



164  
2ej

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**FACULTAD DE DERECHO**  
**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

**LA PROTECCION DE LAS MARCAS  
DENTRO DEL CONVENIO DE PARIS**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE**

**LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A**

**MAURICIO CATALAN DOMINGUEZ**

**FALLA DE ORIGEN**

**MEXICO, D. F.**

1992



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.

## LA PROTECCION DE LAS MARCAS DENTRO DEL CONVENIO DE PARIS

	Pág.
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I.                    EL CONVENIO DE PARIS Y SUS ORIGENES.....	1
a) Exposición internacional Austro-Hungara de 1873.....	1
b) Congreso de técnicos de Viena de 1873 .....	2
c) Congreso Internacional de la propiedad industrial de París de 1878.....	2
d) Conferencia Internacional de París de 1880.....	3
e) Conferencia del 6 de marzo de 1883.....	4
CAPITULO II.                    LA MARCA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883 ....	8
a) Evolución de la protección marcaría en las distintas revisiones del Convenio.....	8
1) Bruselas 1900 y Washington 1911 .....	11
2) La Haya 1925, Londres 1934 y Lisboa 1958 .....	17
b) La marca en el texto actual del Convenio de París; revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967.....	30
CAPITULO III.                    LA INFLUENCIA DEL CONVENIO DE PARIS EN EL DERECHO MARCARIO MEXICANO.....	41
a) Adhesión de México al Convenio de París.....	41
b) Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928 .....	48
c) Exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942 .....	49
d) Exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 29 de noviembre de 1975 .....	51

e) Análisis de la Ley de Invenciones y Marcas.....	55
f) Las marcas notoriamente conocidas.....	63
g) La competencia desleal .....	72
1) Washington 1911.....	73
2) La Haya 1925.....	74
3) Londres 1934.....	75
4) Lisboa 1958 .....	76
5) La influencia del artículo 6 bis en la práctica de las autoridades mexicanas .....	72
6) El caso Bulova .....	78
7) El caso Singer .....	78
8) El caso G.E. ....	78
h) Las marcas de servicio.....	80
1) ¿ Qué son las marcas de servicio ? .....	80
2) Lisboa 1958 .....	82
i) El derecho de prioridad en materia de marcas.....	83
1) ¿Qué es este derecho ? .....	83
2) Estocolmo 1967.....	84
CONCLUSIONES .....	87
BIBLIOGRAFIA.....	90

## INTRODUCCION

Como regla general, las leyes de un país, incluyendo las leyes marcarias, tienen efecto y aplicación únicamente en el territorio de ese país. Por excepción se puede dar la aplicación extraterritorial de la ley, que en todos los -- casos se encontrará regulado.

Consecuentemente los titulares de un derecho relativo a la propiedad industrial está protegido únicamente en el país en el que hizo los registros correspondientes. Naturalmente la ley de un país otorga esa posibilidad a sus nacionales. Puede dar esa posibilidad a los extranjeros, o puede darla en condiciones distintas a las que se otorga a sus nacionales, o puede no darla definitivamente. Esto proviene del derecho de cada Estado para legislar.

Desde el principio, la Convención de París, dá a los extranjeros el derecho de obtener la misma protección que los nacionales, en cualquier país que sea miembro de la Convención.

El texto original de la Convención de París, expresaba esta garantía -- generalmente llamada tratamiento a los nacionales de la siguiente manera: "Los sujetos o ciudadanos de cualquier Estado contratante deberán, incluyendo patentes, diseños industriales y marcas, gozar de las ventajas que las leyes de su país ahora le confieren, o confieran en un futuro a los nacionales. Consecuentemente ellos tendrán la misma protección y los mismos recursos legales contra alguna violación de sus derechos, siempre y cuando observen las formalidades y condiciones impuestas a los nacionales por la legislación doméstica de cada -- Estado."

EL propósito de este trabajo es el estudio del Derecho Marcario dentro de la Convención de París; la evolución que las marcas han tenido dentro de este -

Convenio a lo largo de las revisiones hechas al mismo, y la protección que --- otorga a los titulares de las marcas que son súbditos de países signatarios.

Por otro lado, pretende estudiar la manera en la que México ha recibido influencia del Convenio y como se ha proyectado la misma en nuestra legisla -- ción, en este proceso evolutivo, ya sea en la creación del Derecho o en la re- forma y adaptación de los principios derivados del Convenio.

## CAPITULO I. EL CONVENIO DE PARIS Y SUS ORIGENES.

En un principio, la protección de los derechos pertenecientes a los extranjeros en materia de propiedad industrial surgió conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales entre los pueblos del mundo, las cuales estaban basadas desde su origen en normas legales. Aunque rudimentarios, se celebraban convenios o tratados bilaterales sobre amistad, comercio y navegación, cuyo contenido lo constituían unas cuantas normas jurídicas, sin armonización alguna, entre las cuales se insertaba como cláusula única el principio de asimilación a los nacionales o de trato nacional, protegiéndose algunos objetos de la propiedad industrial.

Posteriormente, fueron celebrándose además de los mencionados instrumentos internacionales otros, pero refiriéndose de manera más específica a la materia, los que con el tiempo se perfeccionaron. De manera especial sólo protegían a las patentes, las marcas de fábrica y de comercio, así como los dibujos y modelos industriales. Por lo que toca a los nombres comerciales su protección se aseguraba de manera similar a la de las marcas.

En el proceso de creación del Convenio de París, fueron varios los antecedentes de trabajo que permitieron su realización. A continuación haremos una breve referencia a los mismos.

### A) Exposición Internacional Austro-Húngara de 1873.

Por lo que concernía a las patentes, las disposiciones de los escasos tratados o convenios que de ellas se ocupaban pueden considerarse insignificantes, pues tan sólo eran simples promesas. Ante la insuficiencia de una protección jurídica conveniente de las patentes e invenciones de los extranjeros, se buscó colmarla mediante la invitación que el gobierno de Austria-Hungría realizó a varios países para que tomaran parte en una exposición internacional que se ocuparía de esta materia.

Esta exposición se verificó en 1873, en donde surgió la necesidad de que se organizara un Congreso Internacional. (1)

#### B) CONGRESO DE TÉCNICOS DE VIENA DE 1873.

Este Congreso se organizó con el objeto de reformar las leyes de patentes de los diversos países otorgando a los inventores una protección jurídica más adecuada. En vista de lo cual, se llevó a cabo un Congreso de Técnicos del 4 al 9 de agosto de 1873, en la ciudad de Viena, cuyos debates giraron en torno a las patentes. ( 2 )

Esto muestra la preocupación preponderante por las Invenciones, cuya -- aplicación iba cada vez más en aumento, con un uso y una necesidad mayor que -- las marcas, sin que esto quiera significar que no se otorgaba importancia a -- las mismas.

#### C) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARIS 1878.

Con posterioridad al Congreso de Técnicos en Viena, se verificó el Congreso internacional de la propiedad industrial del 5 al 17 de septiembre de -- 1878 en París, significando este el primer paso definitivo hacia la constitución de una unión. Este Congreso se ocupó de las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, obras fotográficas, nombres comerciales y recompensas -- industriales.

1.- Nava negrete, Justo, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, México 1985. pág. 202.

2.- Nava Negrete, Justo, ob. y pág. cit.

Entre las resoluciones que se tomaron en dicho Congreso, merece especial importancia la del 11 de septiembre del citado año, que creó una comisión internacional permanente, para que se ocupara entre otros objetivos, en obtener de uno de los gobiernos, la reunión de una conferencia internacional oficial, para efecto de determinar las bases de una legislación uniforme. ( 3 )

#### D) CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARIS DE 1880.

La sección Francesa de la comisión internacional permanente formada en 1878 en París, se encargó de elaborar un anteproyecto que denominó "Unión para la protección de la propiedad industrial", el cual constituyó la base de los debates de la conferencia internacional de París de 1880. ( 4 )

Esta conferencia, se efectuó del 4 al 20 de noviembre de 1880, en la que participaron dieciocho países: Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, -- Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Guatemala, Italia, Países -- bajos, Portugal, Rusia, Salvador, Suecia, Noruega, Turquía, Uruguay y Venezuela. El objetivo central que perseguía la conferencia consistía en la adopción de disposiciones jurídicas susceptibles de ser incorporadas en una convención internacional.

Finalmente se adoptó un anteproyecto con el mencionado objetivo, y que fue dado a conocer por el Gobierno Francés a los demás países convocándose --- nuevamente a una conferencia para el 6 de marzo de 1883, para la aprobación -- definitiva del texto de la Convención y para la suscripción del mismo. ( 5 )

Cabe observar que entre los países participantes se encontraban seis - países latinoamericanos, y por supuesto la participación de los Estados Uni--- dos de América, quienes, desde sus inicios trajeron a América los principios - de la Convención. México, participaría como invitado hasta 1886, sin que ello

3.- Nava Negrete, ob. y pág. citada.

4.- Nava Negrete, ob. y pág. citada

5.- Nava Negrete, ob. y pág. citada

signifique que México no había recibido influencia.

4

#### E) CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO DE 1883.

En esta última conferencia, asistieron los países representados en la anterior, con la excepción de Austria-Hungría, Turquía y Venezuela, y con la intervención nueva de España, Luxemburgo, Rumanía y Servia, y fue hasta el 20 de marzo de 1883, que los plenipotenciarios de los siguientes países suscribieron la "Convención de la Unión para la protección de la propiedad industrial": - Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, - Salvador y Servia. ( 6 )

EL último paso hacia la constitución de la unión fue el canje de ratificaciones previsto por el artículo 19 de la Convención, que se efectuó en el -- ministerio de relaciones exteriores de Francia el 6 de junio de 1884, acudiendo los plenipotenciarios de los países que ya habían suscrito dicha Convención así como Gran Bretaña, Irlanda, Túnez y Ecuador y de conformidad con el artículo 18, la Convención entró en vigor el 7 de julio de 1884. ( 7 )

A esta convención se permitía el acceso a los demás países. Los que estuvieron interesados en asistir, lo comunicaron por vía diplomática al gobierno suizo y éste a su vez a los demás países unionistas, según el artículo 16.

Por otra parte los países que denunciaron la Convención fueron: Ecuador (26 de diciembre de 1894), El Salvador (17 de agosto de 1886), Guatemala (8 de noviembre de 1894) y la República Dominicana (15 de marzo de 1888) aunque este último país se adhirió de nuevo a la Convención el 11 de julio de 1890.

La Convención preveía en su artículo 14, conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorar el Convenio a la luz de la experiencia de su aplicación práctica.

6.- Nava Negrete, ob. cit., pág. 203.

7.- Nava Negrete, ob. y pág. citada

La primera conferencia se realizó en Roma del 29 de abril al 11 de mayo de 1886, asistiendo todos los países unionistas, con excepción de: El Salvador, República Dominicana y Ecuador; aceptando una invitación del Gobierno Italiano enviando representantes aunque no eran países unionistas: Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo, México, Paraguay, Rumanía y Uruguay.

En esta conferencia, se presentó por el gobierno italiano un reglamento de ejecución, que tenía por objeto interpretar y desarrollar, ciertos principios contenidos en la Convención. No obstante, el programa no contemplaba un documento de tal naturaleza y por otra parte se estimaba que todavía no era posible, después de dos años solamente de vida de la convención; el poder darse cuenta exactamente de sus defectos o de sus méritos..

Por su lado, el gobierno suizo sometió a la consideración de la conferencia un anteproyecto de arreglo para el Registro Internacional de Marcas, que reemplazaría al registro nacional.

Los gobiernos belga y francés, en cambio, consideraron que el texto de la convención debía ser modificado, en especial los artículos 5 y 10.

Las resoluciones que se tomaron por la Conferencia en relación a las anteriores cuestiones, no fueron ratificadas por ninguno de los países.

La segunda conferencia de revisión se verificó en Madrid el primero de abril de 1890, asistiendo todos los países de la unión, con excepción de Serbia. También asistió Alemania, aun cuando aún no era país unionista.

El programa de esta conferencia se integró por cuatro textos preparados por el Gobierno Español y la oficina internacional: el primero era un protocolo de interpretación y ejecución de la convención; el segundo, era un protocolo relativo a la administración de la oficina internacional y los últimos eran dos arreglos: uno para el registro internacional de marcas y el otro para la represión de las falsas indicaciones de procedencia.

La importancia de esta conferencia, consistió esencialmente en la introducción de la idea de la creación de uniones restringidas, lo que trajo como consecuencia que se adoptaran como uniones de esa naturaleza el Arreglo relativo al registro internacional de las marcas, al cual se adhirieron nueve países: Bélgica, España, Guatemala, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza; así como el arreglo relativo a la represión de las falsas indicaciones de origen, adhiriéndose a éste diez países: Brasil, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez.

Fué hasta el 14 de abril de 1891, cuando los delegados de los países de la unión se reunieron de nuevo en Madrid, ratificando los dos arreglos antes mencionados, España, Francia y Colonias, Suiza y Túnez y sólo Bélgica el primer arreglo ya citado y Gran Bretaña el segundo arreglo. Posteriormente ambos arreglos fueron ratificados por Brasil (3 de Octubre de 1896) y Portugal, incluyendo Azores y Madera, el 31 de octubre de 1893, por lo que se refiere al segundo de los arreglos.

Así pues, la Convención fue elaborada después de trabajos preparatorios en 1873 y 1878, en la conferencia diplomática de París de 1880, firmada con un protocolo final adicional, por 11 Estados en una conferencia similar en 1883 y ratificada por los mismos en 1884.

Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos (documentos) de ratificación en julio 7 de 1884.

La convención especificó que los Estados contrayentes se constituyan en una unión para la protección de la propiedad industrial, una institución jurídica cuya naturaleza será examinada posteriormente.

Desde el principio, la Convención (artículo 14), previó conferencias de revisión periódicas destinadas a la introducción de reformas.

Es necesario destacar que aún después de la creación de la Unión de París se celebraron un gran número de tratados o convenios bilaterales de relativa importancia y en los cuáles se percibe claramente la influencia de las uniones antes indicadas, también la intención de dichos instrumentos internacionales era a su vez influir en el texto de la convención de París y esclarecer las controversias que ese texto podía suscitar y en ocasiones a mejorarlo introduciendo entre los gobiernos contratantes facilidades que los redactores de la convención de París no creyeron necesario otorgar.

En suma, podemos señalar que existe gran semejanza entre estos instrumentos legales y los que se celebraron antes de la creación de la Unión, siendo las únicas diferencias la precisión, claridad y en algunos casos eran más completos.

CAPITULO II. LA MARCA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883.

A) EVOLUCION DE LA PROTECCION MARCARIA EN LAS DISTINTAS REVISIONES DEL CONVENIO

Como señala el texto original de la Convención de París, el deseo de los signatarios de este, era el de asegurar, de común acuerdo; una protección completa de los nacionales de sus respectivos Estados y contribuir a la protección de los derechos de los inventores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

Poco a poco, dentro de este capítulo iremos estudiando cada una de las revisiones que han sido hechas al Convenio de París y la evolución que ha tenido en lo que se refiere a la protección marcaria desde su texto original -- hasta el texto actual.

Por lo que se refiere al texto original, a continuación se transcribe -- los artículos que más interesan para efectos de nuestro trabajo: ( 8 )

ARTICULO 2.- Los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estado contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión en lo que concierne a las patentes de invención, a los dibujos ó modelos industriales, a las marcas de fábrica o de comercio y al nombre comercial, las ventajas que las leyes respectivas otorgan actualmente u otorguen en el futuro a los nacionales. En -- consecuencia tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal -- contra todo ataque a sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones impuestas a los nacionales por la legislación interior -- de cada Estado.

8.- Texto de la Convención para la protección de la propiedad industrial, texto publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 3.- Se asimilan a los súbditos o ciudadanos de los Estados -- contratantes que no forman parte de la Unión y que están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

ARTICULO 4.- Todo el que haya solicitado regularmente una patente de - invención, de dibujo o modelo industrial, una marca de fábrica o de comercio, en uno de los Estados contratantes, gozará para efectuar su solicitud en otros Estados, y sin perjuicio de los derechos de tercero, de un plazo de prioridad - durante los plazos señalados más adelante.

En consecuencia, la solicitud anteriormente operada en alguno de los o-- tros Estados de la Unión antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidada por hechos consumados en el intervalo, sea, principalmente, por otra solicitud, por la publicación de la invención o su explotación por un tercero, por poner en venta ejemplares del dibujo o modelo, por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de seis meses para las patentes de invención, y de tres meses para los dibujos o modelos industriales así como para las marcas de fábrica o de comercio. Se les aumentará un mes -- para los países de ultramar.

ARTICULO 6.- Toda marca de fábrica o de comercio regularmente regis--- trada en el país de origen será registrada y protegida tal cual es en los de-- más países de la unión.

Será considerado como país de origen, el país en el que el peticionario tiene su principal establecimiento.

Si este establecimiento principal no está situado en uno de los países - de la unión, será considerado como país de origen aquel a que pertenezca el so licitante.

El registro podrá ser rehusado, si el objeto por el que se pide se considera como contrario a la moral o al orden público.

ARTICULO 7.- La naturaleza del producto sobre el que la marca de fábrica o de comercio debe ser usada, no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

ARTICULO 9.- Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, podrá ser confiscado al importarse en los Estados de la Unión en que esta marca o este nombre comercial tenga derecho a la protección legal.

La confiscación se hará a petición del Ministerio Público o de la parte interesada, conforme a la legislación interior de cada Estado.

ARTICULO 11.- Las altas partes contratantes se comprometen a conceder a una protección temporal a las invenciones patentables, a los dibujos y modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas.

- 1) CONVENCIÓN DE LA UNIÓN DE PARÍS DEL 20 DE MARZO DE 1883 PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REVISADA EN BRUSELAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 1900 Y EN WASHINGTON EL 2 DE JUNIO DE 1911. ( 9 )

ARTICULO 1.- El texto original de la Convención, en este artículo, -- enumera a los Estados cuyos gobiernos declararon constituirse en una unión para la protección de la propiedad industrial. Con el transcurso de los años la terminología se transformó, así, se les llamó en principio como "Estados con-

9.- Texto de la Convención para la protección de la propiedad industrial, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

tratantes"; con el transcurso del tiempo "Estados de la Unión"; con posterioridad "Altas partes contratantes".

La terminología anterior fue cambiada en la Conferencia de revisión de Washington en 1911, donde por la diversidad obtenida en la constitución interna de las partes contratantes y de la terminología adoptada por convenciones similares, el artículo primero, fue redactado de la siguiente manera: "Los países contratantes se constituyen en una unión para la protección de la propiedad industrial". El texto anterior fue reformado en Londres en 1934.

En la actualidad, la Convención se refiere a los países a los que esta Convención se aplique. En la revisión de Londres de 1934, se hizo la observación de que esta última expresión también podría cubrir la extensión de la Convención a las Colonias, las cuales generalmente hablando, no eran Estados. ( 9 bis )

Con el objeto de terminar con esta confusión, la conferencia de revisión de Lisboa de 1958, estableció la situación normal de la independencia de las solicitudes de marca, registro y el registro en los países de la Unión.

Así con respecto a la solicitud y registro de marcas, el solicitante puede exigir "tratamiento nacional". Cabe mencionar igualmente que como la Convención no hace distinción, dentro de ellas quedan incluidas las marcas de servicio.

La solicitud y registro de una marca en un país, es independiente de actos análogos con respecto a la misma marca en otros países. Por ello aunque la marca se encuentre legalmente registrada en un país, no se puede solicitar en otro el registro o renovación con base en el anterior hecho en otro país.

ARTICULO 2.- Dentro de este artículo, el el último párrafo, se aumenta lo siguiente: no podrán imponerse a los individuos de la Unión, ninguna obligación de domicilio o establecimiento en el país donde se reclama la protección.

9 bis.-

ARTICULO 4.- En este artículo son cambiados los plazos de prioridad -- quedando de la manera siguiente: los plazos de prioridad antes citados, serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de beneficio, y de cuatro meses para los dibujos y modelos industriales, así como para las marcas de fábrica o de comercio.

Todo el que quiera aprovecharse de la prioridad de un depósito anterior, deberá hacer una declaración que indique la fecha y el país en que se hizo ese depósito. Cada país determinará en que momento, a lo sumo, deberá efectuarse esa declaración. Estas declaraciones se mencionarán en las publicaciones que emanen de la administración competente, sobre todo en lo que hace a las patentes y a sus descripciones respectivas. Los países contratantes podrán exigir de toda persona que hiciere una declaración de prioridad, que muestre copia de la solicitud (descripción, dibujos, etcétera) depositada anteriormente, certificada conforme la administración que lo haya recibido. Dicha copia quedará -- dispensada de toda legalización. Podrá exigirse que vaya acompañada de un -- certificado de la fecha del depósito, que emane de dicha administración, así -- como de una traducción. No podrán exigirse otras formalidades para declara -- ción de prioridad en el momento de depositar la solicitud. Cada país contra -- tante determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades prescri -- tas por el presente artículo sin que dichas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

ARTICULO 6.- Toda marca de fábrica o de comercio debidamente registrada en el país de origen, será admitida en depósito y protegida tal como en los demás países de la unión.

Sin embargo podrán ser rechazadas o invalidadas:

1o.- Las marcas que por su índole propia pudieran lastimar los derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección es reclamada.

2o.- Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio. -- para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen

de los productos o la época de producción, o que se hayan hecho usuales, en el lenguaje corriente o a las costumbres leales del comercio del país donde la -- protección es reclamada.

En la apreciación del carácter distintivo de una marca, deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, sobre todo, la duración de uso de la marca.

3) Las marcas que son contrarias a la moral o al orden público.

Se considerará como país de origen el país en que el declarante tenga su establecimiento principal.

Si este establecimiento principal no está ubicado en alguno de los países de la unión, se considerará como país de origen, el país al que pertenezca el declarante.

Se ideó el sistema consistente en que en el momento en que en el curso -- de las revisiones se considera necesario hacer una reforma o aumentar algún -- párrafo a algún artículo, se aumenta a éste la palabra latina bis, o ter; o --- quater, etc., en lugar de aumentar el número de los artículos.

ARTICULO 7 BIS.- Los países contratantes se obligan a admitir en depósito y a proteger las marcas pertenecientes a colectividades cuya existencia -- no sea contraria a la ley del país de origen, aun cuando esas colectividades -- no posean establecimiento industrial o comercial.

No obstante, cada país será juez de las condiciones particulares en que podrá ser admitida la protección de las marcas.

ARTICULO 9.- Este artículo fue reformado desde el segundo párrafo. -- Si la legislación de un país no admite el embargo al ser importadas las mercancías, el embargo será reemplazado por la prohibición de importación.

El embargo se efectuará igualmente en el país en que se haya verificado la fijación ilícita, o en el país a que haya sido importado el producto.

El embargo se efectuará a instancias del Ministerio Público, o bien de cualquiera otra autoridad competente, o de una parte interesada, particular o sociedad, conforme a la legislación interior de cada país.

No podrá exigirse a las autoridades que efectúen el embargo en caso de tránsito.

Si la legislación de un país no admite el embargo al importarse las mercancías, ni la prohibición de importación o el embargo en el interior, éstas - medidas serán reemplazadas por los actos y medios que la ley de ese país asegure, en casos semejantes a los nacionales.

ARTICULO 10.- Las disposiciones del artículo 9 serán aplicables a todo producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia; el nombre de -- una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida a un nombre comercial ficticio o tomado con intención fraudulenta.

Se reputa parte interesada a todo producto, fabricante o comerciante que se dedique a la producción, fabricación o comercio de ese producto, y se halle establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia o en la región en que esa localidad esté ubicada.

ARTICULO 10 BIS.- Todos los países contratantes se comprometen a asegurar a los miembros de la unión una protección eficaz contra desleales competencias.

ARTICULO 11.- Los países contratantes concederán, conforme a su --- legislación interior respectivamente una protección temporal a los inventos - patentados, a los modelos de beneficio, a los dibujos o modelos industriales -

así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en exposiciones internacionales de carácter oficial u oficialmente reconocidas organizadas en el territorio de uno de ellos.

ARTICULO 12.- Cada uno de los países contratantes se obliga a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y un depósito central donde se comuniquen al público las patentes de invención, los modelos de beneficio, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

Dicho servicio publicará en cuanto fuere posible, una hoja periódica oficial.

ARTICULO 15.- Queda entendido que los países contratantes se reservan respectivamente el derecho de celebrar entre ellos, de un modo separado, arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, con tal de -- que esos arreglos no contravengan en modo alguno las disposiciones de la presente Convención.

ARTICULO 17.- EL cumplimiento de los compromisos recíprocos contenidos en la presente Convención queda subordinado, por cuanto fuese necesario, al -- cumplimiento de las formalidades y reglas que establecen las leyes constitucionales de los países contratantes que deben provocar la aplicación de ellas, lo cual se obligan a hacer, dentro del plazo más corto posible.

Se debe entender que la disposición del artículo 2, que dispensa a los - sujetos de la unión de la obligación de establecer un domicilio y/o establecimiento, tiene un carácter interpretativo y debe, por consiguiente, aplicarse a todos los derechos nacidos en razón de la Convención del 20 de marzo de 1883,- antes de que se ponga en vigor el presente acto.

Se debe entender que las disposiciones de este artículo, no lastiman de ningún modo la legislación en ninguno de los países contratantes, en lo que -- toca al procedimiento que se sigue ante los tribunales y la competencia de es-

tos, así como la elección de domicilio o la constitución de mandatario que exigen las leyes sobre patentes, modelos de beneficio, marcas, etcétera.

Por lo que respecta a la primera parte del artículo 6, no excluye el derecho de exigir al declarante un certificado de registro conforme a las reglas establecidas en el país de origen y extendido por la autoridad competente.

Se entiende que el uso de armas o escudos, insignias o decoraciones públicas que no hayan sido autorizadas por los poderes competentes, o el empleo de señales o perforadores oficiales de inspección y de garantía adoptados por un país unionista, pueden considerarse como contrarios al orden público.

Sin embargo, no se consideran como contrarias al orden público las marcas que contengan, con la autorización de las autoridades competentes, reproducción de armas, de decoraciones o de insignias públicas.

Se entiende que una marca no podrá considerarse como contraria al orden público por la sola razón de que no se conforme a alguna disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición se refiera -- particularmente al orden público.

Como ya hemos visto y era lógico esperar, a lo largo de las revisiones anteriores al Convenio de París, fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de protección de los derechos de propiedad industrial y a medida que el Comercio mundial se expande por todo tipo de necesidades que surgen y tratando de resolver todos los problemas que se plantean día con día. Cambiaron algunos artículos, se añadieron párrafos a otros, e incluso se aumentaron algunos artículos.

Las siguientes revisiones fueron las de La Haya, Londres y Lisboa, a las que nos referiremos a continuación.

2) CONVENCIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883, REVISADA EN LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925; EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934 Y EN LISBOA EL 11 DE OCTUBRE DE 1958. ( 10 )

Dentro del artículo primero podemos apreciar que fueron aumentados tres párrafos que no aparecían en las anteriores revisiones: 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 comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Por lo que toca a los dos últimos párrafos anteriormente mencionados, es obvia la alusión limitativa a que se constriñe la protección de la propiedad industrial.

Por lo que se refiere al artículo segundo, encontramos un tercer párrafo que no aparecía en las anteriores revisiones: "quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección del domicilio o a la Constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de la propiedad industrial.

ARTICULO 4.- Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho de prioridad a todo depósito que tenga el valor de un depósito nacional regular en virtud de la legislación nacional de cada país de la unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la unión.

Se entiende por depósito nacional regular, todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada en el

10.- Texto de la Convención para la protección de la propiedad industrial, texto publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

país de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

Dentro del inciso B de este artículo se aumenta una segunda parte al párrafo diciendo, refiriéndose a los depósitos del registro de marcas: estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión -- personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera -- solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados en virtud de la legislación interior de cada país de la Unión.

Por lo que se refiere a los plazos de prioridad, estos son reformados y quedan de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Estos plazos empiezan a correr a partir de la fecha de depósito de la -- primera solicitud. El día del depósito no está comprendido en el plazo.

Si el último día de plazo, es un día legalmente feriado o un día en el -- que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el -- país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior, depositada en el mismo -- país de la unión a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del -- depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos, y que no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá entonces servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

Siguiendo con los plazos de prioridad, el párrafo E del artículo 4 ---- aumenta diciendo: "ningún país de la unión podrá rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aún cuando estas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o -- varios elementos que no estaban comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país."

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da nacimiento a un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias.

Dentro del artículo 5, por lo que se refiere a la materia de marcas fueron sumados los incisos C y D: si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un -- plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera, por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.

El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

Por lo que se refiere al inciso D, éste señala que ningún signo o mención de patente de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto para el reconocimiento del mismo.

Por lo que respecta al artículo 6, es impresionante la forma en que éste ha crecido tanto, que siguiendo la costumbre dentro de las revisiones, ha llegado hasta el artículo 6 septies.

ARTICULO 6.- Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.

Sin embargo, una marca depositada por un súbdito de un país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no hubiere sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

Una marca regularmente registrada en un país de la unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los otros países de la unión comprendiéndose en ello el país de origen.

ARTICULO 6 BIS.- Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión de una marca que la autoridad del país de registro o de uso, estimara ser allí notoriamente conocida, ya como marca de una persona que pueda beneficiarse de este convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé.

#### ARTICULO 6 TER.

1) a) Los países de la Unión acuerdan rechazar o anular el registro u -- prohibir, con medidas apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marca de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del - Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a), arriba mencionada se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido ya objeto de acuerdos internacionales en vigor, destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) arriba mencionada, en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fé, antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado - en la letra a) arriba mencionado, no sea de naturaleza tal como para sugerir - en el espíritu del público una relación entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verdaderamente de naturaleza tal como para engañar al público sobre la existencia de una relación entre el que lo utiliza y - la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén -- destinados a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género -- similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión -- acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la oficina internacional la lista de los emblemas del Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o deseen colocar, de una manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones posteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión -- pondrá a disposición del público en tiempo hábil las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b), párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los Escudos, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la -- recepción de la notificación, transmitir por intermedio de la oficina internacional, al país o a la organización intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas del Estado, las medidas previstas en el párrafo 1), -- arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del seis de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas del Estado que no sean banderas, para los signos y -- punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos, banderas y -- otros emblemas, signos, siglas, o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones no serán aplicables sino

a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3o. arriba mencionado.

7) En caso de mala fe, los países tendrán la facultad de anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas del Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otros países.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los emblemas de los del Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no constituyen obstáculo para el ejercicio, por los países, de la facultad de rechazar o anular, en aplicación del párrafo 3o., letra B, del artículo 6 quinquies, las marcas que contienen, sin autorización, escudos, banderas y emblemas de Estado, además de banderas, signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1o. arriba indicado.

#### ARTICULO 6 QUATER.-

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando ha tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del establecimiento de comercio al cual la marca pertenece; será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuera, de hecho; de naturaleza tal que indujera al público a error. ----

principalmente en lo que se refiere a la procedencia, naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

#### ARTICULO 6 QUINQUIES

A.- 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los países de la Unión bajo las reservas indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo; exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen, el país de la Unión donde el depositante tenga su establecimiento industrial o comercial efectivo y real, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea súbdito de un país de la Unión.

B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo, no podrán ser rechazadas por su registro o invalidadas más que en los casos siguientes:

1) Las marcas que por su naturaleza afecten a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección ha sido solicitada;

2) Cuando las mismas esten desprovistas de todo carácter distintivo, o bien formadas exclusivamente de signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres locales y constantes del comercio del país donde la protección se solicita.

3) Cuando las mismas sean contrarias a la moral o al orden público y principalmente de naturaleza tal que puedan engañar al público. Se entiende que

una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el sólo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo el caso de que esta disposición se refiera al orden público. En todo caso, queda reservada la aplicación del artículo 10 bis.

C.- 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rechazadas en los otros países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el sólo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen solo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.- Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.- Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen, implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F.- Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4, adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

#### ARTICULO 6 SEXIES.

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

## ARTICULO 6 SEPTIES.

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

2) El titular de la marca tendrá, con las reservas del párrafo 1) arriba -- indicado, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo durante el cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Haciendo un pequeño análisis de estos artículos y en el que después profundizaremos en el estudio del texto actual del convenio, se puede apreciar -- como el artículo 6 y los siguientes se desarrollaron de manera muy amplia, sobre todo en el tema de marcas. Así vemos como en la primera parte del artículo 6 se mencionan las condiciones de registro y depósito.

Dentro del artículo 6 bis se menciona la protección a las marcas con -- respecto a su reproducción, imitación o traducción y la obligación que entre -- los países de la Unión existe, de protegerlas, además de hacer mención de los plazos de anulación o prohibición del uso de las marcas.

En el artículo 6 ter se reglamenta dentro del uso de la marca, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado o de organizaciones internacionales.

Dentro del artículo 6 quater se reglamenta la cesión o transferencia de las marcas dentro de los países de la Unión.

Por último, dentro del paréntesis hecho en el estudio de estas revisiones diremos que el artículo 6 quinquies nos habla del depósito y registro de las marcas y los casos en que pueden ser rechazadas o invalidadas para su registro.

Continuando con el estudio de estas revisiones, observamos que dentro del artículo 7 bis se aumenta un tercer párrafo: "sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada en ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no este establecida en el país donde la protección se solicita o de que no se haya constituido conforme a la legislación de este país."

El artículo 10 bis impone a los países de la Unión la obligación de asegurar la protección contra la competencia desleal y nos describe esta:

1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal .

2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados del comercio o de la industria.

3) Principalmente deberán prohibirse:

1) Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3) Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza del

producto, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías.

Podemos ver, dentro de estas revisiones que fue aumentado el artículo - 10 bis:

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los otros países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones representantes de los industriales, productores o comerciantes -- interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, actuar en justicia o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país en el cual la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de cada país.

También al artículo 11 le fueron aumentados dos incisos:

2) Con respecto a la protección temporal.- esta protección temporal no -- prolongará los plazos del artículo 4. Sí, más tarde el derecho de prioridad -- fuese invocado; la administración de cada país contará el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los justificativos que estime necesario.

Con objeto de comunicar a los demás países de la Unión de lo ocurrido en -- cada país, el artículo 12 en un nuevo segundo inciso dice: este servicio publi -- cará una hoja oficial periódica, en la que se publicarán regularmente:

a) Los nombres de los titulares de las patentes expedidas, con una breve

designación de las invenciones patentadas.

b) Las reproducciones de las marcas patentadas.

Por último, en un nuevo artículo, el 17, una regla genérica que hace -- que los países miembros del Convenio se comprometan a aplicarlo.

ARTICULO 17.- Todo país que forma parte de este Convenio se compromete a adoptar, conforme a su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de este Convenio.

Se entiende que en el momento del depósito de un instrumento de ratifi-- cación o de adhesión en nombre de un país, este país estará en disposición, -- conforme a su legislación interna de poner en vigor las disposiciones de este Convenio.

## B) LA MARCA EN EL TEXTO ACTUAL DEL CONVENIO DE PARIS

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. ( 11 )

Sin lugar a dudas, el texto actual del Convenio de París, ha cambiado, -- desde su última revisión hecha en Lisboa el 31 de octubre de 1958, desde su -- artículo 13 que nos habla de la organización de la asamblea de la Unión y en -- el inciso a), señala que hay países que pueden obligarse por los artículos 13 a 17: " La Unión tendrá una asamblea compuesta por los países de la Unión . -- obligados por los artículos 13 a 17. "

Además, en un nuevo artículo 20, se vuelve a mencionar este derecho de -- adhesión de los países de la Unión: cada uno de los países miembros de la Unión que haya firmado la presente acta podrá ratificarla y si no la hubiere firmado podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el director general."

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar en su instrumento -- de adhesión o de ratificación, que la misma no es aplicable a:

- i) los artículos 1 a 12;
- ii) los artículos 13 a 17.

Así en el apartado C) de este artículo, se da la posibilidad a los paí-- ses de la Unión de ratificar cualquiera de los dos grupos de artículos mencio-- nados en el apartado b) del artículo 20:

c) Cada uno de los países de la Unión, que de conformidad con el aparta-- do b), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno

11.- Texto de la Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, pu-- blicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos.

Con respecto a esto, en el artículo 30 de este Convenio en las cláusulas transitorias se señala: los países de la Unión que no estén obligados por los artículos 13 a 17 podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la organización, los derechos previstos en los artículos 13 a 17 de la presente, como si estuvieran obligados por esos artículos.

Por lo que respecta a las marcas dentro del Convenio, prácticamente no han cambiado desde la revisión hecha en Lisboa, en el artículo 4o. que habla del derecho de prioridad, para el que ha hecho un depósito de solicitud de marca.

Tiene derecho de prioridad, todo aquél depósito que tenga valor de depósito nacional regular, basándose en la legislación de cada país miembro de la Unión.

Dentro del artículo 5o. se reglamenta la falta de utilización de la marca y el empleo por copropietarios: el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disimulará la protección concedida a la marca.

Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro podrá ser anulado después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

En lo que se refiere a la no utilización de la marca o al empleo de copropietarios el artículo 5o. nos dice: si en un país fuese obligatoria la ---

utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción.

El empleo simultáneo de una misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

Dentro de los artículos 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 7 y 7bis, se regula todo lo relativo al tema de las marcas; el registro, la protección a las marcas que son notoriamente conocidas, la prohibición de ciertos emblemas oficiales o de Estado dentro de las marcas, la forma en que se deben registrar, la protección de las marcas de servicio, la naturaleza del producto al que va a aplicarse la marca, las marcas colectivas.

Y, en el artículo 10 ter regula el derecho de proceder legalmente en caso de competencia legal, al embargo de importación y a las indicaciones falsas.

En este orden de ideas, al discutir los artículos y párrafos de la Convención, hemos rastreado el desarrollo de cada una de las reglas a través de las diferentes revisiones de la Convención.

Con referencia a las reglas principales de la Convención, una distinción deberá ser hecha entre cuatro diferentes categorías de reglas que contienen:

1.- La Convención contiene estatutos de Derecho Internacional Público regulando derechos y obligaciones de los Estados miembros y estableciendo los órganos de la Unión creados por la Convención así como estatutos de carácter administrativo. Ejemplos de esta categoría son:

Artículo 6, fracciones 3a. y 4a., que requieren o permiten a los Estados miembros --y a los organismos internacionales de los cuáles cuando uno de esos Estados sea miembro-- a efectuar ciertos comunicados pertinentes a emblemas, etc., para que puedan ser excluidos de registro y usados como marcas registradas.

Artículo 12, que requiere a los Estados miembros a establecer un servicio nacional de propiedad industrial que emitirá algunas publicaciones (también -- artículo 4o. D).

Artículo 13, que establece una asamblea consistente de los Estados miembros e incluye la composición, los poderes y los deberes de la asamblea, y su procedimiento de votación.

Artículo 14, establece un comité ejecutivo nuevamente con reglas sobre su composición, poderes, etc.

Artículo 15, regula las funciones de la oficina internacional que llevará a cabo las tareas administrativas pertinentes a la Unión establecida por la Convención.

Artículo 16, hace referencia a las finanzas, es decir, al presupuesto de la Unión, las contribuciones de los Estados miembros, etc.

Artículos 17 y 18, se refieren a las reformas de los artículos 13 al 17 y a la revisión de otros artículos de la Convención.

Artículo 19, contempla la posibilidad de acuerdos especiales entre los Estados miembros, que no deberán oponerse a los estatutos de la Convención.

Artículo 20, se refiere a la ratificación y acceso a la Convención de -- países que ya sean miembros de la Unión, es decir países que hayan sido parte de actas de las convenciones anteriores.

Artículo 21, hace referencia al acceso de países fuera de la Unión. El artículo 22, trata de las consecuencias de la ratificación o acceso.

Artículos 23 y 27, referentes a la relación con actas anteriores de la Convención. El artículo 24, regula la posibilidad de poder aplicar la convención a territorios dependientes. El artículo 26, concerniente a la duración y terminación de la Convención. El artículo 28, relativo a disputas entre Estados miembros, con referencia a la interpretación o aplicación de la Convención. El artículo 29, concerniente a la firma de la Convención, lenguajes y funciones de depositario, y, finalmente, el artículo 30, contiene reglas transitorias.

2.- En segundo lugar, la Convención contiene reglas que requieren o permiten a los Estados miembros legislar en la materia de propiedad industrial.

En esta categoría, las siguientes reglas pueden ser mencionadas:

Artículo 4, párrafo D, números 1, 3, 4 y 5, requiriendo o permitiendo a los Estados miembros, regular títulos concernientes a los derechos de propiedad. El artículo 4, párrafo G, número 2, segunda oración, contiene una regla similar con respecto a la división de las obligaciones de patentes.

Artículo 5 bis, número 2, otorga a los Estados miembros el derecho a proveer para la revalidación de patentes que han caducado por causas de falta de pago de las tarifas.

Artículo 6 bis, número 2, segunda oración, habilitando a los Estados miembros para instaurar un período dentro del cual se puede buscar la prohibición del uso por un tercero, de buena fé, de una marca similar a una marca conocida.

Artículo 6 septies, número tres, habilitando a los Estados miembros e instaurar un tiempo límite justo para el ejercicio de ciertos derechos del propietario de una marca en contra de su agente o representante.

Artículo 10 bis, número 1, requiere a los Estados miembros asegurar la producción efectiva en contra de la competencia desleal.

Artículo 10 ter, requiere a los Estados miembros a instaurar remedios -- legales efectivos para reformar algunos actos ilegales con respecto a marcas registradas, normas comerciales, indicaciones falsas del origen de los bienes o de la identidad del producto, fabricando o comerciando, con competencia desleal.

Artículo 11, requiere a los Estados miembros a otorgar producción temporal a invenciones patentables, modelos de prueba, diseños industriales y marcas registradas, con respecto a bienes exhibidos en exhibiciones internacionales oficiales y oficialmente reconocidas que se lleven a cabo dentro de los -- territorios de cualquiera de ellos, y finalmente.

Artículo 25, contiene el principio general de que cualquiera de los países participantes a la Convención se obligan a adoptar, de acuerdo con su constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la Convención, y especificando que un país que ingrese a la Convención, deberá estar en posición de acuerdo con su ley doméstica, de dar efecto a las reglas de la Convención.

3.- Una tercera categoría de las reglas de la Convención, esta relacionada con el derecho sustantivo en materia de propiedad industrial concerniente a los derechos y obligaciones de personas físicas o morales, pero solo en cuanto a los requisitos del derecho doméstico de los Estados miembros y de su aplicación a dichas personas.

Dentro de esta categoría, entra una regla básica muy importante de la -- Convención, que los nacionales de algún Estado miembro deberán, en relación -- con la producción de la propiedad industrial, gozar en todos los demás Estados miembros de todos los beneficios que otorgan o puedan otorgar en el futuro las

leyes respectivas a los nacionales de dichos Estados miembros (artículo 2).

Los nacionales de Estados que no sean miembros de la Convención, que --- tengan su domicilio o que tengan establecimientos industriales o comerciales - que operen en el territorio de alguno de los países de la Unión, deberán ser - tratados de la misma manera que los nacionales de los países de la Unión (ar- -- tículo 3).

Este es el llamado principio de "Tratamiento nacional" o asimilación -- con los nacionales", un principio que significa que, en materia de propiedad - industrial que queda definida por la Convención, algún Estado miembro deberá - aplicar a los nacionales de otros Estados miembros ( de aquellos asimilados a dichos nacionales por el artículo 3), el mismo tratamiento que le den esos -- propios nacionales, sin que se les permita requerir reciprocidad. La idea de la Convención es que dicha reciprocidad queda suficientemente asegurada por -- las obligaciones pertinentes a la adhesión de la Convención.

Algunas otras reglas más especiales por las cuáles la Convención requiere de la aplicación de legislación doméstica, son el artículo 9, número 3, relativo al secuestro de bienes que lleven ilegalmente una marca registrada o un nombre comercial, con el artículo 9, número 6, respectivo a otras acciones y - remedios disponibles a dichos casos, ambos artículos son igualmente aplicables a las indicaciones falsas de origen, etcétera.

Con respecto a aquellas reglas de la Convención que requieren de la aplicación del Derecho doméstico de los Estados miembros, surge la cuestión relativa a las personas que pueden exigir directamente la aplicación de las leyes domésticas por parte de las autoridades administrativas y judiciales del país respectivo, por virtud de las reglas de la Convención, o bien, si es que estas reglas sólo crean obligaciones para los Estados miembros, cuyas leyes domésticas tendrían que tener reglamentos especiales para el tratamiento nacional de los nacionales de otros Estados miembros para así hacer estas leyes aplicables en dichos casos.

Esta es la conocida cuestión de que sí las reglas citadas de la Convención son o no aplicables por sí mismas, esto es, autoaplicativas. La respuesta depende de otros dos factores: primero, si la Constitución o el sistema -- constitucional del Estado concerniente, permite que las reglas de una Convención internacional sean autoaplicables, es decir, que sean directamente aplicables a particulares sin la intervención de la legislación nacional, y segundo, si es que las reglas de la Convención Internacional concerniente están redactadas de tal manera que permita dicha aplicación directa a particulares. - La primera cuestión será descrita más adelante y con respecto a la segunda, no existe duda de que las reglas de la Convención citadas con anterioridad, puedan y por ende deberán ser aplicadas directamente en los países en que se admita esta posibilidad.

4.- Finalmente, como una cuarta categoría de reglas de la Convención, contiene reglas de Derecho sustantivo con respecto a derechos y obligaciones - de particulares, reglas que, sin embargo, no se refieren meramente a la aplicación de derecho doméstico, pero cuyo contenido puede gobernar directamente - la situación en cuestión.

Aquí nuevamente surge la controversia de que si estas reglas podrán, en algún caso dado; gobernar directamente la situación en cuestión, es decir, ser consideradas como autoaplicables o, bien, si la legislación nacional es necesaria para implementar dichas medidas.

Como se ha observado anteriormente, esto dependerá primeramente del sistema Constitucional de algún Estado miembro.

En algunos países, por ejemplo Francia, la Unión Sovietica, Estados Unidos, Holanda, y otros países, el sistema constitucional permite a las autoridades judiciales y administrativas, aplicar directamente a particulares las -- reglas de un Tratado Internacional, sí es que dichas reglas estan redactadas - de tal forma que se haga posible dicha aplicación directa (reglas autoaplicables). En esas naciones; las reglas de la Convención que sean consideradas --

autoaplicables, podrán y deberán ser aplicadas sin ninguna intervención adicional de la legislación nacional.

En otros países, por ejemplo: el Reino Unido, Noruega, Suecia y varios - otros, las reglas de un Tratado internacional obligarán sólo al Estado y nunca serán aplicables a particulares sin antes quedar incluidas en las leyes locales. En estos países, las reglas de la Convención no podrán ser autoaplicables, aunque podrán, aunque no sean obligatorias, imponer una decisión administrativa o judicial en relación con el Derecho doméstico y sólo se convertirán en obligatorias por la aplicación del artículo 25 de la Convención, es decir, cuando el país concerniente introduzca las reglas de la Convención a su propia legislación.

Claro que es el sistema constitucional de los Estados miembros, las reglas de la Convención de la cuarta categoría a que nos referimos anteriormente constituyen un cuerpo importante de derecho común con respecto a la protección de la propiedad industrial, Derecho que, ya es directa o indirectamente a través de la legislación nacional, deberán ser respetadas y aplicadas por todos - los Estados miembros.

Lo que queda para ser discutido en los países que admiten la posibilidad de reglas autoaplicables de la Convención es determinar si las reglas respectivas están redactadas para permitir la aplicación directa.

Las reglas de este tipo, pueden ser encuadradas, como por ejemplo, en la definición de propiedad industrial en el artículo primero, el derecho de prioridad regulado en el artículo cuarto, la independencia de patentes, en el artículo 4 bis; el derecho del inventor a ser mencionado en la patente (artículo 4 ter); la limitación de las posibilidades de registro en relación de patentes (artículo 4 quater); la regulación de la obligación a explotar patentes marcas registradas, etc. (artículo 5), con la excepción del párrafo A, número 2, el período de gracia para el pago de tarifas de mantenimiento (artículo 5 - bis, número 1); la exención de ciertas embarcaciones, aeronaves y vehículos turísticos, de la violación de patentes (artículo 5 ter); los derechos del que

patenta un proceso de manufactura (artículo 5 quater); la protección de marcas registradas en otros países (artículo 6 quinquies); las condiciones de registros e independencia de marcas registradas (artículo 6); la asignación de marcas (artículo 6 quater); el registro de marcas por agentes (artículo 6 septies); la exclusión de toda consideración sobre la naturaleza de los bienes -- como obstáculo para el posible registro de la marca para dichos bienes (artículo 7); la regla concerniente a la protección de normas comerciales (artículo 8); el reconocimiento del interés en la persecución de falsas indicaciones de origen, etcétera (artículo 10, número 2); la designación de actos de competencia desleal (artículo 10, números 2 y 3).

Aunque estas reglas comunes concernientes a la protección de la propiedad industrial, dadas en la Convención, son de gran importancia, debemos notar sin embargo, que su alcance es limitado y que dejan una libertad considerable a los Estados miembros para que legislen en cuestiones de propiedad industrial conforme a sus intereses y preferencias.

En el cambio de las patentes, por ejemplo, la Convención deja a los Estados miembros libertad absoluta para establecer el criterio de patentabilidad para decidir si es que las aplicaciones de patente deben ser o no examinadas para determinar, antes de ser otorgadas, si es que los criterios han sido alcanzados, para decidir si la patente deberá ser otorgada al primer inventor o al primer solicitante de patente, o si es que las patentes deberán ser otorgadas sólo para productos, sólo para procesos o para ambos, y en que ramas de la industria y por que período. Con una aceptación (artículo 5 quater), la Convención no especifica los actos de terceras personas contra los cuales una patente puede proteger al patentante.

En el ramo de las marcas registradas, la Convención no dicta si el derecho que tiene una marca registrada, para ser adquirido, a través de registro o a través de ambos. Deja también libertad a los Estados para decidir hasta que grado serán examinadas las solicitudes de registro para una marca registrada.

En la Convención no se define el alcance de la protección de una marca registrada, acepta en algunos casos especiales.

Otros casos en los que la Convención deja a los Estados libertad de legislar, serán examinados más adelante.

Otro aspecto de considerable libertad otorgado por la Convención a la legislación local de los Estados miembros, es que dicha legislación podrá otorgar una protección de la propiedad industrial mayor a la que indica en la Convención.

Por ejemplo, los Estados miembros también podrán otorgar "trato nacional", es decir, el trato homologado al trato que reciban en su propia legislación los extranjeros solicitantes, o ciertos derechos establecidos en la Convención, como lo es el derecho a la prioridad, a otras personas diferentes de los que tienen derecho a ella, por virtud de la Convención, específicamente personas que no son nacionales de ningún país de los Unidos (artículo 2), ni domiciliados, ni establecidos dentro de ellos (artículo 3). Los Estados miembros también podrán mejorar la protección a la propiedad industrial dictada en la Convención, como por ejemplo, el proteger marcas registradas y bien conocidas (artículo 6 bis), en contra de marcas idénticas o similares, para bienes y marcas totalmente diferentes.

Sin embargo, existe un límite a esta libertad de ampliar la protección de la propiedad industrial dictada en la Convención, que radica en que una protección más extensa no debe de perjudicar los derechos otorgados por la Convención. Esto podría ser el caso, por ejemplo, si un Estado miembro otorgara a los nacionales de ciertos países, derechos y prioridades por períodos más largos que aquellos contenidos en el artículo 4, parágrafo C, número 1, de la Convención".

### CAPITULO III. LA INFLUENCIA DEL CONVENIO DE PARIS EN EL DERECHO MARCARIO MEXICANO.

La importancia del Convenio de París y la influencia que ha tenido no sólo en México, sino en todos los países, fue resumida por Arpad Bogsch, en términos generales de la siguiente manera:

"Me refiero a la utilidad de ser miembro, en términos generales, o sea, a la utilidad para la economía de todo el país, a la utilidad para la producción nacional y para un desarrollo industrial rápido. Ese desarrollo industrial presupone, por lo general, inversiones extranjeras en forma de construcción de nuevas fábricas o de concesión de licencias para la fabricación de artículos, en la que se incluyen nuevos inventos. Ahora bien, es evidente que un inventor extranjero se mostrará más dispuesto a conceder licencias relativas a su invento en los países que le protegen, que en los países que no lo hacen, y de igual manera es más probable que ocurra igual con las inversiones de capital extranjero. La falta de protección, tiende a restringir las inversiones, lo mismo que ocurre con el peligro de revocación o de expropiación de derechos relativos a los inventos."

#### A) ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO DE PARIS.

México, al igual que los demás países del mundo, celebró un gran número de tratados o convenios multilaterales o bilaterales, sobre amistad, comercio y navegación, con otros países, en los que, por lo regular, se incluía la cláusula de asimilación a los nacionales o de trato nacional sobre patentes, marcas de fábrica y de comercio y dibujos y modelos industriales, todos ellos antes de que México fuera miembro del Convenio de París. Algunos ejemplos de estos son los siguientes:

- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa (27 de noviembre de 1886).

12.- Bogsch Arpad, "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los Países Latinoamericanos", en Revista Mex. de la Propiedad Industrial y artística, No. 2, año I, jul.-dic. 1963, México, D.F., pp. 197 a 207.

- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ecuador" (10 de julio de 1888).
- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Gran Bretaña" (27 de noviembre de 1888).
- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana" (29 de marzo de 1890).
- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia", (16 de abril de 1890).
- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Salvador". (16 de abril de 1893).
- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica" (7 de junio de 1895).
- "Declaración entre México y Bélgica para la protección recíproca de Marcas - de Fábrica y de Comercio" (7 de junio de 1895).
- "Tratado de Amistad y Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los países bajos" (22 de septiembre de 1897).
- "Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el imperio Alemán, para la -- protección de las marcas de fábrica" (16 de agosto de 1898).
- "Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para la Propiedad Industrial" (10 de abril de 1899).
- "Tratado de Amistad y Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua" (6 de noviembre de 1900). (13)

El contenido de estos tratados o convenios bilaterales se inspiran generalmente en las mismas ideas y corresponden al mismo movimiento de opinión que los celebrados entre las naciones europeas.

Dichos instrumentos internacionales, contienen únicamente la cláusula de  
13.- Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 205.

asimilación a los nacionales o de trato nacional, redactada más o menos en los mismos términos, con la diferencia en cuanto a los objetos protegidos.

Como ya sabemos, el Convenio de París prevé en su artículo 14, conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorarla en vista de lo anterior y a través de la Historia de este convenio ha tenido las revisiones que se señalaron en el capítulo II.

México, se adhirió al Convenio el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo el texto de Bruselas (Diario Oficial de Septiembre de 1903); posteriormente se adhirió a la revisión de La Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930). Con posterioridad lo hace con la de Lisboa. (14)

Para la adhesión anteriormente mencionada, se basaron en la reforma hecha al artículo 72 de la Constitución Política de la República Mexicana de -- 1857 que dice:

"b.- Son facultades exclusivas del Senado:

I. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el ejecutivo con las potencias extranjeras."

Posteriormente, este artículo, se convirtió en el artículo 76 de la --- Constitución de 1917, ubicado en el título tercero, capítulo segundo, "Del Poder Legislativo", sección tercera, denominada "De Las Facultades del Congreso" que enumera las facultades que en forma exclusiva se concede a la Cámara de - Senadores.

Las contenidas en las cuatro primeras fracciones, dan participación a la Cámara de Senadores, en diversos actos a cargo del titular del Poder Ejecutivo como son la aprobación de Tratados y Convenciones diplomáticas que éste celebre con los gobiernos extranjeros.

14.- Varios autores, "Los Derechos del Pueblo Mexicano", México, D.F., tomo VII segunda edición, editorial Manuel Porrúa, pags. 9 a 13.

Este precepto se vincula con el artículo 89, de la misma Constitución,-- relativo a las facultades y obligaciones del Presidente de la República:

"89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

IX.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso Federal." (15)

El artículo 89 de la Constitución de 1917, norma la intervención del titular del Poder Ejecutivo en diversas materias, entre ellas a la Dirección de negociaciones diplomáticas y a la celebración de Tratados Internacionales.

Los artículos 76 y 89, deben ser interpretados en relación con el artículo 133, que dispone que la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión, -- que emanen de ella y todos los Tratados que esten de acuerdo con la misma, -- celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

El desarrollo que se nota en México en la legislación marcaría, en sus instituciones y normas, a partir de 1900, tiene su base en la Convención de la Unión de París y en sus distintas revisiones.

Cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos afines o cuando se han introducido reformas, ello descansa cada vez más en las modernizaciones de la Convención. No hubiera podido -- pensarse en un desenvolvimiento autónomo, porque en esta materia es muy difícil inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que sólo -- lo puede dar el copioso intercambio de las reuniones periódicas de expertos -- encargados de proponer avances al Convenio.

Se han ido introduciendo en nuestra legislación, conceptos tales como: -- la prioridad de fecha; los nombres y los avisos comerciales; los dibujos y modelos industriales; el uso autorizado de una marca; la nulidad del registro --

15.- Ibidem, pág. 477.

hecho indebidamente por el representante de una firma extranjera; ciertas reglas para contrarrestar el uso de una patente y las licencias de uso de marca, la protección contra la apropiación indebida de signos, algunas reglas en contra de la competencia desleal y muchas más.

En realidad no se trata de una influencia de fuera, por que el régimen internacional es producto de una acción concertada por una pluralidad de Estados, con base en la aprobación de cada uno de ellos y tomando en consideración tanto el interés general como el interés particular, que se fusionan y puede afirmarse que a la larga, los países reciben más del régimen internacional que lo que han aportado a él.

Aun cuando la Ley Mexicana de Invencciones y Marcas de 1976 tiene alguna influencia diferente de la de París; tal como lo relativo a la explotación de patentes, que viene del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino y el Certificado de Invencción que proviene de los países socialistas, es factible observar que la revisión de Estocolmo de 1976, hecha a la Convención de la Unión, ha sido tema de cuenta en esta nueva ley, inevitablemente, así como también otros instrumentos del régimen, como por ejemplo, el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su Reglamento de 1958.

Así puede observarse que la Ley de 1956 recoge lo relativo a la protección de las marcas de servicio (Convención artículos 1o., 2o. y 6o.); a las prioridades (artículo 1, C) y al plazo que debe transcurrir para que pueda solicitarse una licencia obligatoria de patente (artículos 4o. y 5o.).

Sin embargo, en la parte de la represión de la competencia desleal, la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, no hizo aprecio de algunas de las obligaciones que se derivan de la Convención de Unión de París. Por ejemplo, el artículo 6o. bis del Convenio prescribe que el registro de una marca notoriamente conocida de un beneficiario de la Convención hecha por el representante o agente sin autorización, debe anularse, o bien, negarse a registro. Pero el

ordenamiento mexicano, igual que lo había hecho la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, no recogió en su texto, disposiciones destinadas a regular este tipo de marcas.

También esta en falta la Ley respecto al Tratado, en lo que se refiere al artículo 6o. septies, párrafo 1o. de la Convención (en lo que se refiere a la transferencia de la marca que haya registrado indebidamente el representante o agente de un titular extranjero), pues el artículo 147, fracción VIII de la Ley no incluye esto, ni tampoco aparece en la parte de transmisión de marcas de la Ley.

Otra deficiencia se nota en lo que se refiere al apartado 2, del mismo artículo 6o. septies del Convenio, ya que no se dispone en la Ley de 1976, el Derecho de ese mismo titular extranjero a impedir la utilización de la marca por el representante o agente que intente registrar o que haya registrado indebidamente esa marca.

La Ley de 1976 no establece tampoco el Derecho relativo a las marcas colectivas, que se incluye en el artículo 7o. bis de la Convención de Unión de París, y en eso está remisa respecto al Tratado.

Por cuanto hace a los nombres de Comercio y marcas aplicadas ilícitamente a un producto de importación, el Convenio prevé que se debe prohibir la importación o si ya han ingresado al país, que se embargue ese producto, pero la ley guarda silencio en lo que se refiere a eso.

Las reglas del artículo 10 bis de la Convención de Unión de París, son sin duda una disposición de la mayor importancia que no ha merecido inclusión completa en la legislación mexicana vigente; pues si bien el artículo 210, --- fracción X de ese ordenamiento establece algunos casos de competencia desleal que merecen sanción administrativa, por una parte, ello no parece ser para --- protección eficaz para la competencia desleal, de que habla el artículo 10 bis

y por otra, se dejaron de incluir condiciones de competencia deshonestas como -- las que contempla el inciso 3 de dicho artículo 10 bis, o sea, las indicacio-- nes o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracte-- rísticas, la aptitud en el empleo y la cantidad de productos.

Otra influencia del régimen internacional, reside en lo que se refiere a las denominaciones de origen (título quinto, artículos 152 a 173), que proviene del arreglo de Lisboa.

El Convenio de París, realizará óptimamente su cometido cuando se encuentren soluciones alternativas que reconozcan la diferencia de capacidad económica e industrial de los diversos grupos de países. Pero para esto habrá que -- esperar todavía un tiempo más o menos largo, porque el proceso de Tratados U-- niversales para la Propiedad Industrial parece haber alcanzado un punto de saturación. (16)

---

16.- Sepúlveda, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México, D.F., 1981, pág. 38.

## B) LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Esta legislación supera a su antecesora de 1903, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marca-- rias de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial y finalmente en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington en 1911 y en La Haya en 1925, siendo México, signatario de ambas revisiones.

En esta, aunque no se da una definición de la marca, se puede expresar - el siguiente concepto: la marca es el medio o signo distintivo que se usa para distinguir la procedencia de los artículos que se expenden, fabrican o produ-- cen.

Se permite adquirir el Derecho a la marca, por el uso extraregistroal, -- siempre que se haya usado y explotado la marca con más de tres años de ante-- rioridad a la fecha legal del registro.

Entre otros aspectos, se menciona: lo que puede constituir una marca; - los signos y medios no registrables; los sujetos del Derecho de marcas; los -- procedimientos para el registro de las marcas; el título de propiedad de una - marca; los derechos del titular de una marca; el derecho de ejercitar acciones civiles y penales contra las personas que lesionen el derecho de uso exclusivo; el Derecho de transmitir la marca registrada; las obligaciones del titular de una marca registrada; el derecho de prioridad; la duración del registro de la marca; la nulidad y extinción del registro de la marca. ( 17 )

Esta ley, inició su vigencia desde el primero de enero de 1929 y desde - esta fecha quedaron revalidadas las marcas, nombres comerciales y avisos co-- merciales y los actos de la oficina de Patentes y Marcas relacionados con --  
17.- Nava Negrete, Justo, ob. citada, págs. 76 a la 80.

ellos.

C) EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1942. ( 18 )

Se dice en la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial que las disposiciones relativas a la propiedad industrial, protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores y aún cuando en el caso de las marcas no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo confusiones.

Se menciona la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928 sobre Patentes de Invención, Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, que se encuentran comprendidos íntegramente en el concepto de propiedad industrial; conservando la ley, en general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores; en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger en forma adecuada los derechos de los titulares de éstos y los del público. -- "Asimismo la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos en la Convención de la Unión de París de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial".

En general, la modificación que la Ley de la Propiedad Industrial introduce, consisten en lo siguiente:

Principalmente en materia de marcas, se determina con cuidado cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y cuáles son aquellos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones

18.- "Ley, Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial", Edic. Andrade, Mex. D.F., quinta edición, 1974.

de orden público.

Se establece como prohibición del registro como marca, de palabras de -- lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, para evitar que se induzca a error al público, sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del País.

Se establecen asimismo reglas mas estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.

Se reduce a diez años, el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes.

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas y además otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubieran hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene el interés en que una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada.

Se establecen reglas sobre caducidad de marcas registradas, durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas durante el plazo de cinco años.

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darle una apariencia extranjera en perjuicio de

la economía.

Con relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, se consignan también, diversas reglas para evitar que se disponga de ellas en forma tal que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

**D) EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1975. ( 19 )**

Como la misma exposición lo dice, tiene el propósito de impulsar el desarrollo del país y hacerlo más independiente frente al exterior y más justo en el interior. Con nuevas soluciones que estimulan la creatividad de los hombres y regulan este importante campo de la actividad humana, de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

Los cambios registrados --dice la ley-- a partir de la fecha en que se expidió la anterior Ley de la Propiedad Industrial, son evidentes.

Por lo que fue necesario expedir una nueva Ley que se adecuara a lo que, en esta materia se había desarrollado hasta ese momento. En materia de marcas se establece:

\*El sistema de dependencia a que ha dado origen la concesión de licencias de explotación o de autorización de uso de marcas extranjeras, ha traído consigo esquemas mentales de colonialismo que debemos rechazar por el impacto negativo que tienen en nuestro proceso de desarrollo. En numerosas ocasiones el licenciatario mexicano de una marca extranjera, fortalece con su esfuerzo em--

19.- "Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras", México, 1976, Porrúa.

presarial y con la publicidad que realiza a la marca del exterior y el mismo contribuye a hacer más estrechos sus lazos de dependencia. Su propia actividad le hará cada vez más difícil y más gravoso liberarse de la marca proveniente del exterior y ésta cobrará más fuerza dentro del mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios mexicanos."

Por ello, en la iniciativa, se introduce una novedad, digna de destacarse con particular énfasis, consistente en establecer que cuando se autorice el uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada originalmente en el extranjero o de la que sean titulares personas físicas o morales extranjeras, será obligatoria la vinculación de dicha marca, a una, cuyo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso, la marca nacional deberá utilizarse en forma igualmente ostensible que la extranjera.

Esto lo podemos encontrar en los siguientes artículos: Artículo 127.- -- Toda marca de origen extranjero o propiedad de una persona física o moral extranjera, que esté destinado a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberán usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México. Ambas marcas deberán usarse ostensiblemente.

Las marcas originariamente registradas en México, no podrán consistir en palabras de lenguas vivas extranjeras y los correspondientes a su fonética o formadas por la unión de dos o más términos de lenguas vivas extranjeras.

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

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

La obligación de vinculación de marcas establecida en el párrafo anterior deberá cumplirse dentro del plazo de un año, a partir de la inscripción del acto, convenio o contrato que autorice su uso.

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

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

Artículo 131.- Para los efectos de los artículos 127 y 128, el carácter de mexicano o de extranjero se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

Las otras innovaciones introducidas en esta materia, han tomado en cuenta la importancia que las marcas revisten en la comercialización de productos y servicios. Se trata de evitar los abusos o los inconvenientes para la economía del país que podrían derivar del Derecho exclusivo para el uso de una marca.

Para este efecto, se introduce también en este campo, la figura de la licencia obligatoria, que permitirá la utilización de una marca por terceros cuando existan causas de utilidad pública que lo justifique y mediante el pago de la regalía que fije el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Hasta ahora el Estado mexicano carece de instrumentos jurídicos para permitir el uso de una marca cuando lo reclame el interés público y el titular de la marca se niegue a concederlo.

A fin de impedir el registro de marcas que no se utilicen y tengan como propósito el evitar que otros las utilicen, el proyecto dispone, que será o---

bligación del titular del registro marcarlo usar efectivamente el signo distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste.

Por lo que se refiere a la marca única, la exposición de motivos dice: - "asimismo se establece la posibilidad de que la Secretaría de Industria y Comercio obligue que se use una marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular, destinados a un mismo fin, y sustancialmente iguales, con -- objeto de evitar confusiones en el consumidor y combatir la práctica de fijar precios distintos mediante la asignación de marcas diversas al mismo producto." Esto último lo podemos encontrar en el artículo 116, que establece: "La Secretaría de Industria y Comercio, podrá establecer mediante declaratoria de carácter general, que los productos o servicios elaborados o prestados para un mismo fin, que sean sustancialmente iguales, esto es, que sólo difieran en sus características accidentales, se amparen por una sola marca.

Continúa la exposición de motivos diciendo: se faculta igualmente a la Secretaría de Industria y Comercio, para que, por razones de orden público, -- prohíba el uso de marcas en determinados productos y obligue a que estos se -- vendan bajo sus nombres genéricos con lo que también se evitarán confusiones y se obtendrán ahorros en publicidad que deberán reflejarse en el precio al consumidor.

Aquí el artículo 125, párrafo 2o., también por razones de interés público, podrá prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinados sectores de la actividad económica.

En algunos de los últimos párrafos de la exposición de motivos se puede leer lo que sigue: la Ley sobre el registro de Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas, fue un paso importante para evitar abusos, liberarnos de la dependencia en el exterior y eliminar obstáculos a --

nuestro desarrollo. Las innovaciones contenidas en este proyecto son complemento indispensable de dicha ley y tienden a hacer más operantes sus disposiciones.

Se han introducido además, otros cambios que persiguen la finalidad de adaptar la terminología y las disposiciones de la Ley a la evolución tanto de la legislación como de la doctrina internacionales.

#### E) ANALISIS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

En el derecho marcario nacional, se ha establecido que el objeto de la Ley de Invenciones y Marcas, es la protección de las marcas mediante su registro, con lo que se da a su titular el derecho de uso exclusivo.

La ley de la materia reconoce dos tipos de marcas, la de productos y la de servicios. En general podríamos dividir el estudio de la siguiente manera:

##### 1.- CONCEPTOS

MARCAS DE FABRICA: Son aquellas que se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

MARCAS DE SERVICIO: consisten en los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

a) Asimismo pueden constituir una marca, las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y

b) Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones so---

ciales siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones establecidas en la propia ley (artículo 91).

Es causa de negativa del registro, el pretender registrar como marca artículos o servicios similares, que en un momento dado puedan causar confusión.

## 2.- DECLARACION DE LIGADOS

Este concepto es utilizable para los efectos de transmisión y opera mediante la declaración respectiva de la autoridad competente. Tal declaración procede cuando existen registros de las marcas de un mismo titular, que sean idénticas y amparen similares productos o servicios o bien semejantes en grado de confusión y amparen los mismos o similares productos o servicios.

La caducidad, extinción, nulidad o cancelación de una marca registrada no afecta la validez de otras marcas registradas semejantes aun cuando estén ligadas.

Respecto del registro de marcas, se lleva a cabo a través de la solicitud respectiva ante la autoridad competente, siendo sus requisitos formales -- constar por escrito y haciéndose constar la denominación de la marca o su condición de inominada o mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del interesado, la ubicación del establecimiento comercial o del principal si son varios, la declaración de la fecha en la que se inició el uso de la marca.

A dicha solicitud se acompaña la descripción de la marca, los ejemplares de la impresión de la misma y los marbetes o etiquetas de la marca.

En dicha solicitud se precisará también los productos o servicios que -- dicha marca protegerá.

### 3.- PREVIA CALIFICACION.

Admitida a trámite la solicitud respectiva, ésta es objeto de un examen previo así como de los documentos y elementos que la constituyen para acreditar si satisface los requisitos respectivos.

Las solicitudes de registro pueden ser objeto de modificación a requerimiento de la autoridad, cuando las mismas no esten en regla.

El plazo de modificación de las solicitudes es de dos meses y satisfechas estas, da lugar a la continuación del trámite o bien ante el incumplimiento se incurre en abandono, perdiéndose la fecha legal de presentación como su consecuencia.

### 4.- EXAMEN DE NOVEDAD

Este procede ser efectuado cuando las solicitudes satisfacen la totalidad de los requisitos legales y su objeto lo constituye la verificación de afectación de derechos adquiridos.

### 5.- SUSPENSION DEL TRAMITE DE REGISTRO

Este puede generarse con motivo del resultado del examen de novedad practicado a la solicitud de mérito del que se desprenda la existencia de otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios. De tal circunstancia se notifica al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de la temporalidad que al efecto se le señale. El silencio del interesado dentro del plazo concedido se considera como abandono de su solicitud.

El trámite de la solicitud se estima concluído cuando se han satisfecho los requisitos legales previstos y se ha requerido el pago de derechos al interesado por el registro de la marca y la expedición del título.

El derecho de exclusividad de uso, únicamente se acredita mediante el título expedido en el que constan: número de la marca, fecha legal del registro, de prioridad y de expedición de título, así como el nombre de su titular y la ubicación del establecimiento.

#### 6.- PRELACION

Esta se adquiere con la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro, la que a su vez constituye la fecha legal de la marca y da derecho a dicha prelación.

#### 7.- DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS

La vigencia de una marca registrada es de cinco años, misma que es renovable indefinidamente por periodos de cinco años.

#### 8.- DERECHO DE PRIORIDAD

Consisten en considerar registrada en la misma fecha en que fue registrada en el extranjero una marca, cuando se pida en México, el registro de una marca dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados Extranjeros. Esta prerrogativa se obtiene acreditando en el plazo de tres meses, haber solicitado su registro en el país de origen.

#### 9.- EL USO DE LAS MARCAS

Constituye obligación fundamental usar la marca tal y como fue autorizada o registrada. En sentido contrario el uso distinto de la marca registrada tiene como consecuencia la extinción del registro mediante la declaratoria ---

respectiva.

#### 10.- MODIFICACIONES

No es válido efectuarlas a las marcas registradas, toda modificación requiere nueva solicitud de registro excepto en los casos en que la misma únicamente se refiera a las dimensiones o a la materia en la que este impresa, grabada o reproducida la marca.

#### 11.- USO EFECTIVO DE LA MARCA

Esta debe acreditarse por su titular cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada dentro de los tres años siguientes a su registro. El no acreditamiento de uso efectivo tiene como consecuencia la extinción del registro de pleno derecho; el uso efectivo se acredita mediante la -- fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio protegido.

#### 12.- LEYENDA: MARCA REGISTRADA

Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, -- deben ostentar la leyenda "marca registrada", su abreviatura o siglas M. R. = Si bien la omisión de dicha marca en el producto, no afecta la validez de la -- marca, sí impide el ejercicio de acciones civiles o penales. Tratándose de -- marcas de servicio, esta leyenda debe ostentarse en el lugar en que se contra-- ten o presten los servicios. En los productos nacionales, en los que se uti-- lice una marca, debe hacerse constar en forma clara y visible, "Hecho en Méxi-- co". Los requisitos antes mencionados deben constar también en las etiquetas empaques o envases en que se contengan los productos.

#### 13.- USO VINCULADO

Las marcas de origen extranjero que esten destinadas a amparar artículos

producidos en territorio nacional podrán ser usadas en forma vinculada a una - marca originariamente registrada en México.

#### 14.- USO DE MARCAS ASOCIADAS

Este se dá cuándo sean varias las personas o empresas que estén usando - una marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, previo consenso y asociación para usar la misma marca vinculada.

#### 15.- NOMBRE PROPIO

Este puede constar en los productos que elabore o distribuya o a los --- servicios que preste el interesado, siempre y cuando lo aplique en la forma en que este acostumbrado a su uso y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca.

#### 16.- USUARIOS AUTORIZADOS

El titular de una marca registrada puede autorizar a una o a más perso-- nas como usuarios de una marca, con relación a todos o a algunos de los pro--- ductos o servicios protegidos por las mismas y en las condiciones que se estipulen siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio respectivo a los re--- quisitos previstos por la ley. El uso autorizado de una marca se equipara al uso efectuado por su titular. Asimismo el usuario registrado como autorizado puede tomar las medidas legales respectivas tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca; los productos que se vendan y servicios que se presten por el usuario deben ser de la misma calidad, forma y naturaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante titular.

Produce cancelación de inscripción de usuario de una marca cuando la --- inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cuando lo soliciten conjuntamente los interesados y por mandato judicial.

#### 17.- RENOVACION DEL REGISTRO

La duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de -- los plazos ulteriores se renueva mediante solicitud de su titular dentro del -- último semestre de cada plazo. Plazo de gracia: es aquél que se otorga una -- vez que se ha vencido el plazo y se solicita dentro del semestre de dicho ven-- cimiento.

La no presentación de solicitud de renovación una vez vencido el plazo -- de gracia, trae aparejada la caducidad de pleno derecho del registro de la --- marca.

La renovación del registro de una marca procede mediante la comprobación fehaciente del interesado del uso efectivo y continuo de la marca.

#### 18.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS

Las marcas registradas son susceptibles de transmisión por los medios y con las formalidades previstas por el Derecho común, requiriendo para que surtan efectos plenos de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. La transmisión de las marcas registradas no surte efectos -- contra tercero sí no se registra en la Dirección General de Invenciones, Mar-- cas y Desarrollo Tecnológico, previa la solicitud de su nuevo titular o por -- mandato judicial y mediante comprobación de la renovación del registro de la -- marca.

Tratándose de marcas ligadas, no se registrará la transmisión sino cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Cuando se solicite el re--- gistro de transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones ante -- riores no registradas, deberán comprobarse y registrarse también las interme-- dias. Sí la Secretaría considera que el registro de cualquier acto relaciona-- do con una solicitud de marca, una marca; su uso o transmisión afecta el inte-- rés público, puede negar su registro.

### 19.- NULIDAD, EXTINCION Y CANCELACION DEL REGISTRO

Constituyen causas de nulidad del registro de una marca, las diversas - establecidas en el artículo 147 de la Ley en estudio, como en la especie, lo - son, entre otras, las siguientes: cuando el registro se haya otorgado en - contravención a las disposiciones de la Ley; cuando el registro se hubiera otor - gado en base a declaraciones falsas o inexactas, etc.

La caducidad opera de pleno derecho cuando los registros de las marcas - no son renovados en los términos previstos por la ley.

Por lo que respecta a la extinción, esto sucede cuando su titular provo - ca o tolera que se transforme en denominación genérica habiendo perdido la --- significación distintiva con que se registró y su denominación pasara al domi - nio público.

La cancelación procede por solicitud escrita de su titular y mediante su ratificación.

## F) LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Entre las nulidades de la marca, debemos de considerar una que no está comprendida específicamente en la ley de 1976, pero que tiene su fuente en la Convención de París.

El artículo 6o. bis, de la Convención, revisada en Estocolmo, establece que los países de la Unión se comprometen, bien de oficio si la legislación -- del país lo permite, o bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que constituye la reproducción, imitación o traducción susceptibles de causar confusión, de una marca -- que la autoridad competente del país de registro o del uso, estimare allí ser notoriamente conocidas como siendo ya la marca de una persona que pueda beneficiarse de la Convención y utilizada para productos idénticos o similares.

Esto mismo procede si la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de --- crear confusión con ella. Este artículo señala que se goza de un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de - dicha marca. Concluye la disposición que no se fijará plazo para reclamar la anulación de la prohibición de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

La disposición anterior ha sido necesaria porque las relaciones comercia les se han intensificado con el transcurso del tiempo y es necesaria la pro--- tección marcaria internacional.

(20)

Porque, como señala Albert Chavanne, en principio la marca no es protegida en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar posibilidades de confusión. Esto se manifiesta esencialmente en dos ámbitos: "en el plano territorial y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos ofrecidos o -----"

20.- Chavanne Albert, "Las Marcas Notoriamente conocidas o de alto renombre", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artística, núm. 8, año IV, jul.-Dic. 1966 México, D.F., pág. 339

de los servicios propuestos".

En el ámbito territorial, de acuerdo con el principio de la territorialidad, una marca sólo esta protegida dentro de los límites del territorio del país donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio es una res nullius, - de la que no importa su apropiación.

Por otro lado, el principio de la especialidad de la marca se refiere a que únicamente se crea un derecho exclusivo en el campo de los productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podría adoptar la misma marca para otros productos distintos, porque en tal caso no puede haber confusión.

Los principios anteriores se limitaron con ese artículo de la Convención porque de otra manera es fácil la realización de conductas fraudulentas.

El artículo 6 bis, fue introducido a la Convención por la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925. Fue modificado por las conferencias de Revisión de Londres de 1934 y de Lisboa en 1958. En esta última conferencia el artículo fue detenidamente disentido y su aplicación que con anterioridad sólo concernía al rechazo o la cancelación del registro de una marca conflictiva con respecto a una marca bien conocida en el país correspondiente, fue extendida a la prohibición del uso de la marca primeramente mencionada.

El artículo anterior se refiere sólo a marcas comerciales y no a marcas de servicio. Los Estados miembros no quedan obligados a aplicarlas a las --- marcas de servicio, pero quedan en libertad de hacerlo en situaciones similares.

El propósito de la regla en consideración, es evitar el registro y uso de una marca comercial que pudiere crear confusión con alguna otra marca bien conocida en el país de dicho registro o uso, aunque esta última marca bien co-

nocida no esté todavía protegida en ese país por un registro que normalmente evitaría el registro o uso de una marca conflictiva.

Esta protección excepcional de una marca conocida ha sido considerada -- como justificada, ya que el uso o registro de una marca similar es equiparable a la competencia desleal, y también puede ser considerada como perjudicial a los intereses del consumidor.

Para determinar los problemas que la aplicación de este artículo puede -- provocar, nos referiremos en primer lugar a lo que se entiende por marca notoria.

A este respecto, Chavanne, señala que: "algunos autores son partidarios de distinguir entre las marcas notorias y las marcas de alto renombre. También se habla de marcas de gran notoriedad, de alta reputación, de marcas que simbolizan la empresa, de marcas mundiales o de marcas conocidas a lo lejos. Pensamos con el decano Desbois...que es deseable no complicar los diversos -- regímenes jurídicos aplicables y que es suficiente distinguir las marcas ordinarias y las marcas notorias. Todos los términos citados serán pues tenidos -- como equivalentes" (21)

El autor continúa señalando que para saber si una marca es notoria o no es necesario hacer referencia al público, y adhiriéndose a Roubier, señala -- que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela. (22)

Posteriormente observa que en la actualidad la notoriedad es más el fruto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad que de la antigüedad y la calidad de un producto.

21.- Chavanne Albert, ob. cit., p. 340

22.- Chavanne Albert, ob. cit. p. 341

En opinión de Sepúlveda, las marcas notorias, son aquellas que han alcanzado - gran fama por la intensidad del uso y la publicidad de que han sido objeto; se han impuesto a la atención del gran público. Pero además debe estar asociada a una buena calidad del producto, pues no basta con la publicidad. En algunos casos esa marca de gran renombre constituye el símbolo de una gran empresa y - de la actividad comercial del titular. Pero debe mediar asimismo el criterio subjetivo de la autoridad competente del país. ( 23 )

Los problemas conexos para buscar la anulación de la marca que entra en conflicto con la marca de renombre excepcional son primero, que se debe probar que se está en presencia de una marca notoriamente conocida. Ello se puede demostrar por la profusión de anuncios, y tal vez, con declaraciones de comerciantes del país donde se busca la anulación, y después de lograr que las autoridades den entrada a la demanda de nulidad dentro de los cinco años de registrada la marca pirata, y por último, obtener que se castigue y prohíba el uso de la marca registrada de mala fe porque no existe disposición expresa que la establezca.

Es curioso que el legislador no haya recogido la esencia de esta disposición en el texto de la Ley de 1976, ya que venía figurando, con lenguaje más o menos parecido, porque debe incluirse dentro de los mecanismos para evitar la concurrencia ilícita realizada por el aprovechamiento indebido de las marcas de otro.

La apreciación del carácter distintivo de la marca es una cuestión de hecho, y por lo mismo, a primera vista pudiera suponerse que tal cuestión es - capa al control de los tribunales judiciales.

Sin embargo, no ocurre así, en virtud de que lo mismo la doctrina como - la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que -

---

23.- Sepúlveda Cesar, ob. cit., págs. 220 y 221

deben de tomarse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este - requisito esencial de las marcas.

Entre estos principios, puede citarse el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su exámen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.

Más evidente, no basta que una marca alcance el grado de popularidad y - difusión que señala Ghiron en el cuarto momento para que se convierta en la -- designación usual de las mercancías. Ante todo debe tenerse presente que el -- empleo de las marcas sobre los productos, en el papel de correspondencia, en - las facturas, sobre los anuncios, en la propaganda mural, en el anuncio lumino - so o su propaganda a través del cinematógrafo del radio o la televisión tiende fundamentalmente para que el público se sirva de su nombre como denominación - identificadora del artículo y si una intensa campaña publicitaria acaba por in - ducir al consumidor a considerar diversos los productos que individualizados - con otras marcas, son substancialmente análogos o similares a los que son ob - jeto de la industria o comercio del dueño de la marca, nadie tiene derecho a - disputarle esa especial situación de monopolio, pues el orden jurídico exige - que sea respetado el derecho de propiedad industrial legitimado por la origi - nalidad, el trabajo y la inversión económica. ( 24 )

La Ley Mexicana protege este tipo de marcas tal y como se ha pronunciado la Corte sobre ello en los siguientes criterios de interpretación visibles en el informe 1985, 3o. parte, Tribunales Colegiados, págs. 27 a 32.

-----  
24.- Rangel Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario", México, D.F., 1a. -- edición, 1960, páginas 330 y 331.

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca, sino incluye informaciones sobre las cualidades características y uso de los productos que las llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa -- que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal manera que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo -- que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los signos que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, ya que de concederse lo solicitado podría crear confusión entre el público consumidor pues éste al adquirir los productos creería -- que se trata de artículos con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6o. bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues al tratarse de un diseño que imita los monogramas de la marca notoriamente conocida Gucci evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria . No constituyendo obstáculo para

lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto en los artículos 60. bis y 100. bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

A continuación transcribiremos otros dos criterios de interpretación del mismo tribunal colegiado y en relación con la misma marca, y posteriormente -- haremos un comentario en relación con los tres criterios.

MARCAS NOTORIAS, LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LAS MARCAS. LAS -- FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA = MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS.- LOS ARTICULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION - DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos y servicios de los competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de los distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede -- considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad -- que el uso produce efectos jurídicos antes del registro y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes de que otra -- fuera registrada, para lo cual existen plazos y procedimientos que conducen a

la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca - usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el de territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación exacta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que para evitar los citados inconvenientes el día catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete, se adoptó en estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis de este Convenio, tiene la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca no esté o todavía no haya sido protegida en el país, mediante registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida esta justificada porque el registro o el uso de la marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10o. bis del Conve--

nio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente -- del país estime ser notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Como se nota en los criterios de interpretación anteriores, los tribunales mexicanos han aplicado en sus sentencias la doctrina que en torno a esta materia se ha realizado, principalmente en los países Europeos.

La aplicación de la doctrina ha tenido su base precisamente en el Convenio de París, del que México forma parte, porque de otra manera no sería posible que pudiera otorgarse protección a las marcas notoriamente conocidas. -- Constitucionalmente la aplicación del Convenio tiene fundamento en el artículo 76 de la Constitución, a que se alude en estos criterios de interpretación.

Por último, la jurisprudencia viene aplicando el criterio conforme al -- cuál, el conflicto de Derechos entre la marca notoria y la que registra el -- usurpador, aunque ambos registros distinguan mercancías colocadas formalmente -- en grupos distintos de la clasificación oficial, debe resolverse en favor del titular de la marca notoriamente conocida. Entre las marcas nulificadas por -- tal motivo pueden recordarse; Ipana, Sears, Revlon, Toni, Camay, etc.. Tam-- bién se han considerado como notoriamente conocidas en el país, las marcas Bu-- lova, Singer, Coca-Cola, Sprite, Gucci, Carrera, etc.. ( 25 )

25.- Correia M. Enrique, "Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana", en Revista Mex. de la Prop. Ind. y Artística, No. 2, año 1, jul-dic. 1963, México, página 167.

### G) LA COMPETENCIA DESLEAL

Desde la conferencia de revisión del Convenio de París de 1900, se introdujeron disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal, - que se han ido perfeccionando a lo largo de las distintas revisiones del Convenio.

Debemos mencionar que la protección que se intenta dar con referencia a la competencia desleal tiene dos objetivos: uno, proteger derechos exclusivos-reconocidos y registrados; y otro, los que no han sido objeto de registro ante las autoridades competentes. Aunque pareciera inútil ya que se podría entender que el hecho de estar registradas sería suficiente para su protección, sería ocioso acudir a la protección por causa de competencia desleal. "Es cierto que en su acepción gramatical, el concepto de competencia desleal puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad esta en principio asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades empresariales perniciosas que lesionan o tienden a lesionar derechos que no han sido objeto de una previa inscripción o registro. Literalmente hablando, tanto éstos como aquéllos constituyen manifestaciones desleales en la competencia, - pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice sin autorización la marca registrada de su competidor como el hecho de que dicho comerciante utilice la marca ajena aún no estando registrada." ( 26 )

Aunque parecería inútil recurrir a la defensa del derecho por medio de la acción de competencia desleal, pueden darse casos en que la defensa del titular de estos derechos requiera la utilización conjunta de las dos figuras: - inacción de la marca y competencia desleal.

-----  
26.- Rangel Ortiz, Horacio, "Conceptos fundamentales de la Competencia Desleal", en Revista Mexicana de Justicia, No. 4, Vol. II, Octubre-Diciembre 1984, páginas 283 y sigs.

"Es el caso de la etiqueta en que figura la marca registrada, pero que - se caracteriza además por otros rasgos distintivos, denominativos o gráficos - que no han sido objeto de inscripción especial." ( 27 )

El interés de combatir la competencia desleal no sólo corresponde a los productores o fabricantes; también tiene por objeto proteger a los consumidores de los productos, ya que se puede inducir a error o confundir a los consumidores, afectando así no solamente el derecho que otorga un previo registro sino también los derechos que el productor adquirió por su esfuerzo y trabajo.

#### 1) WASHINGTON 1911

Desde principios de siglo y observando las nuevas situaciones creadas -- por el progreso del intercambio mercantil internacional, se hizo notar que era necesario adecuar el derecho de las marcas a dichas situaciones. Por esto, y observando que los sistemas legales daban oportunidad para que alguien pudiera apropiarse de los signos de propiedad industrial de otro, fue propuesto el reconocimiento de una verdadera posesión personal de la marca, cuando ésta fuera notoriamente conocida, aunque no estuviera registrada.

Manifestaciones de esta sana tendencia de impedir despojos legales se -- perciben por la misma época en la jurisprudencia de algunos países, por ejemplo en Alemania, en donde los tribunales del Imperio, en una célebre sentencia ordenaron la cancelación en 1907, de la conocida marca "URQUEL", para licores cuyo registro había sido obtenido por alguien que no era el legítimo propietario de ella. ( 28 )

La noción que fue expresada por los tribunales alemanes en el sentido de que aún cuando exista un registro debe de existir también el respeto a los de-

27.- Rangel Ortiz, Horacio, obra citada, pág. 286.

28.- Sepúlveda, Cesar, "Marcas Notorias", en Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo VIII, enero-marzo, 1958, pág. 30.

rechos que haya adquirido otra persona por su esfuerzo y trabajo. Esto fue la base para que en la Convención de Unión de París, en Washington, en 1911, los delegados Franceses propusieran esta fórmula que rompía con el formalismo pero que servía a los derechos de la colectividad: "el jurisdiccionalado que hubiere hecho un depósito regular conforme a las leyes de su país y hubiere hecho uso de la marca en un segundo país con anterioridad a un registro ahí efectuado, - podría seguir usando esa marca indefinidamente". (29)

Desgraciadamente esta proposición no fue discutida debido a la oposición de dos países principalmente, lo que no deja de ser extraño, ya que en otros sistemas legales se prohibía el registro de la marca que perteneciera a otra persona.

## 2) LA HAYA, 1925.

Después de la primer guerra mundial hubo una gran preocupación por parte de los técnicos para reprimir la competencia desleal hecha de país a país, por lo que se creó la Comisión Provisional Económica y Financiera en 1920 para que estudiara este problema.

En 1924, la Comisión se convirtió en Comité Económico que a su vez reunió a dos expertos en la materia de propiedad industrial y creó la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la competencia desleal, reunida en Ginebra en 1924.

El estudio de las proposiciones hechas por 21 Estados dió como resultado la siguiente regla: "Los países convienen en impedir el registro o de proveer la invalidación de toda marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida - en el comercio como la marca de un jurisdiccionalado en otro país; deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a los interesados para reclamar la cancelación

-----  
29.- Citado por Sepúlveda, Cesar, obra citada, páginas 30 y 31.

de las marcas así registradas". ( 30 )

Dentro de la Conferencia de Revisión al texto de la Convención de París de 1883, hecha en La Haya en 1925, fue tomada la propuesta anterior modificando las frases "impedir el registro", por "rehusar" y "proveer la nulidad" por "invalidar", así como agregar que la nulificación podría hacerse de oficio. -- propuesta hecha por la Gran Bretaña. Por tanto, con motivo de la revisión hecha en La Haya el texto quedó como sigue: "Artículo 6 bis. Los países contratantes se comprometen a rechazar o invalidar, ya de oficio si la legislación - del país lo permite, ya a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que fuese la imitación o la reproducción susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género semejante.

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de esas marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las -- marcas registradas de mala fe.

Aquí debemos señalar la gran innovación contenida en este artículo, pues además del Derecho formalista que da el registro y el que da el uso, se reconoce que el dueño de una marca notoriamente conocida puede, en un país, invalidar un registro hecho así, sin necesidad de efectuar, a su vez, ningún depósito.

### 3) LONDRES, 1934

Dentro de la revisión de la Convención de Unión de París hecha en Londres en 1934, los delegados norteamericanos se pronunciaron por un gran cambio, que

-----  
30.- Sepúlveda, Cesar, obra citada, página 32

"representaba una recapitulación ordenada y precisa de las normas que deben -- regular la indebida apropiación de las marcas de otro y que constituye el fruto de una triste y copiosa experiencia en muchos países". ( 31 )

Se consideró que esta propuesta contenía una indebida aspiración de obtener ventajas excesivas para sus nacionales de otros países y que faltaban -- aún trabajos serios sobre el problema de la notoriedad. El artículo final -- mente quedó como sigue: "Artículo 6 bis ( 1 ). Los países de la Unión se -- comprometen a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislación del -- país lo permite, bien a petición del interesado, el registro de una marca de -- fábrica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos -- idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación -- susceptible de crear confusión con ésta..."

Puede observarse un progreso muy pobre dentro de este artículo respecto a las marcas notoriamente conocidas ya que sólo se agregan los casos de una -- traducción a una marca notoria.

#### 4) LISBOA, 1958.

EN la Conferencia de Lisboa de 1958, el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca en conflicto con otra marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca mencionada en primer lugar.

-----  
31.- Sepúlveda, Cesar, obra citada, página 33.

El párrafo segundo que establecía un plazo de tres años para reclamar la anulación de la marca, se modificó al aumentar el plazo a cinco años, precisándose que se cuenta desde la fecha de registro.

Podemos afirmar que la finalidad del artículo 6 bis es la de evitar el uso y el registro de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en otro país de registro o de utilización, pues en tales supuestos estaríamos en el caso de una competencia desleal.

La doctrina del artículo 6 bis puede resumirse diciendo que establece -- una protección especial y privilegiada:

- A. En beneficio del dueño de la marca notoria:
  - a) Por su inversión;
  - b) Por la introducción del producto y la apertura, conservación e incremento del mercado;
  - c) Por la calidad de la mercancía;
  - d) Por la fama y prestigio de la marca;
  - e) Por el valor económico de la misma.
- B. En beneficio de los consumidores:
  - a) Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto;
  - b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.
- C. Para evitar desvío de clientela en favor del competidor; impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el descrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria. ( 32 )

#### 5) LA INFLUENCIA DEL ARTICULO 6 BIS EN LA PRACTICA DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS.

-----  
 32.- Rangel Medina, David, "La Protección de las Marcas Notorias", en Revista Mexicana de Justicia, número 4, volumen II, octubre-diciembre 1984, ---- páginas 368 y 369.

México esta obligado a negar el registro de la marca que sea igual o -- semejante a otra notoriamente conocida; a nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria y a prohibir el uso in debido de una marca notoria.

Con apoyo en dicho precepto del Tratado Internacional, las autoridades mexicanas han resuelto algunos conflictos de marcas, en los que intervienen marcas notorias. Podemos mencionar como ejemplos los casos siguientes:

6) EL caso "Bulova"

El primer signo distintivo que en México ha recibido la protección especial que brinda el artículo 6 bis por haberse considerado como marca notoriamente conocida, es la denominación "Bulova". Puede señalarse éste caso como la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doctrina del artículo 6 bis, especialmente en lo que atañe a la irrestricta oportunidad de reclamar la anulación de las marcas registradas de mala fé, prevista en la parte final de dicho precepto. ( 33 )

7) El caso "Singer"

La regla del artículo 6 bis relativa a la prohibición de usar marcas notoriamente conocidas, ha sido aplicada en México para detener la maniobra consistente en vender máquinas de coser de diversas marcas, montadas sobre muebles con la marca Singer. ( 34 )

Se prohibió el uso de esta marca pues era evidente que se provocaría --- confusión en el público consumidor con respecto de las máquinas, sus partes y sus accesorios, y podría llegar a pensarse que tienen una procedencia común, - lo que sería peor.

8) El caso "G. E."

La excepción al principio de la especialidad de la marca se tuvo en --

-----  
33.- Rangel Medina, David, obra citada, págs. 372 y siguientes.

34.- Idem,

cuenta para nulificar el registro de la marca G. E., otorgado para distinguir ferretería (Clase 13), en virtud de ser una reproducción de la marca G. E., -- que ampara artículos eléctricos (clase 21), notoriamente conocida en México a través de la constante propaganda que la General Electric (denominación que -- significa las letras G.E.) y perteneciente a un jurisdicionado (International General Electric Company Incorporated) de un país contratante y signatario del Tratado Internacional. (35)

"EL examen de las decisiones de las autoridades administrativas y judiciales, indica que el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido aplicado en México en todas sus modalidades y que salvo muy contadas ocasiones se han respetado los compromisos que impone dicho precepto. EL magnífico desarrollo de la jurisprudencia ha erigido en un principio general de Derecho la cuestión de proteger a las marcas notoriamente conocidas." ( 36 )

Para que una marca sea notoriamente conocida se debe tener en cuenta el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, no sólo del nombre sino también de sus características y calidad: las características que llaman la atención del público.

Las autoridades judiciales y administrativas deben de tomar en cuenta al conceder un registro o al negar éste, sí la marca solicitada puede crear o no - confusión entre el público consumidor al creer que está adquiriendo un producto de una marca notoriamente conocida.

Como se observa en las resoluciones siguientes dictadas en nuestro país, el objetivo principal es evitar la competencia desleal y proteger al público - consumidor de confusiones en el uso de una marca.

-----  
35.- Rangel Medina, David, obra citada, páginas 376 y 391

36.- Rangel Medina, David, obra citada, página 391.

## H) LAS MARCAS DE SERVICIO

### 1) ¿ QUE SON LAS MARCAS DE SERVICIO ?

La legislación de todo el mundo en principio consideró el uso de la marca, para aplicarse exclusivamente a un producto material, natural o fabricado para distinguirlo de productos análogos.

Es a partir de la segunda guerra mundial, cuando se manifestó la necesidad de extender la noción de la marca para permitirle distinguir no sólo un producto de otros productos, sino también una actividad de otras actividades. La protección de las marcas de servicio responde actualmente a una necesidad económica. Se ha querido establecer una distinción entre marcas de comercio y de servicio, al dar a las primeras un sustento material, del que carecen las segundas. Se ha recurrido a las nociones de prestación corporal o incorporal porque la actividad de toda empresa en sus relaciones con la clientela se traduce finalmente en una prestación. ( 37 )

El autor cita entre otras, las siguientes definiciones legislativas: "Una marca utilizada para la prestación de un servicio, o para la publicidad relacionada con ella, para identificar el servicio prestado por una persona y distinguirlo de los servicios prestados por los demás. Este término comprende sin limitación, las marcas, nombres, símbolos, títulos, designaciones, divisas (slogans), palabras típicas y características utilizadas en el comercio por la radio o por otros medios de publicidad." (Ley Americana, Lanham Act de 5 de julio de 1946). ( 38 )

Por su parte, M. Mascareñas, analiza el signo, señalándolo como el medio propio para distinguir los servicios prestados por una empresa. Va aún más lejos al tratar de definir lo que constituye un servicio: "se puede considerar como servicio la prestación, hecha por una empresa a un cliente, de cier

- 37.- Dusolier, Raymond, "La Marca de Servicio", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artística, año III, jul.-dic. 1965, núm. 6, páginas 283 y 284.  
 38.- Dusolier, Raymond, obra citada, página 284

tas actividades tales como trabajos, alquileres, custodia, información, transporte, hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofónicas y de Televisión, espectáculos, diversiones, baños u otras prestaciones hechas con fines lucrativos, con exclusión de toda fabricación o venta de productos. El servicio representa, en el mundo de los negocios, la actividad de las empresas que tienen un fin comercial y que no producen ni venden ningún producto".( 39)

Dusolier, señala lo siguiente en relación con la definición anterior: - Que el autor excluye voluntariamente de los servicios una fase de fabricación, que se refiere precisamente al tratamiento de determinados productos; por otro lado, limita las marcas de servicios a las empresas que persiguen un fin lucrativo; excluye de las marcas de servicio las actividades de las profesiones liberales y que en el caso de que el signo idéntico a la marca de servicio se aplique a la fachada del establecimiento, deberá ser protegido como insignia y no como marca de servicio. ( 40 )

Finalmente señala que, en definitiva puede parecer vano tratar de definir las marcas de servicio. Basta comprobar su existencia.

Por su parte, Pointer, señala que: "tal como su nombre lo indica, la -- marca de servicio es utilizada para distinguir no un producto, sino un servicio. Las marcas de servicio se pueden clasificar en dos categorías principales: las marcas de servicio que se aplican sobre los productos a los que acompañan estrechamente para indicar al autor de un servicio del cual esos productos han sido objeto. Las marcas de servicio que se emplean de diversas maneras para indicar servicios que no se relacionan con aquellos productos. En los dos casos, las empresas se proponen emplear una marca para distinguir los servicios que ellas prestan de los servicios similares prestados por otras empresas. En el primer caso, el servicio está en relación con un producto; en el segundo caso no ocurre lo mismo, pues los servicios no están en relación -- con algún producto." ( 41 )

-----  
39.- Dusolier, Raymond, obra citada, página 284.

40.- Dusolier, obra citada, página 285

41.- Pointet, Pierre Jean, "Las Marcas de Servicio", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art., México, año V, núm. 9, ene.-jun. 1967, páginas 87 y 88

## 2) LISBOA 1958

Las marcas de servicio, en cambio, constituyen prácticamente una novedad en la legislación mexicana. Las marcas de servicio, comenzaron a usarse en los países avanzados hace poco menos de medio siglo. Se hicieron necesarias para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrían protegerse de otra manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusión, los de tintorería, de florería y algunos otros. Con el transcurso del tiempo, se les incluyó en la revisión de Lisboa de 1958, en el artículo 6 sexies, por el cual los países de la Unión se comprometían a proteger las marcas de servicio, aunque no estaban obligados a proveer modalidades para su registro. Esta obligación la adquirió la República Mexicana y en la década de los sesentas, acudieron solicitantes extranjeros y unos cuantos nacionales a pedir el registro de marcas de servicio, mismo que les fue negado, alegando la autoridad administrativa que no estaban comprendidas dentro de la legislación mexicana.

Sostuvo más adelante que no estaba obligada a proveer disposiciones relativas al registro, pues el Tratado no se lo imponía. Los particulares se inconformaron con la resolución administrativa y ocurrieron ante los tribunales federales. La jurisprudencia se encontraba dividida. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de acuerdo con las disposiciones del caso, aclarar la jurisprudencia y determinó que tales marcas eran susceptibles de registro, dado que de otra manera no podrían protegerse. Obligación de protección que había asumido el Estado Mexicano, que sólo podría cumplirse mediante el registro, pues todas las normas relativas a la tutela de las marcas en contra de falsificadores e imitadores, en la ley de 1943, se fundaba precisamente en que estas se encontraban registradas.

Después de ello, el legislador tomó en cuenta la jurisprudencia y por eso aparece la protección en la nueva Ley. ( 42 )

-----  
42.- Sepúlveda, Cesar, obra citada, página 116

De esta manera resultó el texto del artículo 87 de la Ley de Invenciones y marcas, cuyo contenido literal es el siguiente: " Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie."

#### 1) EL DERECHO DE PRIORIDAD EN MATERIA MARCARIA.

##### 1) ¿ QUE ES ESTE DERECHO ?

Este derecho es uno de los grandes logros del sistema Unionista; los realizadores de la Convención crearon un período de inmunidad durante el cual el inventor esta protegido contra terceros que pretendan aprovecharse del invento en ese término y contra otro inventor que logre desarrollar por coincidencia una invención parecida durante ese lapso.

Bodenhausem, lo explica de la siguiente manera: "significa este derecho que, sobre la base de una primera solicitud del registro de patente, marca, etcétera, depositada en uno de los Países de la Unión, el solicitante que sea beneficiario del Convenio dispone de cierto plazo (12 meses para las solicitudes de patente y 6 meses para las marcas) durante el cual puede solicitar con prioridad una protección similar en todos los demás países de la Unión. El efecto de la prioridad consiste en que el depósito realizado por el titular en uno cualquiera de los demás países de la Unión durante el período de prioridad no podrá ser invalidado por hechos comprendidos en el intervalo comprendido entre los dos depósitos de solicitudes, sea, principalmente, por solicitudes análogas depositadas por terceras personas, por la publicación o la explotación de la invención por el titular o por terceras personas, o por el uso de la marca por ellos, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de

terceros ni a ninguna posesión personal. Por lo tanto, durante el período de prioridad no se puede destruir la novedad de una invención ni puede nacer ningún derecho a la invención o a la marca, de que se trate, en favor de terceros. Es evidente que tanto el alcance jurídico como el efecto económico son considerables. Si comparamos la situación del que goza de los beneficios del derecho de prioridad con la del que no puede acogerse a ellos, comprobamos que sólo el primero esta en condiciones de organizar sin prisa ni dificultades una protección verdaderamente internacional de su invención o de su marca..."(43)

## 2) ESTOCOLMO 1967

La parte de la Convención que se refiere a la prioridad (revisión de Estocolmo) expresa:

Artículo 4. A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante.

B) En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o modelo o por el empleo de la marca, y éstos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros y en ninguna posesión temporal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

-----  
43.- Bodenhausen, G. H. C., "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artística, México, año III, jul.-dic. de 1965, número 6, páginas 260 y 261.

Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de seis meses para las marcas de fábrica o de comercio.

Estos últimos plazos empiezan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

A su vez la Ley de Invenciones y Marcas contiene en su artículo 36, las normas necesarias para el tratamiento debido de la prioridad. Artículo 36. -- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de -- presentación se retrotraerá a la fecha de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, de los que el mismo sea parte. Sí no los hubiere deberá presentarse dentro del año de solicitada la patente en el país de -- origen.

Para gozar de la prioridad, la solicitud puede presentarse en cualquiera de los países miembros de la Unión de París, siendo indiferente que sea la nación del propio inventor o cualquiera otra. Basta con que la primera petición haya sido depositada ante un Estado que forma parte de la Convención para que comience a nacer el derecho de prioridad.

Para conceder el derecho de prioridad deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos de los que se deriven de la presentada en el extranjero.

III.- Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud se llenen los requisitos que señalen los Tratados Internacionales de los que México sea parte, esta ley y su reglamento.

Artículo 113. La marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados Extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado Extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para obtener este derecho de prioridad deberá manifestarse en la solicitud la fecha en que fue depositada en el extranjero. la solicitud de prioridad no deberá comprender productos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de registro en el extranjero.

Artículo 114. Para obtener la prerrogativa que establece el artículo anterior, se deberá comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el registro de la marca en México, que ésta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores por medio de una copia expedida por las autoridades competentes del estado de que se trate y ulteriormente demostrar que fue registrada en este país.

Lo previsto en este artículo será sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados Internacionales sobre la materia, de los cuáles México sea signatario, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en ellos.

## CONCLUSIONES

1.- Es claro que a través de la Historia, el Hombre ha tenido la necesidad de identificar las obras y productos que son resultado de su ingenio y de su trabajo; así poco a poco, el uso de signos distintivos en estos productos, se fue transformando para satisfacer las necesidades de cada época, al mismo tiempo, los países paralelamente, han debido regular el uso de estos signos -- distintivos, en principio limitándolo a sus propios países.

Luego de varios intentos internacionales, sobre todo en Europa, fue concretado, en marzo de 1883, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2.- A partir del siglo XIX se inicia una serie de esfuerzos para regular la materia de la propiedad industrial. Los primeros actos fueron fundamentalmente de tipo bilateral, en la mayor parte de los casos sin que tuvieran aplicación concreta. Es a partir de la conferencia celebrada en Hungría en 1873, cuando se ponen los primeros cimientos serios para establecer una regulación -- internacional en materia de Propiedad Industrial, y de aquí una serie de conferencias y congresos hasta llegar al Convenio de París.

3.- Es un gran acierto el logrado en el Convenio de París, el que éste -- preveía conferencias periódicas de revisión del mismo Convenio. Esto basado -- lógicamente en las transformaciones que la gran actividad en esta materia se -- da en cada momento, caracterizados por la especialización y dificultades técnicas que día a día se van presentando como el resultado del progreso de la investigación y comercialización de los productos y servicios creados por los -- hombres y que actualmente sería imposible controlar sin una legislación adecuada.

4.- A través del Estudio de las revisiones hechas en las diferentes conferencias se observa una radical distinción a partir de las revisiones de Londres de 1934 y Lisboa en 1958, en los que la enfatización en esta materia es clara. Las marcas notoriamente conocidas, la prohibición en cuanto a uso de emblemas de estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones - intergubernamentales; transferencia de la marca, protección a una marca registrada, las marcas de servicio; la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca; las marcas colectivas; la protección de la marca cuando ésta es usada ilícitamente o cuando hay falsas indicaciones en ella, así como cuando surge la competencia desleal. Con esto se otorga una gran importancia y se le da el realce que merece la materia marcaria dentro del comercio.

5.- De conformidad con el artículo 133 constitucional el Convenio de París forma parte de la legislación mexicana por haberse cumplido con los requisitos que señalan los artículos 76 y 89 constitucionales y por lo tanto es de aplicación obligatoria a la materia de la propiedad industrial de conformidad con los supuestos que este mismo establece.

6.- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - de 1883 y sus respectivas revisiones, han ejercido una influencia considerable en la legislación marcaria mexicana, porque ésta ha tenido que contemplar las hipótesis establecidas en el Convenio, como es el claro ejemplo de las marcas de servicio; en otros casos simplemente establece directrices o alternativas - de regulación específica, misma que México, por ser signatario las ha realizado. Es también claro que la legislación mexicana contempla las hipótesis de las marcas notoriamente conocidas, por las disposiciones que de ellas se establecen en el Convenio, teniendo la misma fuerza obligacional que si se contemplaran en la ley mexicana.

7.- Gracias a las distintas revisiones hechas al Convenio de París -- ha surgido el derecho de prioridad, que sin lugar a dudas es un gran logro de los países unionistas. Gracias a este derecho los titulares de las marcas tienen la posibilidad de registrar en otros países sus marcas en un tiempo razonable sin que esto afecte el requisito de novedad exigido para el registro.

8.- El respeto al derecho de otros y la norma de la competencia leal en el terreno mercantil han terminado por imponerse en todos los países. Todo -- esto encaminado a un desarrollo de una sociedad económica de libre competencia las legislaciones deben mejorarse para ofrecer tanto a nivel individual como a nivel social seguridad a los consumidores.

- 1.- Bodenhausen, G.H.C. "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año III julio-diciembre --- 1965, número 6.
- 2.- Bogsch Arpad "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los países Latinoamericanos", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 2 - año I, julio-diciembre 1963, México, .D.F., páginas 197 a - 207.
- 3.- Chavanne Albert "Las Marcas Notoriamente conocidas o de alto renombre", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -- Artística, número 8, año IV, julio-diciembre 1966, México,- D.F., páginas 339 a 350.
- 4.- Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, París- 20 de marzo de 1883, texto de la Secretaría de Relaciones - Exteriores, Instituto Mexicano, "Matías Romero" de Estudios Diplomáticos.
- 5.- Correa M. Enrique "Protección de la Marca en la Jurisprudencia - Mexicana", en Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 2 año I, julio-diciembre 1963, México, -- páginas 166 a 175.
- 6.- Varios autores "Los Derechos del Pueblo Mexicano", México, D.F.- Tomo VII, 2a Edición, Editorial, Manuel Porrúa.
- 7.- Dusolier, Raymond "La Marca de Servicio", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial Y Artística, año III, julio-diciem-- bre 1965, número 6, páginas 283 a 290.

- 8.- Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, Editorial Porrúa, ---- México, 1988.
- 9.- Ley Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial, Ediciones-Andrade, S.A. 5o. edición 1974, México, D.F.
- 10.- Nava Negrete, Justo, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa México, 1985.
- 11.- Pointet Pierre, Jean "Las Marcas de Servicio", en Revista ---- Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, -- año V número 9, enero-junio 1967.
- 12.- Rangel Medina David "La Protección de las Marcas Notorias", en Revista Mexicana de Justicia, número 4, volúmen II, octubre-diciembre 1984.
- 13.- Rangel Medina, David, "Tratado de Derecho Marcarío", México, - D.F., a 1960, primera edición.
- 14.- Rangel Ortíz, Horacio "Conceptos Fundamentales de la Competen--  
cia Desleal", en Revista Mexicana de Justicia, número 4, -- volúmen II, octubre-diciembre 1984.
- 15.- Sepúlveda, Cesar "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México, D.F., 1981.
- 16.- Sepúlveda, Cesar, "La Discusión sobre las llamada Marcas Noto--  
rias o Marcas de Gran Renombre", en revista de la Facul--  
tad de Derecho de México, tomo VIII, enero-marzo 1958, -- México, número 29.