra parte, mediante acuerdo del Jefe del Departamento de la Sección de Patentes, de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se recomienda a los poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones establecidas, que las modifiquen adoptando otras palabras o signos, por lo que de concluir el plazo legal de vigencia de los certificados respectivos, no serán estos renovables<sup>100</sup>.

Ya como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Venustiano Carranza, mediante Decreto de 22 de marzo de 1920, estableció un impuesto especial de patentes de invención y marcas, conforme a las respectivas leyes de 25 de agosto de 1903 y demás disposiciones vigentes.

Posteriormente, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Alvaro Obregón, mediante decreto de 14 de septiembre de 1921, derogó a partir del primero de enero de 1922 el impuesto especial de patentes de invención y marcas que estableció la Ley de 25 de agosto de 1903; sin embargo, mediante decreto de 4 de enero de 1922, derogó el anterior decreto<sup>101</sup>.

100) Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marc. 1, ob.cit., pág. 103.

101) Idem, pág. 113.

"Mucho tiempo después aparece la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1926 y su Reglamento de 11 de diciembre de ese año. Esta legislación sobre propiedad industrial supera enormemente a la legislación anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial". (32)

Es importante señalar que por primera vez se incluye en el reglamento una clasificación de artículos en 50 clases; no siendo limitativa, sino que permite según la clase 50 incluir los artículos no clasificados (artículo 9o. del Reglamento), mismo que a la letra dice:

"En la descripción de la marca se expresan los artículos que va a arparar, no debiendo comprenderse en una misma solicitud, artículos que pertenezcan a varias clases de los que se encuentran a continuación:

#### ARTICULOS

1. Materias primas o parcialmente preparadas.
2. Receptáculos

(32) Nava, Segrete Justo, ob.cit. pág. 76.

3. Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y --  
carteras de bolsillo.
4. Materiales detergentes y raspantes para limpiar y puli-  
mentar.
5. Pegamentos.
6. Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéu-  
ticas.
7. Cordelería.
8. Artículos para fumadores (excluyendo productos del taba  
co.
9. Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
10. Abono.
11. Tintas y objetos entintadores.
12. Materiales de construcción.
13. Ferretería, plomería y conexiones de vapor.
14. Metales y piezas metálicas vaciadas o forjadas.
15. Aceites y grasas no alimenticios.
16. Pinturas y materiales para pintores.
17. Productos del tabaco.
18. Animales vivos.
19. Vehículos (excluyendo sus motores).
20. Linoleum y telas enceradas.
21. Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios.
22. Juegos, juguetes y artículos de deporte.
23. Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus --  
partes.

24. Aparatos y máquinas para lavar.
25. Cerraduras y cajas fuertes.
26. Aparatos científicos y de medición.
27. Relojes.
28. Joyería y vajilla de metal fino.
29. Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
30. Loza, trastos de cerámica y porcelana.
31. Filtros y refrigeradores.
32. Muebles y tapicería.
33. Cristalería.
34. Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
- 35.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.
36. Instrumentos musicales y accesorios.
37. Papel y artículos de escritorio.
38. Impresiones y publicaciones.
39. Vestuario.
40. Artículos de fantasía, avíos y mercería.
41. Bastones, sombrillas y paraguas.
42. Tejidos de punto, malla y telas.
43. Hilos y estambres.
44. Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales.
45. Bebidas sin alcohol
46. Alimentos y sus ingredientes.
47. Vinos.
48. Extractos de malta y bebidas poco alcoholicas.

49. Licores alcohólicos.

50. Artículos no clasificados". (33)

Cabe destacar que "esta Ley comenzó a regir desde el 1o. de enero de 1929, y desde esta fecha quedaron revalidadas las Marcas, Nombres Comerciales y Avisos Comerciales, y los actos de Oficina de Patentes y Marcas relacionados con ellas, cuya revalidación debió haber sido solicitada de conformidad con el -- Acuerdo de 6 de agosto de 1920 (art. 122 y 123 de la Ley)". (34)

Mucho tiempo después surge la "Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha.

Esta Ley tiene como apoyo Constitucional los artículos 28- y 89 fracción XV. que se refieren a las facultades de la Federación, para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras; asimismo, tiene fundamento en el artículo 73 --- fracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio". (35)

Entre las modificaciones que esta Ley introdujo; por lo -- que se refiere a la Definición, adquisición del derecho y la -- forma de Constituir una Marca, consideramos que son casi idénti cas a los artículos correspondientes de la Ley de 1928, por lo --

(33) *Ibidem*, Nava, Segrete Justo.- *ob.cit.* págs. 18 y 19.

(34) *Idem*, págs. 24

(35) Ley, Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial, *cit.* por Nava, Segrete Justo. *ob.cit.* págs. 92.

que a saber, son los siguientes:

a) Definición; la marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir o denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

b) Adquisición; se adopta el sistema mixto atributibo-declarativo, ya que no solamente puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca mediante su registro, sino que también se reconocen los derechos adquiridos por un usuario extrarregional, y

c) Forma de Constituir; consistente en 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.

Con relación a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen como prohibiciones; las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios.

Entre otras cosas, en la Exposición de Motivos en relación a la tramitación de los derechos que confiere el registro

de las marcas, dice que, las disposiciones que la regulan tienen como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor."

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales y comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía... asimismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "HECHO EN MEXICO".<sup>(36)</sup>

A consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial y durante ese período, se dictaron los siguientes acuerdos:

- a) Acuerdo de 9 de febrero de 1944.
- b) Acuerdo de 2 de agosto de 1944; y,
- c) Acuerdo de 13 de septiembre de 1944.

En dichos Acuerdos se decretó la ocupación de marcas y patentes a personas físicas y morales, nacionales de los países con los cuales México se encontraba en Estado de Guerra. Sin embargo, ante la necesidad de explotación de algunas de las pa-

(36) Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 96.

tentes y marcas, por las que entre otros motivos se veía afectada la economía de la Nación, el Ejecutivo Federal dictó el - Acuerdo de 9 de julio de 1949, por el que revocaron los anteriores acuerdos y se decretó la desintervención de las patentes y marcas de los nacionales de Alemania y Japón".<sup>(37)</sup>

Por otra parte, surgieron varias reformas legales de 1949 a 1953, consistentes en la reglamentación de las marcas obligatorias. "Por Decreto de 29 de diciembre de 1949, se reformaron los artículos 98, 155 y 270 de la Ley de Propiedad Industrial, que también fue adicionada con el artículo 227. Estos preceptos y los contenidos en diversos decretos presidenciales, son los que informan el régimen de las marcas de uso obligatorio.

a) Decreto de 10 de mayo de 1949 por el que se declara -- obligatorio el uso de marcas para las medias de nylon y de -- otras fibras artificiales o sintéticas que circulan en el mercado nacional.

b) Decreto de 22 de septiembre de 1952 por el que se declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, -- así como cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarrer -- as, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas -

(37) Rangel, Medina David. Las marcas y sus leyendas. Editorial Libros de México, México 1958 pág. 60.

de argollas, blocks, etc. que se fabriquen total o parcialmente con piel en la República o se pongan a la venta en el propio territorio Nacional.

c) Decreto de 10 de octubre de 1952 por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las prendas de vestir que se fabriquen total o parcialmente en la República o se pongan a la venta en el propio Territorio Nacional.

d) Decreto de 22 de septiembre de 1952 por el que se declara obligatorio el uso de las marcas para todos los artículos de plata labrada, plateadas o de alpaca, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella.

e) Decreto de 31 de diciembre de 1953 por el que se reforma nuevamente el artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial estableciendo las indicaciones y leyendas que deben ostentar -- los objetos amparados por marcas de uso obligatorio".<sup>(38)</sup>

Finalmente "el 20 de septiembre de 1975, durante el período de sesiones del Congreso de la Unión, el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Luis Echeverría Álvarez, envió una iniciativa de Ley, misma que el Congreso decretó la Ley de

(38) Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 102.

Invencciones y Marcas, designada por brevedad en lo sucesivo como Ley de Invencciones y Marcas, por lo que fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976<sup>(39)</sup>.

Esta responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un período en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos. Además, representa un esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero.

Entre las novedades que se perciben en esta Ley respecto al ordenamiento anterior, por lo que a marcas se refiere, se notan:

- a) Mayores limitaciones para el registro de las marcas;
- b) Un régimen de uso obligatorio de marcas;
- c) La vinculación de marcas;
- d) El establecimiento de la licencia obligatoria sobre ---

(39) Sení, Mariano. Aspectos de la Ley Mexicana de Invencciones y Marcas y Protección al Consumidor. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Nov. 31-34, México 1979- pág. 7.

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 declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestables;

i) La inclusión de las marcas de servicio; y

j) La introducción de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones de derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo.<sup>(40)</sup>

Por todo lo anterior consideramos que a la dependencia respectiva se le quiso dotar de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los funcionarios.

En suma, podemos concluir que esta ley de 1976 recibió to-

(40) Sepulveda, César. ob.cit. pág. 42.

das las preocupaciones sobre el fenómeno tecnológico, más no --  
puede decirse que se han insertado con fortuna, y que el bino--  
mio propiedad industrial transferencia de tecnología haya sido--  
resuelto con el beneficio esperado.

## CAPITULO 3

## LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

### 3.1. Teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas.

El Conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, adquiere vital importancia, por una parte para fundamentar y dar validez -- constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte establecer con precisión en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

En este orden de ideas, comenzaremos con dar la opinión de algunos tratadistas en relación a sus diversas teorías, mismas que fueron encaminadas a explicar la naturaleza jurídica de las marcas, por lo que continuamente a cada teoría expondremos nuestra opinión al respecto.

#### 3.1.1. Derecho Público y Derecho Privado.

Al respecto, primeramente diremos que esta clasificación que presentamos, sus orígenes datan desde el derecho romano, y concretamente se debe al "jurisconsulto romano Justiniano, --- quien en sus Instituciones divide el estudio del derecho Público y Privado: Derecho Público es el que trata del gobierno de los romanos y Derecho Privado es el que se refiere a la utilidad de los particulares" <sup>(1)</sup>

(1). Justiniano. Citado por Bravo, González Agustín y Beatriz Bravo Valdez. Primer Curso de Derecho Romano. Editorial Pax-México 1993, pág. 26.

Por lo que a marcas se refiere, los profesores Alessen--drei y Somarriva exponen que: "es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, ya que la división del derecho público y privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciend--onces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y --uno público lo cual, por otra parte es confirmado por la expe--riencia". (2)

"Existe una corriente de autores como Ferrara, Romella y Georges de Ro que sostienen que el derecho a la marca es de --naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se--manifiesta el interés público de las marcas, con las disposi--ciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, inscrip--ción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.

Hay quienes afirman, como es el caso de la opinión de --Paul Roubier y Pedro G. de Medina, tratadistas de la materia; "que el derecho a las marcas, participa tanto del derecho pri--vado como del derecho público, es decir, que se trata de un --derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho pri--vado". (3)

En lo particular consideramos que las marcas se encuen--tran englobadas en el derecho público, razón de ello, es lo--que la Ley de Inventiones y Marcas vigente, establece en su --

(2) Alessandrei R. Arturo., Manuel Somarriva V. Curso de Derecho Civil. Editorial Nascimento Santiago 1945, pág. 27.

(3) Paul Roubier y Pedro G. de Medina. Citados por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 127.

artículo 2o. que: "Las disposiciones de esta ley, son de órden público y de interés social...", por lo cual el Estado tutela porque el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, dictando normas tendientes a proteger este derecho y a reprender la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

### 3.1.2. Teoría de la Propiedad Intelectual.

Esta teoría fue creada por el tratadista Edmond Picard, mismo que dió a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, menciona; que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

a) Un titular (sujeto, el elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

b) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire, y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.

c) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disfrutando y usando el objeto.

d) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para repelerlo o restablecerlo".<sup>(4)</sup>

Picard en su obra *Las Constantes del Derecho*, en su cuarta parte titulada *Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica* señala que: "las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos. Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos".<sup>(5)</sup>

Georges de Ro, señala: "que Picard examina exclusivamente la idea que precede de toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. Indica que gramaticalmente la denominación derechos intelectuales no es exacta, pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca,

(4) Edmund Picard. Citado por Nava, Segrete Justo, ob.cit. págs. 125 y 126.

(5) Ibídem. pág. 127.

que consiste en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar: una estrella, una planta, un animal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus es fuerzos". (6)

En suma, para este autor, la ley sólo interviene cuando se encuentra en presencia de una cosa cierta, tangible y apren sible, siendo por lo mismo objeto de protección, por lo que -- considera que, el derecho de propiedad se ejerce en toda su -- plenitud sobre las obras literarias y artísticas, las inven ciones y las marcas y la naturaleza de ese derecho debe ser clasi ficado en el orden de los derechos reales mobiliarios.

Paul Roubier, tratadista de la materia, menciona que: "el nombre de derechos intelectuales que Picard dió a esta clase de derecho, resulta ser poco afortunada, ya que si bien es --- cierto que dicha expresión designa los derechos de inventor o los derechos de autor, también lo es que no podría ser empleada para el derecho sobre marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial". (7)

En tal virtud y apeándonos a la opinión que sobre esta -

(6) Georges de Ro. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 129.

(7) Paul Roubier. Citado por Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 129.

teoría exponen los tratadistas Georges de Ro y Paul Roubier, - consideramos que no son aceptables los derechos intelectuales, por lo que a marcas se refiere, toda vez que dichos derechos - no pueden tutelar las marcas puesto que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de - la industria o comercio.

### 3.1.3. Teoría del Derecho de la Personalidad.

Al hablar de esta teoría, el tratadista alemán Joseph --- Kelher, escribe que la marca "es un signo distintivo de la per-  
sona que fabricó la mercancía como característica de la perso-  
nalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa per-  
sona".<sup>(8)</sup>

Así se puede decir que para este autor las relaciones en-  
tre la marca y la persona, son de derecho personal.

Hay tratadistas a quienes esta teoría no satisface como - es el caso de Raymundo Salvat, quien dice que "los derechos de la personalidad son aquellos destinados a proteger el reconoci-  
miento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la perso-  
nalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelec-  
tual. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter pa-  
trimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí participa de

(7) Paul Roubier. Citado por Nava, Negrete Justo. ob. cit. pág. 129.

(8) Ibidem, ob. cit. pág. 130.

ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables".<sup>(9)</sup>

El tratadista Julio Ledezma opina que " basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo del mismo, más ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiera obtenido".<sup>(10)</sup>

Al respecto podemos considerar que esta teoría del derecho de la personalidad, fundamentalmente se apega más en materia de propiedad literaria y artística, ya que al referirse a propiedad industrial, concretamente a marcas, resulta absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se extingan en la persona.

#### 3.1.4. Teoría de la Personalidad Imaterial.

Esta teoría tiene como principal exponente al italiano Francesco Carnelutti, quien afirma que "los derechos de propiedad imaterial se refieren a las ideas como porciones del per-

(9) *Ibidez.* Paul Roubier. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 131.

(10) Ledezma, Julio. "Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio. Librería Jurídica. Buenos Aires, 1953, pág. 27.

samiento desprendidas de su fuente. Además, señala que la marca no es un bien sino un interés, y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el avinamiento de la hacienda".<sup>(11)</sup>

A esta doctrina se adhiere Joaquín Rodríguez Rodríguez, - quien afirma que "el análisis hecho recientemente demuestra -- que el derecho a la marca en cuanto al derecho al uso exclusivo de la misma es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, y que, por lo tanto, tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial".<sup>(12)</sup>

En suma, consideramos respecto a esta teoría, por lo que a marcas se refiere que; la marca en nuestro derecho positivo, tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa, ya que dicha marca no está en función de aquella sino de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de la marca, que la tramite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

(11) Carnelutti, Francesco. Usucapión de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México - 1945, pág. 26.

(12) Rodríguez, Rodríguez Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México 1972. pág. 426.

### 3.1.5. Teoría de los Derechos Inmateriales.

Para explicar la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales, mencionaremos la opinión de algunos tratadistas que se apegaron a esta teoría.

Enneccercus, tratadista alemán, señala que: "los productos del espíritu humano tiene en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos presentan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es decir es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor".<sup>(13)</sup>

El tratadista suizo Martín Achard señala que: "el derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de natu

(13) Enneccercus. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 134.

raleza imaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación".<sup>(14)</sup>

En relación a las anteriores opiniones sobre esta teoría y para dar mayor claridad y comprensión a la misma, nos hemos permitido dividir a los bienes inmateriales en dos grupos: por una parte se encuentran las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas y por otra los derechos accesorios de una empresa. En tal sentido, a nuestro criterio, el derecho de las marcas pertenece a la categoría de los derechos accesorios, ya -- que como mencionamos con anterioridad, es decir en el punto anterior inmediato, "la marca en nuestro derecho positivo tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa."

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

Ernest Roguin dió a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, es decir, los Monopolios de Derecho Privado. Estos monopolios según este tratadista " no son derechos absolutos -- sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer ya que estos derechos comprenden; del lado pasivo una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir

(14) Martín Achard. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pág. 135.

esa imitación. Asimismo, expone que, el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, por lo que el patrimonio no es más que una expresión colectiva que sirve para designar un grupo de cosas individuales". (15)

Al respecto, consideramos que esta teoría resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra "monopolio" en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas. Así como también, la exclusiva referencia del derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, ya que se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social y no tan sólo un interés privatista. Todo ello, por que nuestra legislación contempla que el titular de una marca, tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien immaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.

### 3.1.7. Teoría de Explotación.

(15) Ernest Reguín, citado por Nava, Segrete Justo, ob.cit. pág. 136.

Esta teoría ha sido expuesta por Remo Franceschelli, profesor de la Facultad de Derecho de Milán, quien sostiene en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos de monopolios de explotación. Expresión ésta, que a juicio de este autor lleva en si misma la huella del elemento funcional, es decir, del hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia.

"Según este tratadista el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva) y como una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene:

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca".<sup>(16)</sup>

Por lo anterior es aplicable lo considerado en el punto anterior inmediato, por lo que al reafirmar esto, es preciso -

(16) Remo Franceschelli. Citado por Nava, Megrete Justo, ob.cit. págs. 137 y 138.

mencionar que en el ámbito Constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente.

Por otra parte, es necesario destacar la determinación de lo que es explotación de una patente, por lo que al respecto -- mencionaremos el concepto que da el artículo 43 de la Ley de -- Invenciones y Marcas vigente, es explotación: "la utilización -- permanente de los procedimientos patentados o la fabricación -- del producto aparado por la patente, efectuadas directamente -- por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciata- -- rios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación -- industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio".

### 3.2. Funciones de las Marcas.

La marca tiene una importante función económica debido al papel -- relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y -- factores.

La marca lleva implícita la clientela, es decir, el sector de -- aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado pro- -- ducto marcado, y esto obviamente representa un cierto valor económico.

El maestro César Sepúlveda, en relación a lo anterior, dice que: -- "la clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene -- un valor económico y se compra y se vende, por lo tanto puede repre--

sentarse e identificarse por símbolos...." (17)

Debido a que la marca tiene un valor económico intrínseco, es --  
acrededora a la protección del orden jurídico, tanto a nivel nacional--  
como internacional.

### 3.2.1. Funciones Tradicionales de la marca.

Debido a que son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, estas se derivan a su definición misma. Por lo que al respecto según Hildegart Rendón de Sansó tratadista de la materia son: "la de distinción, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de indicación de prove--  
niencia". (18)

A continuación daremos una breve explicación referente a las anteriores funciones:

a) La función de Distinción; misma que obedeciendo a su propia definición, por cuanto que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.

b) Función de Protección; en virtud de la cual defiende -

(17) Sepúlveda, César, ob.cit. pág. 99.

(18) Hildegart Rendón de Sansó. La Cesión de la Marca. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año III, No. 5, México Enero-Junio de 1965, pág. 90.

a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

c) Función de Garantía de Calidad; por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto, es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

d) Función de Propaganda; por cuanto ella pueda constituir un reclame del producto, siendo su fuerza de atracción.

e) Por último, la Función de Indicación de Proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa.

Cabe señalar que aunque éstas son las funciones tradicionales de los signos marcarios, no siempre una marca las satisface todas, o no las hace en el mismo grado.

Hoy en día, su principal función ya no es, como en la Edad Media, la identificación del productor, sino la del producto mismo.

Conviene tener presente el carácter instrumental de la -- marca en el análisis del contenido económico de las funciones -- que tradicionalmente cumplen los signos marcarios.

### 3.2.2. Función de Identificación de Origen de los Productos.

La marca se origina históricamente para identificar el -- origen de los productos.

Esta función de la marca, como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos de consumo público, ha ido perdiendo poco a poco importancia, debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que existen miles de productos diferentes a raíz de la creación de muchas marcas y empresas.

La marca en la actualidad opera como un agente de ventas, más que como un signo que identifica el establecimiento productivo del bien o del servicio, aunque cabe señalar que algunas marcas de prestigio internacional, están asociadas con el nombre comercial de la empresa productora.

### 3.2.3. Función de Garantía de Calidad y Publicitaria.

La marca al identificar el producto, permite que el público consumidor (cliente) pueda percatarse de la calidad del artículo que va o que está adquiriendo. Así también, la marca -

sirve para publicitar los artículos que la llevan. De ahí que una de sus características principales sea su distintividad, - por lo que de no ser así, no podrá identificar al producto y - menos cumplir la función de "promoción" de la venta de ese pro ducto.

Sin embargo, debido al rol manipulador que juega la propa ganda en la sociedad al atribuir calidades ficticias a los pro ductos o servicios, crea necesidades artificiales que se sa tisfacen mediante bienes inútiles, se deteriora la función de garantía en la calidad que debe desempeñar la marca.

Expone el maestro Jaime Alvarez Soberanis que "actualmen te la persona que tiene un conocimiento imperfecto del produc to que pretende adquirir, puede cometer errores de comisión -- (comprar influido por la propaganda) o de omisión (cuando de-- manda menos de lo que podría haber exigido). En tal sentido - se ha establecido que sin las marcas no podría haber ni garan tía de calidad, ni publicidad, ni libertad de prensa, radio o televisión". (19)

Cabe destacar que la mencionada función Publicitaria se - vincula con aquella denominada comercializadora. Mientras una marca permita en términos más perfectos su difusión y logre --

(19) Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit. pág. 63.

atraer a la clientela, mejor desempeñará su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión del intercambio.

Podemos concluir primordialmente, que la función de la -- marca como una garantía de calidad constante, es satisfecha -- por algunas marcas, pero cuestionamos que todas las marcas lo hagan. A razón de lo anterior, no existe una estadística que permita medir este fenómeno, pero por lo menos al enunciar el principio general, hay que tener presente las salvedades.

Por otra parte, en lo conducente a la función Publicita-- ria diremos que; la comercialización se realiza a través de la publicidad que se hace al respecto de las marcas de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificación. En -- tal sentido consideramos que dicha publicidad respalda los productos fabricados por una determinada empresa, por lo que a su vez otorga una mayor garantía de valor para el público consumidor.

### 3.3. Según la Ley de Invencciones y Marcas.

Señala la Exposición de Motivos de la iniciativa de Ley, "que es uno de sus propósitos entre otros, regular aquellos aspectos que de -- manera más importante y con mayor frecuencia afectan los intereses -- del público consumidor, al adquirir un producto o servicio distinto --

al que pretendía obtener". (20)

Amen de lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo lo., establece que: "Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga".

### 3.3.1. Denominación de la Ley.

En las Disposiciones Generales del Capítulo Primero del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, concretamente en su Artículo lo., establece que: "Cuando en el presente ordenamiento se diga Ley, Reglamento, Secretaría o Dirección, se entenderá que se refieren, respectivamente, a la Ley de Invenciones y Marcas, a este Reglamento, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico".

"Este ordenamiento jurídico se aprobó el 30 de diciembre-

(20) Exposición de Motivos de la Ley de Invenciones y Marcas.

de 1975, bajo la denominación de "Ley de Invencciones y Marcas" aunque esta materia tradicionalmente y en la actualidad se le sigue denominando Propiedad Industrial, no solo se hace referencia expresa de dicho término en las legislaciones internas de los diversos países, sino que además es aceptado unánimamente por la doctrina e incluso, el mismo ha sido introducido en los instrumentos jurídicos internacionales. ~~Esta~~ Esta Ley se promulgó y entró en vigor en México el 5 de febrero de 1976.

Es procedente resaltar que la actual denominación de la Ley, aunque no comprenda a todos los objetos por ella regulados, no es obstáculo para que no se les reconozca jurídicamente; asimismo, la supresión del término propiedad en el contenido de la Ley, no es obstáculo para que se desconozca la significación jurídica que tiene el término de la Propiedad Industrial. Además no hay que olvidar que nuestro país es signatario del "Convenio de París"<sup>(\*)</sup> en su Revisión de Estocolmo en 1967, y que este instrumento se denomina Convenio Internacional de la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que en su artículo 10. establece lo siguiente: "Los países contratantes constituyen una Unión para la protección de la Propiedad Industrial.

(21) Campillo Sáenz, José. Fundamentación de la Nueva Ley de Invencciones y Marcas. Publicado en la Revista de Comercio Exterior. Vol. 26, No. 8, México, Agosto de 1976, pág. 966.

(\*) Este Convenio de París, surgió de manera concitante conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales entre los pueblos del mundo de los cuales estaban dotadas desde su origen de normas legales. Así se celebraron convenios o tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. - pág. 260.

La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y los modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, así como la represión de la competencia ilícita.

La propiedad industrial se extiende en la más amplia aceptación y se aplica no solamente a la industria y al comercio propiamente dichos, sino igualmente en lo referente a las industrias agrícolas (vinos, granos, hojas de tabaco, ganado, etc.), y extractivas (minerales, aguas minerales, etc.)".

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la Propiedad Industrial es el sistema de normas jurídicas de orden público y de interés social, que tienen como finalidad asegurar y proteger la propiedad de los bienes inmateriales, particularmente las creaciones nuevas y los signos distintivos, producto de las relaciones industriales y comerciales de cualquier persona física o jurídica; así como la represión de la competencia desleal.

Finalmente es sumamente necesario destacar que dicha Ley de Invenciones y Marcas ha sufrido varias reformas, que a saber son: la del 29 de diciembre de 1978, la de 31 de diciembre de 1981, y de 16 de enero de 1987. Cabe señalar que las últimas reformas adoptadas, introducen algunas secuelas novedosas

e importantes en el régimen de la propiedad industrial.

### 3.3.2. Objetos jurídicamente protegidos.

Por cuanto hace a dichos objetos, de conformidad con la -  
Ley de Invenciones y Marcas, son los siguientes:

- a) Patentes de Invención;
- b) Certificados de Invención;
- c) Dibujos y Modelos Industriales;
- d) Marcas;
- e) Denominaciones de Origen;
- f) Avisos Comerciales; y
- g) Nombres Comerciales.

Toda vez que ningún tratado internacional define estos ob-  
jetos y las leyes de los diferentes países difieren entre sí, -  
citaremos los conceptos que nuestra Ley de Invenciones y Mar-  
cas da al respecto:

a) Invención; es una idea nueva que resulta de una activi-  
dad inventiva que es susceptible de aplicación industrial. --  
Consecuencia de lo anterior, la patente, es un documento expe-  
dido por una oficina del Estado ( La Dirección General de In-  
venciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico); artículos 3,4,5,6,  
7 y 8 de la Ley.

b) Certificados de Invención; es aquel documento que acredita el registro de una invención, mismo que es expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico; artículos 65, 66 y 67 de la Ley.

c) Dibujos y Modelos Industriales.

"Se entiende por Dibujos Industriales, toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio"; artículo 82 de la Ley.

"Se entiende por Modelo Industrial, toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos"; artículo 83 de la Ley.

d) Marcas. Según el artículo 87 de la propia Ley, se reconocen dos tipos de marcas; las de Productos y las de Servicios. Por lo que se refiere a las primeras, dice que se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Por lo consiguiente a las segundas, se refiere a que se constituyen por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

e) Denominaciones de Origen. Toda vez que en la actual Ley no se incluye el concepto de las Denominaciones de Origen- expondremos el concepto que da de éstos la "Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal, que a saber en su artículo lo. f expresa; Denominación de Origen, es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un -- producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, -- incluidos los factores naturales y los factores humanos", (22)

f) Avisos Comerciales. En relación a éstos, nuestra Ley da a entender que, son los constituidos por signos que tengan señalada originalidad y cuya finalidad sea la de anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, que los distinguan fácilmente de los de su misma especie (artículo 174 de la Ley).

g) Nombres Comerciales. En virtud de que nuestra actual Ley no define al nombre comercial, citaré la afirmación que hace al respecto el tratadista Enrique Correa, misma que es la siguiente: "el nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes sean personas físicas, --- sean personas morales, para distinguir sus negocios de los de-

(22) Nava Negrete, Justo. ob.cit. pág. 410.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

79

más que se dedican a una actividad mercantil del mismo género". (23)

Por otra parte, el maestro Rodríguez Rodríguez considera que "el nombre comercial en el Derecho Mexicano, no es designación de persona, sino de empresa o de establecimiento, pues -- aunque se habla de que toda persona física o jurídica, productor o comerciante es propietaria de su nombre comercial (artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial), no se dice que éste sea una denominación de persona; pero en cambio sí se subraya expresamente que sirve para designar y distinguir el establecimiento". (24)

Según Barrera Graí, considera que "el nombre comercial -- que recae sobre la empresa, y que forma parte del conjunto orgánico y unitario de los bienes materiales e inmateriales de ésta (Hacienda), sirve para distinguir una negociación de -- otras, es un signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea empresario, el nombre comercial no recae sobre éste, -- como sí sucede, en cambio, con el nombre de las sociedades, si no sobre el patrimonio de la negociación que el empresario organiza. Por ello, el nombre comercial referido a la negociación es un elemento de la Hacienda y como tal, concede al titu

(23) Correa, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, México, enero-junio de 1963, pág. 23.

(24) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, 9ª. Edición, México--1971, I.I., Págs. --20.

lar de la empresa un derecho especial, a saber: El derecho de usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial propiamente dicho), el establecimiento (rótulo o muestra), y algunas veces, las mercancías producidas por la negociación (nombre comercial usado como marca)". (25)

Con fundamento en la doctrina antes invocada y con base en la reglamentación que se hace del nombre comercial, consideramos lo siguiente:

El nombre comercial está constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las empresas o negociaciones, por las palabras o signos distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstos en la Ley.

### 3.3.3. Adquisición del derecho de la Marca.

En México, este derecho se adquiere mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cumpliendo se con las formalidades y requisitos que establece nuestra Ley de Inventiones y Marcas y su Reglamento (artículos 88, 89 y 93

(25) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México 1957, --- pág. 249.

de la Ley).

Según la doctrina México adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado, denominado también como el sistema del efecto atributivo, diferido o mixto, es decir, que el derecho a 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. Cabe destacar que en la práctica mexicana son pocos los casos en -- que se ha ejercido legalmente dicho derecho adquirido por un -- uso anterior.

De conformidad con la doctrina predominante en los diversos países, la propiedad de la marca puede adquirirse mediante los siguientes sistemas:

#### 3.3.4. Sistema basado en la Prioridad de Uso.

"Este sistema, es el más antiguo y el que regía en todos los países, hasta el último cuarto del siglo pasado. La prioridad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no -- por quien la deposita o registra.

A este sistema también se le denomina Declarativo, en vir

tud de que el depósito o registro constituyen una presunción de propiedad del titular del registro, el cual puede ser atacado o impugnado por cualquier tercero que demuestre mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad a dicho registro la marca para distinguir sus productos o servicios, y por lo mismo puede exigir legalmente que se nulifique el depósito o registro de la marca concedida". (26)

Consecuentemente este sistema tiende a desaparecer en la actualidad por los grandes inconvenientes que presentaba, entre ellos, el hecho de que el que se sirve de una marca ya idealizada por otro, se le presume que ha obrado de mala fe.

"En tal sentido se considera que el uso de la marca sea limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por unos cuantos consumidores, y que posteriormente una persona use esa misma marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios, por lo que en publicidad invierte grandes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviere que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero". (27)

(26) Nava Negrete, Justo. ob.cit. pág. 411

(27) Iden. pág. 412.

### 3.3.5. Sistema basado en la prioridad de uso del registro o depósito.

"Este sistema es de carácter estrictamente formalista, en el sentido de que no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro, es decir que se adquiere la propiedad de una marca por quien primero la registre y no por quien la use primero, al cual no se le confiere derecho alguno.

El depósito o registro es el que fija el punto de partida del derecho, por lo que si alguien utiliza una marca antes de depositarla, el depósito no entraña ningún efecto retroactivo. A este sistema también se le conoce como sistema Atributivo o Constitutivo, por lo que al igual que el anterior presenta graves inconvenientes mismos que por ejemplo, entre otros, se presenta el hecho de que puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo la marca e incluso realizado grandes inversiones, pero omitió depositarla; en tal sentido si se le da prioridad al primer depositante, puede ser que un tercero de mala fe se apresure para depositar la marca antes que aquel que lanzó la marca. Por tanto el tercero vendrá a ser, dentro de ese sistema, titular legítimo de la marca, lo que es desleal".<sup>(28)</sup>

### 3.3.6. Sistema basado en la prioridad de registro, impugnabile durante

(28) *Ibidem*. Nava, Negrete Justo. ob.cit. pag. 413.



**CAPITULO 4****TRAMITE DE REGISTRO DE LAS MARCAS**

#### 4.1. Etapa Inicial.

En México de conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, antes de presentar la solicitud de registro de una marca, es aconsejable efectuar una investigación de anterioridades.

##### 4.1.1. Solicitud.

A razón de la materia la Solicitud "es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración Pública, registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca".<sup>(1)</sup>

Según el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas de dicha solicitud puede presentarla "toda persona", es decir que no existe restricción en el derecho mexicano, salvo las que establece el artículo 2o. del Reglamento que a la letra dice: -- "Todas las solicitudes o promociones que se presenten ante la Secretaría y, en su caso, ante la Dirección, deberá formularse de manera respetuosa, en idioma español y escritas a máquina. -- Las que no cumplan con estos requisitos serán devueltas sin iniciarse lo que se promueva o solicite.

(1) Nava, Negrete Justo. ob.cit. pág. 505.

Quando se exhiba documentación en idioma diferente al español, se acompañará la correspondiente traducción al español, certificada por perito traductor facultado por autoridad competente y legalizada si así se requiere".

"En cuanto al contenido y especificaciones relativos a la solicitud de registro de una marca, así como de los documentos que deben acompañarse a la misma, se ocupan de ellos los artículos 100, 101 y 102 de la Ley y artículos 6, 73, 54, 55 y 56 del Reglamento".<sup>(2)</sup>

A continuación se anexa el instructivo y la forma de solicitud de registro de Marca:

#### INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA.

##### 1. DATOS DE LA MARCA.

TIPO DE MARCA: Existen tres tipos de Marca:

- a) Nominativa.- Se refiere a una marca donde sólo se debe registrar una o varias palabras.
- b) Innominada.- Cuando se trata de registrar una figura, diseño o logotipo.
- c) Mixta.- Se trata de una marca combinada, es decir la mezcla de una denominación formada por una o va

(2) *Ibidem*. Nava, Negrete Justo.- ob.cit. pág. 509

rias palabras y una figura, diseño o logotipo.

Se deberá cruzar uno de los cuadros, según sea el caso.

**DENOMINACION:** En esta parte se escribirá el nombre de la marca.- Ejemplo conforme al punto anterior.

- a) EL FAROLITO (En caso de ser marca nominativa)
- b) SIN DENOMINACION (en caso de ser marca individual)
- c) EL FAROLITO Y DISEÑO (en caso de ser marca mixta).

**PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE.-** En este punto se deberán indicar los productos o servicios que se deseen proteger con la marca, estos deberán establecerse de acuerdo a la clasificación oficial vigente, indicando en los cuadros pequeños el número de la clase. En una solicitud no se podrán contemplar productos o servicios de diferentes clases.

De los siguientes 3 cuadros, deberá cruzarse uno, según el número de productos que ampare la marca. Se deberán enterar los derechos que correspondan conforme a la Ley Federal de Derechos.

PARA UN PRODUCTO	(\$48,500.00)
DE 2 A 10 PRODUCTOS	(\$97,500.00)
PARA TODA LA CLASE	(\$195,000.00)

Enseguida se deberá señalar si la marca se ha usado, en tal caso deberá indicarse el día, mes y año. Si la marca no se ha usado deberá cruzarse el cuadro correspondiente a dicha leyenda.

## 2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.

TIPO.- Primeramente aparecen 3 cuadros para señalar el tipo de establecimiento. Si el solicitante es fabricante y comerciante a la vez, se deberá cruzar los cuadros de Industrial y Comercial, si sólo es fabricante cruzará el Industrial y si es comerciante cruzará el comercial. Para las marcas de servicios sólo se deberá cruzar el de Servicios. Posteriormente aparecen dos lugares para señalar la ubicación del establecimiento, sólo se usarán los 2 lugares cuando se fabriquen y comercialicen en diferentes domicilios si se fabrica y comercializan en el mismo domicilio, bastará con llenar sólo uno de los lugares. Para las marcas de Servicios bastará con llenar uno de los espacios. El domicilio se deberá indicar completo.

## 3.- RECLAMACION DE PRIORIDAD.

Este espacio sólo lo llenarán quienes estén reclamando el reconocimiento del derecho de la prioridad por algún registro presentado en otro País, de acuerdo a lo que establecen los Artículos 113 y 114 de la Ley de Invenciones y Marcas.

4.- SE CONCEDE PRIORIDAD.-

Este espacio es para uso exclusivo de la Dirección.

5.- DATOS DEL TITULAR.-

En este espacio se indicarán los datos del propietario de la marca, que bien puede ser una persona física o una moral.

La clave del titular se deja en blanco y para las claves se podrá consultar cualquier Gaceta de Invenciones y Marcas.

6.- DATOS DEL APODERADO.-

En este espacio se señalarán los datos de la persona que esté autorizada por el titular para tramitar la solicitud o bien se deje en blanco si el titular es persona física y promueve por su propio Derecho.

7.- DESCRIPCION Y RESERVAS.

RESERVAS:

En esta sección ejemplificaremos con las 3 hipótesis que se pueden presentar de acuerdo al tipo de marca.

a) MARCA NORMATIVA:

El propietario se reserva el uso exclusivo de la denominación EL FAROLITO en cualquier tipo y tamaño de le tras.

## b) MARCA INNOMINADA:

El propietario se reserva el uso exclusivo del diseño tal y como aparecen en la etiqueta o especimen de la marca.

## c) MARCA MIXTA:

El propietario se reserva el uso exclusivo de la denominación: EL FAROLITO y DISEÑO, tal y como aparecen en la etiqueta o especimen de la marca.

Si en los casos b) y c) además se incluyen colores, se agregará la siguiente frase:

así como la combinación de colores....(los colores se deberán precisar).

## EXCLUSION DE LEYENDAS NO RESERVABLES:

En este apartado se expresarán las palabras y figuras que conforme a la Ley de Invenciones y Marcas no son reservables. Se señalan algunas maneras de ejemplo: Hecho en México, talla, ingredientes, contenido neto- registro de la Secretaría de Salud, RFC las figuras -- que no sean reservables, etc.

8.- ETIQUETAS O ESPECIMEN DE LA MARCA.

En el recuadro se pegará la etiqueta donde aparezca la -- marca, en el caso que se protejan colores, se pegará una-

(EN SU CASO) No. REGISTRO GENERAL DE PODERES:

Si ya le fue otorgado el número de registro, deberá anotar éste. NO obstante anexará copia simple del poder, -- que por disposición de la Ley debe obrar en cada expediente.

10.- REGISTRO DE MARCA.

ESTE APARTADO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION.

NOTA: La solicitud deberá presentarse en original y 2 copias. Los 3 tantos con firma autógrafa.

Una vez obtenido el registro se debe comprobar el uso dentro de los 3 años siguientes a la fecha de emisión del título.

Posteriormente deberá renovarse cada 5 años contados a partir de la fecha legal (día, mes y año de presentación de la solicitud.

\* SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.

(Anexo)

4.1.2. La descripción y las reservas.

La descripción principiará por las frases rituales "descripción de la marca perteneciente a", después vendrá el nombre del solicitante, su nacionalidad, su domicilio, seguido de las palabras usuales "que usa para arparar y distinguir....."

etiqueta que los contemple, si la etiqueta a color rebasa el recuadro, se deberá pegar un ejemplar en blanco y negro.

9.- DOCUMENTOS ANEXOS.

ESTE APARTADO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION O DELEGACION CORRESPONDIENTE.

Observaciones: La Dirección o Delegación Federal de la SEODFI deberá cruzar el cuadro correspondiente en el caso de que se anexen los documentos señalados. Las etiquetas en blanco y negro son obligatorias para todos los casos - las etiquetas de color solo se anexarán cuando se deseen proteger colores.

CARTA PODER (CUANDO NO SE TRAMITE POR EL INTERESADO Y ESTE SEA UNA PERSONA FISICA):

La carta poder deberá contener el nombre, domicilio y firma de dos testigos.

TESTIMONIO QUE CUMPRENDE LAS FACILIDADES DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR:

Deberá ser copia certificada del Testimonio, si ya obra en algún otro expediente se señalará éste, se presentará una copia simple y se pagarán los derechos por compulsión \$ \_\_\_\_\_ por hoja.



DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLÓGICO  
SOLICITUD DE REGISTRO  
DE MARCA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION  
FECHA Y HORA DE PRESENTACION  
NOMBRAMIENTO

NO. SER

NO. FOLIO

**1.- DATOS DE LA MARCA**

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA  INROMINADA  MIXTA

DENOMINACION \_\_\_\_\_

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CLASE \_\_\_\_\_

1 PRODUCTO  DE 2 A 10 PRODUCTOS  TODA LA CLASE

SI LA MARCA SE HA USADO, INDIQUE FECHA DE INICIO                NO SE HA USADO

**2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

TIPO: INDUSTRIAL  COMERCIAL  SERVICIOS

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO \_\_\_\_\_ DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)

\_\_\_\_\_ COLOMBIA C.P. \_\_\_\_\_ POBLACION Y ESTADO

\_\_\_\_\_ PAIS \_\_\_\_\_ CLAVE

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO \_\_\_\_\_ DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)

\_\_\_\_\_ COLOMBIA C.P. \_\_\_\_\_ POBLACION Y ESTADO

\_\_\_\_\_ PAIS \_\_\_\_\_ CLAVE

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

\_\_\_\_\_ PAIS \_\_\_\_\_ FECHA DE PATENTACION \_\_\_\_\_ NO. DE SERIE \_\_\_\_\_

**4.- SE CONCEDE PRIORIDAD**

SI  NO  FECHA EN QUE SE CONCEDE               

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CONCEDE LA PRIORIDAD

\_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**5.- DATOS DEL TITULAR**

NOMBRE \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_ DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) \_\_\_\_\_ COLOMBIA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ POBLACION Y ESTADO \_\_\_\_\_ PAIS \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_

**6.- DATOS DEL APODERADO**

NOMBRE \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_ DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) \_\_\_\_\_ COLOMBIA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ POBLACION Y ESTADO \_\_\_\_\_ PAIS \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_

**7-DESCRIPCION Y RESERVAS**

DESCRIPCION DE LA MARCA.- LA MARCA CONSISTE SUSTANCIALMENTE EN SU REPRESENTACION DETALLADA COMO APARECE EN LA ETIQUETA O EN EL ESPECIMEN DE LA MARCA.

RESERVAS - \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

EXCLUSION DE LEYENDAS NO RESERVABLES- \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**8-ETIQUETA O ESPECIMEN DE LA MARCA**

**9-DOCUMENTOS ANEXOS**

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA D. G. I. M. F. D. T.

	SI	NO
- 8 IMPRESIONES DE LA MARCA BLANCO Y NEGRO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 8 IMPRESIONES DE LA MARCA A COLORES (EN SU CASO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- CARTA PODER (CUANDO NO SE TRAMITE POR EL INTERESADO).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- TESTIMONIO QUE COMPROBUE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR (CUDO ORIGINAL OGRA EN: (EN SU CASO) No REG ORAL DE PODERES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_ LUGAR

\_\_\_\_\_ NOMBRE

\_\_\_\_\_ FECHA

\_\_\_\_\_ FIRMA

**10-REGISTRO DE MARCA**

FECHA LEGAL:

HORA:

No. DE REGISTRO

LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO TIENEN UNA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LEGAL Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

MEXICO, D. F., \_\_\_\_\_

POR ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL C. DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

(artículo 101 de la Ley), continuando inmediatamente con el -- nombre de los artículos que protegerá la marca que se solicita coincidiendo exactamente con los que se hayan mencionado en la parte respectiva de la solicitud, hecho lo cual pondrá también enseguida, la ubicación de la fábrica en la forma que ya se de jó determinada en la solicitud.

Después se describirá la marca tal como aparece a los --- ojos del observador. En las marcas constituidas únicamente -- por una denominación, basta con indicar ésta y especificar que se escribirá en cualquier tipo y tamaño de letra para que se - tenga por cumplido este requisito.

Subsecuentemente se requiere indicar la manera en que va a usar la marca, esto es sobre los artículos, o en sus envases o en anuncios escritos o por la radio, etc., todo ello de manera enunciativa y sin que signifique restricción.

Al finalizar la descripción, se pondrá en el centro del - renglón, con mayúsculas, la palabra "reservas", y se redactarán éstas, o sea todo aquello en que el interesado hace consistir esencialmente su marca, y que naturalmente coincida con lo descrito y con las etiquetas que se exhiban.

Las reservas son los ~~elementos~~ elementos que el solicitante de la - marca reivindica como propios, y deben escribirse con claridad

evitando repeticiones y con la mayor precisión posible.

Estas reservas vienen a constituir la declaración formal del solicitante de que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se quiere registrar y tiene por objeto fijar los auténticos límites del derecho del peticionario, el cual no podrá después ir más lejos de tales límites. (artículo 102 de la Ley).

Finalmente cabe señalar que tanto la descripción como las reservas deben escribirse en papel blanco grueso sin membrete, tamaño carta, a máquina, con cinta de tinta negra, fija, a doble espacio, por un solo lado del papel, sin tachaduras o enmendaduras. Los duplicados se obtendrán usando papel carbón negro fijo, en papel también grueso. Se deberá dejar un margen izquierdo adecuado. Dichos duplicados también deben ir suscritos.

#### 4.1.3. La Tarifa oficial por pago de cuotas por derechos de registro de una marca.

Por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos conforme a las cuotas que según el artículo 66 de la Ley Federal de Derechos establece, mismas que son:

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

- 1.- A un solo producto o servicio de una clase cualquiera.  
...\$48,500.00
- 2.- De 2 a 10 productos o servicios de una sola clases....  
\$97,500.00
- 3.- A más de diez productos o servicios para todos los pro-  
ductos o servicios de una sola clase....\$195,000.00

II. Por el registro y expedición del título en caso de:

- a) Nueva solicitud...\$97,500.00

4.1.4. Otros Anexos.

La recepción de los documentos anexos a la solicitud le compete a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la SECOFI, mismos que a saber son:

Las etiquetas a colores, cuando la marca esté constituida esencialmente por ellos, deben remitirse en número de 12 junto con la solicitud.

Quando se intenta registrar una marca que comprenda como elementos de ella las armas, escudos o emblemas de los Estados de la Federación, o de Ciudades Nacionales o Extranjeras, se deberán exhibir al mismo tiempo que la solicitud, la autorización de la entidad de que se trate, debidamente otorgada. En caso de no exhibirse dicha autorización, con fundamento en la-

fracción VII del artículo 91 de la Ley, dicha marca no será registrable.

Cuando no se tramite el registro de una marca por el interesado y este sea persona física, deberá exhibirse Carta Poderosa misma que contendrá el nombre, domicilio y firma de dos testigos.

En el supuesto de que un propietario de una marca extranjera pidiera a su representante o agente en México que solicite en nombre propio esa misma marca, en ese caso, ha de acompañarse a la solicitud la autorización escrita para ello. Por tanto, tiene que demostrar, además, la calidad de representante, en su caso No. de Registro General de Poderes. Si ya le fue otorgado el número de registro, deberá anotar éste. No obstante anexará copia simple del poder, que por disposición de la Ley debe obrar en cada expediente.

#### 4.1.5. El Examen Administrativo.

Después de cubiertos los derechos se procede al llamado examen administrativo, para que la Oficina establezca si la solicitud, la descripción y reservas, el clisé o modelo y las impresiones del mismo coinciden entre sí, y para cerciorarse si los documentos y anexos están completos y si, en general, satisfacen los requisitos legales y reglamentarios.

Si el resultado del exámen fuese en el sentido de que los documentos presentados no estuvieran en regla, se comunicará al interesado para que los reponga en un plazo determinado (que no exceda de 2 meses), bajo la inteligencia de que no se admiten alteraciones o modificaciones que entrañen diferencias entre los documentos primitivamente presentados y los substitutos. Transcurrido el plazo fijado para la reposición o para la debida integración de los documentos, y no cubiertos los requisitos pedidos, se tiene por abandonado el trámite y la fecha legal de presentación se pierda".<sup>(3)</sup> Todo lo anterior se encuentra regulado por los artículos 103 y 104 de la Ley y artículo 10 del Reglamento.

#### 4.1.6. El Exámen de Novedad.

Cuando se completa con éxito el exámen administrativo se procede enseguida a éste exámen, mismo que consiste en una comparación entre la solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (artículo 105 de la Ley).

El examinador quien cuenta con un catálogo de las marcas-

(3) Sepúlveda, César. ob.cit. pág. 139.

figurativas (sin denominación) por clases; efectuará a su libre arbitrio, motivado por su experiencia el exámen de novedad correspondiente.

El resultado de dicho exámen puede ser:

- 1.- Que no se encontró marca anterior.
- 2.- Que hay otra igual o semejante.
- 3.- Que la que se solicita tiene semejanza dudosa o indeterminada con una de las ya registradas o en trámite.

Ante tales circunstancias, por lo que hace a la primera de ellas, se proseguirá la tramitación hasta concederse la marca (artículo 106 de la Ley). Por lo que se refiere al segundo de los supuestos, se dará aviso al promovente para que manifieste su conformidad en modificarla o en sustituirla por otras; por lo que en respuesta, puede el solicitante alegar en su beneficio que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad, por lo que puede expedirse la marca ligada a la otra, siempre y cuando haya diferencias entre ambos, ya que no pueden concederse registros duplicados. O bien, puede argumentar que la Dirección ha hecho una apreciación estricta, y que, en realidad, no existe auténtica semejanza, y si tiene razón, se concederá la marca. Y por lo que corresponde al tercer supuesto, el interesado puede aducir entre otras cosas, que la marca opuesta con anterioridad está tachada de nulidad o que debe

declararse su extinción porque no ha sido usada en México. --  
(Artículo 108 de la Ley).

"Si el interesado, después de que se le ha requerido, accede a modificar su marca y esa modificación se acepta por la Secretaría por no parecerse ya a la anterior, tendrá que remitir nueva solicitud, nueva descripción y reservas y nuevos -- anexos, como si se tratara de un nuevo registro pero sin causarse derechos. (Artículo 107 de la Ley).<sup>(4)</sup>

#### 4.1.6.1. Diversidad de criterios encaminados a la concesión o negociación del registro de las marcas.

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es proporcionar un panorama de aquellos criterios de aplicación que en la práctica ha venido realizando la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, criterios estos que van encaminados a la concesión o negación del registro de marcas.

Al hablar de esta hipótesis, primeramente diremos que la Ley de Invenciones y Marcas establece en sus artículos 87, 88, 89 y 90 Fracc. I y II, tanto las

(4) Ibidem. Sepúlveda, César.- ob.cit. pág.1-1

definiciones sobre materia de registro, como los signos que pueden constituir una marca, esto es, las características que debe tener un signo marcario para constituir un registro, así como en su artículo 91 -- fracciones de la I a la XXIII de la propia Ley, establece las prohibiciones sobre lo que no es registrable como marca.

Acto seguido, si la marca se llegare a encuadrar en alguna de las fracciones del artículo 91 de la Ley o bien no reúne los requisitos que se necesitan para constituir un signo marcario, se le comunica al tramitante, por medio de un oficio de objeción, al cual -- contestará en un plazo establecido por la Dirección, -- modificando la marca propuesta o bien insistiendo en el registro de la misma, por lo que si se sigue encuadrando en alguna de las mencionadas fracciones del artículo 91, se procederá a negar el registro de la marca solicitada.

Cabe señalar al respecto, que los casos de más -- incidencia en materia de marcas se dan en la fracción V del artículo 91 de la Ley, esto es, denominaciones o signos marcarios que resultan descriptivos de los -- productos, o servicios a proteger, al pretender designar con ellos, aún en forma caprichosa; las cualida--

des, características, contenido, uso, destino o función de los productos.

Asimismo, se da con frecuencia el caso de pretender registrar una marca que el prestigio entre el público consumidor ha hecho notoriamente conocida a nivel nacional e internacional, lo cual de acuerdo con el Convenio de París, creado para la protección de la Propiedad Industrial, no es objeto de registro, toda vez que los países de la Unión del citado Convenio, están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz en contra de la competencia desleal y el registro de una marca que imite o reproduzca a una ya registrada y que ha obtenido notoriedad a través de la calidad o comercialización de sus productos.

Una vez establecido lo anterior, consideramos -- que en México, debido a que el personal administrativo de la citada Dirección, encargada para el estudio minucioso de las solicitudes para registro de marcas, carece de una adecuada preparación tanto moral como jurídica, por lo que al no tener los debidos conocimientos y por sólo realizar sus funciones en forma rutinaria, trae como consecuencia notorias violaciones a la Ley, mismos que van en detrimento de la economía

de los titulares poseedores de su registro, del público consumidor, por lo que en su conjunto se refleja el daño para toda la Nación. Violaciones que se derivan de la concesión de registros de marcas semejantes o similares a las ya registradas con anterioridad, o bien que sin ser semejantes o similares, o que no exista anterioridad alguna, se niegue el registro solicitado por simples razonamientos análogos, es decir por el hecho de contener la marca que se pretende registrar; una letra, un signo o un rasgo, así como de considerarse una denominación en otro idioma con un significado que sólo el personal que está conociendo del caso ha creado o compuesto, por tales criterios - sin razón suficiente para no concederse dicho registro. Criterios estos que dan motivo para que citemos algunas marcas que fueron concedidos sus registros -- sin tener derecho a ello, y otros casos en que no se concedieron, aún siendo que era más procedente su registro.

A virtud de lo anterior, primeramente citaremos algunas marcas cuya denominación se le concedió el registro sin tener derecho a ello:

- 1.- Marca 12187 BELIRAMI Cl.39
- 2.- Marca 181223 HATTYLSOS Cl.39

- 3.- Marca 203409 HAPPYLEES Cl.39
- 4.- Marca 293614 PRIME Cl.51
- 5.- Marca 254090 PRIMES Cl.51
- 6.- Marca 323006 TAMARRICO Cl.46
- 7.- Marca 11353 TARRICO Cl.46

Por otra parte, citaremos algunas solicitudes de registro de marca, en las que según la propia Dirección citada, no fue procedente dicho registro:

- 1.- Expediente de Marca 1398 PRIMENE. Clase 51
- 2.- Expediente de Marca 218913 LV. Clase 39
- 3.- Expediente de Marca 331711 TAMARRIKOS Clase 46
- 4.- Expediente de Marca 18450 LEMON-SODA Clase 45
- 5.- Expediente de Marca 18180 CHLPA GM Clase 46

Cabe señalar que esta última solicitud no fue -- concedida por el sólo hecho de considerar dicha Dirección, que ya existía la marca 300039 CHLPA GM, por lo que se determinó que eran idénticas ambas denominaciones. Sin embargo, esa Dirección no se percató que la anterioridad que citaba como impedimento para el registro propuesto, amparaba diferentes productos, -- mismos que se encontraban comprendidos en la Clase 1- de la Clasificación Oficial, productos que a saber -- son: "Materias primas o parcialmente preparados" (Dulces), por lo que a diferencia de la propuesta, preten

da amparar tan sólo algunos de la Clase 46 que a saber son: "Alimentos y sus ingredientes" (arbutidos selectos, aprovechamientos pecuarios, carnes selectas).

#### 4.2. Etapa final.

De conformidad con los artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Invencciones y Marcas y una vez satisfechos los requisitos que la propia Ley y su Reglamento exigen para la concesión del Registro de una marca se procederá a lo siguiente:

##### 4.2.1. Expedición del Título.

Si resulta favorable el exámen de novedad se citará al solicitante para el pago de los derechos por el registro de la marca. Cubiertos éstos, se proporciona un número de registro y se procede a expedir el título que ampara la marca. De no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se le señale que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud.

Ahora bien, por medio del título del registro de una marca se acreditará el derecho al uso (propiedad) exclusivo de la misma, el cual será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad.

Finalmente, en dicho título se hará constar: el número de la marca; la fecha legal del registro y la fecha de expedición la mención, en su caso, de que se trata de prioridad, y el País y la fecha de ésta; el nombre del titular de la marca y la ubicación del establecimiento principal del propietario del registro. Si se ha reivindicado prioridad, se anotará la fecha de ello.

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

#### 4.2.2. Renovación del registro de una Marca.

El propósito de establecer obligatoriamente la renovación periódica de las marcas es limitar las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de renovación para que ingrese al dominio público.<sup>(5)</sup>

(5) Ibídem. Sepúlveda, César. *ob.cit.* pág. 153

Concede la Ley un plazo de gracia para efectuar la solicitud de renovación por encima de la fecha de vencimiento. Durante el transcurso de ese plazo de gracia, que es de seis meses contados a partir del vencimiento de cada plazo, el interesado podrá renovarla cubriendo recargos. Vencido el plazo de gracia, caducará de pleno derecho el registro de la marca (artículo 139 y 140 de la Ley).

#### 4.2.3. Transmisión del Derecho del Registro de una Marca.

Las simples limitaciones impuestas por la Ley Mexicana para la transferencia de marcas son las siguientes:

1.- No puede concederse una marca que está ligada a otra u otras. Deben de enajenarse juntas (artículos 96 y 143 con excepción del 97 de la Ley, a juicio de la propia Secretaría).

2.- Sólo se admite la transmisión de marcas que estén vigentes y además que aparezcan registradas de conformidad con los ordenamientos, y que no aparezca que haya dejado de usarse.

Para dicho trámite es necesario presentar una solicitud por duplicado en la que se expresarán el número de registro de que se trate, denominación en su caso, nombre del titular anterior, nombre, nacionalidad y domicilio del adquirente y ubicación de su fábrica o establecimiento. A esta debe acompañarse

el documento del cual conste la cesión de la marca y la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para anexarse al expediente relativo. En caso de que la transmisión de dos o más títulos o registros se realice, se anexará igual número de copias certificadas y de constancias. Consecuentemente, si se encuentra apegada a dicha solicitud, se citará al pago de derechos, efectuado el mismo, se le girará oficio al interesado participándole que se ha registrado la transmisión, haciendo la anotación en la copia del título original; por último, se dará publicidad en la Gaceta a esta transmisión (artículo 202 de la Ley).

Cabe señalar que las marcas en trámite pueden cederse, pero en este caso lo que realmente se transfiere es el derecho a la fecha legal. Como no existe determinado un procedimiento para ello en la Ley, se usa con más o menos semejanza el que se emplea para las marcas registradas. El cesionario, en caso de que se niegue la marca, no tiene ninguna acción de daños y perjuicios, ya que dicho contrato es aleatorio.

#### 4.2.4. Formas de Terminación del Registro de una Marca.

"Es menester destacar que debe hacerse una distinción entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. En el caso de la primera, supone el incumplimiento de requisitos formales, por lo que de realizarse esa nulidad obliga al titular-

a efectuar un nuevo registro en forma regular, por lo que de -  
no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso.

Por lo que hace a la segunda, es decir a la nulidad de la  
marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez -  
firma la resolución de anulación, no existe ningún derecho pa-  
ra usarla, por lo que de usarse, resulta hasta delictuoso en -  
ciertos casos (la existencia de una marca anteriormente regis-  
trada y vigente).<sup>6</sup> (6)

Las formas de terminación de conformidad con la Ley se --  
dan de la siguiente manera:

#### 4.2.4.1. Por causas de Nulidad.

Por ésta el artículo 147 de la Ley establece que  
"el registro de una marca es nulo:

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

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

(6) *Ibiden*. Sepúlveda, César.- ob.cit. pág. 155

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

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

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

V.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base a declaraciones falsas e inexactas.

VI.- Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en --

grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

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

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres años, la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses.

Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Inventiones y Marcas<sup>o</sup>.

#### 4.2.4.2. Por extinción o caducidad a falta de uso.

La Ley de Inventiones y Marcas vigente, contempla que el registro de las marcas se extingue por no haberse comprobado el uso de la misma dentro de los -

tres primeros años de registrada (artículo 117), o -- bien, en una interpretación adecuada cuando no se com- pruebe el uso al momento de la renovación (artículo - 140). Además la marca se extingue de conformidad con el artículo 149, si el titular ha provocado o tolera- do que la marca se transforme en una denominación ge- nérica.

"Por otra parte, en ocasiones parece confundirse en la Ley la extinción del registro con la caducidad- del mismo (artículo 148). En realidad, se trata del- mismo fenómeno, porque en ambos casos desaparece el - registro, y deja de producir efectos". (7)

Ante tales circunstancias consideramos que puede mantenerse que es posible legalmente solicitar decla- raciones de extinción del registro por no uso de la - marca, si el interesado lo pide por convenir a sus in- tereses, en los casos en que no se haya comprobado el uso de la marca dentro de los tres años de otorgado - el registro, o bien en el momento de renovarla.

Se deberá de tomar en cuenta, que en este caso - no existe contraparte, debido a que la gestión está -

(7) *Ibídem.* Sepúlveda, César.- *ob.cit.* pág. 222.

sujeta solamente a que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, expida una manifestación meramente declarativa, o sea que ha ya operado un hecho que produce el efecto de extinción del registro.

Cabe señalar que en el presente trabajo omití --mencionar la "clasificación de mercaderías, artículos o productos y servicios" que para el registro de la marca establece el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas vigente. Por tanto, en este apartado lo transcribimos en base al artículo 56 de dicho Reglamento:

Artículo 56.- En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los artículos, productos o servicios que protegerá, de acuerdo con la siguiente clasificación:

1. Materias primas o parcialmente preparadas.
2. Receptáculos.
3. Petacas, matletas, guarniciones, montaduras, carpetas y carteras de bolsillo.
4. Abrasivos y materiales para pulir.
5. Pegamentos.

6. Productos químicos destinados a la Industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, con exclusión de los productos destinados a la ciencia médica.
7. Cordelería.
8. Artículo para fumadores (excluyendo productos de tabaco).
9. Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
10. Abonos y Fertilizantes.
11. Tintas y objetos entintadores.
12. Materiales de construcción.
13. Ferrería, plomería y conexiones para vapor.
14. Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
15. Aceite y grasas no alimenticios.
16. Pinturas y materiales para pintores.
17. Productos del tabaco.
18. Animales vivos y sus alimentos.
19. Vehículos (exceptuando sus motores)
20. Linoleos y telas enceradas.
21. Aparatos eléctricos, máquinas y sus partes.
22. Juegos, juguetes y artículos de deportes.
23. Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
24. Aparatos y máquinas para lavar.
25. Cerraduras y cajas fuertes.
26. Aparatos científicos y de medición, náuticos, geo

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de salvamento y de enseñanza y papel y películas sensibilizadas.

27. Relojes de todas clases.
28. Joyería y vajillas de metal fino.
29. Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
30. Loza, trastos de cerámica y porcelana.
31. Filtros y refrigeradores.
32. Muebles y tapicería.
33. Vidrios y cristalería.
34. Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
35. Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.
36. Instrumentos musicales y sus partes.
37. Papel y artículos de escritorio.
38. Impresiones y publicaciones.
39. Vestuario (excluyendo calzado)
40. Artículos de fantasía, avíos y mercería.
41. Bastones, sombrillas y paraguas.
42. Tejidos de punto, malla y telas.
43. Hilos y estambres.
44. Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios.
45. Bebidas sin alcohol.

46. Alimentos y sus ingredientes.
47. Vinos de mesa.
48. Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
49. Licores alcohólicos.
50. Jabones y detergentes.
51. Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
52. Cosméticos y productos de perfumería.
53. Toda clase de calzado.
54. Apósitos, vendas, gasas y algodón.
55. Artículos no clasificados.
56. Servicios prestados cuya finalidad principal es la ayuda en la administración y/o explotación de una empresa comercial o industrial. Se comprende el asesoramiento prestado por profesionales y se excluyen los servicios médicos.
57. Servicios de publicidad, comunicaciones al público por todos los medios de difusión, y los servicios que permiten la comunicación entre personas, ya sea por medio de mensajes o en forma oral o visual.
58. Servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguros.
59. Servicios prestados por obras de construcción.

Nota 1: Estos servicios no comprenden los prestados por profesionistas.

Nota 2: Comprende el alquiler de herramientas, ---

equipo o material de construcción.

60. Servicios prestados para la reparación y mantenimiento de toda clase de maquinaria y equipo (mecánico y eléctrico).
61. Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos (empaquetado y entrega de mercancías), así como lo relativo a almacenaje o depósito de mercancías.
62. Servicios prestados por medio de la transformación de sustancias o artículos en nuevos productos o artículos semielaborados, en relación con la industria:
  - a) Química
  - b) Eléctrica y electrónica
  - c) Del vestuario y textil
  - d) Mecánica
63. Los servicios relacionados con la difusión de conocimiento y cultura.
64. Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos.
65. Servicios de agencias de viajes.
66. Servicios prestados para alojamiento, y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Asimismo, se comprenden los servicios prestados para

procurar alimentos y bebidas preparados para el consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares.

67. Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales, tales como salones de belleza, peluquerías, estética personal.
68. Servicios de alquiler de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, no considerados en alguna clase anterior.
69. Servicios médicos y de diagnóstico.
70. Servicios funerarios y de crematorios.
71. Servicios de limpieza de vestuario y en general toda clase de textiles.
72. Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles.
73. Servicios de fumigación y fertilización agrícola, así como el exterminio de plagas.
74. Servicio de revelado de películas y papel, ampliaciones y en general servicios fotográficos.
75. Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

## CONCLUSIONES

Con el presente trabajo de tesis, he pretendido dar un panorama de lo importante que han sido las marcas en la vida del país, desde la etapa pre hispánica hasta nuestros días.

En tal sentido diremos que por lo que se refiere al presente trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones:

1.- Es en Europa donde surgió la idea de unificar legislativamente en materia de Propiedad Industrial a diversos países como Francia, Bélgica, - Italia, etc. Esta unificación dió como resultado que el 20 de marzo de -- 1883, se llevara a cabo la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la cual ha servido como marco internacional de referencia de dicha materia.

2.- Esta unificación legislativa se ha logrado debido a que se han celebrado convenios y tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación por diversos países del mundo, por lo que consecuentemente se han logrado enormes ventajas, mismas que constituyen la protección de objetos -- que en su conjunto integran a la Propiedad Industrial, cabe señalar que -- por ésta podemos entender que: "es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento -- relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, -- con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de --

los similares, los resultados de su trabajo".

3.- Es indudable que esta unión legislativa de los diversos países, - presenta sobre los tratados bilaterales enormes ventajas como son: la de - aplicar una regla general entre los diversos Estados que la constituyen, - existe una mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy difícilmente provocaría la salida de éstos y por el incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia, así como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común.

4.- Por lo que a México se refiere, podemos acaecerar con precisión, - que en sus diversos ordenamientos desde el año de 1832, ya se sentía la -- preocupación por parte del Estado de tutelar los derechos a la propiedad - industrial. Es procedente destacar que los diversos objetos de la propiedad industrial son: patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de productos y servicios, nombres y avisos comerciales, denominaciones de origen, certificados de invención así como la represión de la competencia desleal. Estos objetos con base en la Ley de Invenciones y Marcas, se definen de la siguiente forma:

Patentes de Invención.- Por Patente entendemos que: "es el privilegio legal que concede el Estado a una persona física o moral durante un plazo determinado para producir o utilizar en exclusiva o a través de un tercero bajo su licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de la actividad inventiva". Por Invención se entiende "una solución a un problema

concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto, a una máquina o a un procedimiento".

Dibujos y Modelos Industriales.- Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. Modelo industrial, es toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Marcas de Productos y Servicios.- Por Marcas de productos, se entiende que se constituye por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Por Marcas de Servicios, se entiende que se constituyen por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Nombres y Avisos Comerciales.- Por nombres comerciales, entendemos -- que es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, -- sean personas físicas o morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género. Por avisos comerciales, entendemos que son los constituidos por signos que tengan señalada originalidad y cuya finalidad sea la de anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, que los distingan fácilmente de los de su misma especie.

Denominaciones de Origen.- Es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para distinguir un producto originario de ellos y cuya calidad o características se deben esencialmente -

al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos.

**Certificados de Invención.**- Es el derecho no exclusivo que concede el Estado por un tiempo determinado a una persona física o moral para explotar un invento por sí mismo o por otros, siempre que cada interesado en la explotación pague al titular del certificado de invención las regalías correspondientes.

**Competencia Desleal.**- Podemos entender por ésta; la situación de enfrentamiento entre comerciantes o productores cuando concurren a un mismo mercado, utilizando medios deshonestos para lograr su objetivo, sin importar el daño que se pueda causar.

5.- Por otra parte, aunque en el México antiguo los indígenas eran poseedores de una tecnología (aplicaciones de las ciencias, artes u oficios) que cubría sus necesidades o satisfactores económicos, no existía la marca ya que sus transacciones se efectuaban por medio de géneros (mercancías: telas, granos, pieles, plumas, etc.), por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas.

6.- Ya en la Colonia, al considerarse la industria y el comercio los factores determinantes; ante la falta de marcas propiamente dichas en esta época, fue como surgió la marca de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro candente sobre esclavos y granos de los reinos de las indias.

7.- A la llegada de la etapa independiente, aún cuando no se encontraban contenidos reglamentos protectores de derechos sobre marcas, ya que todavía en la primera etapa del México independiente se seguía aplicando la legislación española al respecto; en tal virtud, ya al consumarse la independencia mexicana, fue entonces cuando se crearon diversos ordenamientos jurídicos mercantiles, mismos que se les sigue considerando como un dispositivo jurídico tan importante, puesto que contenían los primeros preceptos que regularon a las marcas, por lo que a su vez significaban un medio de propiedad para los dueños de mercancías, así como un medio de control y garantía en su circulación. En tal sentido, considero que debido a la tutela que le dieron a las marcas dichos ordenamientos jurídicos mercantiles éstos sirvieron como fuente legal para la creación de una Ley especial encajinada a la protección de las marcas, entre otros elementos de la propiedad industrial.

8.- Gracias a las teorías que en la doctrina han existido y que explican la naturaleza jurídica de las marcas, nuestra legislación les atribuye vital importancia, ya que por una parte inspiran al legislador para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, y por otra parte establece con precisión en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de conflicto. En tal sentido, considero que la Naturaleza Jurídica de las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, ya que contempla en primer término el interés social que el Estado representa y personifica, tutelando los intereses del consumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos de su preferencia; así como también, es preocupación del Estado, que el fenómeno de la libre competencia-

se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal.

9.- Asimismo, podemos decir que tanto las funciones de las marcas como el sistema que adopta nuestra legislación, son de vital importancia, ya que por una parte, la marca tiene una importante función económica debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y factores, y por otra, la forma de regular el derecho de la marca que adquiere el titular de un depósito o registro, mismo que no queda consolidado hasta que haya transcurrido un plazo determinado por la Ley de Invencciones y Marcas vigente. Este plazo se entiende, para los efectos de que se han satisfechos los requisitos legales en la solicitud, por lo que se le requiere de pago de derechos, plazo que no podrá ser menor de ocho días hábiles, por lo que de no verificarse dicho pago, se tendrá por abandonada de pleno derecho la solicitud (Art. 109).

10.- En el trámite de registro, en la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; han existido notorias deficiencias en el procedimiento, como lo es desde la presentación de una solicitud hasta la concesión o negación de un registro, toda vez que el personal de dicha institución encargado de realizar el mencionado trámite, carece de una adecuada capacitación jurídica, por lo que al no efectuar un estudio minucioso de las solicitudes y por sólo realizar sus funciones en forma rutinaria, han dado origen a notorias violaciones a la Ley de Invencciones y Marcas, mismas que van en

perjuicio de la economía de los titulares poseedores de un registro, del público consumidor y del comercio tanto nacional como internacional.

11.- Finalmente, considero que es necesario se imprima un carácter de modernización al sistema que la mencionada Dirección utiliza para el trámite de registro de marcas, consistente en capacitar al personal administrativo mediante la aplicación de programas que lleven implícita una información jurídica, una mejor búsqueda de datos profundos de marcas registradas y por supuesto, un pleno conocimiento de la Ley de la materia, todo ello en pos de efectuar criterios llenos de fundamento y motivación legal tendientes a la concesión o negación de un registro de marca, por lo que de ser así, se podrán disminuir innumerables criterios rutinarios que en la actualidad, han dañado de una u otra forma a los titulares de un registro al público consumidor y al comercio tanto nacional como internacional.

## BIBLIOGRAFIA

- 1.- ALAMAN, LUCAS D.- *Disertaciones*. Editorial Jus. México 1969.
- 2.- ALESANDREI, R. ARTURO, MANUEL SOMARRIVA V.- *Curso de Derecho Civil*. -- Editorial Nacimiento. Santiago 1945.
- 3.- ALVAREZ, SOBERANIS JAIME<sup>o</sup> - *La Regularización de las invenciones y marcas y de transferencia tecnológica*.- Editorial Porrúa, S.A., México, - 1979.  
Criterios de aplicación de la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología, el uso y explotación de patentes y marcas.  
*Revista Dinámica del Derecho Mexicano*, No. 8, México, 1975.
- 4.- BARRERA, GRAF JORGE.- *Tratado de Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa.- México, 1937.
- 5.- BRAVO, GONZALEZ AGUSTIN y BEATRIZ BRAVO VALDEZ.- *Primer curso de Derecho Romano*. Editorial Pax - México 1983.
- 6.- CAMPILLO, SAENZ JOSE.- *Fundamentación de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas*. Publicado en la *Revista de Comercio exterior*. Vol.26, No. 8. - México, Agosto de 1976.
- 7.- CARNELUTTI, FRANCESCO.- *Usucapion de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa. México 1945.

- 8.- CARRERA, STAMPA MANUEL.- Los Gremios Mexicanos. EDIAP, S.A., México -- 1954.
- 9.- CORREA, ENRIQUE.- Protección del Nombre Comercial en México. Publicado en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I,- México, enero-junio de 1963.
- 10.- DE SOLIS, ANTONIO.- Historia de la Conquista de México. Imprenta de -- Don Antonio de Sancha. Madrid 1963.
- 11.- DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA.- Editorial Fundación Cultural Televisa A.C. 2a. Edición. México 1981.
- 12.- FABELA, ISIDRO.- Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Tomo I. México 1960.
- 13.- LEON, PORTILLA MANUEL.- Los antiguos mexicanos. Fondo de Cultura Económica. México 1974.
- 14.- LEDEZMA, JULIO.- Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio Librería Jurídica. Buenos Aires 1953.
- 15.- LOPEZ, SANCHEZ CUALTEMOC.- Las Generalidades de la Propiedad Industrial. Editorial UNAM. México 1985.
- 16.- MACEDO, PABLO.- 2a. Evolución Mercantil. J. Balleza y C.Sucesores, -- Editores. México 1905.

- 17.- MONTERO, PALACIOS FRANCISCO.- Propiedad Industrial, Comentarios a la Ley y a la Jurisprudencia. Editorial Reus. Madrid 1961.
- 18.- NAVA, NEGRETE JUSTO.- Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México-1985.
- 19.- CRICCO, BERRA MANUEL.- Historia Antigua de la Conquista de México. Editorial Porrúa. México 1960.
- 20.- RANGEL, MEDINA DAVID.- Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A., México 1980.
- 21.- RANGEL, MEDINA DAVID.- Las marcas y sus leyes. Editorial Libros de México. México 1955.
- 22.- RENDON, DE SANSO HILDEGART.- La Cesión de la Marca. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año III, No. 5. México, enero-junio de 1965.
- 23.- RODRIGUEZ, RODRIGUEZ JOAQUIN.- Curso de Derecho Mercantil. Editorial - Porrúa. México 1972.
- 24.- SEPULVEDA, CESAR.- El Sistema mexicano de Propiedad Industrial. 2a. Edición. Editorial Porrúa. México 1981.

- 25.- SOLLEIRO, JOSE LUIS.- JOSE H. FLORES CORTES.- Manual Universitario de la Propiedad Industrial. Editorial Libros de México. México 1989.
- 26.- SURI, MARIANO.- Aspectos de la Ley mexicana de Invencciones y Marcas y la Protección del Consumidor. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Nos. 33-34, México 1979.
- 27.- TROUSANT, MANUEL.- La Conquista del Pánuco. Edición del Colegio Nacional. México 1948.
- 28.- ZAVALA, SILVIO.- Los Esclavos indios en la Nueva España. Edición del Colegio Nacional. México 1958.

#### LEGISLACION MEXICANA

- 1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación).
- 2.- LEY DE INVENCCIONES Y MARCAS (Publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 10 de febrero de 1937). (Reformas: Diario Oficial de 29 de diciembre de 1978, 31 de diciembre de 1987).