

718
2ej



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor

LOS CAMBIOS SOBRE MARCAS
INTRODUCIDOS POR LA LEY MEXICANA
DE 1991



FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA AUXILIAR DE
EXAMENES PROFESIONALES

T E S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:
RAUL RAMIREZ CASTRO



MEXICO, D.F.

AGOSTO DE 1992

FALLA DE ORIGEN



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.

INDICE

| | |
|-----------------------------|-----|
| Indice de abreviaturas..... | III |
| Introducción..... | IV |

CAPITULO PRIMERO

LOS MOTIVOS DE LA CREACION DE LA LFPPI RELACIONADA CON LAS MARCAS.

| | |
|---|----|
| 1. México, la nueva apertura..... | 1 |
| A. Iniciativa de la LFPPI por el Presidente Salinas..... | 3 |
| B. Dictamen sobre el proyecto de la LFPPI..... | 5 |
| C. Debate de la iniciativa de Ley en la Cámara de Diputados..... | 6 |
| 2. La SECOFI ante la LFPPI..... | 13 |

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTO FUNDAMENTALES DE LA MARCA.

| | |
|---|----|
| 1. Definición general de la marca y condiciones que debe satisfacer..... | 16 |
| 2. La marca conforme al artículo 88 de la LFPPI..... | 17 |
| 3. Marcas registrables y marcas no registrables..... | 19 |
| A. Marcas registrables..... | 19 |
| B. Marcas no registrables..... | 21 |
| 4. Marcas Colectivas..... | 29 |
| 5. Marcas ligadas..... | 32 |

CAPITULO TERCERO

EL REGISTRO DE MARCAS.

| | |
|--|----|
| 1. El registro de la marca..... | 36 |
| A. Personas que pueden solicitar el registro de marcas..... | 37 |
| B. La solicitud..... | 39 |
| C. Trámite de la solicitud..... | 41 |
| D. Expedición del título..... | 44 |
| 2. Efectos del registro..... | 47 |
| 3. Principio de prioridad..... | 49 |
| 4. El uso de la marca..... | 52 |
| 5. Vigencia y renovación del registro de la marca..... | 57 |

CAPITULO CUARTO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA.

| | |
|--|----|
| 1. Derechos del titular del registro de la marca..... | 63 |
| A. Uso exclusivo..... | 64 |
| B. Licencias..... | 66 |
| C. Franquicias..... | 70 |
| D. Cesión de Derechos..... | 72 |
| E. Otros derechos..... | 77 |
| 2. Obligaciones del titular del registro de una marca... | 79 |
| A. Las que atañen al uso de la marca..... | 79 |
| B. Las que atañen a la prórroga de la vigencia..... | 81 |
| C. Leyendas obligatorias..... | 82 |
| D. Formalidades registrales..... | 83 |
| E. Requerimientos y pago de derechos..... | 84 |

CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE LA MARCA.

| | |
|---|----|
| 1. La nulidad del registro de la marca..... | 88 |
| 2. La caducidad del registro de la marca..... | 94 |
| 3. La cancelación del registro de la marca..... | 97 |

CAPITULO SEXTO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS.

| | |
|---|-----|
| 1. Reglas generales sobre los procedimientos administrativos..... | 99 |
| 2. Procedimiento de declaración de nulidad, caducidad y cancelación del registro de marcas..... | 103 |
| 3. Inspecciones, Infracciones y Sanciones administrativas..... | 108 |
| A. Inspecciones..... | 108 |
| B. Infracciones administrativas..... | 111 |
| C. Sanciones administrativas..... | 116 |
| 4. Delitos..... | 119 |

| | |
|-------------------|-----|
| CONCLUSIONES..... | 123 |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| BIBLIOGRAFIA..... | 128 |
|-------------------|-----|

INDICE DE ABREVIATURAS

| | |
|------------------------|---|
| CCV | Código Civil Vigente |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| GATT | Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio |
| LFPPI | Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial |
| LIM | Ley de Invenciones y Marcas |
| LPI | Ley de Propiedad Industrial |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| RELIM | Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas |
| RNTT | Registro Nacional de Transferencia de Tecnología |
| SECOFI o SECRETARIA | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial |
| SMGVDF | Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |

INTRODUCCION

Dado el gran desarrollo que se está experimentando en el mundo con la conjunción de bloques económicos, tales como la Comunidad -- Económica Europea, los países que integran la Cuenca del Pacífico, -- el Mercosur y algo más conocido para los mexicanos, el TLC, se juzga necesario crear disposiciones protectoras en torno a esos bloques económicos.

Por lo que respecta a nuestro país, y en lo relacionado a la Propiedad Industrial, se ha emitido una Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), acorde con las exigencias de -- los cambios que sufre la Propiedad Industrial en estos momentos a nivel internacional, a fin de agilizar el intercambio comercial mundial y al mismo tiempo para la protección de dicho intercambio en -- contra de los actos de competencia desleal a que están expuestos to dos los países.

México, en vísperas de la firma del TLC con los Estados Unidos y Canadá, ha modificado su legislación acorde con las exigencias re queridas por la representante comercial de los Estados Unidos, señora Carla Hills, con el apercibimiento que de no efectuarlo, no se -- iniciarían las pláticas tendientes a la firma del TLC.

En el Capítulo Primero, resaltaremos las propuestas realizadas por el Presidente Salinas en torno al cambio de la Ley de Invencciones y Marcas por la LFPPI, así como los debates que se suscitaron -- en torno de esta propuesta en la Cámara de Diputados a fin de poder saber los diversos puntos de vista de los diferentes Partidos Políticos. Dicha iniciativa de Ley fue propuesta por el Presidente Salinas a instancia de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense de que nuestro país no daba suficiente protección a la Propiedad Industrial, a pesar de los esfuerzos por parte del Presidente de la Madrid, que en 1987, introdujo reformas a la abrogada Ley

de Invencciones y Marcas. Sin embargo, México quedó incluido en la lista de países que a juicio de los Estados Unidos, no daban suficiente protección a la Propiedad Industrial y a fin de quitar a México de dicha lista, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial Jaime Serra Puche, se comprometió en Estados Unidos en enero de 1990 a enviar al Congreso mexicano una iniciativa de Ley que abrogara la hasta entonces vigente Ley de Invencciones y Marcas, hecho que ocurrió el 6 de diciembre de 1990. La Ley fue publicada en el DOF el 27 de junio de 1991.

En tal virtud, el fin que persigue el presente trabajo, es realizar un estudio y análisis comparativo en materia de marcas que trajo como consecuencia dicha presión ejercida por la representante comercial de los Estados Unidos, analizando todas y cada una de las instituciones sobre marcas, así como aquellas instituciones y disposiciones innovadoras, que no se encontraban señaladas en la antigua Ley de Invencciones y Marcas, iniciando por los conceptos fundamentales de las marcas, como lo son su definición y las clases de marcas que la LFPPI distingue, así como las marcas registrables y aquellas que no pueden ser registradas.

Analizaremos también el registro de una marca, desde la solicitud hasta el momento de solicitar la renovación del registro, analizando comparativamente los cambios habidos con la Ley de Invencciones y Marcas y que posteriormente fueron adecuándose con la actual LFPPI y que como podremos apreciar, ahora resultan más dinámicos -- los procedimientos de registro, eliminándose cargas administrativas a efecto de darles más celeridad.

En el Capítulo Cuarto, se tratará en primer lugar del análisis de los derechos del titular del registro de una marca, cuáles continúan vigentes, cuáles fueron suprimidos y al propio tiempo, cuáles fueron creados. Del mismo modo, se analizarán las obligaciones de dicho titular, señalando cuáles eran las cargas que debía cumplir y que ahora han sido eliminadas en beneficio de los interesados en conservar el registro de la marca.

Después señalaremos los modos de concluir con el registro de una marca y, por consiguiente, la pérdida del uso exclusivo de la misma, así como los procedimientos correspondientes a la nulidad, la caducidad y la cancelación del registro marcarío.

Por último, expondremos cuáles son los métodos que la SECOFI tiene para vigilar que se cumpla con lo dispuesto por la Ley, cuáles son las infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones y mostraremos comparativamente con la Ley de Invenciones y Marcas que cambios se han realizado a efecto de saber si fueron convenientes o no los que se analizan. Terminaremos con el estudio de los hechos que pueden tipificarse como delitos, así como de las facultades del Ministerio Público para su persecución.

CAPITULO PRIMERO

LOS MOTIVOS DE LA CREACION DE LA LFPPI RELACIONADA CON LAS MARCAS.

1. MEXICO, LA NUEVA APERTURA.

"Sin duda, la mayor empresa que se ha hechado a cuestras el Pre sidente Salinas de Gortari es firmar un Tratado de Libre Comercio - con Estados Unidos y Canadá". (1)

En el transcurso de un par de años hacia atras, cuando el Pre sidente Salinas llegó al poder, se pudieron apreciar una serie de - reformas con el fin de cambiar el rostro de la economía de nuestro país, así fue que comenzó la tarea de la renegociación de la deuda externa, la venta de empresas paraestatales, la reprivatización de la banca y sobre todo la firma de un Tratado de Libre Comercio con los países de América del norte. (Estados Unidos y Canadá).

En dicho TLC, los tres países negociantes han querido adecuar sus legislaciones para hacerlas más equitativas para los tres, más sin mebargo y pese a todo lo que se dice, nuestro país ha tenido -- que cambiar sus legislaciones para estar más en armonía con las de Estados Unidos (pues con las de Canadá, los Estados Unidos ya las - habían acomodado a su gusto con la firma de su tratado). Así tene-- mos que la representante comercial de los Estados Unidos, Carla --- Hills se ha anotado ya éxitos en las negociaciones con nuestro país sin que nuestros negociadores encabezados por el Secretario de la - SECOFI, Jaime Serra Puche, haya podido conseguir iguales conquistas como las de su contraparte. La forma en que negocia la parte mexica na, es motivo de preocupación, sobre todo en los industriales. La - CANACINTRA ha pedido que no se ceda sin pedir nada a cambio y la -- CONCAMIN demandó "capacidad negociadora".

1. Ortega Pizarro, Fernando. El tlc, esperanza de Salinas para le-
vantar la economía, en proceso, No. 782, 1991, p. 11.

Se habla y se hablará mucho en lo relativo a la inclusión del producto más valioso de México; El petróleo, pero más sin embargo, hay otras áreas a las que no se le han hecho tanta publicidad por parte de periódicos y revistas, esto es, a la Propiedad Industrial dentro del TLC.

Como ya dijimos, la representante comercial de los Estados -- Unidos, se ha apuntado más puntos a su favor en las negociaciones sobre el TLC que los negociadores mexicanos. Tal fue el caso del -- cambio de la Ley de Patentes y Marcas por una Ley de Protección -- Industrial, acorde con las exigencias de los Estados Unidos, no -- obstante el malestar que provocó a industriales y legisladores -- mexicanos.

En el diario de los debates del senado, de fecha 6 de diciembre de 1990, se publicó la iniciativa de Ley para reformar la Ley de Invenciones y Marcas, fundándose en que los cambios que se es-- tán realizando en el mundo, tienen el propósito común de sentar -- las bases firmes para fincar el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial.

Hay que advertir que la legislación comercial de los Estados Unidos incluye sanciones para aquellos países que no ofrecen protección adecuada a la Propiedad Industrial de sus empresas. Hacía mucho tiempo que la LIM estaba en la mira de los Estados Unidos y fue a raíz de una declaración formulada por el Secretario de la -- SECOFI en el sentido de que el Presidente Salinas presentaría ante el Congreso mexicano, durante el año de 1990, una iniciativa de -- Ley que modificaría el marco jurídico que protege a la Propiedad -- Industrial con el objeto de ofrecer una protección similar a la -- que existe en los países industrializados (países del primer mundo al que el Presidente Salinas aspira a acceder). A partir de ese -- momento, México fue eliminado de la lista negra de países incluf-- dos en la Sección 301 de la Ley Comercial de los estadounidenses y

cuyo propósito es ofrecer al Presidente, los medios para actuar -- rápidamente en contra de las prácticas comerciales desleales, sin considerar si la acción está comprendida dentro de las normas del GATT y sin recurrir a procedimiento legal formal.

Se señala que dicha iniciativa de Ley es necesaria para que -- la protección a los derechos de Propiedad Industrial en el país, -- fueran comparables a los que existen en los países industrializa-- dos, ya que ésta era una condición necesaria para que México fuera efectivamente competitivo.

Podemos concluir que el Presidente Salinas, ante su deseo de encaminar a México hacia el primer mundo, mediante la inminente -- firma del TLC, dejó que la representante comercial de los Estados Unidos, le exigiera ciertas medidas "necesarias" a fin de llegar a una armonía trilateral. Un hecho cierto de estas exigencias, fue -- la creación de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propie-- dad Industrial.

A. INICIATIVA DE LA LFPPI POR EL PRESIDENTE SALINAS.

El Plan Naional de Desarrollo 1989-1994, pretende consolidar y profundizar los cambios iniciados en los años anteriores en la -- economía mexicana y lograr la recuperación del crecimiento de la -- producción y de la generación de empleos productivos, junto con el mejoramiento de las percepciones de la fuerza laboral y la satis-- facción de las necesidades de los consumidores en forma duradera y estable.

Con estas palabras se presentó la iniciativa de la LFPPI por parte del Presidente Salinas para su creación. En este sentido se pretende ofrecer a México, un marco de promoción y seguridad jurídica para la Propiedad Industrial, que sea igual o superior a las existentes en los demás países contra los que compete en el plano

mundial. Con la LFPPI, nuestro país responde al movimiento mundial de armonía en legislaciones en materia de Propiedad Industrial, cu ya finalidad es hacer más efectiva la protección internacional en contra de las prácticas desleales.

Esta iniciativa tuvo por objeto abrogar la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, sus reformas y adiciones, así como la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y - Marcas, publicada el 11 de enero de 1982 en el mismo órgano de difusión, con el propósito de tener un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con características más convenientes y favorables para el país, y al propio tiempo, satisfacer los requeri---mientos formulados por parte de la representante comercial de los Estados Unidos, al ser un punto dentro de la agenda de negociaciones para la celebración del TLC con Estados Unidos y Canadá.

En lo que toca a las marcas, institución de estudio en el presente trabajo, esta iniciativa se presentó por los motivos que se desprenden de los cambios jurídicos e institucionales que están -- ocurriendo de manera simultánea en el ámbito internacional en materia de derechos de Propiedad Industrial. Estos motivos van encaminados a apoyar un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores, buscando facilitar a los mismos o a los usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores cuando adquieren bienes y servicios resulten defraudados.

Así pues, las mercancías de productos o servicios, los nom---bres de establecimientos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores, demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia deg leal entre los que colocan o distribuyen bienes y servicios.

En cuanto a las marcas, la LIM, ponía en desventaja a los mexicanos frente a los extranjeros, pese a que en numerosos países se actualizaban sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial. Tal fue así que la OMPI, ha trabajado en un nuevo Tratado Internacional, cuyo propósito es armonizar en los aspectos sustantivos y formales de diversas leyes sobre marcas con el fin de hacer más efectiva la protección internacional de las marcas.

Dentro del GATT (2), en el marco de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, los países miembros están buscando la forma de eliminar los obstáculos para la expansión del comercio internacional que se originan por defectos en la protección de la Propiedad Industrial.

Con esta iniciativa, México tiene la oportunidad de adelantar se a otros países, al ir a la vanguardia en los cambios requeridos con el objeto de competir más eficazmente en el plano internacional, en las corrientes de comercio, inversión y tecnología.

B. DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LA LFPPI.

El dictamen sobre el proyecto de la LFPPI, lo tuvo a su cargo la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial. Esta Comisión encontró atendible las razones reconocidas en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley que presentó el Presidente Salinas, y que fue formulada para que sirviera como uno de los instrumentos legales necesarios para avanzar en el desarrollo económico de México, mediante la modernización de su aparato productivo y de comercialización, comprendiendo la elevación de su productividad, el

2. El Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT - por sus siglas en inglés: General Agreement on Tariff and Trade), es un tratado multilateral en que participan aproximadamente 93 países que realizan más de las cuatro quintas partes del comercio mundial. Tiene por objeto, la liberación del comercio mundial y darle a éste, una base estable para que contribuya al desarrollo económico y al bienestar de los pueblos del mundo.

mejoramiento de la calidad de sus productos, la introducción de -- nuevas tecnologías y la participación de México en la economía --- mundial.

La Comisión reconoce que para lograr el desarrollo económico en México, se deben alcanzar objetivos sectoriales tales como la - internacionalización de la economía mexicana; la promoción de las exportaciones; el fortalecimiento del mercado interno; la desregularización de las actividades económicas y en el desarrollo tecnológico. Dichas condiciones son, según la Comisión, necesarias para lograr competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en la economía mexicana. Por tales objetivos sectoriales - se justifica la necesidad de actualizar la infraestructura legal - de la Propiedad Industrial en México.

En opinión de la Comisión, y en lo relativo a marcas, la LFPPI sirve para facilitar a los consumidores la selección óptima de los productos y servicios que adquieren o utilizan y para dismi--- nuir el riesgo de que éstos resulten defraudados por expectativas de una calidad y en realidad no exista.

C. DEBATE DE LA INICIATIVA DE LEY EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.

El debate de la iniciativa de la LFPPI, en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo el 19 de junio de 1991 y cuyos participan-- tes en el debate fueron: Rafael Melgoza Radillo, Mariano Leyva Domínguez, Humberto Esqueda Negrete, Modesto Cárdenas García, Jaime Aviña Zepeda y Juan José Moreno Sada.

A continuación, haremos una breve reseña sobre lo manifestado por cada uno de los Diputados que intervinieron en el debate, con la finalidad de acoger los diversos puntos de vista de los Parti-- dos Políticos en relación con la iniciativa de la LFPPI.

El Diputado Rafael Melgoza Radillo, por parte del Partido de la Revolución Democrática, expresó:

"Siento que hubo participaciones importantes de algunos grupos interesados en la Ley que está a discusión en este momento. Sin embargo, creo que no ha sido, ni fue suficiente, dada la importancia que para el país tiene la Ley que ahora discutimos. A pesar de los cambios, a pesar del esfuerzo para que estos cambios se dieran, el que habla y los miembros de mi partido en esta asamblea no estamos de acuerdo con el dictamen de la Comisión que contiene la iniciativa enviada por el Ejecutivo. El cambio estructural impulsado por el actual régimen pretende una mayor inserción de nuestra economía en el contexto internacional, caracterizado por la globalización y especialización de los procesos productivos y comerciales que han llevado a una mayor interdependencia de las economías locales. Los avances tecnológicos se convierten en elementos de articulación de los bloques económicos, con el riesgo evidente de propiciar la subordinación de unas naciones a otras. La presencia de nuevos factores relativos al proceso de innovación, las nuevas estrategias expansionistas del comercio internacional y las dificultades de las cuentas externas norteamericanas, pueden considerarse como las principales causas de que los países industrializados hayan llevado el asunto al GATT, con el objeto de reformar el sistema de protección a la Propiedad Industrial, esto les permitiría una nueva protección monopólica por la vía tecnológica. Ante el inicio de las negociaciones de un TLC, con Estados Unidos y Canadá, por el cual la protección de la Propiedad Industrial es una de las exigencias centrales de las grandescorporaciones y del gobierno estadounidense. Los Estados Unidos presiona por una mayor protección del insumo intelectual incorporado a sus mercancías, pues es una de las ventajas comparativas con las que cuentan, lograrlo les permitirá asegurarse la protección del mercado mexicano. Para un país como México, con acentuados rezagos tecnológicos, la firma de un TLC, con uno de los países más adelantados en la materia, tiene connotaciones muy importantes. No debe perderse de vista que en algunos sectores económicos, la protección de la Propiedad Industrial puede originar que en lugar de la transferencia de tecnología, ésta venga incorporada en las mercancías importadas, lo que conducirá a una mayor dependencia en materia tecnológica. Una de las consideraciones básicas con que el Ejecutivo justifica la presente iniciativa de Ley es la conveniencia de hacerla "comparable a la que se ofrece a la industria y al comercio en los países industrializados, de suerte que los industriales y comerciantes mexicanos cuenten con una protección comparable en su propio país que les permita competir con los extranjeros en iguales circunstancias a los que éstos se encuentran en sus respecti

vos países". México se caracteriza como país subdesarrollado por el notable atraso tecnológico de su aparato productivo; ello se deriva básicamente de la falta de impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, por el lugar secundario que se le ha otorgado a la educación en general y a la investigación en particular. Nuestro país vive ahora las consecuencias derivadas de su dependencia económica y tecnológica y aunque el presente régimen pretende solucionar los problemas estructurales mediante la llamada integración económica, apostando todo al TLC, su enfoque descuida aspectos básicos que requieren soluciones internas. En realidad, este régimen apuesta el desarrollo del país a la inversión extranjera y por ello cede a las presiones de las grandes empresas transnacionales y adecúa su legislación, sustituyendo el enfoque social por un enfoque que favorece a las grandes empresas -- extranjeras y nacionales. Es evidente que la iniciativa de Ley que se presenta en materia de protección industrial, obedece pues, más a directrices trazadas en el exterior. Reiteradamente, en Estados Unidos se han exigido cambios a la legislación de nuestro país como condición para la firma del TLC. Asimismo a partir de que en México se anunció que se iba a modificar la Ley de Invencciones y Marcas en 1991, "México" dejó de aparecer en la lista de países amenazados con sanciones comerciales en Estados Unidos, por la falta de protección industrial". No es argumento válido sostener que una legislación similar a la de los países desarrollados, es el tipo de legislación que México necesita, pues es evidente la disparidad tecnológica entre nuestro país y los industrializados y, aún más, estos últimos son generadores de tecnología, en tanto que nuestro país es importador de ella. razón por la cual el marco jurídico que requiere México, debe orientarse hacia la promoción de su desarrollo tecnológico e industrial, favoreciendo el esfuerzo de investigación y desarrollo tecnológico, así como la adaptación y asimilación de las tecnologías importadas".

Por su parte el Diputado Mariano Leyva Dominguez, miembro del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, manifestó:

"Considero una oportuna adecuación de la legislación en materia de Propiedad Industrial. Un ajuste indispensable para encarar los desafíos en materia de cambio tecnológico internacional y, sobre todo, para estar preparados a los nuevos tiempos de globalización comercial. Para nuestra fracción parlamentaria no es posible enfrentar los retos y problemas derivados de los cambios económicos internacionales con ordenamientos legales que datan de otras etapas del desarrollo económico, como por ejemplo la Ley de Invencciones y Marcas, de febrero de 1976, la legislación deberá estar acorde a los ---

tiempos de una mayor competencia e integración económica".

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto del Diputado Humberto Esqueda Negrete, manifestó:

"El proyecto de Ley sobre Fomento y Protección a la Propiedad Industrial ha generado suficiente consenso en los términos de modernizar la estructura jurídica en materia de patentes, marcas y transferencia de tecnología, debido a la necesidad de armonizar nuestra legislación a los estándares internacionales de protección a la Propiedad Industrial, que generan mayor confianza en los inversionistas que desean traer sus procesos a México y en ello estamos de acuerdo. Los diversos sectores consultados apoyan la iniciativa, pero están en desacuerdo y eso se hizo patente en el Senado, como cámara de origen, en la celeridad con la que se hizo o ha querido aprobar este proyecto de Ley. Aquí, el problema fundamental no está en el contenido, sino en las formas como usualmente el Ejecutivo acostumbra resolver sus iniciativas de Ley. El Secretario Serra, en enero de 1990, se comprometió con la representante de comercio estadounidense, señora Carla Hills, a sacar una Ley de Patentes y Marcas a cambio de que a nuestro país se le retirara de la lista negra de naciones que por sus políticas comerciales obstaculicen el libre flujo de inversiones y comercio de los Estados Unidos. Bajo ese compromiso y aún antes de que se anunciara el inicio de las negociaciones del TLC, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa al Senado para modificar el marco jurídico al que nos hemos referido, mismo que se detuvo en la llamada Cámara Alta, por más de seis meses, en espera de una señal positiva para el inicio de las negociaciones. Así, pareciera que nuestra facultad soberana de darnos nuestras propias leyes de acuerdo al interés y conveniencia de México, está cada vez más menguada y cabe subrayar que tenemos ya un caso de Ley sugerida, casi redactada y casi ordenada desde Washington. El 21 de abril de 1991, el diario Excelsior anunciaba en la columna "Frentes Políticos", que el Senado mexicano esperaba a que Estados Unidos definiera su voto sobre el TLC, para descongelar el proyecto. Curiosamente el 14 de mayo se llevó a cabo la votación en las comisiones del Congreso de los Estados Unidos para definir el fast track y ese mismo día, el Senado mexicano dió la primera lectura al dictamen de la Ley que, por cierto, se aprobó al vapor como es costumbre en situaciones ya no sólo que el Ejecutivo que le dé celeridad, sino que ahora urgencia arrogante de la representante comercial estadounidense, Carla Hills, quien declaró a los medios estadounidenses el 15 de mayo de 1991, que no comenzarían las pláticas de negociación hasta que la Ley de Patentes y Marcas no estuviera aprobada y si fuera posible

la de Derechos de Autor tambien. Al siguiente día, 16 de mayo fue la votación en el Senado mexicano donde se aprobó el dictamen en tan sólo hora y media. Tenemos que legislar al gusto y tiempo que el Ejecutivo estadounidense presione al nuestro además de que los funcionarios de más alto nivel de la SECOFI no son flexibles solamente, sino hasta ingenuos y poco nacionalistas".

Por su parte el Diputado Modesto Cárdenas, del Partido Popular Socialista, expresó:

"El proceso para llegar a este proyecto de Ley de Fomento de Protección a la Propiedad Industrial, a nuestro juicio, prácticamente se inició en diciembre de 1986, cuando se aprobaron las reformas y adiciones a la Ley de Patentes y Marcas de 1976 y decimos que prácticamente se inició en esa fecha, porque la minuta enviada por el Senado de la República, que actuó tambien en aquella ocasión como Cámara de origen, no fue modificada en lo más mínimo, a pesar de que hubo múltiples opiniones de miembros de la Comunidad Científica, de las Instituciones de Educación Superior, así como de reconocidos expertos en materia de Propiedad Industrial que demandaban un análisis profundo del proyecto de reformas y adiciones y proponían cambios de gran importancia. Con las aportaciones de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, podemos afirmar que el proyecto de Ley a discusión permite a nuestro país --- ajustar la legislación sobre Propiedad Industrial al contenido de los Convenios Internacionales de los países más avanzados del mundo. Además, con las redacciones contenidas en el proyecto de Ley, se precisan las funciones y atribuciones del Estado en materia de Propiedad Industrial. Comprendemos perfectamente y lo hemos denunciado en más de una ocasión, que la modificación de nuestra legislación sobre Propiedad Industrial, por mucho ha sido motivada por las presiones del gobierno norteamericano sobre México, en el marco de su propósito de firmar con el gobierno de nuestro país un TLC".

El Partido Acción Nacional, tuvo su intervención por conducto del Diputado Jaime Aviña Zepeda, quien consideró:

"Creo que es muy importante para el grupo parlamentario de Acción Nacional, señalar que estamos caminando, que estamos avanzando y que esta Ley significa un avance. Pero tambien es importante destacar lo que se ha dicho por todos los que me antecedieron, que una Ley de esta magnitud y de esta naturaleza, a pesar de los grandes esfuerzos y de los muy buenos oficios de nuestro compañero Diputado Hermengildo Anguiano, a pesar de las bondades que la Ley misma significa, requiere de

una reflexión más profunda. Y lo requiere, porque esta Ley, -- como muchas otras, también tuvimos que debatirla a marchas -- forzadas durante los últimos días, y a pesar de la intervención de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional y como ---- otras instituciones superiores de educación, que dieron su -- aportación y su punto de vista a la Ley, finalmente el Poder Legislativo tuvo un tiempo muy reducido para analizar esta -- Ley, como si pareciera, y ya lo han mencionado los que me antecedieron, que hubiera sido impuesta desde afuera y no desde el interior mismo del Congreso de la Nación. Aquí, el Partido Acción Nacional pone especial llamada de atención, porque parece ser que todas estas leyes van encaminadas únicamente a -- la próxima firma de un TLC con los Estados Unidos y Canadá. -- Para los Diputados de Acción Nacional, esto es mucho más trascendente que la eventual firma de ese TLC. Estamos de acuerdo que nuestro país deba abrirse a las tendencias modernas; Estamos convencidos de que la modernidad en lo económico es necesaria si queremos que nuestro país sea competitivo y que esta Ley en especial, en ese tipo de terreno económico, tiene una gran posibilidad de adecuarse a lo moderno y de darnos posibilidades de actuar como Nación mejor ante otras naciones".

Por último, el Diputado Juan José Moreno Sada, por el Partido Revolucionario Institucional, al respecto expuso:

"Como secretario de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, me voy a permitir dar alguna información sobre fechas y como se desarrollaron las reuniones (sic). Entre el 23 y 24 de mayo se enviaron a cada una de las coordinaciones para su estudio el proyecto de Ley que nos ocupa. La primera reunión de todas las fracciones parlamentarias, fueron iniciadas el día 28 de mayo. Esto nos lleva a considerar que, si bien nunca hay tiempo suficiente para discutir una Ley tan importante como la que hoy nos ocupa, si hubo, yo lo llamaría un tiempo razonable para la discusión de esta importante Ley. Yo quiero referirme a algunos aspectos que considero de trascendencia y que en alguna forma u otra ya se han tocado, pero que vale la pena resaltar. Tenemos la oportunidad de actualizar esta Ley tan importante, de evitar la excesiva regulación que sabemos, la experiencia nos ha demostrado que la excesiva regulación -- limita la inversión, limita la participación abierta de todos los proyectos que cualquier ciudadano que por pequeño, mediano o grande que sea, puede inhibir este tipo de regulación -- excesiva; Esta Ley desregula y permite a particulares, el que se tenga la posibilidad de hacer contratos de transferencia -- de tecnología; Ninguna empresa por pequeña o grande que sea, está peleada con su dinero; Todos harán un gran esfuerzo para que cualquier contrato o convenio que se haga sea el más bene

ficioso y que le reporte desde luego, el mayor beneficio".

Se emitieron 316 votos en total: 303 a favor, 12 en contra y una abstención.

Vistos los diferentes puntos de vista de los diversos Partidos políticos que intervinieron en el debate sobre la iniciativa de la LFPI, podemos destacar dos aspectos fundamentales: El primero resulta del malestar de los legisladores en la forma en que se realizó la Ley, es decir, la presión ejercida desde "allá" con el objeto de adecuar nuestra legislación sobre Propiedad Industrial en relación con otras de países más industrializados que México. Las presiones externas ejercitadas hacia el Ejecutivo Federal para la adecuación de nuestro marco jurídico en materia de Propiedad Industrial y limitación del tiempo necesario para el estudio a fondo sobre las características que debería revestir la ley, en espera simplemente de indicaciones de otro gobierno para iniciar el debate de trámite para la aprobación de la LFPI.

El segundo de los aspectos, es la manera en que los Partidos Políticos aún y cuando sabían o suponían de dichas presiones, coinciden en resaltar lo importante que es para México el adecuar y armonizar nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial a los cambios que se suscitan en esta materia a nivel internacional, pero más que una adecuación a este nivel, pienso que se debe más a las exigencias por parte de los Estados Unidos como condición para la firma del TLC, a fin de adecuarnos a su legislación comercial correspondiente por lo que creo que un país como México, con un crecimiento y desarrollo desproporcionado con los países industrializados y aún con la adecuación de nuestra legislación sobre Propiedad Industrial, no podremos competir a nivel internacional ante los grandes del primer mundo, sin una tecnología y comercio capaces de afrontar estos retos. Nosotros seremos, como se ha dicho por ahí, la "Cenicienta" en el nuevo contexto económico internacio

nal, esperando no den las doce de la noche para que el encanto se termine y nos debore la economía estadounidense, tal y como le está ocurriendo a Canadá, perdiendo así nuestra identidad económica.

2. LA SECOFI ANTE LA LFPPI.

La SECOFI, emitió un cuaderno sobre información básica en relación con la LFPPI, de la serie desarrollo tecnológico. En lo relativo a marcas, señala que para estimular el flujo de creaciones como motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el Estado ha concedido desde hace más de siglo y medio en México, derechos exclusivos por un plazo determinado a favor de los individuos, empresas o instituciones, quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

En la actualidad, la mayoría de los países cuentan desde hace mucho tiempo atrás, con leyes nacionales en materia de Propiedad Industrial y, ante la creciente competencia que se observa en la economía mundial, no son pocos los países que en el presente están revisando y actualizando sus leyes respectivas.

Desde 1987 han modificado en grado importante su legislación de Propiedad Industrial, países tan diversos como Yugoslavia, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Chile, entre otros países. Simultáneamente, en la OMPI y en el GATT, se vienen negociando entre más de 100 países nuevos Tratados Internacionales por medio de los cuales se protegen los derechos de Propiedad Industrial de todos los nacionales de cada país en los demás países.

Así pues, estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de protección jurídica de la propiedad Industrial en el mundo entero.

Según la SECOFI, la LFPPI, norma todo lo relacionado con los derechos exclusivos que el estado reconoce y protege, durante plazos determinados a favor de los individuos, empresas o instituciones que adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

La LFPPI, tiende a proteger a quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio para distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado, otorgándoles por cierto plazo a los creadores originales de esas indicaciones comerciales, el derecho exclusivo a su utilización en el mercado.

En la época actual, ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional ocurrida en años recientes, es conveniente para México que en la industria y en el comercio tenga lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, impulsado por el esfuerzo de gran número de individuos, empresas, centros de investigación, etc., de tal suerte que los productos y servicios mexicanos aventajen a los originarios de otros países en el mercado interno y en los de exportación.

Con estos razonamientos, la SECOFI consideró oportuna la iniciativa de Ley por parte del Presidente Salinas, pues el reconocimiento y la protección legal de los derechos para la utilización de las indicaciones comerciales particulares, constituyen incentivos naturales para la modernización de la industria y del comercio del país, en un ambiente cada vez más competitivo, lo cual conduce a la satisfacción de las aspiraciones de los consumidores.

Así pues, la LFPPI, procura mejorar la inserción de la economía de México en la internacional, al dar mayor seguridad jurídica para los derechos de Propiedad Industrial, propiciando la inversión extranjera. Además, busca ofrecer en México, una protección a la Propiedad Industrial comparable a la que existe en los países industrializados, de modo que se aliente el desarrollo industrial y comercial de México con base en los avances locales de la tecnología y de la calidad, complementados con los recursos técnicos no vedados que se atraigan desde el extranjero.

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA.

1. DEFINICION GENERAL DE LA MARCA Y CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER.

La definición general de la marca es "cualquier signo visible (por ejemplo, una palabra, una figura, una forma tridimensional, - una razón social o el nombre propio de una persona) que sirva para distinguir los productos o servicios a los que se aplica, respecto de otros de su misma especie en el mercado. (3)

Las condiciones que debe satisfacer son, entre las principales:

- La marca debe permitir que el público distinga productos o servicios de otros de su clase (no se admiten nombres genéricos o formas del dominio público)

- La marca no debe ser igual a otras registradas antes o que sean notoriamente conocidas, para los mismos o similares productos o servicios, ni confundirse con éstas.

- La marca no debe ser igual a un nombre comercial previamente publicado y que corresponda a un establecimiento cuyo giro principal sea la fabricación o venta de los mismos productos o servicios.

- La marca no debe describir las cualidades de los productos o servicios.

- La marca no debe conducir al público a error respecto a -- los productos o servicios.

Teniendo una noción sobre lo que es la marca y las condicio-- nes que debe satisfacer, procederemos al estudio comparativo entre la LIM y la LFPPI, en lo tocante a las marcas, haciendo un estudio sobre las modificaciones e innovaciones por parte de nuestros le-- gisladores en cuanto a las instituciones de esta figura jurídica.

2. LA MARCA CONFORME AL ARTICULO 88 DE LA LFPPI.

El artículo 88 de la LFPPI, señala: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". La LIM, por su parte en su artículo 87, propiamente no nos daba una definición de marca -- por llamarla de algún modo, o lo que se debía entender por marca, sino que de una forma un tanto rebuscada nos hacía mención de los tipos o clases de marcas que reconocía. Así pues, ambas eran sig-- nos que distinguen, una era de artículos o productos y se le denominaba marcas de productos, la otra era la que distinguía un servi-- cio de otro de su misma especie o clase y se le denominaba marca de servicios. Ahora bien, podemos entender por signos, las cosas -- que evocan el entendimiento de otra, por lo tanto, podemos pensar que toda cosa visible que evoque el entendimiento de una persona, puede ser constitutiva de un signo marcario, claro está, con sus -- excepciones delimitadas por la Ley.

En el estudio comparativo a que esta tesis se refiere, pode-- mos señalar que el legislador fue más práctico al determinar que -- se entiende por marca, conjuntando los productos y servicios den-- tro de un mismo rubro, sustituyendo la distinción que la LIM hacía en relación a este apartado. " Dado que la marca ya está suficien-- temente definida por la doctrina, por la legislación y la jurispru dencia, juzgamos innecesario elaborar por nuestra cuenta una defi--

nición más". (4)

Para continuar con nuestras ideas y dado que debemos realizar un estudio comparativo entre las legislaciones ya mencionadas y tomando en cuenta nuestra cita que antecede, y por que ya no es necesario elaborar una definición más de marca, señalaremos las distinciones que existen entre el artículo 87 y el artículo 88 de la LIM y la LFPPI respectivamente, diciendo al respecto que actualmente - desaparece la distinción de reconocimiento de marcas de productos y marcas de servicios. Ambas definiciones casi concuerdan con los elementos esenciales de las marcas, es decir, de signos y que distingan, la nueva Ley introduce la designación "visible" para hacerla más completa, más sin embargo, el artículo 90 de la LIM, si habla de signos visibles, pero de entrada no es una definición legal sino lo que puede constituir una marca y que debió quedar primeramente enunciada para así poder entender que se trata de denominaciones que tengan representaciones gráficas, dejando fuera los sonidos y grabaciones fonéticas.

Podemos señalar entonces que los elementos dentro de la definición legal de la marca, son aquellos de los cuales se desprende que la marca sea un medio eficaz de comunicación humana, a través de la comercialización de productos y servicios, debiendo tomar en cuenta que dichos elementos esenciales son los signos y que éstos a su vez sean visibles y aún más, para que sean un medio eficaz de atracción de clientela, deben ser distintivos de los demás de la competencia respectiva, es decir, de los productos o servicios que pretendan ampararse con ella.

Debemos hacer mención de que la esencia de una marca, es proteger los productos y servicios que se elaboren o se presten, ampa

4. Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarío, editorial Libros de México. México, 1960, p. 153.

rándolos de la competencia desleal, mediante una identificación -- idónea. Así pues, " La marca asegura una garantía de cierta calidad uniforme de los productos y servicios que identifica, por lo que -- el titular de ella es el responsable legal de responder a la calidad inherente a dicha marca". (5)

3. MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES.

Dentro de este apartado analizaremos las situaciones en que -- una marca puede ser considerada apta para su registro y por otro -- lado, todas aquellas menciones que por disposición expresa de la -- Ley se consideran no registrables, analizando los artículos correspondientes y comparándolos unos con los otros de la LIM y la LFPPI

A. MARCAS REGISTRABLES.

El artículo 90 de la LIM, en dos fracciones indicaba que podría -- constituir una marca y al efecto señalaba:

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

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

Actualmente, el artículo 89 de la LFPPI, un poco más técnico que el anterior, resulta de dos fracciones nuevas que no se encontraban en la LIM, pero para seguir un orden, mencionaremos las -- fracciones correspondientes tal y como aparecen en la LFPPI.

5. Zarate Tristan, Gilberto. El comportamiento de las marcas en -- México, "Comercio exterior", Vol. 29, No. 12, diciembre de 1979, -- México D.F., p. 1355.

Decimos que el legislador fue un poco más técnico, dado que en la LIM, simplemente se mencionaba en el artículo 90: "Pueden -- constituir una marca", mientras que ahora se expresa: "Pueden constituir una marca los siguientes signos", señalando de entrada que los signos sólo pueden constituir una marca.

La fracción I del artículo 89, que podríamos decir equivale a su correlativo del artículo 90 de la LIM, ha sido mejorado en su redacción, para hacerlo más congruente con lo que debemos entender por marca. Así pues, dicha fracción nos indica que las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivos, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, pueden constituir una marca. Se elimina por completo la frase que expresa ba la LIM, en el sentido de que "cualquier otro medio susceptible de identificar", pensando en que otro medio puede existir además de las denominaciones y figuras visibles susceptibles de constitución de una marca pueden serlo.

La fracción II, hace su aparición en la legislación vigente, pues no se encontraba en la LIM, y que se refiere a las "formas -- tridimensionales" (tales como un embalaje o envase en forma tridimensional), pueden ser susceptibles de registro como marca, siempre y cuando no sean del dominio público, se hayan hecho de uso -- común o carezcan de originalidad, así pues, aquellas formas que -- tengan tres dimensiones y no estén comprendidas dentro de las excepciones a que hace alusión esta fracción, podemos catalogarla -- como una novedad, pues dentro de la LIM, esta figura estaba dentro del rubro de las prohibiciones de lo que no era registrable como marca.

La fracción III, se puede decir que no sufrió en esencia cambio alguno, esta señala que "los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos dentro del artículo siguiente, si pueden constituir una marca", la única

diferencia con la LIM, estriba en el cambio de redacción y la eliminación de la palabra "prohibiciones", considerando que lo único que hizo el legislador en este rubro, fue un simple cambio en la redacción, quedando ahora más fácil y accesible para su comprensión.

La fracción IV es resaltable como una novedad, al señalar el legislador que puede registrarse como marca "el nombre propio de una persona física", siempre y cuando no exista un homónimo ya registrado como marca. Cabe señalar esta fracción, pues en el artículo 97 y 112 de la LPI de 1942, los nombres bajo la forma distintiva podían constituir una marca; Asimismo no se podía negar el derecho de aplicar el nombre propio a los efectos que se produzca o expenda, ya sea que constituya o no una marca, con tal que lo aplique en la forma en que está acostumbrado a usarlo y que tenga características que lo hagan distinguir. La fracción II del artículo 91 de la LIM, categóricamente expresaba que los nombres propios no serían susceptibles de registro como marca. Actualmente, esta fracción IV, vuelve al sistema de la LPI de 1942 al permitir que los nombres propios de las personas físicas si puedan constituir una marca, pero con la salvedad de que no existan homónimos ya registrados como marca con anterioridad a la solicitud de registro.

B. MARCAS NO REGISTRABLES.

Dentro de este rubro, tenemos todos aquellos signos que no pueden ser constitutivos de registro como marca, es decir, están prohibidos. "Tales prohibiciones están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; - las demás para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas". (6)

6. Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 1981, p. 121.

La LPI de 1942, señalaba 14 impedimentos para el no registro de marcas. En la LIM, se incrementaron notablemente los signos que no podían ser constitutivos de registro como marcas, pues se introdujeron 9 fracciones más. Actualmente, la LFPPI, redujo en parte -- las 23 fracciones contenidas en el artículo 91 de la LIM, para dejar solamente 17 prohibiciones, haciendo notar que una que otra -- prohibición de la LIM, actualmente puede ser considerada como apta para el registro de marca como es el caso del nombre propio de la persona física que ya hemos mencionado.

El artículo 90 de la LFPPI, ha sido objeto de ajustes, retoques y adiciones que deben considerarse importantes, pues vienen a eliminar de cierto modo, algunos de los impedimentos que contenía la LIM, dejando así la posibilidad aún más amplia para que los comerciantes puedan imaginar y crear nuevas formas de signos y figuras que puedan registrarse como marcas, haciendo más versátil el mercado productivo y comercial en nuestro país. Proseguiremos haciendo un análisis de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley vigente y al propio tiempo haremos una comparación con sus correlativos de la LIM, al efecto de apreciar los cambios sufridos en la nueva Ley.

La fracción I del artículo 90, señala que no se registrarán -- como marcas, "las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún y cuando sean visibles". Podemos considerar a esta fracción I como una innovación, pues no se encontraba regulada por la antigua LIM.

La fracción segunda señala que los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o -- en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos, no se registrarán como marcas y en comparación con la LIM, el único cambio notable se aprecia en la desaparición de "los nombres propios", misma que fue incluida --

en la Ley vigente en la fracción IV del artículo 89 relativa a los signos y medios susceptibles de ser registrados como marcas y que según el razonamiento del legislador a fin de darle modernidad al aparato productivo y de comercialización, optó por considerar que era conveniente la supresión de la denominación del nombre propio como prohibición para registrarse como marca, para colocarla en el campo de lo que puede ser registrable como marca.

La fracción III, del artículo 90 de la LFPPI, señala que las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, aquellas que carezcan de originalidad -- que las distinga fácilmente; así como la forma usual y corriente -- de los productos o la impuesta por la propia naturaleza o función industrial, no serán registrables como marcas. Esta fracción III, es la fusión de las antiguas fracciones III y IV del artículo 91 -- de la LIM y de donde se desprenden varios cambios como lo son el -- de la frase "figura de envases" por la denominación de "formas tri dimensionales", haciendo más amplia la aplicación de esta frase, -- pues antes se limitaba al uso de envases, entendiéndose por tal co mo el recipiente en que se conservan y transportan ciertos géneros pero más sin embargo, en nuestro medio, el oír la palabra envase, -- nos referimos a las botellas que guardan el líquido de los refrescos, por lo que ahora la connotación de forma tridimensional resul ta más amplia.

La fracción IV, señala que "las denominaciones, figuras o for mas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que tra -- ten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto ante rior las palabras descriptivas de la especie, calidad, cantidad, -- destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de pro ducción". A diferencia de la fracción V del artículo 91 de la LIM, resulta muy variada, en primer lugar se elimina lo que deberíamos entender por denominación distintiva, dejándose actualmente a la -- autoridad encargada una especie de potestad subjetiva para recha--

zar cualquier registro que se le solicite, ya que antes, la LIM -- señalaba que las denominaciones no se considerarán distintivas por que ostente una ortografía caprichosa o construcción artificial, o sea, el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. Ahora se deja a la autoridad encargada del registro, la potestad de decir si la denominación es o no descriptiva, sin mencionarse expresamente que debe entenderse por denominación descriptiva. Esto es el resultado del empeño de objetar autoritariamente todo cuanto de sagrado al examinador y muestre cierto menosprecio hacia los solicitantes. En su segunda parte, la fracción V, casi quedó idéntica en la nueva Ley, los únicos cambios que podemos apreciar son la su presión de las frases "cualidades y características físicas", así como las palabras de "contenido, uso, función y comparación de propiedades", más sin mebargo, aún con esa supresión, existe ahí una tendencia persistente a rechazar casi todo, aún y cuando no se expresen los fundamentos racionales para ello. esto es más bien un - ejercicio exhaustivo de la casuística.

Al igual que otras fracciones, la V del artículo 90 de la LFP PI, se mejoró la redacción, pues su correlativa fracción VI de la LIM, era repetitiva de la palabra "aislada", ahora queda más técni ca pues expresa que las "letras, los numeros o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un caracter distintivo". Al igual que en otras fracciones, se suprimió, llamémosle así, la definición de lo que deberíamos entender por ciertos -- conceptos, en este caso el legislador dejó fuera de la Ley lo que se considera número aislado, y que era el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letra, más sin embargo y -- siendo prácticos, consideramos que esta supresión fue necesaria, - en virtud de que al inicio de esta fracción, el legislador señala que las letras, números o colores aislados, no pueden ser sus-- ceptibles de registro y podemos pensar así, pues un número de dos, tres o más dígitos, no pueden ser un medio distintivo idóneo para

amparar productos o servicios que, más sin embargo, si están acompañados de otros elementos como signos, diseños o denominaciones, pueden ser eficaces medios de colector de clientela.

La fracción VII, no sufrió variación alguna con su similar -- del artículo 91 de la LIM, salvo la eliminación de la palabra "intergubernamentales", en lo tocante a la reproducción sin autorización de escudos, banderas y emblemas de cualquier país. Del mismo modo, la fracción VIII viene a ser la fusión de las antiguas fracciones VIII y IX del citado artículo 91 de la LIM, simplemente mejorando la redacción, todo esto en lo tocante a la imitación de -- signos, punzones oficiales, la reproducción de billetes, monedas de banco y cualquier otro medio de pago oficial.

La fracción IX, simplemente sufrió una adecuación con su correlativo de la LIM, es decir la fracción X: Dicha fracción señala que no se registrarán como marcas las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. Esta fracción -- anexa la frase de "nombres o la representación gráfica", dejando -- más concreta la idea de que además del nombre escrito del premio o medalla, su imagen de representación de figura, no puede ser materia de registro, quedando esta fracción más protectora de esos signos, pues el reconocimiento de la organización que la respalda, -- "La razón es que éstos no pueden estar en el comercio, ni pueden -- ser apropiados por particulares". (7)

La fracción X deriva de la mutilación hecha a la antigua fracción XIV del artículo 91 de la LIM, la cual en su segunda parte, -- pasó a ser la fracción XI actual. Esta fracción X, es caso idéntica a la primera parte de la antigua fracción XIV, salvo la inclu--

sión de la palabra "mapa" y con ello, la desaparición de la fracción XV de la LIM y por consiguiente, borra toda excepción que pudiera tenerse con los mapas, pues al desaparecer dicha fracción XV y trasladarla a la actual fracción X ya no puede ser objeto de registro, sin embargo, "si corresponde al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados". Ahora, los mapas y atendiendo a la fracción de estudio y tomando en cuenta el principio de lo que no está prohibido, está permitido, se podrán usar mapas como marca, siempre y cuando no indiquen la procedencia de los productos o servicios y que puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

La fracción XI, resultó, como ya dijimos, de la mutilación -- hecha a la antigua fracción XIV, más sin embargo, no cambió en ningún aspecto, salvo que se le otorgó un número romano por separado, para constituir otra fracción más y, que siendo objetivos no tenía ningún caso. La misma expresa: "no serán registrables como marca, las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de propiedad particular, cuando sean especiales e - inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

Una añadidura más práctica y acorde con la vida actual, fue - hecha a la fracción XII, ya que además de ser más técnica en cuanto a la denominación de parientes consanguíneos más próximos y en relación con la anterior denominación de la LIM, "de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo". Actualmente se señala - que la cónyuge y los parientes por adopción podrán defender el hecho de que se utilizara la imagen o aspectos personales del otro - cónyuge o del adoptante o adoptado en cuestión, aún en contra de - su voluntad, esto en relación a la utilización de los nombres, seu dónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento del interesado o si han fallecido de las personas ya mencionadas, existiendo un adelanto en este campo, pues anteriormente y expresamen-

te se contemplaba sólo los ascendientes o descendientes de grado más próximo podían velar por los aspectos personales del familiar que hubiera fallecido, actualmente y como ya señalamos, tanto la cónyuge como el adoptante o adoptado, podrán defender dichos aspectos personales en cuestión.

La actual fracción XIII, en lo relativo a la prohibición de registrar como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas sin el consentimiento de su autor no tuvo modificación alguna.

La fracción XIV, en sí, podemos decir que tampoco sufrió mayor cambio, salvo la inclusión de las palabras "formas tridimensionales" y la supresión de la palabra "origen", respecto de aquellas denominaciones susceptibles de engañar al público, en relación con su correlativa fracción XVI de la LIM.

La fracción XV, señala que "las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio", el cambio que sufrió la antigua fracción XIX, estriba en la técnica utilizada por el legislador para la redacción de esta fracción, eliminando la frase "que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

La fracción XVI, nos dice que "una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si se podrá registrar una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es presentada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares". La diferencia con su fracción correlativa de la LIM, está en el hecho de que ahora, el titular del registro de una marca, podrá solicitar el registro de

la misma y que ésta sea idéntica o semejante a otra previamente registrada, siempre y cuando la solicite el mismo titular y la aplique a productos o servicios similares. Además, podemos decir que - las antiguas fracciones XXI y XXII de la LIM, se fusionaron para - dar paso a esta fracción, con la salvedad que ya hicimos mención y que anteriormente era considerada como una prohibición que una marca registrada no podía volverse a registrar, aún en el supuesto de que el propio titular la solicitara.

La fracción XVII, establece que "una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a - una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar -- con la marca y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la marca. lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de la marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado". Es de interés examinar esta fracción y que tiene su base en la antigua fracción XXII del artículo 91 de la LIM, pues la nueva resulta ser más amplia que la anterior la cual simplemente manejaba que no se registraría como marca una que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los -- mismos o similares productos, sin hacer mención de ninguna especie al nombre comercial ni a toda la gama que el mismo encierra.

Una vez concluido el análisis de los cambios que se efectua-- ron al antiguo artículo 91 de la LIM, en todas sus fracciones, es importante resaltar las fracciones que fueron totalmente suprimi-- das en nuestra legislación vigente, como es el caso de la fracción XXIII, que señalaba que no podían registrarse como marca todo lo - que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden -- público y aquello que tienda a ridiculizar ideas y personas y en - primera instancia, pensamos que el legislador no puso cuidado en -

esta situación, pero si examinámos el artículo 4° de la LFPPI, dentro del marco de disposiciones generales, se establece que no se otorgará registro a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Más hacemos la mención de que no se dice nada en relación aquello que tienda a ridiculizar ideas y personas; Asimismo, desaparece la fracción XX que señalaba que la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables no podrán ser constitutivas de registro de marca.

4. MARCAS COLECTIVAS.

La definición legal de marca colectiva es: "cualquier marca -- que tenga un signo visible y que sirva para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto de otros de su misma especie en el mercado, pero que sea utilizada por el conjunto de miembros de una asociación de productores, comerciantes o prestadores de servicios.

Esta clase de marca debe satisfacer las condiciones señaladas para las marcas en general. Viene a ser una innovación dentro de la actual LFPPI, ya que la LIM no la contemplaba. Así pues, podemos decir que es una innovación en la legislación vigente, más no así en nuestras legislaciones pasadas, ya que podemos encontrar su antecedente inmediato en la antigua LPI, en su artículo 154 y que se refería expresamente a los registros relativos a las marcas colectivas de la propiedad de sindicatos o asociaciones profesionales o patronales.

La marca colectiva "es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado". (8)

8. Rangel Medina, David., ob. cit., p. 236.

En la legislación vigente, las marcas colectivas se encuentran reguladas por tres artículos, del 96 del 98. También es necesario hacer mención del hecho de que no existe actualmente alguna definición legal relativa a lo que debemos entender por marcas colectivas y, por lo que, atendiendo a la esencia del artículo 96 de la LFPPI, podemos decir que una marca colectiva, será aquella en -- que diversas asociaciones de productores, fabricantes, comercian-- tes o prestadores de servicios y que estén legalmente constituidas la utilizan para distinguir en el mercado, los productos o servi-- cios de otros que no formen parte de sus asociaciones.

La tendencia del legislador mexicano de adecuar nuestra legis-- lación industrial a fin de vincularse mejor con los cambios políti-- cos, sociales y económicos mundiales, fue la de introducir nuevam-- ente esta institución, que como ya dijimos, si estaba regulada en la otrora LPI. Resultaba ilógico pensar que la LIM no regulaba esta clase de marca y más si aún, siendo México, miembro del Conve-- nio de París para la protección de la Propiedad Industrial y que -- dicho convenio regula a las marcas colectivas en su artículo 7 -- bis en el cual se establece que: los países miembros de la Unión -- se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colec-- tivas pertenecientes a colectividades, cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen, incluso si estas colectivida-- des no poseen un establecimiento industrial o comercial. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una -- marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público. Sin embargo, la pro-- tección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectivida-- d cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen, -- por el motivo de que esté establecida en el país donde la protec-- ción se reclama o de que no se haya constituido conforme a la le-- gislación del país".

Respecto a las marcas colectivas, "se dice en primer lugar --

que por adoptarse y usarse preferentemente sobre artículos de exportación, las marcas colectivas son esencialmente marcas internacionales y que a menos que dichas marcas estén protegidas en otros países, causarán a los usuarios más perjuicios que beneficios, toda vez que en tales casos, se imitarán por los competidores extranjeros. Igualmente, se considera peligrosa la adopción de la marca colectiva porque consistiendo ésta generalmente en una palabra que sólo contiene el nombre geográfico del lugar de origen puede rehuírsele protección en algunos países por no ser distintiva. Por último también se objetan estas marcas porque pueden convertirse en un símbolo de mala calidad o en un vehículo para la venta de artículos de inferior calidad, perjudicando de este modo a toda la industria que pretendía protegerse con la marca adoptada, o a los fabricantes de artículos de calidad superior". (9)

Debemos tener entonces cuidado con el trato de estas marcas, debiéndose tratar de una forma especial en lo relacionado a las prohibiciones expresas del artículo 90 de la LFPPI, en sus fracciones X y XI, en lo que atañe a las denominaciones geográficas de ciertos productos. "En efecto, no deberán admitirse a registro como marca las palabras que tengan esas características, a menos que esas denominaciones geográficas o de poblaciones, correspondan a una marca colectiva". (10) De no interpretarse así la prohibición expresa del artículo 90, en las dos citadas fracciones, se tornaría negativa la posibilidad de que en México se protejan a las marcas colectivas, pues su característica esencial, estriba en el nombre geográfico de su lugar de origen.

Tal y como lo dijimos con anterioridad, existe desde hace mucho tiempo un reconocimiento y protección de las marcas colectivas a nivel mundial, consignado en la Convención de París.

9. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 239.

10. Ibidem, p. 240.

Para el registro de una marca colectiva, ésta se deberá presentar con la lista de los asociados y las reglas para el uso de la marca. Después de haber obtenido el registro de la marca colectiva, la asociación deberá informar a la Secretaría, de cualquier cambio que se produzca en la lista de asociados. (Art. 97) Su esencia radica en que además de actuar conjuntamente, lo podrán hacer individualmente en contra de los infractores de su derecho, y ese aviso a que hace referencia el artículo citado, se estima conveniente para proteger a los demás miembros, cuando alguno de ellos haya salido de la asociación y quisiera actuar ilícitamente con la marca colectiva. Aún más, la marca colectiva, no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación. (Art. 98) Lo anterior con la finalidad de evitar engaños al público consumidor, y que el origen de los productos se denota por la marca de la asociación. Por consiguiente y siendo México signante de la revisión del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, debemos señalar como admisible las marcas colectivas para su protección legal en nuestro país.

Para concluir, las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición expresa al respecto, por lo establecido en la LFPPI para las marcas en general. Es de hacerse notar la falta de interés del legislador al no especificar concretamente como se debería llevar a cabo un registro de marcas colectivas, pues no existe una reglamentación especial, teniéndose como único procedimiento, el utilizado para las marcas individuales.

5. MARCAS LIGADAS.

Aunque la legislación vigente y aún las anteriores no definen de un modo claro lo que debemos entender por marcas ligadas, la doctrina al respecto nos dice que son aquellas que pertenecen a -

un mismo propietario, ser semejantes y amparar los mismos o similares productos, además, sean explotadas simultaneamente por su titular y que no puedan ser transmitidas sino en su conjunto.

Nuestra legislación vigente en comparación con la LIM, resulta ser más abierta y por así decirlo, más completa, pues anteriormente se señalaba que no se registrará la transmisión de algunas de las marcas ligadas sino cuando se transmitan todas ellas a la misma persona (Art. 143 LIM), pero actualmente se establece en primer lugar que se consideran ligadas para los registros de las marcas de un mismo titular para efectos de su transmisión, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien, sean semejantes en grado de confusión y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, (Art. 145 LFPPI) estableciéndose además, que para la transmisión de una marca ligada, se deberán transmitir todas ellas a la misma persona.

Una innovación más respecto de este apartado, radica en el hecho de que cuando el titular del registro de dos o más marcas ligadas considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. La Secretaría resolverá en definitiva lo que proceda. (Art. 146 LFPPI)

Debemos considerar que existe un impedimento de registrar como marca un signo que sea semejante a otro ya registrado y aplicado a los mismos o similares productos, de tal manera que pueda confundirse con la marca anterior, (Art. 90 fracción XVI LFPPI) más sin embargo, esta prohibición no tiene aplicación cuando la marca sea solicitada por el mismo titular del registro anterior, debiéndose considerar para efectos de su transmisión. Esta disposición que no se encontraba regulada en la LIM, si lo estaba en la antigua LPI. Así pues, la razón de ser de esa unión que caracteriza a

las marcas ligadas, estriba en su transmisión y que ésta no puede efectuarse aisladamente, sino que tiene que hacerse en conjunto la transmisión para que sea válida.

"Tomando en cuenta que además del interés general que se pretende salvaguardar, evitando la coexistencia de marcas muy semejantes con titulares distintos, también y de un modo preferente se atiende a la integridad de los derechos de los particulares que concede el registro a su propietario" (11) En efecto, y atendiendo a lo preceptuado por el artículo 146 de la LFPPI, que señala que cuando el titular del registro de una marca ligada considere que no existe confusión para el caso de que otra persona la utilizara para los productos o los servicios a que se aplica dicha marca, se podrá solicitar y en su caso obtener la disolución de la liga que las une, siempre y cuando y, a juicio de la Secretaría, no pueda provocar confusiones entre el público consumidor, aún y cuando el titular sea de opinión contraria.

Para concluir, podemos decir que para el efecto de la transmisión de las marcas ligadas, sus requisitos deberán ser:

- Que las marcas ligadas pertenezcan a una persona física o moral.
- Que dichas marcas sean idénticas o semejantes en grado de confusión, es decir que puedan llegar a confundirse en caso de disolución de la liga impuesta.
- Que dichas marcas ligadas, amparen los mismos o similares productos o servicios y:

11. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 236.

- Que dichas marcas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

CAPITULO TERCERO

EL REGISTRO DE MARCAS.

1. EL REGISTRO DE LA MARCA.

El registro de la marca, "Es el acto por medio del cual, cual quier persona física o jurídica solicita a la administración pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca". (12)

Los artículos 113 a 135 de la LFPPI, señalan las reglas expresas acerca de las condiciones que debe revestir la solicitud -- del registro de una marca, sea para determinar quien puede solicitar el registro, bien para saber cómo se puede solicitar el registro, lo mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud, -- la documentación que debe acompañarse a la misma y, desde luego, -- la indicación de la autoridad ante quien se debe formular la solicitud. Los trámites y ocursión de la solicitud en sus etapas correspondientes, está prevista por los citados artículos, asimismo, los elementos y requisitos que deben concurrir en la solicitud y trámite, están normados en el actual reglamento de la LIM y que, mientras el Ejecutivo Federal no expida el reglamento correspondiente de la LFPPI, continuará en vigor en lo que no se oponga a ésta, el reglamento de la LIM. (Art. CUARTO transitorio de la LFPPI)

La autoridad ante quien se solicita el trámite de registro de la marca, es la SECOFI, por medio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

12. Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, p.505.

El artículo 113 de la LFPPI, especifica que para obtener el registro de una marca, deberá presentarse solicitud por escrito ante la SECOFI. A continuación, dividiremos para su estudio las etapas en que se divide el proceso del trámite del registro de una -- marca.

A. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCAS.

De conformidad con el artículo 87 de la LFPPI, "los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que pres--- ten". A diferencia, la LIM señalaba en su artículo 89 que "toda -- persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir -- los artículos que fabrique o produzca...", observando que antes, -- la Ley no hacía una diferenciación sobre la calidad de persona que pudiera utilizar una marca y "Por lo mismo, cualquier persona ffsi -- ca o jurídica puede solicitar el registro de una marca, sin que -- previamente se tenga que cumplir con determinadas condiciones o -- requisitos". (13)

Como podemos apreciar, nuestra legislación resulta ahora más específica, ya que dice que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán utilizar una marca, más sin embargo, la legislación anterior era más genérica al señalar "que toda persona", sin hacer clasificación alguna sobre la condición de persona y que bien no fueran industriales, comerciantes o prestadores -- de servicios, no pretendiendo así englobar a todas las personas -- que quisieran obtener el registro de una marca dentro de esa calidad, además, la segunda parte del citado artículo 89 de la LIM, es -- tablecía que "igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto de los artículos -- que vendan o los servicios que presten".

13. Nava Negrete, Justo., ob.cit., p.505.

El registro de una marca, puede ser solicitada por una persona física, en cuyo caso, él mismo seguirá el curso del trámite del registro. Asimismo, la solicitud, puede ser presentada por más de dos personas, en cuyo caso, deberán presentar junto con la solicitud de registro, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos. (Art. 116 LFPPPI) Además, se deberá señalar expresamente en la solicitud, quien de esas personas será el representante común, bajo la pena que de hacer caso omiso, se tendrá como representante común a la persona que aparezca en primer lugar. Esta disposición no estaba contemplada en la LIM.

También se puede dar el caso (el más utilizado) de que una -- persona física o moral que pretenda obtener el registro de una marca, podrá hacerlo por conducto de apoderado o mandatario, en este caso deberán cubrirse ciertos requisitos para acreditar su personalidad, como son en el caso de persona física, con una carta poder simple suscrita ante dos testigos. En el caso de persona moral, en escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario y siempre y cuando la persona moral sea de nacionalidad mexicana. En caso de que dicha persona sea extranjera, bastará un poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales. (Art. 181 LFPPPI y 14 y 16 RELIM)

El artículo 189 de la LIM, señalaba que las solicitudes de -- marcas, podrán formularse por conducto de mandatario cuya personalidad podría acreditarse con carta poder suscrita por el mandatario ante dos testigos, sin que se requiera legalización aún y cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Este artículo no hacía mención expresa sobre este particular, si el mandante era persona física o no. La actual Ley hace a un lado el hecho de que aún y cuando dicha carta poder se haya otorgado en el extranjero, surtirá efectos plenos. En la LIM, no se consideraba el hecho de -- que si una persona moral era de origen extranjero, sino simplemen-

te si se trataba de persona moral, sin hacer distinción alguna, -- así pues, actualmente se regula de manera más específica acerca -- del origen de la persona moral, y como ya lo dijimos, en caso de -- ser de origen extranjero, el representante o apoderado deberá acreditar su personalidad con un poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar en donde se otorgue, además, cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se -- otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder. Ante esto y atendiendo a -- los cambios abiertos que nuestro legislador hace ante la apertura comercial mundial, tratando de suprimir al mínimo los requisitos -- burocráticos a efecto de promover e incitar la inversión extranjera en nuestro país, ha propuesto especificar en términos claros y concisos la forma de acreditar la personalidad de las diferentes -- personas que pueden solicitar el registro de una marca.

B. LA SOLICITUD.

En la solicitud, que es la forma en que un interesado se dirigirá ante la autoridad competente a efecto de solicitar el registro de una marca, se deberá indicar los datos a que alude el artículo 113 de la LFPPI, siendo los siguientes:

I. Nombre y domicilio del solicitante.

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominativo o mixto y en su caso, si es tridimencio---nal.

III. La fecha del primer uso de la marca, la cual no podrá -- ser modificada ulteriormente o la mención de que no se ha usado.

IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca:

V. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Esta fracción V, ha de referirse a la forma en que deberán -- presentarse las solicitudes. El artículo 75 del RELIM, señala que para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría, solicitud por duplicado en papel blanco de 36 Kg., con teniendo los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 (dichos artículos eran los relativos a la LIM, ahora serán los datos - que señala el artículo 113 de la LFPPI). Se expresará (siendo repetitivo el reglamento por ya haberlo señalado el artículo 113 en su fracción II), la denominación de la marca o en su caso, si se trata de marca innominada o mixta, así como la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, precisándose el país, población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá acreditarse la existencia del establecimiento o del principal si cuenta con varios.

En cuanto a la solicitud a que se refiere el artículo 113 ya citado, se presentará en el formato que actualmente se utiliza.

Los artículos 100 y 101 de la LIM, señalaban los requisitos - que debería contener la solicitud correspondientes y que eran muy similares a los requisitos que actualmente señala la RELIM en su ya citado artículo 75, por lo que consideramos que la actual legislación tuvo a bien suprimir dicho artículo que era, como ya dijimos, repetitivo y en su lugar, simplemente quedó el señalamiento - preciso y específico de los requisitos que deberá contener la solicitud para el registro de una marca, adecuándolos con los artículos del RELIM, tal y como lo previe la fracción V del ya citado - artículo 113 de la LFPPI.

Además de la solicitud elaborada, se deberá presentar los anexos de los siguientes documentos:

a) La descripción de la marca y un resumen de dicha descripción, que se conoce como capítulo de reservas.

b) Ocho ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que reproduzca a la marca tal y como se describe, debiéndose exhibir - además, ocho etiquetas a colores cuando la combinación de los mismos también se desea proteger.

c) Copia simple de la constancia del Registro General de Poderes y una copia simple del documento del poder. (Art. 17 y 77 fracción III RELIM) y;

d) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud.

La solicitud, que debe presentarse por duplicado, terminará - con el señalamiento del lugar, fecha, nombre y firma del solicitante. Además de los anexos señalados, la LFPPI, requiere que los --- ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar al público o - inducirlo a error. (Art. 115 LFPPI)

C. TRAMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de registro de la marca, como hemos dicho, se -- presentará ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la SECOFI, con la información y anexos que se han señalado.

Se abrirá un expediente que se formará con los documentos ya señalados y quedarán sujetos a un trámite dividido en dos etapas a saber:

La primera de ellas, es conocida como el examen de forma, y - que según la LFPPI, tendrá por objeto la comprobación de la docu--

mentación exhibida, para saber si se cumple o no con los requisitos que previene la Ley y su reglamento. Esta disposición no tuvo mayor cambio con su similar de la LIM.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios correspondientes, se requerirá al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses, bajo la pena que de no satisfacer el requerimiento dentro del plazo al efecto señalado, se considerará abandonada la solicitud. Anteriormente, no se especificaba la forma en que se haría saber al solicitante el requerimiento para subsanar su error u omisión, simplemente se le haría saber si no estaba en regla su documentación para que la modificara, sin indicarse como dijimos, la forma en que la autoridad le haría saber dicho requerimiento, - si éste era verbal, por publicación en la gaceta o por medio de notificación personal. Respecto del término para subsanar la omisión cualquiera, no varió pues se siguen concediendo dos meses para hacerlo, además, la pena por no desahogar los requerimientos es la misma, es decir, se tendrá por abandonada la solicitud.

La LFPPI, suprimió la prohibición que establecía el artículo 104 de la LIM, en el sentido de que en los nuevos documentos que se presenten con motivo de algún requerimiento por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, se hicieran alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidas, ni adiciones o modificaciones a las cláusulas de las reservas en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia de como fueron presentadas originalmente.

Una vez cubiertos los requisitos de forma y aunque la LIM no lo especificaba, acompañando el recibo de pago correspondiente, será esa su fecha de presentación, por lo que se procederá a efectuar un exámen de fondo, como etapa número dos y que anteriormente era conocido como exámen de novedad, con el objeto de verificar si la marca es registrable en términos de la LFPPI. Pensamos que era

mejor la forma en que se expresaba el objeto de exámen de novedad en la LIM, pues era el de verificar si se pudiera afectar derechos adquiridos (Art. 105 LIM), pues era una comparación entre la marca cuyo registro se solicita y todas las marcas de esa misma clase -- que están vigentes o en trámite ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Del exámen de fondo nos lleva a dos supuestos: el primero, -- que no se encontrara marca semejante o igual anteriormente registrada o en proceso de registro, en tal caso se continuará con la tramitación normal hasta concederse el registro de la marca. El segundo supuesto, es que se encuentre otra igual o semejante a una ya registrada o en trámite de registro, en este caso, se comunicará por escrito al solicitante, el impedimento que existe para el registro de su marca, otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. (Art. 122 LFPPI) Para este efecto, la LIM, señalaba un término que no sería menor de 15 ni mayor de 45 días. Ahora nuestra legislación es más determinante al señalar un plazo improrrogable de dos meses. Al igual que en la LIM, la Ley vigente señala que si el interesado no contesta dentro del plazo señalado, se tendrá por abandonada la solicitud, más sin embargo, la LFPPI, no expresa en forma alguna que además de tener por abandonada la solicitud, se perderá la fecha legal de presentación también.

Se señala actualmente, que si el interesado contesta dentro del término al efecto señalado, la Secretaría porcederá a continuar con el trámite de la solicitud, estableciendo que si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de -- marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento administrativo de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, la Secretaría suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. La LIM, señalaba el supuesto en que

si los argumentos del interesado inducían a la SECOFI a concluir - que no existe posibilidad de confusión, se continuará con el trámite respectivo, hecho que la LFPPPI no contempla actualmente y no -- deja posibilidad al interesado más que combatir esa negativa por - medio del juicio de garantías, suspendiendo el trámite hasta que - se resuelva el mismo. También señalaba la LIM, que si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de - confusión con las anteriores citadas, se continuará el trámite res- pectivo. (Art. 107)

Puede darse el caso que en el desahogo del requerimiento, el interesado, a efecto de subsanar el impedimento legal del registro modifique o sustituya la marca, lo cual dará origen a un nuevo trá- mite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva - solicitud, debiendo además, satisfacer los requisitos ya menciona- dos con anterioridad (Art. 123 LFPPPI), no así lo regulaba la LIM,- pues acogía el hecho de que si una persona interesada en obtener - el registro de una marca y a efecto de subsanar el requerimiento - propuesto por la SECOFI, la modificaba en forma tal que no existie- ra posibilidad de confusión con anteriores registros o solicitudes en trámite y su propuesta constituyera una sustitución de la marca solicitada, se sujetaría a un nuevo exámen, pero no se deberían -- enterar derechos nuevamente y, además, si como del resultado del - exámen se encontrase otra u otras marcas iguales o semejantes en - grado de confusión ya registrada o en trámite de registro y además aplicada a los mismos o similares productos o servicios o a un nom- bre comercial, se negará el registro definitivo. (Art. 107 segundo párrafo LIM)

D. EXPEDICION DEL TITULO.

Una vez que se han efectuado los exámenes de forma y de fondo y satisfecho los requisitos legales y reglamentarios, se requerirá

el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición -- del título. De no cubrirse los derechos dentro de un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud. (Art. 125 LFPPI) A -- diferencia del artículo 109 de la LIM, la nueva disposición otorga un plazo más específico para el pago de los derechos correspondientes, pues antes se señalaba que el término concedido al titular -- del registro no podría ser menor de ocho días, sin indicar expresamente el término mayor para el pago, pues ya que sólomente indicaba "dentro del plazo que al efecto se señale", dejando al arbitrio de la persona encargada del cobro de los derechos devengados por -- la expedición del título el plazo para el pago de los mismos y -- que si bien no podía ser menor de ocho días, bien se pudiera señalarse al interesado un plazo de nueve, diez treinta días para -- efectuar el pago de derechos correspondientes.

Puede darse el caso de que antes de que se expida el título, la Secretaría niegue el registro, en tal caso, deberá comunicarse le al interesado por escrito, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. (Art. 125 segundo párrafo LFPPI) En la -- LIM, no se especificaba la forma en que se comunicaría al interesado la negativa del registro, ni se hacía mención expresa de que la Secretaría debería fundar y motivar su resolución al respecto. --- (Art. 109 segundo párrafo LIM)

Por medio del título de registro de una marca, se acreditará el derecho al uso (propiedad) exclusivo de la misma. La LFPPI, no hace referencia en forma clara en el sentido de quién expedirá el título correspondiente, no así la LIM, que señalaba expresamente -- que el título del registro de una marca, será expedido por el Secretario de la SECOFI y firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad. (Art. 110) Así pues, el artículo 126 de la LFPPI, señala que "la Secretaría expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. el título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:"

- I. Número de registro de la marca.
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominativa o mixta y en su caso, si es tridimensional.
- III. Productos o servicios a que se aplicará la marca.
- IV. Nombre y domicilio del titular.
- V. Ubicación del establecimiento en su caso.
- VI. Fechas de Presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso en su caso y de expedición.
- VII. Su vigencia.

A diferencia de la LIM, en su artículo 111, el legislador resultó ser más práctico y conciso, al señalar en fracciones debidamente delimitadas, los elementos que deberán revestir los títulos expedidos de los registros de marcas. Además, resultó ser más técnico y práctico al efecto de indicar detalladamente los términos - en que quedará el contenido del título respectivo, pues anteriormente, la LIM, señalaba que se haría constar el número de marca y ahora más técnico el legislador específico en la LFPPI, que se --- hará constar el número de registro de marca. Actualmente y como -- innovación, en el título se expresará el signo distintivo de la -- marca, mencionando si es nominativa, innominativa o mixta o bien, - si es tridimensional, hecho que la LIM no contemplaba. Ahora se se ñala que se expresará en el título respectivo los productos o servicios a que se aplica la marca. Respecto al nombre del titular y sudomicilio y la ubicación del establecimiento, no resultó con cambios trascendentales. Por lo que hace a las fechas de expedición, - de presentación (antiguamente denominada fecha legal) y de prioridad, no cambió sustancialmente, sólo que ahora se expresará además de estas fechas, la fecha del primer uso. Asimismo se expresará -- ahora en el título respectivo, la vigencia del registro de la marca, pues la LIM, no hacía referencia alguna a este respecto. Se --

suprimieron los anexos a que se refería el segundo párrafo del artículo 111 de la LIM, respecto a que al título se le anexaría un ejemplar de la descripción y reserva, así como el de la reproducción de la marca, márbete o etiqueta exhibida al solicitarla. Ahora simplemente comprenderá un ejemplar de la marca.

2. EFECTOS DEL REGISTRO.

Como primer efecto del registro, encontramos que el mismo crea el derecho al uso exclusivo de la marca. El derecho a su uso exclusivo, se obtiene mediante su registro en la Secretaría. (Art. 87 LFPPPI)

Otro efecto del registro, deviene del principio de la especialidad de la marca, ya que "la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada". (14) Así pues, el registro de la marca tiene el efecto de proteger al producto o servicio para el cual fue registrado. Así mismo, en materia de registro de marcas, existe el principio llamado de la territorialidad, "según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional; sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras". (15) Para que una marca se proteja en otros países, tendrá que hacerse el registro en los demás países en que se pretenda la protección, no pudiendo rechazarse o invalidarse por el motivo de que no ha sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

Nuestra legislación vigente contempla los casos específicos en los cuales una marca debidamente registrada no producirá efecto alguno y son: (Art. 92 LFPPPI)

14. Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México -- 1991, p. 55.

15. *Ibidem*, ob. cit., p.56.

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiera empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

A diferencia, la LIM, en que también señalaba que el registro no produciría efectos en contra del tercero que de buena fe explotara en la República la misma marca o semejante para los mismos o similares productos, no indicaba que se debía demostrar que el tercero venía utilizando la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud o bien del primer uso declarado de ésta, suprimiéndose el requisito de demostrar que se había utilizado con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro (fecha de presentación) o del primer uso declarado, considerando que ahora resulta más fácil declarar un registro nulo posterior, pues actualmente no se indica un término preciso en el que se empezó a utilizar una marca no registrada, pues bien, este término, pensamos que podría ser de seis meses o de un día anterior a la fecha de presentación de la solicitud o del primer uso declarado. El derecho del tercero para solicitar el registro de la marca, previa declaración de nulidad, será igualmente de un año, - contado a partir del día en que fue publicado el registro, este derecho no sufrió alteración alguna en relación con la LIM.

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este

supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley.

Debemos decir que esta fracción II del artículo 92 de la LFP-PI, es nueva y al respecto cabe señalar que no se considerará delito o infracción cuando únicamente el titular o el licenciatario -- introducen lícitamente al mercado productos amparados por marcas -- registradas y no cualquier persona, así pues, sóloamente lo podrán hacer personas autorizadas para tales efectos.

Por lo que respecta a la segunda parte de la fracción II del citado artículo 92, que establece que "quedan dentro del supuesto anterior la importación de los productos a los que se aplica la -- marca que realice otra persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos que señale el reglamento de esta Ley". Al respecto, el artículo 74 del RELIM, señala en principio que las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección en los términos del -- registro de las mismas. Pero cuando se pretenda la importación por un tercero, de mercancías que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares podrán solicitar se verifique la legitimidad de las mercancías que se ostenta, a no ser que vengan amparados por certificación de autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es el legítimo, pero siempre y cuando en el país de origen se conceda el mismo trato a la mercancía de origen nacional.

3. PRINCIPIO DE PRIORIDAD.

El principio de prioridad, "es la creación de un período de -- inmunidad durante el cual el inventor está protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese término y contra otro inventor que logre descubrir por coincidencia una cosa parecida durante ese

lapso". (16)

El principio o derecho de prioridad "consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión". (17)

El artículo 4° del Convenio de París, hace referencia a que se le dará efecto retroactivo a la fecha de registro de una marca en otro país, es decir, es una especie de garantía que se le dá a las personas para que no le usurpen su derecho en el extranjero. Para reclamar este derecho, es necesario que el titular del registro deposite su solicitud en los países en que pretenda la protección y éstos sean miembros de la Unión, dentro de los plazos al efecto señalado y que es de seis meses.

Nuestra legislación vigente al respecto, señala que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o en su caso, dentro de los seis meses siguientes de haberse hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. (Art. 117 LFPII)

La LIM al respecto, señalaba únicamente que dicho registro debería ser dentro de los seis meses siguientes, más no señalaba como lo hace actualmente la LFPII, los plazos que "también señalen los Tratados Internacionales". También suprimió el requisito que establecía que cuando en un país extranjero se conceda a los mexicanos el mismo derecho, respecto al registro que se pida en México dentro de los seis meses de haber solicitado en otro país y que se considere registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer país extranjero.

16. Sepúlveda, César, ob. cit., p. 10.

17. Nava Negrete, Justo, ob. cit. p.217.

Para solicitar el reconocimiento del derecho de prioridad, es menester satisfacer ciertos requisitos: (Art. 118 LFPPI)

a) Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.

b) Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso, la prioridad -- será reconocida sólo a los presentados en el país de ori-- gen.

c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tra tados Internacionales, esta Ley y su reglamento. y:

d) Que exista reciprocidad en el país de origen.

A diferencia de los requisitos que señalaba la LIM para reconocer el derecho de prioridad, éstos no sufrieron cambios sustanciales, ya que mencionaba que existiera reciprocidad respecto del país de origen; Que en la solicitud se manifieste la fecha en que fue depositada en el extranjero; Que la solicitud no comprenda pro ductos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de registro en el extranjero; Comprobar dentro de los tres meses siguientes de haber solicitado el registro en México que ésta fue presentada en al país de origen dentro de los seis meses anteriores por medio de copia certificada expedida por las autoridades competentes y ulteriormente, demostrar que fue registrada en ese país. (-- Arts. 113 y 114 LIM) Aún y cuando a primera vista la LFPPI suprimió la obligación de demostrar que la marca ha sido registrada en el país de origen, el artículo 81 del RELIM, señala también los -- requisitos que deberán satisfacer aquellas personas interesadas en reclamar el derecho de prioridad de su marca y entre ellos se seña

la que se deberá demostrar posteriormente que fue otorgado el registro correspondiente en el país de origen, con el apercibimiento de que si no se efectúa dicha demostración, se tendrá por perdido el derecho de prioridad que se pretendía.

4. EL USO DE LA MARCA.

"El uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestos por razones de orden público. Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de su uso que confiere el registro de una marca sea absoluto". (18)

Siendo la marca propiedad inmaterial y por consiguiente el derecho de uso exclusivo de su titular mediante su registro, esta propiedad puede tener modalidades o restricciones en base a las exigencias del interés público. (ver Art. 127 tercer párrafo de la Constitución Política)

La marca debe usarse efectivamente; La marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones (19) que no alteren sus características esenciales. (Art. 128 LFPI) La LIM, no prevenía la forma opcional por llamarla así, de las modificaciones, ya que señalaba que la marca debía usarse tal y como fue registrada. Al efecto señalaba que toda modificación sería motivo de una nueva solicitud de registro, salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual está impresa, grabada o reproducida la marca.

18. Sepúlveda, César, ob. cit., p. 141.

19. En este aspecto, el legislador se basó en que se establecería tolerancia de variaciones en la forma de uso de las marcas si no se alteraban en lo esencial sus características distintivas. Estas medidas tendrán a facilitar la conservación de los derechos marcarios y alentar su desarrollo en el tiempo.

La LFPPI, no hace mención alguna a la sanción a que aludía el artículo 115 de la LIM, respecto al uso y forma distinta de la marca y que traería como consecuencia la extinción del registro de la marca, previa declaración correspondiente. Cabr hacer mención que actualmente ya no se contempla la figura de la extinción.

Dentro de las restricciones a que se hacía alusión al principio de este apartado, la SECOFI podrá prohibir o regular el uso de las marcas registradas o no de oficio o a petición de parte cuando: (Art. 129 LFPPI)

I El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monomopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que cause distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios. y;

III. El uso de marcas impida, entorpezca en casos de emergencia nacional y mientras ésta dure, la producción, prestación o distribución de bienes y servicios básicos para la población.

Este artículo no tuvo modificación alguna con su similar de la LIM, a excepción de lo referente a la regulación del uso de las marcas, pues antes, la SECOFI sólo podía declarar el uso obligatorio o la prohibición de uso.

Bajo el imperio de la LIM, el uso de la marca deberá ser efectivo t comprobarse dentro de los tres años siguientes ante la SECOFI que la misma se ha estado usando por lo menos dentro de ese lapso de manera ininterrumpida. La LFPPI dice que deberá demostrarse que el uso de la marca ha sido ininterrumpido por no menos de tres años consecutivos y de no comprobarse, caerá la caducidad de la mar

ca, pudiendose condonar dicha pena, siempre y cuando existan causas justificadas a juicio de la SECOFI por la cual no se utilizó la marca dentro de ese lapso. (Art. 130 LFPPI) No así la LIM que era más determinante, en el sentido de que si el usuario no demostraba el uso dentro del término al efecto señalado, quedaba extinguido de pleno derecho el registro correspondiente. La LFPPI, no especifica de forma alguna lo que se debe de entender por uso efectivo de la marca, tal y como lo hacía la LIM en su artículo 118, así -- pues, para tener una concepción sobre lo que se debe entender por uso efectivo, únicamente señalaremos que es la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, - en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional.

Las marcas además, deberán usarse acompañadas de ciertas menciones, si es que desea que produzca efectos plenos. El artículo - 131 de la LFPPI, dice que la ostentación de la leyenda de "Marca Registrada", su abreviatura "mar. reg"., las siglas "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo, sólo podrán utilizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.

A diferencia de ésta, la LIM señalaba que los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, debían llevar ostensiblemente la leyenda "Marca Registrada" o sus abreviaturas, podemos observar que de todas las abreviaturas, no comprendía la última que actualmente contempla la LFPPI, es decir, la letra "R" encerrada en un círculo. Al igual que en la legislación vigente, - si no se acompañan dichas leyendas o menciones, no afectará la validez de la marca, pero mientras subsista la omisión, no podrá --- ejercitarse ninguna acción civil o penal, esto último no lo contempla la LFPPI, así como tampoco señala, ya que fue suprimido el tercer párrafo del artículo 119 de la LIM, en el cual se señalaba que tratándose de marcas de servicios, esta leyenda debería aparecer -

tanto en el lugar en que se contraten o presten servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente.

El artículo 132 de la LFPPI y su similar de la LIM, no sufrió alteración substancial, más que en la redacción y técnica, dicho precepto señala que cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, esté destinada a aplicarse a artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México y los titulares de marcas vinculadas, deberán dar aviso a la Secretaría. Estamos ante la institución de marcas vinculadas, y el fundamento filosófico hecha por el entonces Seretario de la SECOFI, José Campillo, consiste en sostener que la explotación o el uso de marcas extranjeras lleva a un sistema de dependencia, -- trae consigo esquemas de colonialismo, que tiene un impacto negativo en el proceso de desarrollo, y en el fondo llevan a una explotación indebida del consumidor, por el encarecimiento del producto.

Además de ello se arguye que el licenciatario mexicano de una marca extranjera fortalece con su esfuerzo empresario y la publicidad que realiza a la marca del exterior, y él mismo contribuye a hacer más estrechos los lazos de su 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.

De conformidad por lo afirmado en la exposición de motivos de la LIM, con la protección que se da al licenciatario mexicano en ese ordenamiento, este empresario puede desligarse a la dependencia, y lanzarse al mercado con su propia marca, que ya ha acreditado en conjunto con la marca extranjera, y el público consumidor se conformará con la substitución, pues la marca mexicana vinculada -

ya la ha conocido y apreciado a través de la asociación previa con la marca extranjera reputada.

Además, se mantiene en esa tésis que de esa manera, al cesar la dependencia, el producto se abaratará en el mercado, pues se dejan de pagar costosas regalías y poco a poco se elimina una imagen de modelo extranjero, que produce un impacto negativo, para afianzar los valores nacionales.

Finalmente, se aduce, puede lograrse eventualmente con esa medida que cese un aspecto competitivo de la marca extranjera con las marcas nacionales, que pone a éstas siempre en desventaja, debido a la tendencia inconsciente del público de adquirir efectos con marcas extranjeras que supone más atractivos y de mejor calidad. El legislador siguió la misma tendencia que en la LIM y ahora ante la apertura económica de nuestro país en todos sus aspectos, con mayor razón continuó con esta tendencia de liberalismo económico.

Respecto al uso de la marca, el legislador consideró conveniente suprimir ciertas restricciones que se venían expresando en la LIM con el objeto de que nuestro país se beneficiara con una mejor posición para vincularse a las nuevas tendencias que se aprecian en la economía mundial, simplificando las cargas administrativas para la comprobación del uso de las marcas, mediante el expediente de hacer una sólo manifestación sobre el uso ininterrumpido de la marca. Así pues, se simplifica notablemente la prueba del uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente en el momento de renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha estado utilizando de manera ininterrumpida en por lo menos tres años consecutivos, en lugar del requerimiento de ejemplares, facturas de venta, etc, y además a los tres años del registro como lo planteaba la LIM.

5. VIGENCIA Y RENOVACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Por lo común, el registro de una marca puede mantenerse durante periodos indefinidos mediante un sencillo procedimiento administrativo de renovación. En general, la renovación es sencilla y automática. Gracias a ella, las marcas pueden alcanzar la vida eterna.

Bajo el imperio de la LIM, los efectos del registro de una -- marca, tenía una duración de cinco años, (Art. 112) contados a partir de la fecha legal (fecha de presentación). Dicho plazo sería -- renovable por periodos iguales de manera indefinida. Ahora, constituyendo una innovación, en términos del artículo 95 de la LFPPI, establece que el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del -- registro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro. -- En efecto, la LFPPI, estipula que la vigencia de los registros -- mar -- carios se medirán desde la fecha de presentación de la solicitud -- de registro de la marca, debidamente integrada con el mínimo de in -- formación necesaria para que la autoridad inicie el trámite cor -- respondiente, en vez de hacerlo como lo determinaba la LIM, a partir de la fecha legal, la cual corresponde al momento en que se -- presen -- tan los primeros documentos para hacer la solicitud, aunque estén incompletos.

Para iniciar el trámite y fijar la fecha de presentación, en la LFPPI, se solicita únicamente información esencial, a fin de -- que la fecha de presentación pueda conocerse de manera temprana. --

La información que se debe proporcionar a la autoridad, conforme a la nueva Ley, es simplemente el nombre, nacionalidad y domicilio -- del solicitante, el signo distintivo de la marca, la fecha de primer uso de la marca y los productos o servicios a los que se apli --

cará la marca.

Este cambio en la definición de la fecha a partir de la cual se cuenta la vigencia de los registros marcarios, va aparejada a la ampliación del período de vigencia de las marcas, es decir, de cinco a diez años. ambas modificaciones tienen el propósito de armonizar las disposiciones que se aplican en México respecto a los registros marcarios, con las disposiciones existentes en la mayoría de los países industrializados, a fin de eliminar cualquier posible confusión a mexicanos o extranjeros, en un contexto de creciente internacionalización de la economía mexicana.

Asimismo, el requerimiento de información completa que establece la nueva Ley para aceptar solicitudes e iniciar el trámite de registro de marcas, tiene el propósito de evitar que algunos particulares, con el afán de obtener una fecha temprana, presenten solicitudes de registro carentes de información y documentación necesaria para el registro, ya que con ello provocan automáticamente que la autoridad les dirija escritos requiriéndoles la información faltante, mientras que la documentación incompleta se debe conservar archivada. Obviamente, ésto provoca costos innecesarios para la autoridad y hace que la duración de los trámites se alargue de manera artificial, en perjuicio de otros particulares que sí presentaron sus solicitudes debidamente integradas.

Por otra parte, la medición de la vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, como punto de referencia, es también, según la LFPPI, la regla aplicable en el caso de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales y avisos comerciales, por las mismas razones que para las marcas.

Así pues, la marca podrá renovarse por períodos de la misma duración, es decir por diez años, condicionada a que la marca se -

haya utilizado ininterrumpidamente por un plazo de tres años o -- más. El aumento de la vigencia a diez años es según el sentir del legislador, el otorgamiento mayor de seguridad y certidumbre jurídica a las empresas, haciendo más competitiva a la legislación mexicana frente a las legislaciones de otros países.

Por lo que se refiere a la renovación del registro de la marca, ésta deberá solicitarse por el titular o apoderado, dentro del plazo de seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. (Art. 133 LFPPI) Dicha renovación del registro sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el uso en los productos o servicios para los que se aplica, a sido efectivo y no se ha interrumpido dicho uso en un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la LFPPI, es decir, por un período no menor de tres años. Ahora, ya no es necesario comprobar de manera fehaciente el uso de la marca como lo disponía la LIM. En efecto, la LFPPI, modifica de manera muy importante la prueba del uso de las marcas registradas, lo cual es una medida conducente a la depuración continua del acervo de los registros de marcas, a fin de que en éste no se acumulen registros de marcas que no son utilizadas por sus titulares.

Las pruebas de uso señaladas por la LIM, consistían en etiquetas, facturas de venta, etc., y no constituyeron un modo eficiente para lograr el propósito de depuración deseado, pues el volúmen de pruebas que se ofrecían cada año ante la autoridad administrativa era tan grande que hacía poco factible su verificación, por lo que de hecho, el ofrecimiento de dichas pruebas que exigía la LIM, --- equivalía prácticamente a una mera declaración de uso por parte -- del titular. Sin embargo, el acopio de tales pruebas, su relación y su entrega a la autoridad, frecuentemente provocaba a las empresas mayores costos que la simple rúbrica de un texto de manifestación de uso bajo protesta de decir verdad.

El hacer coincidir la prueba de uso con la fecha de renovación de un registro marcario, en vez de realizar estos trámites en fechas distintas, facilitará a las empresas el cumplir con las obligaciones que marca la LFPPI, de esta manera, disminuyen los costos de tramitación a la vez que se evitan riesgos innecesarios de caducidad de derechos marcarios por incumplimiento de obligaciones legales que resultan excesivamente complejas. Conforme a la LIM, - las fechas distintas para la comprobación de uso y solicitud de -- prorrogar la vigencia del registro marcario, conducían a una confusión considerable, pues la demostración de uso debía realizarse a los tres años medidos desde la fecha en que la marca quedó registrada, mientras que la renovación ha de efectuarse a los cinco --- años, contados en este caso a partir de la fecha legal, es decir, de aquella en la cual se solicitó el registro.

La nueva manera que señala la LFPPI, para probar el uso de - las marcas registradas se viene aplicando en un número muy significativo de países. La prueba de uso en el momento de la solicitud - de la renovación del registro de la marca, es la disposición que - se aplica por ejemplo en Argentina, Japón, Corea del Sur, CEI, Estados Unidos, España y Taiwan, entre otros países, en los cuales - la vigencia de las marcas es por diez años. En muy pocos países - se exige comprobación de uso en alguna fecha distinta a la de renovación del registro de la marca y estos países son generalmente -- poco importantes en la economía mundial, con la única y gran excepción de los Estados Unidos, el cual requiere de una manifestación de decir verdad al sexto año de registrada la marca, además de volver a requerirlo al momento de la renovación.

Actualmente se suprime el plazo que tenía el titular de una - marca que hubiera caducado por falta de renovación y que era de -- un año, así como el supuesto de que si la marca hubiere sido cancelada voluntariamente y que podía solicitarla de nuevo en cualquier tiempo (Art. 99 LIM) y esta medida tiende a facilitar el que no se

cometan abusos por parte de los titulares ya que la habían registrado no como un medio distintivo y de fomento industrial, sino como una forma de bloqueo en el mercado, con ésto, se pretende evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizaron y que tuvieran como propósito impedir el libre comercio por medio de marcas que no se han utilizado.

Así pues, el uso de las marcas es obligatorio, pues de no emplearse la marca, caduca el registro de ella, evitando con ello el abuso por la existencia de numerosas marcas de reserva, dando más fluidez a nuestro sistema de registro y utilización de marcas, --- "pues éstas pueden mantenerse indefinidamente con sólo que el propietario se resigne a hacer erogaciones adicionales que supone estar registrando las marcas cada tres años". (20)

Cabe mencionar que si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará que -- proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra -- en todos los registros, previo el pago de los derechos correspondientes. (Art. 135 LFPPI) La LIM, señalaba que si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o -- servicios, bastará que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases.

Estas disposiciones no sufrieron cambio alguno.

Con la disposición de la ampliación de la vigencia para los -- registros marcarios, en vez de los cinco años que estipulaba la -- LIM, se disminuye la frecuencia de renovación de los mismos, lo -- cual beneficia a las empresas doblemente, pues redundan en una menor probabilidad de caducidad de una marca por falta de renovación

oportuna, además de que disminuye el costo en que incurren las empresas para efectuar el trámite de renovación.

Una cuestión curiosa resulta de que la LPI de 1942, contempla una vigencia de diez años para las marcas, pero fue con la LIM que se acortó la vigencia a cinco años, buscando evitar que se mantuvieran registros marcarios inutilmente y que no eran del interés de sus titulares. Sin embargo, en la práctica, esto resultó -- contrario a sus pretenciones en el efecto de que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, perdían sus registros marcarios por no renovarlos oportunamente en los plazos señalados. Ahora, la nueva vigencia de diez años, es como ya dijimos, igual a la que se establece en las legislaciones de la mayoría de los países del mundo, por lo que la conservación de los registros marcarios en México, ocurrirá en condiciones comparables a las que obtienen las empresas en otros países. La vigencia de diez años, existe por citar otros ejemplos en Alemania, Suiza, España, Portugal, Francia Brasil, etc.

CAPITULO CUARTO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA.

1. DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Podemos decir que los derechos sobre la marca, como los del inventor o el autor de una obra literaria, no pueden incluirse en la división clásica romana de derechos personales y derechos reales, pues si bien es cierto que todo derecho se compone de tres -- elementos a saber: sujeto, objeto y relación jurídica, de éstos -- únicamente el objeto sirve de base para clasificar los derechos, -- pues el sujeto es el mismo y la relación jurídica es variable. Así pues, si el objeto constituye cosas del mundo material, estaríamos en presencia de un derecho real, pero si el objeto lo constituyen las acciones positivas o negativas de otras personas, estaremos en presencia de un derecho personal.

Más sin embargo, si el objeto se trata de acciones de la inteligencia humana o de valores salidos de signos distintivos o de -- creaciones artísticas del intelecto del hombre, no son cosas que -- dependan de la realización de una acción o no de las personas, pero tienen un valor primordial, verídico y existente, es una propiedad inmaterial, ya que es la propiedad de un derecho. Esta propiedad, a su vez crea una serie de derechos, derechos subjetivos o -- personales y es la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, no hacer nada o en dar alguna cosa.

En este apartado analizaremos los derechos que consideramos -- más importantes que tiene el titular del registro de una marca, es

la potestad privilegiada que tiene el titular, para hacer con su - derecho, dentro de un ordenamiento legal previamente establecido, - lo que le dé una seguridad en cuanto a su registro y hacer del registro de su marca lo que considere necesario en cuanto a su explotación y transmisión de derechos.

A. USO EXCLUSIVO.

El nacimiento del derecho a la marca, como signo distintivo y como objeto de carácter inmaterial, surge del hecho de su creación por parte de su titular, comerciante o prestador de servicios que podrán utilizar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Más sin embargo, el derecho a su uso exclusivo, se obtiene mediante su registro, éste es, depositarla en al SECOFI. (Art. 87 LFPPI)

Este derecho al uso exclusivo, podemos advertir que tiene dos fuentes que son el uso y el registro.

El derecho de uso exclusivo de una marca se traduce en propiedad marcaria, reconocida formalmente por el Estado, la cual se comprende dentro de la propiedad privada y como tal, concede derechos de la misma naturaleza.

Tanto la LFPPI, como la LIM, señalan que para obtener el uso exclusivo de explotación de la marca, es requisito indispensable - su registro, de tal modo que queda protegido ese derecho al uso exclusivo por parte del Estado y como garantía de seguridad a su titular.

Se han señalado tres sistemas en relación al uso y registro - de la marca y son:

a) Sistema atributivo: Dentro del cual, no existen derechos -

de ninguna especie sobre la marca si no hay registro.

b) Sistema declarativo: En el cual, quien primero usaba la -- marca es quien tiene mejor derecho sobre ella.

c) Sistema mixto; Que es el intermedio entre los dos anteriores, así el registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada carezca de protección, ya que ésta se encuentra protegida, pero únicamente en términos de competencia desleal.-- (21).

En conclusión, podemos afirmar que el uso exclusivo de la marca, es el derecho que tiene el titular del registro de una marca -- para su explotación individual, protegiéndosele de posibles actos de competencia desleal. "La Ley mexicana considera como fuentes -- del derecho sobre la marca, tanto el primer uso de la misma como a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marca--rio sólo se obtiene mediante su registro". (22)

Nuestro país sigue el sistema mixto, ya que el derecho de la marca, no sólo se obtiene con el registro, sino que también por -- medio de su uso mismo, pues expresamente la LFPPI y la LIM, hacen alusión a que el registro de la marca, no surtirá efectos en con--tra de terceros si estos explotaban la misma marca o similar en -- grado de confusión para los mismos o similares productos o servi--cios, siempre y cuando el tercero la hubiere empezado a explotar -- de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la -- solicitud o del primer uso declarado de ésta.

21. Rangel Ortiz, Horacio, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, México, 1980, p.59.

22. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 49.

A diferencia de la LIM, la LFPPI, no hace referencia de manera categórica a que el derecho al uso exclusivo de una marca se --- acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de la SECOFI y firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad. (Art. 110 LIM) Ahora, el artículo 126 de la LFPPI, simplemente menciona que la SECOFI expedirá un -- título por cada marca como constancia de su registro.

B. LICENCIAS.

Podemos definir a la licencia como una "autorización, venia o permiso para hacer algo". (23) En el campo que nos ocupa, podemos decir que la licencia de marcas, es la facultad que tiene el titular de una marca registrada para autorizar a otra persona a hacer uso de su registro. "Las licencias de uso de marcas son dispositivos de la mayor importancia en el moderno derecho de la Propiedad Industrial y en el intercambio comercial. Por ellas se abren mercados nuevos a los manufactureros de otros países, permiten al fabricante local, producir, mediante la ayuda técnica y la experiencia, artículos que los favorecen en la competencia mercantil". (24)

Para efectos de realizar la explotación de una marca en estas condiciones, deben cumplirse ciertos requisitos esenciales con el fin de evitar engaño o defraudación al público consumidor.

El artículo 136 de la LFPPI, señala que el titular de una marca registrada, podrá conceder mediante convenio, licencia de uso -- a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia debe

23. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, editorial Ramón Sopena, - S.A., 1960, p.1262.

24 Sepúlveda, César. Peculiaridad de las licencias de uso de marcas en el derecho mexicano. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, Año XIV, No. 42, septiembre-diciembre. México, 1961 p. 629.

rá ser inscrita en la Secretaría, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. En la LIM, no había señalamiento expreso en cuanto a la designación del licenciataria, pues simplemente se le denominaba usuario autorizado, quedando ahora más técnico y preciso. Otra diferencia estriba en el hecho de que la LIM simplemente hacía mención a que el titular de la marca podía autorizar a -- una o más personas, pero no especificaba que sería mediante un convenio para conceder licencia de uso a una o más personas, además -- la LIM no señalaba que debería ser inscrita en la SECOFI para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros como actualmente sucede.

La LIM en su artículo 135, señalaba los requisitos necesarios para poder inscribir una licencia, debiéndose solicitar por escrito y en la que se hará mención del nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario, así como los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del -- usuario autorizado, la duración del uso autorizado de la marca y -- los demás datos que prevenga el reglamento. A la solicitud se debía acompañar una constancia expedida por el RNTT, en el cual se acreditara que la marca, en relación con la cual se solicita la -- inscripción del usuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho RNTT. (Actualmente simplemente se menciona que será mediante un convenio).

El artículo 137 de la LFPPI, muy simplemente nos dice que para inscribir una licencia en la SECOFI, bastará con formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley. Así pues el reglamento de la LFPPI es el reglamento de la abrogada LIM y que, más sin embargo, el artículo CUARTO transitorio de la LFPPI, señala que en tanto el Ejecutivo Federal no expida el reglamento correspondiente, continuará en vigor en lo que no se oponga a ésta el RELIM, publicado en el DOF el 30 de agosto de 1988. Así pues, el citado artículo 137 de la LFPPI nos remite --

al RELIM, y que en su artículo 85 expresa que los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorice a un tercero para usarla, podrá también inscribirse en la Dirección (Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico) previa solicitud del titular y del usuario respectivo, proporcionando la información a que se refiere el artículo 135 de la Ley (LIM) y anexando copia certificada de la constancia expedida por el RNTT. En tales condiciones, si el RELIM, nos remite al artículo 135 de la LIM, la cual fue abrogada por la actual LFPPI, según consta categóricamente en el artículo PRIMERO transitorio fracción I, podemos pensar que no existe actualmente disposición expresa en cuanto al contenido de la solicitud para el efecto de otorgar una licencia a un tercero, más sin embargo, pienso que se sigue utilizando los requisitos que señala el artículo 135 de la LIM y además, la Ley que regulaba al RNTT publicado en el DOF el 11 de enero de 1982, también fue abrogada.

Por lo que respecta a la cancelación de la inscripción de una licencia, procederá, según el artículo 138 de la LFPPI, en los siguientes casos:

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia.

II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca y:

III. Por orden judicial.

El artículo 138 de la LIM, también señalaba estas causas de cancelación a excepción de la fracción II, que en su lugar se indicaba en el artículo 138 de la LIM, fracción I "que la inscripción de usuario de una marca, será cancelada cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el RNTT". Más sin embar

go, esta fracción fue cambiada y en buena forma por otra más precisa y contundente, pues no señalaba en que caso sería cancelada por el RNTT, máxime y como ya dijimos, la Ley que lo regulaba a egte registro, fue abrogada.

El usuario a quien se le haya concedido una licencia que se encuentre inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o en su caso el uso ilegal de la marca, como si fuera el propio titular (Art. 140 LFPPI). Respecto a la LIM, no resultó con modificación alguna en cuanto a su esencia, más simplemente en cuanto a su redacción, siendo ahora más práctico y terminante. Además, el licenciatario que tenga registrada su licencia ante la SECOFI y respecto al uso de la marca, se le considerará como realizado por el titular de la marca.

El artículo 139 de la LFPPI, señala que los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario, deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca, además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contrataron los servicios, deberán indicar el nombre del licenciatario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley. Como sucede en muchos artículos de la LIM, su similar a la LFPPI, es decir el artículo 137, no cambió sustancialmente, más sin embargo, podemos hacer referencia a que anteriormente sólo era necesario indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado (sin especificar cuales, ni remitirnos a otro artículo) y del establecimiento respectivo. Actualmente si se expresa claramente, y que los actos que prevenga el reglamento de esta Ley haciendo constar un mayor entendimiento y una mejor relación entre la Ley y el reglamento correspondiente. (Art. 85 RELIM).

"En los contratos de uso de marca queda bien clara la racionalidad del licenciante. Una licencia es una de las maneras posibles

de explotar el activo de una empresa, en este caso la marca. Gracias al contrato, el licenciatarario se hace cargo no sólo de fabricar el producto que lleva la marca, sino también de realizar los esfuerzos publicitarios y mantener el valor de mercado de esa marca. El licenciante obtiene algunos beneficios directos (una regalía en base a las ventas del producto, un mercado cautivo para vender algunos bienes intermedios o insumos del licenciatarario, etc.) y un beneficio indirecto fundamental: El desarrollo continuado de un mercado para él, en cuanto el producto se venda al amparo de su marca". (25)

C. FRANQUICIAS.

La figura de la franquicia, es una innovación dentro de la LFPPI ya que no se encontraba en la LIM, dicha figura se encuentra regulada en el capítulo VI, del Título Cuarto de la LFPPI, en el rubro de las licencias y transmisión de derechos y la cual la consideramos como un derecho del titular del registro de la marca.

El artículo 142 de la LFPPI, la trata de definir a esta figura como aquella en el que además de licenciarse el uso de una marca, se transmiten conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Tal y como hemos señalado, la LIM no hacía mención alguna de la figura de la franquicia, más sin embargo, la abrogada Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y --

25. Chudnovsky, Daniel. Las marcas extranjeras en los países en desarrollo, "Comercio Exterior", Vol. 29, No. 12, diciembre de 1979, p. 1332.

Explotación de Patentes y Marcas, en el artículo 23 de su reglamento y bajo el rubro "De los acuerdos de franquicia", definía algo parecido a lo que señala la LFPPI, diciendo que "se entenderá como acuerdo de franquicia aquel en que el proveedor (titular del registro de la marca), además de conceder el uso y autorización de explotación (licencia) de marcas o nombre comercial al adquirente, transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica, en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artículo 2° de la Ley, con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor, independientemente de algún otro de los supuestos que marca el precepto ya citado". Los incisos mencionados se refieren a los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional y que deberán ser inscritos en el RNTT, como la cesión o autorización de uso de nombres comerciales, la transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; La asistencia técnica, en cualquier otra forma que ésta se preste.

Cabe mencionar que dicha Ley daba la posibilidad de que el adquirente del acuerdo de franquicia, previa autorización del proveedor, podía celebrar contratos de subfranquicia, hecho que no lo contempla la LFPPI actualmente.

Tenemos pues, que para que exista franquicia, deberán estar presentes los siguientes elementos:

1. Un proveedor (titular del registro de la marca) y adquirente.
2. La existencia de una licencia previa y debidamente registrada y autorizada y;

3. La transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica.

El objetivo de esta transmisión de conocimientos o asistencia técnica es para que a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos -- operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca.

El fin último que se persigue en la franquicia después de la transmisión o asistencia técnica, es que el adquirente mantenga la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

Para la inscripción de la franquicia, serán aplicables las -- disposiciones que a este respecto señala la propia LFPPI, debiendo proporcionar el otorgante previamente a la celebración del convenio respectivo, toda la información que señalará el reglamento de la misma. (Art. 142 tercer párrafo LFPPI)

D. CESION DE DERECHOS.

"Así como pueden transmitirse las cosas corporales, también se pueden transferir los derechos o las deudas. El acreedor transfiere a otro su derecho y se produce así una sustitución del titular de esos derechos, sin modificar la relación jurídica. Se habla entonces de la transmisión de los derechos" (26)

La cesión de derechos "es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo transmite a otra persona (Cesionario) gratuita u onerosamente, sin modificar la relación jurí-

26. Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, tercera edición, Editorial Harla, México, 1984, p. 416.

rídica". (27)

El artículo 2029 del CCV, señala que "Habr^á cesi^ón de dere--chos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su -deudor", consideramos que dicha definici^ón es estrecha, pues únicamente comprende la cesi^ón de derechos personales y no así las de--más especies de derechos que también pueden ser cedidas.

La LFPPI, da la oportunidad al titular del registro de una --marca para transmitir o ceder los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca ya registrada a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislaci^ón común. (Art. 143) A diferencia de ésta, la LIM no contemplaba que la transmisi^ón de derechos o cesi^ón, también pudiera otor--garse respecto de las solicitudes de registro de marca, pues únicamente contemplaba respecto de las marcas ya registradas.

La LFPPI, establece que los derechos de una solicitud de re--registro de una marca o de una marca registrada, podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades de la legislaci^ón común como ya lo dijimos. Así pues, "las marcas re--registradas pueden enajenarse en todo o en parte, puesto que tiene valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio". (28)

La primera forma de transmisi^ón que señalaremos, será la compraventa y las formalidades a seguir serán las requeridas para el caso de los bienes muebles. "Respecto de los contratos de compra--venta de bienes muebles, la Ley no exige una manera especial para exteriorizar el consentimiento y por lo tanto la forma para el -

27. Sepúlveda, César, ob. cit., p. 417

28. Ibidem, p. 155.

contrato es libre y no impuesta". (29)

Sin embargo, las formalidades que deben observarse para efectos de la transmisión en esta figura jurídica, son que debe hacerse por escrito; debe constar la fecha cierta de la transmisión. Ha de suscribirse por el cedente y el cesionario. Los contratantes deben ser capaces legalmente y, en su caso comprobarse debidamente - las facultades de representación si se actúa por mandatario.

La cesión de una solicitud de registro o de una marca ya registrada es una venta, y como tal, le son aplicables todas las reglas relativas a esta institución y por lo mismo, es anulable si - no se satisfacen los supuestos respectivos.

La cesión puede ser parcial o total, es decir, puede cederse toda ella o sólo la parte proindiviso.

Otra forma en que puede realizarse la transmisión de la marca es mediante la vía de sucesión y es una transmisión que adquiere - el heredero por su calidad como tal y que incluyen bienes y derechos.

Para la cesión o transmisión de derechos, deben salvarse ciertas limitantes impuestas por la Ley y que resultan ser mínimas; -- así pues, no puede cederse una marca que esté ligada a otra u otras pues han de enajenarse todas juntas. (Art. 145 LFPPI y 96 LIM) La excepción a la regla la constituye el hecho de que el titular de - una marca ligada considera que no existirá confusión en caso de -- que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona para los productos o servicios a los que se aplica dicha marca, podrá solicitar de la Secretaría la disolución de la liga que las une, y sólo a juicio de la Secretaría procederá la disolución. (Art. 146 LFPPI y 97 LIM)

Sólo se admite la transmisión de marcas o solicitudes de registro cuando estén vigentes, además de que aparezcan registradas de conformidad con los ordenamientos y que no aparezca que haya --dejado de usarse. Así lo establece categóricamente la LFPPI, al señalar que no se inscribirá la transmisión de un registro de marca --que pueda considerarse nulo. Para este efecto, antes de inscribir la transmisión, se examinará el expediente respectivo y si se encuentra comprendido el registro de la marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de declaración de nulidad. --- (Art. 149 LFPPI) En relación con su similar de la LIM, es decir, -- el artículo 147, sufrió una alteración en la redacción y técnica, pues antes señalaba que no se registraría la transmisión de una --marca que parezca haberse registrado en contravención a lo dispuegto por la Ley vigente (LIM) al efectuarse su registro. Este párrafo dejaba mucho que desear, pues cómo era posible que se hubiere --otorgado el registro de una marca cuando se infringía la Ley vi--gente en aquel entonces y ahora, salvando ese error, el legislador señala que no se inscribirá la transmisión de una marca registrada que pueda considerarse nula.

Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que -- existe una transmisión de derechos sobre las marcas registradas, --salvo estipulación en contrario. (Art. 144 LFPPI) Este artículo es nuevo, pues no se encontraba dentro de la LIM.

La LFPPI, no señala en forma alguna el procedimiento corres--pondiente para registrar una transmisión de derechos y simplemente indica que la transmisión de derechos deberá inscribirse en la Se--cretaría y de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta --Ley con el objeto de que pueda producir efectos en contra de ter--ceros. El RELIM, al efecto señala en su artículo 11 que todos los actos celebrados entre vivos o por vía sucesoria, por virtud del --cual se ceda o transfieran parcial o totalmente derechos derivados de patentes, certificados de invención, registro de dibujos o mode--los industriales, marcas, avisos comerciales y nombres comerciales

mismos que deberán ser inscritos en la dirección previa la aprobación e inscripción de las transmisiones o cesiones por actos entre vivos, en el RNTT. Mientras no se inscriban en la Dirección los actos jurídicos de cesión o transmisión de derechos a que se refiere lo antes señalado, no surtirán efectos en contra de terceros.

Las formalidades que debe revestir la transmisión de derechos son según el artículo 12 del RELIM, la presentación de una solicitud por duplicado, en la que se expresarán el número de registro de la marca (aunque esto no lo dice el citado artículo); denominación en su caso, nombre del titular anterior; nombre, nacionalidad y domicilio del adquirente y ubicación de su establecimiento. A -- dicha solicitud deberá acompañarse copia certificada del contrato respectivo y constancia de la inscripción en el RNTT a efecto de -- que se anexasen al expediente relativo. En el caso de que las transmisiones se refieran a dos o más títulos o registros se anexarán -- igual número de copias certificadas de los documentos respectivos. Estas formalidades eran las que debían seguir los interesados en -- caso de que quisieran transmitir o ceder parcial o totalmente sus derechos, bajo el imperio de la LIM, pero en base a lo que hemos -- señalado respecto de RNTT, cuya Ley que lo regulaba fue abrogada -- en términos del artículo PRIMERO transitorio fracción II de la --- LFPPI, máxime y además y como lo señala el artículo 143, la trans -- misión de derechos se deberá inscribirse únicamente en la Secretaría para que pueda surtir efecto en contra de terceros.

"Realizada la transmisión de una marca, el cedente se trans-- forma en extraño a la marca y si la emplea, lo hace ilegalmente -- configurando la usurpación". (30)

Para que surta efectos contra tercero y sea oponible, mientras el documento en que conste el contrato no adquiriera fecha cierta; es decir, mientras no ocurra algún hecho que le dé publicidad y demuestre en forma fidedigna la fecha real de la celebración del

30. Sepúlveda, César. ob. cit., p. 156.

acto, ello en razón de la forma privada del contrato y con el propósito de evitar fraude de simulación de la fecha de celebración de la transmisión .

Es por ello que expresamente la LFPPI, señala la necesidad de inscripción de la cesión o transmisión de derechos ante la Secretaría, con el objeto de que pueda ser oponible a terceros, y que además la cesión o transmisión de derechos, será publicada en la gaceta, aunque de hecho la LFPPI no lo menciona. No así, la LIM, en su artículo 202 y que bajo el rubro de "publicidad", señalaba que se publicarán en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", los datos relativos a las patentes otorgadas, a los registros efectuados y a los nombres comerciales, así como los actos que afecten los derechos de propiedad industrial. Este artículo fue suprimido en la legislación vigente.

E. OTROS DERECHOS.

Además de los derechos ya citados con anterioridad, existen otros que, no siendo menos importantes que los anteriores, los estudiaremos más brevemente.

a) Derecho a percibir regalías: Este derecho que contempla el artículo 132 de la LIM y que era respecto a las regalías que debería percibir el titular de la marca cuando fuera objeto de una licencia obligatoria. Actualmente la LFPPI, no hace referencia alguna, ni toma en consideración el hecho de que se pueda expedir una licencia obligatoria y menos de percibir regalías, por lo que este derecho no está contemplado actualmente. Más sin embargo, el titular del registro, tiene derecho a percibir las regalías que se devengan por la concesión de licencias a favor de terceros por la explotación de su registro de marca. Igualmente en lo relativo al otorgamiento de franquicias, por la proporción de tecnología o de conocimientos técnicos para la debida explotación del registro de -

la marca.

b) Derecho de renovación de su registro: En el capítulo anterior, hablamos sobre la renovación del registro de la marca y para el efecto de este apartado, sólo mencionaremos las diferencias habidas entre la LIM y la LFPPI y consisten en que ahora, para acreditar el uso continuo de la marca, se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad y en el momento de la renovación, que su uso ha sido continuo e ininterrumpido por un plazo no menor de tres años, a diferencia de la LIM, que exigía que el interesado al momento de efectuar la renovación, previamente debía haber comprobado por escrito y en forma fehaciente su uso efectivo y continuo.

c) Derecho de renunciar al registro de la marca: Este derecho se conoce como el de cancelación voluntaria del registro de la marca por parte de su titular de conformidad por lo señalado por el artículo 150 de la LIM y 154 de la LFPPI. Dicha cancelación voluntaria podrá efectuarse en cualquier tiempo y momento y en el cual, la SECOFI, podrá requerir la ratificación de la firma si lo considera necesario. Podemos concluir que este derecho no cambió en la actual Ley en relación con la LIM.

d) Derecho preferente para volver a registrar la marca caduca: Este derecho que tiene el titular del registro de la marca, será utilizado cuando el titular del registro caduco no la hubiere renovado en el plazo estipulado para ello o bien la hubiere cancelado en forma voluntaria y para que, en preferencia de condiciones podrá solicitar el registro en cualquier tiempo (Art. 99 LIM) pero sólo en el caso de que la haya cancelado voluntariamente. La LFPPI no contempla este derecho, por lo que podemos decir que este derecho de preferencia ya no está contemplado actualmente.

e) Derecho de ejercitar acciones y exigir la reparación de daños: Otros derechos que tiene el titular del registro de una mar

ca son aquellos para iniciar acciones de persecución en contra de los infractores de su registro y que constituyen infracciones administrativas, así como el de exigir la reparación del daño causado y el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Simplemente -- mencionaremos estos derechos, pues en capítulos posteriores, haremos la diferencia entre las infracciones y delitos cometidos en -- contra del titular del registro entre la LIM y la LFPPI.

2. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Los deberes que están a cargo del dueño o titular de la marca pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer, a su vez se subdividen en los -- siguientes grupos:

A. LAS QUE ATENEN AL USO DE LA MARCA.

a) La marca debe usarse tal y como fue registrada: El uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro previa la declaratoria correspondiente. (Art. 115 LIM) Actualmente la LFPPI señala que la marca deberá usarse en territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales. (Art 128) Como observamos, la diferencia estriba en que ahora se podrá usar una marca ye sea como fue -- registrada originalmente o bien con algunas modificaciones que no altere sus características esenciales, más sin embargo no señala sanción alguna al titular del registro si no utiliza la marca como fue registrada como lo prevenía la LIM.

b) Demostrar el uso de la marca: Esta demostración, se deberá efectuar dentro de los tres años de haberse expedido el registro, trayendo como consecuencia del incumplimiento de esta obligación, -- la extinción del registro de pleno derecho, según el imperio de la LIM. (Art. 117) Al contrario, la LFPPI, señala actualmente que pa-

ra evitar la cancelación, el titular del registro deberá usar la marca durante tres años consecutivos y de manera ininterrumpida a efecto de proceder a solicitar la renovación de la vigencia del -- registro antes de los seis meses del vencimiento del mismo. Además este precepto trae una excepción y que no se encontraba regulada -- por la LIM y es aquella que deriva del hecho de que si el titular del registro de la marca demuestra que existieron causas justifica das y que de las mismas y a juicio de la Secretaría sean proceden tes para no haber usado la marca, podrá condonarse la sanción de cancelación del registro de la marca.

c) Usar la marca como tal: El titular del registro de la mar ca debe, precisamente, usar la marca como marca y no tolerar que -- se use y se transforme en denominación genérica, bajo la pena por este desacato a la extinción plena del registro de la marca. (Art. 149 LIM) Actualmente y usando un poco más de técnica jurídica, la LFPPI, señala que procederá a la cancelación del registro de la -- marca si el titular ha provocado o tolerado que en los medios co-- merciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya -- perdido su caracter distintivo. (Art. 153) Este artículo a diferen cia de su correlativo de la LIM, nos hace notar más que nada, que si una persona dueña de una marca provoca que la misma pierda su -- esencia distintiva, dejará entonces de entenderse como marca en -- los términos del artículo 88 de la LFPPI, que dice que la marca -- será el signo visible y que distinga productos o servicios de --- otros de su misma especie en el mercado.

d) Comprobación del uso continuo de la marca: El comprobar el uso continuo de la marca para su renovación, bajo la pena de cadu cidad del registro marcario de pleno derecho, (Arts. 139 LIM y 140 LFPPI) se señala actualmente que para efectuar dicha comprobación se efectuará mediante una simple declaración bajo protesta de de-- cir verdad que la marca se ha venido utilizando en por lo menos -- tres años consecutivos y efectuar esa manifestación al momento de solicitar la renovación del registro de la marca, y no siendo ya --

necesario la comprobación de manera fehaciente del uso efectivo y continuo de la marca, haciendo ahora más fácil el cumplir con esta obligación y en consecuencia, volviéndose más dinámica la renovación de los registros marcarios en beneficio de sus titulares.

e) Uso obligatorio: La LIM, señalaba en su artículo 125 que la SECOFI podía declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. Actualmente, la LFPPI, señala que la SECOFI, podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, cuando: (Art 129)

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

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios. y:

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras ésta dure, la producción - prestación o distribución de bienes y servicios básicos para la población.

B. LA QUE ATAÑE A LA PRORROGA DE LA VIGENCIA.

El titular del registro de una marca, debía efectuar la renovación según la LIM, cada cinco años, el no hacerlo, producía la caducidad del registro marcario de pleno derecho. (Arts. 139 y 148 LIM) La LFPPI, amplió como también dijimos, el plazo de vigencia a diez años, por considerar el legislador que el mismo tiende a otorgar mayor seguridad y certidumbre jurídica a las empresas. Por lo que respecta a la obligación de renovarla dentro de los seis me

ses anteriores al vencimiento de su vigencia o también dentro de los seis meses posteriores al vencimiento (plazo de gracia), no -- cambió sustancialmente de una legislación a otra. Tampoco cambió -- la pena que se aplicaría a aquellas personas que no hubieren renovado su registro en los términos señalados por la Ley, la cual era y es actualmente, el de la caducidad del registro marcario de pleno derecho.

C. LEYENDAS OBLIATORIAS.

a) Leyenda "Marca Registrada": Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar la leyenda de "Marca Registrada", su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales, (Art. 119 LIM) más no la validez de la marca. La LFPPI, en su artículo 131, señala que la ostentación de la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "marc. reg.", las siglas "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo, sólo podrán utilizarse en el caso de productos o servicios para los cuales dicha -- marca se encuentre registrada. Un aspecto importante en este apartado, es que la LFPPI ya no obliga al titular del registro a ostentar dichas leyendas, más sin embargo, no hace alusión en lo relativo a su omisión como lo hacía la LIM. Una innovación interesante -- fue la inclusión de la letra "R" dentro de un círculo y que no contemplaba la LIM, resultando más práctico colocarlo en los productos o servicios que se encuentran registrados bajo el amparo de su marca.

b) La indicación de la ubicación de la fábrica o lugar de --- producción: Los productos de elaboración nacional, deberán indicar la ubicación de la fábrica o del lugar de producción de los artículos elaborados. (Art. 120 LIM) Esta obligación ha desaparecido -- en la legislación vigente.

c) Leyenda "Hecho en México": La LIM contemplaba en su artículo 121 que los productos nacionales en los que se utilicen mar--

cas, deberán ostentar la leyenda mencionada de "Hecho en México", actualmente la LFPPI ha suprimido dicha obligación.

d) Contraseña: Los productos de exportación, además de la leyenda de "Hecho en México", debían ostentar una contraseña que en su caso establecía la SECOFI, en la forma y dimensiones que se fijaran. La omisión de la leyenda y la contraseña, ameritaba sanciones administrativas. Como otras leyendas, la LFPPI ha suprimido -- esta obligación y por consiguiente, las sanciones que se especificaban para el caso de omisión.

D. FORMALIDADES REGISTRALES.

a) Inscripción de los contratos de uso en el RNTT (Art. 2º de la Ley de RNTT), debemos decir que dicha Ley quedó abrogada por lo que se suprime esta obligación.

b) Inscripción del usuario autorizados o licenciataria en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico (Art. 135 LIM), además en el RNTT. Ahora la LFPPI, simplemente señala que para inscribir una licencia en la Secretaría, bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de ésta, y que lo es el RELIM, Así pues, ya no es necesario su inscripción del usuario autorizado o licenciataria en el -- RNTT pues la Ley que lo regulaba, como hemos señalado, fue abrogada, tornándose así, más simple el trámite de registro de uso de licencias.

c) Inscripción de franquicias: Esta obligación no la contemplaba la LIM, pues tampoco contemplaba la institución de la franquicia, por lo que podemos decir que éste es una nueva obligación para el titular del registro marcario y que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 142 de la LFPPI, bastará simplemente formular una solicitud ante la SECOFI, en los términos que fije el -- reglamento de esta Ley.

d) Inscripción de la transmisión de derechos ante la SECOFI a efecto de que pueda producir efectos en contra de terceros. (Art. 143 LFPP) Anteriormente, esta inscripción se debía presentar ante la Dirección General de Inventiones y Marcas, por consiguiente y amén de lo que hemos señalado, ya no es necesaria la inscripción de dicha cesión o transmisión en el RNTT, dada la abrogación de su Ley correspondiente.

E. REQUERIMIENTOS Y PAGOS DE DERECHOS.

a) El titular del registro, deberá cumplir con los requerimientos que le sean solicitados por la Secretaría dentro de los plazos al efecto señalados, ya sea para subsanar un error u omisión en la solicitud o documentación exhibida dentro del término de dos meses. (Art. 120 LFPP) La LIM, en su artículo 104 señala un término idéntico de dos meses.

Para la manifestación de contestar lo que al derecho del titular de la solicitud del registro marcario respecto del exámen de fondo, será un plazo de dos meses. La LIM al respecto señalaba un término impreciso pues indicaba que no podía ser menor de 15 ni mayor de 45 días. El incumplimiento de dichos requerimientos traía como consecuencia el abandono de la solicitud, más sin embargo, la LFPP, respecto de este abandono no hace mención alguna a la pérdida de la fecha legal de presentación como lo prevenía la LIM.

b) Respecto al pago de derechos, esta obligación es un requisito que debe satisfacer el interesado en forma forzosa con el fin de obtener su registro marcario así como la vigencia del mismo en caso de renovación. Para que proceda la solicitud de registro de marca, deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos respectivo. (Art. 114 LFPP) La LIM, no hacía mención acerca de que debía acompañarse el comprobante de pago respectivo en la solicitud.

Si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el impedimento legal para el registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud. (Art. 123 LFPPPI) La LIM no señalaba este obstáculo ya que simplemente indicaba que si el interesado modificaba la marca solicitada o limitaba los productos o servicios que pretendía proteger, en forma tal que no existiera posibilidad de confusión, se continuaría con el trámite respectivo, de no ser posible, se negaría de pleno derecho el registro, pero no hacía mención a que se deberían enterar nuevamente el pago de derechos por haber modificado o sustituido la marca.

Así tenemos ahora que con cualquier modificación que se haga a la marca a fin de subsanar el impedimento, deberán cubrirse los derechos de una nueva solicitud.

Para la obtención del registro y del título respectivo, la LFPPPI expresa que se requerirá del pago de derechos, tanto por el registro, como por la expedición del título, hecho que deberá efectuarse dentro del plazo de dos meses, bajo la pena que de no efectuarlo, se tendrá por abandonada la solicitud. (Art. 125) La LIM, indicaba también que deberían cubrirse los derechos correspondientes tanto por el registro de la marca, como por la expedición del título, pero el plazo para hacerlo, no podía ser menor de ocho días hábiles, pero no se expresaba con claridad el máximo para efectuarlo, ya que se decía simplemente que dentro del plazo que al efecto se señale, como vimos, el plazo no podía ser menor de ocho días hábiles, pero no había precisión en cuanto al máximo, estando ahora más precisado. Las penas por el no pago de los derechos dentro de los términos señalados era que se tendría por abandonada la solicitud. Esta pena es idéntica en ambas leyes.

A efecto de seguir utilizando la marca, es decir, renovar el

registro una vez que el término de vigencia esté por fenecer, el titular del registro deberá cubrir los derechos correspondientes y el hecho de no hacerlo originará la caducidad del registro marca--
rio correspondiente. (Art. 134 LFPPI) La LIM no hacía referencia -
respecto del pago de derechos por la renovación del registro, más
sin embargo, el artículo 112, señalaba que la vigencia de la marca
será renovable indefinidamente si se reúnen los requisitos estable
cidos en esta Ley, su reglamento y disposiciones aplicables.

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, señalare--
mos al efecto las siguientes:

a) No aumentar el número de productos o servicios que proteja
una marca registrada, aún cuando pertenezcan a la misma cla--
se. (Art. 94 LFPPI) Este artículo es igual al artículo 95 de
la LIM.

b) La LIM señalaba como obligación de no hacer, el usar leyen--
das engañosas. (Arts. 123 y 124) La LFPPI no lo contempla.

c) No usar la marca cuando por razones de interés público, la
Secretaría prohíba su uso (Art. 125 segundo párrafo LIM) y ar--
tículo 129 de la LFPPI. La diferencia entre la LIM y la Ley -
vigente, es que ahora no se especifica que por razones de in--
terés público no se podrá utilizar la marca, sino que la SECOFI
podrá prohibir o regular el uso de marcas registradas o no, -
de oficio o a petición de los organismos representativos en -
los términos de las tres fracciones del artículo 129 de la --
LFPPI.

d) El artículo 150 de la LIM, señalaba que no se deberá espe--
cular, ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los --
objetos marcados y cuya consecuencia por no cumplirlo, deter--
minará la cancelación del registro. La LFPPI, en los casos de
cancelación de registros de marcas no hace mención a esta me--
dida.

Existen también limitaciones al derecho de uso exclusivo de la marca y éstas son:

a) La prohibición de usar marcas, de oficio o a petición de organismos interesados en términos de las tres fracciones del artículo 129 de la LFPPI ya mencionadas con anterioridad. Similar disposición contemplaba la LIM en su artículo 125.

b) Respecto a las prácticas mencionadas en las fracciones I y II del citado artículo 129 y del segundo párrafo del artículo 125 de la LIM, (prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal para el impedimento de producción, distribución o comercialización de bienes y servicios), la LIM señalaba que la SECOFI podría otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, así como en el supuesto de que la autoridad laboral o judicial lo solicite, además, se fijan regalías correspondientes al titular del registro de la marca objeto de una licencia obligatoria. (Art. 132 LIM). -- Actualmente, la LFPPI, no contempla el otorgamiento de licencias obligatorias.

c) La Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público, asimismo cuando la inscripción de la licencia y en el convenio respectivo se excluya la aplicabilidad de esta Ley (LFPPI). La Secretaría deberá fundamentar y motivar debidamente su resolución. (Art. 150 -- LFPPI) Este artículo es nuevo, pues la LIM no hacía referencia acerca de la negativa de inscripción de licencias o transmisión de derechos por causas de interés público, simplemente era en cuanto al registro de la marca.

CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE LA MARCA.

Este capítulo se referirá al estudio de las causas y formas - de terminación de los registros marcarios y por lo tanto a las causas provocadoras de dicha pérdida al uso exclusivo que confiere el registro de la marca, analizando en forma comparativa, todos y cada uno de los modos en que se puede dar la terminación a este derecho, tanto en la LFPPI como en la otrora LIM.

1. LA NULIDAD DEL REGISTRO.

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular y de no hacerlo, la marca es sólo marca de uso.

"De acuerdo con la doctrina clásica, la nulidad de pleno derecho, es la obra directa del legislador y por lo tanto no es necesario ejercer una acción de nulidad ante los tribunales, para que el acto sea privado de los efectos que produciría si no estuviera afectado de tal nulidad. La nulidad es inmediata, ataca al acto -- desde su raíz, desde el momento en que se forma: por eso mismo, no puede producir los efectos que las partes pretendan alcanzar con él; quienes lo han otorgado, no se hallan ligados por vínculo jurídico alguno, porque la relación del derecho no ha podido ser creada, en nula". (31)

El CCV señala dos tipos de nulidades, La nulidad absoluta y - la nulidad relativa. La primera por regla general no impide que el

31. Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 251.

acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad y no desaparece por confirmación o por prescripción. (Art. 2226) La segunda, cuando no reúne todos los caracteres señalados por la nulidad absoluta, siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. (Art. 2227)

El artículo 151 de la LFPPI señala seis hipótesis por las cuales deriva la nulidad de un registro de marca y para su estudio, las señalaremos de la siguiente forma:

Fracción I. "Será nulo el registro de una marca cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto por esta fracción, se considerarán requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90.

La única diferencia entre esta fracción I y la correspondiente fracción I del artículo 147 de la LIM, estriba en que esta última no señalaba que la marca se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones, considerando que ahora resulta más técnica y precisa en cuanto a la contravención de las disposiciones legales, además de que esta regla es general, pues todo registro obtenido en violación a la norma que establece lo que no puede ser objeto de registro de marca o en forma distinta de las que señala las formalidades y requisitos para obtener el registro es nulo, es decir, "cuando la marca se ha concedido contraviniendo los supuestos de originalidad y carácter distintivo que señala la Ley o se haya otorgado omitiéndose formalidades requeridas, es anulable, y al parecer, no corre término para decretar la nulidad; ésta no prescribe nunca y puede hacerse valer en cualquier tiempo". (32)

Aquí pues, estamos ante una nulidad absoluta, el artículo 6 -- del Convenio de París protege a las marcas registradas que sean -- susceptibles de crear confusión y concede un término mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación, pero no establece un máximo.

Fracción II. La marca sea idéntica o semejante en grado de -- confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre, que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Para ser tramitada esta hipótesis, será necesario que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico declare oficialmente la confusión entre ambas marcas. La acción para hacer valer la nulidad en esta hipótesis, es de cinco años. A diferencia de la LIM, -- esta fracción no tuvo mayor cambio, más sin embargo el único cambio que sufrió, fue en el término para hacer valer las acciones de nulidad correspondientes y que eran de un año, adecuándose así la nueva Ley con los Tratados Internacionales en los que México es -- signatario, más concretamente al Convenio de París, que en su artículo 6 bis y bajo el rubro "Marcas notoriamente conocidas" establece que los países de la Unión se comprometen a invalidar el registro y prohibir su uso de una marca que sea susceptible de crear -- confusión debiéndose conceder un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha -- marca. Con la ampliación de este plazo, el legislador pretendió -- crear un paso más en la lucha legal contra las prácticas desleales en materia de marcas.

Fracción III. El que haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

Esta fracción tampoco sufrió alteración alguna con su similar de la LIM (Art. 147) con la excepción del término para iniciar las acciones de nulidad correspondientes. En el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fuera obtenido por una persona distinta de aquella a la que asiste un mejor derecho por uso y registro previo en otro país se amplía el plazo dentro del cual el legítimo titular extranjero pueda demandar la nulidad del registro indebidamente obtenido por otra persona en México. El plazo conforme a la LFPPPI, será de un año a partir de la publicación del registro de la marca en lugar de los seis meses que señalaba la LIM.

Lo anterior es dado que el registro de una marca en determinado país genera derechos para su titular únicamente dentro del territorio nacional de que se trate, compete a los usuarios de las marcas con potencial de desarrollo internacional el promover tempranamente su registro en los distintos países a fin de que no le registren su marca en esos países, personas sin su autorización. Sin embargo, esto no ocurre tal y como sería deseable, debido preponderantemente al alto costo y el tiempo considerable que colleva el registro de una marca en diferentes países.

El sentir del legislador fue que con el establecimiento de plazos más razonables para intentar las acciones de nulidad de registros marcarios indebidamente obtenidos en México por personas quienes no son sus legítimos titulares de marcas previamente registradas en el extranjero, la Comisión que debatió la iniciativa de Ley, consideró que con esto se dá un paso más en contra de las prácticas desleales en materia de marcas.

En este supuesto, se procederá a la nulidad del registro cumpliendo con los requisitos señalados en la fracción II y además, - se deberá acreditar la existencia del registro en el extranjero mediante copia certificada y además de ello que exista la reciprocidad del país extranjero con el nuestro. Dicha reciprocidad también se encuentra mencionada por el ya citado Convenio de París a la luz de su artículo 2º-1, donde se señala que los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en los demás países miembros, de la protección de la Propiedad Industrial, de las ventajas de las leyes respectivas, siempre y cuando reúnan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Fracción IV. El registro se hubiera otorgado en base a datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales.

A diferencia con la LIM, la fracción IV viene a ser de un modo u otro, más completa, señalando concretamente "los datos falsos o inexactos que sean esenciales", es decir que sean medulares por llamarlo así y que de su contenido pudiera afectar la esfera jurídica de otra persona. Esta nulidad resulta ser un castigo a quienes han procedido de mala fe, al hacer las declaraciones pertinentes al momento de solicitar el registro de la marca, con objeto de engañar y obtener un registro indebido a costa de los competidores y del público en general. El término que concedía la LIM, para ejercitar acciones de nulidad era en cualquier tiempo, pero actualmente dicho término se compactó en cinco años.

Fracción V. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere inválido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos similares.

Como en los anteriores supuestos, esta fracción V en relación con la LIM, sólo cambió el término para ejercitar la acción de nulidad correspondiente pues ahora será de cinco años en lugar de -- los tres años que se otorgaban con anterioridad.

Fracción VI. El agente, representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La diferencia habida con la LIM era que antes sólo se podría declarar nulo el registro cuando las personas mencionadas en esta fracción IV solicitaran y obtuvieran el registro de una marca registrada en el extranjero, más sin embargo, actualmente y además -- de esa limitante, también lo será cuando se haya registrado una -- marca similar en grado de confusión con otra ya registrada previamente y que se aplique a los mismo o similares productos o servicios. El término para intentar las acciones de nulidad correspondientes no sufrió variación alguna pues antes y ahora, se señala -- que para el ejercicio de acciones de nulidad en este supuesto, lo podrá ejercitar el titular del registro afectado en cualquier tiempo y momento.

El Convenio de París, en su artículo 6 septies y bajo el rubro "Marcas: Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización", al efecto señala que el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión, solicite 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 a reclamar la anulación. Las legislaciones nacionales, tienen facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer sus de-

rechos previstos en el presente artículo. Así pues, nuestros legisladores consideraron que dicha potestad del titular de un registro marcario puede ejercer sus acciones en contra de esos usurpadores de su derecho en todo tiempo y momento que considere adecuado al efecto.

Cabe hacer mención que la LFPPI suprimió la antigua fracción IV del artículo 147 de la LIM, que señalaba que el registro será nulo cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

Los plazos que hemos señalado, se computarán a partir de la publicación del registro en la gaceta que emite la SECOFI y corresponde a ésta, dictar la declaración de nulidad del registro de una marca, ya sea de oficio o a petición de parte y cuando la federación tenga interés, por medio del ministerio Público Federal. (Art. 124 y 155 LFPPI)

2. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

A la caducidad, podemos definirla como la pérdida de un derecho porque no se efectúa una conducta exigida dentro de cierto plazo.

"La palabra caducidad proviene del verbo latino cadere que -- significa caer, y la institución consiste hasta la fecha en la decadencia o pérdida de un derecho, nacido o en gestación, porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado --- tiempo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesario - para conservarlo". (33)

33. Bejarano Sánchez, Manuel, ob. cit., p. 512.

La caducidad entonces, es cuando no se observa determinada -- conducta en un plazo, tambien, para evitar la prescripción, hallamos la necesidad de realizar una conducta de cierto plazo; la diferencia entre la caducidad y la prescripción es que esta última no extingue derechos y la caducidad sí; la prescripción siempre es legal y la caducidad puede ser legal, judicial o convencional; la -- prescripción sólo afecta a derechos ya nacidos y la caducidad tambien suprime derechos en gestación; la prescripción se puede in--- terrumpir y suspender pero la caducidad no, es fatal.

Adentrándonos al campo de las marcas, se define a la caduci-- dad como el vencimiento del plazo de uso de la marca y no se renue va su registro.

Respecto a la caducidad del registro de una marca, el artículo.152 de la LFPPI, señala dos hipótesis en las cuales procederá la caducidad: La primera, será cuando no se renueve el registro de la marca en los términos de esta Ley y la segunda, cuando la marca -- haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada para ello. En el primer caso, si la marca no se renueva dentro de los seis meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro, o si el interesado no cubre los derechos correspondientes o no manifiesta bajo protesta de decir verdad al momento de solicitar la renovación, que la marca se ha usado ininterrumpidamente, se declarará la caducidad del registro correspondiente. La Ley vigente crea una excepción a la regla de justificar el uso ininterrumpido de la marca, siempre y cuando existan causas justificadas para ello, más sin embargo, se deja al libre arbitrio de la persona encargada en la Secretaría de analizar si dichas cau sas son suficientes para no declarar la caducidad, al no expresarse por la Ley en términos concretos, que causas pueden ser lo sufi cientemente justificables para no haber utilizado una marca regis-

trada dentro del término que se ha señalado anteriormente.

El artículo 148 de la LIM sólo señalaba en forma precisa las hipótesis sobre la caducidad del derecho de registro de la marca a diferencia de la LFPPI, que señala dos expresamente. Así pues, antes se mencionaba que las marcas que no se renueven en términos -- del capítulo VI, del presente Título Cuarto de esta Ley (LIM) es -- decir, si no se renueva el registro dentro del último semestre o -- dentro del plazo de gracia que eran seis meses posteriores a la fe -- cha de vencimiento del registro. (Art. 139) Rebuscada también se -- encontraba la otra hipótesis señalada en el artículo 140 de la LIM y era aquella que decía que el interesado debía comprobar en forma fehaciente el uso efectivo y continuo, no interrumpido y dentro -- del plazo de tres años siguientes a su registro. A esta hipótesis no se le llamaba propiamente caducidad, sino extinción, las únicas diferencias que encontramos entre las dos legislaciones de marcas son, que anteriormente se tenía que comprobar de manera fehaciente que la marca se ha estado utilizando de manera ininterrumpida y -- ahora sólo será requisito indispensable el manifestarlo bajo pro-- testa de decir verdad que la marca se ha estado utilizando en for -- ma continua al momento de solicitar la renovación.

La cancelación a que se refiere la fracción I del artículo -- 152 de la LFPPI, es decir, cuando no se renueve, no requerirá de -- declaración administrativa por parte de la Secretaría, la otra sí.

La intención del legislador consideramos que fue de que el ti -- tular del registro de una marca renueve periódicamente su derecho de registro para seguir conservando la exclusividad que de él deriva, demostrando que tiene interés por explotar su marca, evitando que terceros pretendan explotar marcas caducas.

Al mismo tiempo, observamos que el uso de la marca es impor-- tante, pues si no se usa caduca, tal y como lo hemos señalado.

3. CANCELACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

La cancelación del registro de una marca, puede ser voluntaria o legal. En el primero de los casos, se dará cuando el titular de una marca registrada solicite por escrito en cualquier momento, la cancelación de su registro y a efecto, la Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud en los casos -- que establezca el reglamento. (Arts. 154 LFPPI y 6y7 del RELIM)

En el segundo de los casos, es decir, la cancelación legal, -- procederá cuando el titular del registro de la marca ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios por los cuales se registró de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que -- se aplique. (Art. 153 LFPPI)

En relación a la LIM, el primer caso no sufrió cambio alguno, no así en el segundo, respecto a la cancelación legal u obligatoria y que en esencia es casi la transcripción correspondiente, sólo que ahora no se hace el señalamiento alguno respecto del destino de la marca al declararse cancelada en forma obligatoria y que en la LIM, era que dicha marca pasaría al dominio público a partir de la fecha en que se publique en el DOF la declaratoria correspondiente. (Art. 149 segundo párrafo LIM) Además, no se utilizaba, como ya dijimos, la denominación de cancelación, sino la de extinción y que jurídicamente no es lo mismo, ya que la cancelación legal viene a ser una sanción al titular del registro y la extinción una forma de desaparición del registro y que deja de producir efectos, ya que aún y cuando no lo señala la LFPPI, el hecho de que -- una marca que se transforme en denominación genérica debería pasar al dominio público tal y como lo señalaba la LIM, ya que perdió --

todo su poder distintivo y por lo tanto, al perder dicho poder distintivo, cae en el supuesto señalado por la fracción III del artículo 90 de la LFPPI.

En realidad, el espíritu del legislador es encausar y obligar al titular del registro marcario a realizar una debida explotación del mismo, protegiendo así tanto al público consumidor como a la economía del país.

CAPITULO SEXTO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA MARCA.

1. REGLAS GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

La LFPPI, en su Título Sexto, Capítulo I, señala las reglas generales sobre los procedimientos administrativos, además que expresamente señala un capítulo especial para los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación del registro de la marca, hecho que no contemplaba la LIM, pues dentro de su capítulo correspondiente a los procedimientos administrativos, abarcaba a todos los procedimientos en relación a las marcas. Por consiguiente, podemos decir que ésta es otra innovación dentro de la LFPPI, pues fija reglas específicas para procedimientos determinados.

Los cambios introducidos en la LFPPI, en comparación con la LIM, no son substanciales, es decir, únicamente cambió la técnica y la redacción de los preceptos correspondientes. Ambas leyes, en sus capítulos respectivos, señalan las condiciones en que deberán dirigirse los escritos ante la SECOFI. Por consiguiente, estas manifestaciones deberán ser redactadas en idioma español, por escrito, además como lo indica el artículo 2° del RELIM; Más sin embargo, cuando se exhiban documentos en otro idioma distinto al español, se acompañará la correspondiente traducción al español, por perito traductor facultado por autoridad competente.

El artículo 180 de la LFPPI señala que las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de derechos correspondiente en su caso. Si falta cualquiera de estos documentos, la Secretaría desechará de plano la solicitud o promoción. La LIM, no

previa esto, aunque de cualquier modo, está por demás decir que -- cualquier documento que se presente ante la autoridad, éste deberá estar firmado, pues de lo contrario no tendría validez. Además, -- Ahora es requisito indispensable acompañar el comprobante de derechos correspondiente. Ninguno de estos dos casos se encontraban -- señalados por la LIM.

Actualmente la LFPPI señala de manera más eficaz los requisitos que deberá de cumplir el mandatario del interesado en el procedimiento respectivo para acreditar su personalidad. Si se trata de persona física, bastará una carta poder simple, suscrita ante dos testigos. En caso de tratarse de persona moral de nacionalidad mexicana, se necesitará exhibir escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario, debiendo además acreditar la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante. En caso de tratarse de persona moral de origen extranjero, la personalidad del mandatario se acreditará con un poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar en donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales, se presumirá la validez de este poder cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorga, así como el derecho del otorgante para conferirlo. (Art. 181) La LIM, únicamente prevenía en su artículo 189 que la personalidad del mandatario podría acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera legalización aún y cuando el documento se haya otorgado en el extranjero; Cuando el solicitante sea persona moral, acreditará su existencia y las facultades de su representante por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicable o en los Tratados Internacionales de que México sea parte. Como dijimos anteriormente, ahora se especifica con mayor claridad los requisitos que deberán satisfacer los mandatarios cuando se trate de persona física (sin hacer mención si ésta es de nacionalidad mexicana o extranjera), persona moral mexicana o persona moral extranjera y en el caso de los dos últimos, ahora ya no es necesario que -

nos remitan a otras legislaciones como la civil o la mercantil, -- siendo pues, más claros y precisos, haciendo más dinámica y pronta a la vez que menos complicada la acreditación de personalidad del mandatario.

Tanto la LFPPI como la LIM, señalan que cada expediente deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, la diferencia entre ambas leyes es que ahora bastará una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes. (Art. 181 segundo párrafo LFPPI).- La LIM en este caso señalaba que bastará con una copia simple del poder si éste se encontraba debidamente inscrito en el registro - General de Poderes. (Art. 189 segunda parte LIM)

La LIM no contemplaba el supuesto de que una o varias personas soliciten el registro de una marca y por consiguiente, tampoco contemplaba el supuesto de la presentación de la solicitud o promoción por una o varias personas. La LFPPI si lo previene y al respecto señala que cuando esto suceda, se deberá designar al representante común y en caso de ser omiso a esta disposición, se tendrá como representante común al primero de los nombrados.

La LFPPI y la LIM, indican que el promovente deberá señalar - domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, debiendo notificar a la Secretaría cualquier cambio del mismo, pero a diferencia de la LIM, la nueva Ley señala que si no se da aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente respectivo.

Respecto a los plazos fijados, la LIM no hacía mención alguna sobre ellas, más sin embargo, el RELIM venía a llenar esas lagunas que se encontraban en la LIM, y al respecto señala que los plazos fijados se computarán únicamente los días hábiles y tratándose de términos referidos a meses, el cómputo se hará de fecha a fecha, -

considerando incluso los días inhábiles. (Art. 8°) Este artículo - casi es idéntico al artículo 184 de la LFPPI y no sufrió altera--- ción alguna. En ambas leyes, los plazos comenzarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Asimismo, las publicaciones en la Gaceta, surtirán efectos de notificación en la propia Ga ceta cuando ésta lo indique o en su defecto, al día siguiente de aquel en que se ponga en circulación. Como dijimos, estos plazos - no se contemplaban en el LIM, sino en su reglamento, por lo que -- considero una buena medida por parte del legislador el señalar los plazos y términos correspondientes dentro de la propia Ley y sin - la necesidad de estarnos remitiendo constantemente al RELIM.

El personal de la SECOFI que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estarán obligados a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario, se les sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, - independientemente de las penas que correspondan en su caso. (Art. 186 segunda parte LFPPI) La LIM, al respecto no hacía mención alguna sobre este apercibimiento, pues simplemente indicaba que el personal respectivo, estará bligado a guardar absoluta reserva del -- contenido de los expedientes.

En conclusión, podemos decir que la LFPPI viene ahora a dar - una mayor claridad respecto del procedimiento general a seguir en cuanto a los trámites administrativos correspondientes, al preci--- sarse en forma más clara y contundente los elementos que el interesado deberá satisfacer, agilizando los trámites respectivos y sin la necesidad de estarnos remitiendo, como lo hacía la LIM, de manera constante al RELIM, pues la LIM no prevenía muchas cosas y dejaba mucho que desear respecto de sus deficiencias constantes. Esto fue con el objeto de depurar la agilidad e inmediatez de los procedimientos administrativos, estableciendose reglas generales incluyendo en éstas lo relativo a la representación, notificación y plazos.

2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

El capítulo II del Título Sexto de la LFPPI, señala en específico el procedimiento correspondiente a la declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación del registro de la marca. Contemplada también en la LIM, pero de manera más escondida y confusa, se manifiesta ahora más completa y uniforme al trasladarse a un capítulo aparte, a un capítulo especial con reglas más claras, precisas y concretas al caso particular. Así lo determina la propia LFPPI al señalar que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece esta Ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles. (Art. 187)

Podrán iniciar el procedimiento de declaración administrativa la SECOFI, de oficio o quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. (Art. 188 LFPPI) A diferencia de la LIM, ahora claramente se expresa quienes pueden iniciar un procedimiento, pues si bien es cierto que de una u otra manera lo señalaba, tenía que leerse casi todo el capítulo respectivo para poder encontrarlo.

Los requisitos que deberá contener la solicitud de declaración administrativa, ya sea de nulidad, caducidad o de cancelación son, según el artículo 189 de la LFPPI, los siguientes:

I. Nombre del solicitante y en su caso, de su representante legal.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.

III. Nombre y domicilio de la contra parte o de su representante legal.

IV. El objeto de la solicitud, detallándola en términos claros y precisos.

V. La descripción de los hechos, y:

VI. Los fundamentos de derecho.

La LIM no prevenía en forma alguna las formalidades y requisitos que debía contener la solicitud de declaración administrativa correspondiente y por lo que respecta al procedimiento, lo dejaba casi en manos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, como ya señalamos, con el nuevo procedimiento de declaración administrativa, cuando surjan discrepancias, se aplicará sólo entonces el Código citado, siempre y cuando no se oponga a la Ley vigente.

Presentada la solicitud de declaración administrativa, también se deberá presentar un original o copias debidamente certificadas de los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas necesarias. Las pruebas que se exhiban posteriormente, no serán admitidas, salvo que fueren pruebas supervenientes. (Art. 190 LFPPI) En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y la testimonial, salvo que el testimonio o confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. (Art. 192 LFPPI) Para estos dos efectos, la LIM no tenía artículo expreso y nuevamente debíamos de remitirnos al RELIM, el que establece que en las promociones que tengan por objeto obtener declaraciones administrativas, deberán acompañarse las pruebas documentales de que se dispongan (sin mencionar si en original o en copia certificada) y en su caso, en que expediente se encuentran, más sin embargo, el reglamento tampoco hacía mención

sobre las pruebas confesional o testimonial, pero no obstante, el artículo 232 de la LIM, mencionaba que dichas pruebas no podrán -- ser ofrecidas. Pero ésto estaba regulado en el Capítulo IV del -- Título Décimo y bajo el rubro de los recursos administrativos y -- que ahora no contempla la LFPPI. Otro aspecto sobresaliente estri-- ba en que ni la LIM ni el RELIM hacen mención respecto a las prue-- bas supervenientes, por lo que deberíamos acudir en forma suple-- toria al Código de Procedimientos Civiles correspondiente.

De no cumplirse con los requisitos de la solicitud respectiva la Secretaría requerirá por una sola vez al interesado para que -- subsane toda omisión en que haya incurrido, dándole un plazo im--- prorrogable de ocho días y de no efectuarse el desahogo requerido, se tendrá por desechada la solicitud de declaración correspondien-- te. (Art. 191 LFPPI) La LIM era más flexible por así decirlo, pues otorgaba un término no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para satisfacer el requerimiento. Además, se desechará la so-- licitud por falta de documento que acredite la personalidad o cuan-- do el registro que sea base de la acción no se encuentre vigente.-- (Art. 191 segunda parte LFPPI) Esto no lo contemplaba la LIM ni su reglamento.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa, la Secretaría la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su dere-- cho convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa respectiva. (Art. 193 LFPPI) La LIM al respecto contemplaba un plazo no menor de -- quince ni mayor de treinta días hábiles. Ahora y de acuerdo a lo -- señalado por el artículo 184 de la LFPPI, el plazo de un mes se -- computará de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles. Esta = modificación creemos, fue con la finalidad de darle mayor celerid-- dad a los procedimientos de declaración administrativa, señalando términos fatales.

Cuando no se haya hecho posible la notificación al titular afectado, pues ya sea que el domicilio señalado por el interesado y el que obre en el expediente ya no sea el que tenía el titular, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación correspondiente en el DOF y en un periódico de mayor circulación y por una sólo vez, haciendose saber mediante un extracto de la solicitud de declaración administrativa, señalandose un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga. (Art. 194 LFPPI) Este artículo en relación con su similar de la LIM, es substancialmente el mismo, el único cambio importante que sufrió, es el plazo para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga, es decir, se suprime el lapso comprendido de menos de quince ni más de treinta días hábiles por el simple plazo de un mes.

La LIM no contemplaba acerca de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, en cambio la LFPPI si hace referencia a ellos, señalando que los mismos no se substanciarán de inmediato, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

El contenido del escrito de contestación del titular afectado en el cual formule sus manifestaciones, mismo que no señalaba la LIM ni su reglamento, deberá contener:

- I. Nombre del titular afectado y en su caso el de su representante.
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III. Excepciones y defensas.
- IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa y;
- V. Los fundamentos de derecho.

Asimismo, para la presentación de los documentos en que base sus excepciones y defensas deberán presentarse en original o copia certificada, además, deberá ofrecer en ese momento sus pruebas respectivas.

Si el titular afectado no puede exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito respectivo y haga el señalamiento de ello. (Art. 198 LFPPI)- El RELIM fue el único que hizo mención, por así llamarlo, acerca del hecho de que el titular afectado no tuviera las constancias necesarias para oponerse a la acción, se le daba un término no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles. (Art. 114)

Una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado -- presente sus manifestaciones y previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará resolución administrativa que proceda, misma que se notificará a los interesados en sus respectivos domicilios señalados en el expediente o en su caso mediante publicación en el DOF y en un periódico de mayor circulación . (Art. 199 LFPPI)

Después de haber analizado este apartado, podemos concluir -- que fue una gran ventaja para aquellas personas con interés de -- promover un procedimiento administrativo de declaración, la creación de un capítulo especial sobre dicho procedimiento, mismo que no fue contemplado en la LIM y en la cual dejaba mucho que desear. Ahora, con esta inserción se tiene un ordenamiento legal con re---glas más claras y simples con características favorables. El legislador buscó facilitar a los interesados en promover la declara---ción administrativa correspondiente, los requisitos mínimos necesarios para lograrlo, sin tener que ser como lo era antes tan rebuscado y confuso pues en la mayoría de los casos, debíamos de remitirnos al RELIM a efecto de saber que hacer cuando la LIM dejaba -

lagunas. Considero que fue muy ventajosa esta inserción, pues nos adecúa más al plano internacional al proporcionar reglas más claras, precisas y terminantes, señalando términos fatales y al propio tiempo, reduciendolos a efecto de hacer más dinámica la resolución administrativa que proceda.

3. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

A. INSPECCIONES.

Por lo que concierne a las inspecciones contenidas en el Capítulo I del Título Séptimo de la LFPPI, no sufrió cambios en términos generales en relación con la LIM, por lo que consideramos realizar un estudio rápido de esta institución a efecto de no pasar por alto su análisis y el estudio completo de las marcas, pues más sin embargo, para la debida protección de la Propiedad Industrial, se requiere de la inspección y vigilancia de la autoridad y en su caso, la sanción correspondiente, estableciendose procedimientos ágiles y dinámicos para que la autoridad pueda cumplir con estas atribuciones dentro de los márgenes y límites que marca la Constitución Política de México.

Tenemos que para comprobar el cumplimiento de la LFPPI, la Secretaría realizará inspecciones y vigilancia, mediante requerimientos de informes y visitas de inspección, quedando obligada toda persona a proporcionar a la Secretaría dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito. Anteriormente, la LIM señalaba un plazo que no podía ser menor de ocho días hábiles, pero no señalaba un término máximo, sino que simplemente indicaba para el plazo máximo "un plazo que se le conceda".

Todas las visitas se practicarán en días y horas hábiles por personal autorizado, previa identificación y exhibición del oficio

correspondiente. Al propio tiempo, la Secretaría podrá autorizar -- el que dichas visitas se practiquen en días y horas inhábiles a -- fin de evitar la comisión de infracciones, expresandose en el ofi-- cio correspondiente, dicha autorización. (Art. 205 LFPPI y 218 de la LIM)

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se -- fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten sevicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para las visitas de inspección, siempre y cuando se -- practiquen en los términos señalados y mediante el respectivo ofi-- cio. (Arts. 206 LFPPI y 219 LIM)

Las visitas de inspección son aquellas que se realizan por -- parte de la Secretaría para practicarse en lugares en que se fabri-- quen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen (éste últi-- mo no lo contemplaba la LIM) productos o en los que se presten ser-- vicios. El objeto de dichas visitas es examinar los productos (se elimina la palabra mercancía), las condiciones de prestación de -- servicios y los documentos relacionados con la actividad que se -- trate. (Arts. 207 LFPPI y 220 LIM)

De dichas visitas se levantará acta circunstanciada en presen-- cia de dos testigos propuestos por el visitado y en su defecto, -- por el inspector que la practicó, haciéndose constar la hora, el -- día, mes y año en que se practicó, la calle, número, población y -- entidad federativa en la cual se realizó la visita, el número y -- fecha de la orden de comisión que la motivó, nombre y caracter de la persona con quien se entendió la diligencia, nombre y domicilio de los testigos, mención de la oportunidad que se le dió al visita-- do de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector duran-- te la práctica de la diligencia, los datos relativos a la actua--- ción del visitado si quisiera hacerla, la mención de la oportuni-- dad que se dió al visitado de ejercer su derecho de confirmar por

escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la -- visita y hacer nuevas al acta levantada dentro del término de cinco días. La LIM señalaba a este respecto, un término menor y que era de tres días y por último, el nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, resultando absurdo esto último, pues el nombre de las personas que intervinieron en la práctica de la diligencia y amén de lo que hemos escrito ya habían proporcionado sus datos personales como lo es el nombre de ellos, no teniendo que volver a solicitarlo. (Arts. 208 y 209 - LFPPI y 221 y 222 LIM)

Al hacer las observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta respectiva. (Arts 210 LFPPI y 223 LIM)

El artículo 211 de la LFPPI nos señala que si durante la diligencia de la visita de inspección se comprobara fehacientemente la comisión de una infracción o delito, el inspector asegurará en forma cautelara los productos con los cuales presumiblemente se cometen infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados y se designará como depositario al encargado o propietario. Si se trata de delitos, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal y pondrá a su disposición los productos asegurados.

La LIM también prevenía esto, pero se suprimió el supuesto en el cual, si en el establecimiento se cometen las infracciones con más del 30% de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente. Además en el supuesto de que si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se ha ya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviere de acuerdo o bien, si se desprende de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo.

Como lo señalamos, este apartado no sufrió alteración mayor y

casí fue una transcripción idéntica de la LIM hacia la LFPPI, por consiguiente, el cambio que sufrió fue el aumento del término para que el visitado hiciera otras manifestaciones o confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho durante la diligencia de inspección y además, la supresión de los dos supuestos ya señalados, pues más bien eran sanciones y por lo mismo, deberían estar en el apartado correspondiente.

B. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La LIM en su apartado respectivo, señalaba lo que eran las infracciones administrativas y lo que se consideraban infracciones administrativas. Actualmente, la LFPPI señala categóricamente lo que son las infracciones administrativas en once fracciones.

Así pues, la LIM señalaba lo que eran infracciones administrativas, (Art. 210) diciendo al respecto que las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven lo serán, así como la realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y servicios y que implique una competencia desleal. De manera enunciativa, la LIM consideraba infracciones administrativas doce supuestos.

Analizaremos las fracciones relativas a las marcas en relación a las infracciones administrativas contenidas en el artículo 213 de la LFPPI comparándolas al propio tiempo con las que señalaba la LIM.

Así tenemos que la fracción I del citado artículo 213, relativa a la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios y que impliquen actos de competencia desleal relacionados con la materia que esta Ley regula. Esta fracción es idéntica al inciso b del artículo 210 de la LIM.

La fracción III dice que el poner en venta o en circulación productos, ofrecer servicios indicando que están protegidos por -- una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo y cancelado su registro, se - incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha .en que haya quedado firme la declara--- ción correspondiente. Esta fracción es similar a la contenida en - la fracción V del artículo 210 de la LIM.

La fracción IV señala que usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares -- productos o servicios que los protegidos por la marca que si está registrada. La fracción II del citado artículo 210 de la LIM, señá laba que además de usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, dicha confusión debía haber sido declarada por la SECOFI en caso de arparar los mismos o similares productos o servi cios que los protegidos por la registrada. Tenemos entonces, que - anteriormente para que se pudiera dar el caso de estar ante una in- fracción administrativa en este supuesto, debía existir previamen- te una declaración de confusión por parte de la SECOFI, ahora, se protege más al titular del registro, pues ya no es necesario dicha declaración, pues simplemente basta con que el infractor utilice - una marca parecida en grado de confusión para poder decir que ha - incurrido en una infracción administrativa.

La fracción V señala que el usar sin consentimiento de su ti- tular una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o viceversa, siempre que di--- chos nombres estén relacionados con establecimientos que operen -- con los productos o servicios protegidos por la marca. Esta frac--- ción casi es idéntica a la fracción VI del artículo 210 de la LIM y su única diferencia estriba en la palabra viceversa, pues de --- acuerdo a la fracción V, no podemos utilizar sin el consentimiento de su titular una marca registrada como elemento de nombre comer-- cial o viceversa, una marca previamente registrada no deberá usar-

se en la denominación o razón social, ni formar parte de éstas, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada cuando no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de marca o de persona a quien éste haya concedido licencia. La violación a este precepto, dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, independientemente de que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de los daños y perjuicios ocasionados. (Art. 91 LFPPI)

En efecto, conforme a la LIM era posible que cualquier persona obtuviera para sí mediante la publicación oficial correspondiente, el derecho exclusivo a la utilización de un determinado nombre comercial para aplicarlo a algún establecimiento en el cual se produjeran o comercializaran bienes o servicios, incluso si dicho nombre comercial contuviera o consistiera de marcas registradas -- por otra persona y la publicación del nombre comercial se hiciera sin el consentimiento de ésta. Lo mismo ocurría en lo tocante al registro de las denominaciones de sociedades, incluyendo las mercantiles, las cuales podían conllevar en sí, marcas registradas -- por personas ajenas a la sociedad que se tratara.

Las dos situaciones descritas constituyen graves problemas, -- pues constituyen una competencia desleal contra los titulares de -- las marcas registradas, al sugerir que existe una relación entre -- un establecimiento comercial o una sociedad y el titular de las -- marcas registradas sin que esto sea necesariamente cierto. De esta manera, el competidor desleal puede usufructuar indebidamente con el prestigio alcanzado por las marcas registradas e incluso puede llegar a perjudicar la reputación de éstas por efecto de prácticas -- comerciales inadecuadas y los perjudicados resultan ser los consumidores pues no existe la relación sugerida. Así pues, y con objeto de erradicar la ocurrencia de estos problemas, no serán publica-

bles los nombres comerciales que sean idénticos o similares en grado de confusión con marcas registradas para amparar productos o servicios relacionados con el mismo giro de los establecimientos para los que se solicitan dichos nombres comerciales. De modo análogo, los titulares de marcas previamente registradas, podrán demandar judicialmente tanto daños y perjuicios, como la supresión de éstas en aquellas denominaciones de sociedades de giros relacionados en las que las marcas registradas se hubieran adoptado sin autorización de su titular.

La fracción VII se refiere a que constituirán infracciones administrativas, el usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la LFPPI. En el primero de los casos, es decir, el artículo 4º se menciona que no se otorgarán registros de ninguna clase cuando su contenido sea contrario al orden público y a las buenas costumbres, además, que sea contrario a la moral. En el segundo de los casos, son algunas de las infracciones señaladas por el artículo 90, las cuales no podrán registrarse como marcas, no implica que puedan ser susceptibles de uso, constituyendo en términos de la LFPPI, una infracción administrativa. Su fracción correlativa de la LIM, es decir, la antigua fracción VIII del artículo 210, no sufrió alteración alguna, salvo la colocación adecuada de las fracciones correspondientes con motivo de la abrogación respectiva.

La fracción IX señala que efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licen-

cencias o autorización de un tercero.

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.

Esta fracción es substancialmente la misma fracción XI del -- artículo 210 de la LIM, la cual no sufrió cambio alguno.

La fracción X que señala que el intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampara la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (34) Esto último es una innovación -- que no contemplaba la fracción X del citado artículo 210 de la LIM ya que simplemente señalaba que se consideraba como infracción administrativa, el intentar o lograr el propósito de desacreditar -- los productos, los servicios o el establecimiento de otro. Como dijimos, no contemplaba esta excepción, pues si bien es cierto que a nuestro país se le viene encima una gran competencia comercial con motivo del TLC, creo conveniente que se debe proteger más al titular de marcas debidamente registradas, pues la simple comparación de productos y hacerlo público, considero es un acto de competencia desleal.

34. Al respecto, el artículo 5° de la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala que todo proveedor de bienes y servicios, está obligado a informar clara, veraz y suficientemente al consumidor - cualquiera que sea el medio que utilice. En consecuencia, se prohíbe que en cualquier tipo de información, comunicación o publicidad comercial se haga uso de textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, - obscuridad, omisión, ambigüedad, exageración o que por cualquier - otra circunstancia puedan inducir al consumidor a engaño, error o confusión. A este respecto, la fracción VII de este mismo artículo

La fracción XI, simplemente se limita a decir (como en la mayoría de los casos en casi todas la leyes) que las demás disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

C. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Tratandose de sanciones administrativas que prevenía la LIM, éstas tampoco resultaron con modificaciones substanciales respecto de la LFPPI, pues por lo que respecta a las infracciones administrativas, éstas son sancionadas según el artículo 214 de la LFPPI:

I. Multa hasta por el importe de diez mil días de SMGVDF. (Esta sanción es igual a la prevista por la fracción I del artículo - 225 de la LIM)

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días - de SMGVDF, por cada día que persista la infracción. (La LIM, no especificaba el importe de la multa, pues simplemente señalaba que - en caso de que persistiera la infracción, podría imponerse multas por cada día que transcurriera sin que se obedezca el mandato respectivo) Más sin embargo, el RELIM, únicamente señala que las multas se calcularán conforme al SMGVDF. A falta específica en la LIM la multa adicional que ahora señala esta fracción, tampoco era especificada por el RELIM, quedando así al arbitrio de la Secretaría el imponer multas sin existir una claridad en cuanto a ello, tal - y como ahora si lo señala la LFPPI, que será de quinientos días de SMGVDF.

Las fracciones III, IV y V que se refieren a la clausura temporal hasta por noventa días, la clausura definitiva y el arresto hasta por 36 horas respectivamente, no sufrieron cambio alguno en comparación con la LIM.

señala el hecho de que el proveedor de bienes y servicios no hará caer en error o confusión al consumidor dando características o -- cualidades basadas en comparaciones tendenciosas, falsas o exageradas, respecto de otros bienes o servicios iguales o similares."

La investigación de las infracciones se realizarán de oficio o a petición de parte interesada, debiéndose efectuar en ambos casos la visita de inspección correspondiente. (Art. 215 LFPPI) Puede darse el caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, (ésto no lo contemplaba la LIM en ninguno de sus artículos respectivos) y en este caso, la -- Secretaría correrá traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un término de cinco días para que manifieste lo que a su derecho - convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes. (Art. 216 - LFPPI) Creemos que con esta medida, el legislador pretendió darle un carácter más dinámico al efecto de resolver las infracciones -- administrativas, pues la LIM no regulaba este procedimiento sencillo y eficaz, pues antes nos solía remitir al capítulo relativo a - los procedimientos administrativos que como ya hemos visto, eran muy enredosos y sin claridad específica.

Concluido el plazo que señala el artículo 209 fracción IX de la LFPPI, es decir, el de la mención de la oportunidad que se le - dió al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer en su caso otras nuevas al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la inspección o de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, - se dictará la resolución correspondiente.

Si el infractor reincide en seguir cometiendo infracciones, las multas impuestas se duplicarán sin que su monto exceda del tri - ple máximo fijado en el artículo 214 de la LFPPI, es decir, no excederán de más de treinta mil veces el SMGVDF. Esta disposición no cambio en relación con la LIM. Debemos entender por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto y co - metidos dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emi - tió la resolución relativa a la infracción. (Art. 218 LFPPI)

Las clausuras podrán imponerse además de la multa o sin ella, por lo que será alternativa. Se procederá a la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces, es decir, 180 días dentro de un lapso de dos años y haya reincidencia en la infracción correspondiente. (Art. 219 LFPPI) Esta disposición es similar a la que contempla la LIM en su artículo 228 segunda parte.

En cuanto al arresto administrativo hasta por 36 horas, la LFPPI no dice nada al respecto en el sentido de su aplicación. La LIM señalaba que el arresto podría ser además con multa e independiente de la pena corporal que la autoridad competente determine cuando se trate de delitos, además del pago de los correspondientes daños y perjuicios.

Tanto la LFPPI como la LIM, señalan que para determinar las sanciones hay que tomar en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

El artículo 221 de la LFPPI, habla respecto a las sanciones establecidas para los infractores, las cuales se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados en términos de la legislación común. En relación a la LIM, se suprimió aquella frase que establecía que las sanciones se impondrían sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos que incurran los infractores.

El artículo 222 de la LFPPI, es una innovación, ya que se refiere a que si del análisis del expediente que se formó por la investigación administrativa, se advierte la realización de hechos que pudieran constituir algún delito de los previstos, la Secretaría

ría deberá dar aviso al Ministerio Público, remitiéndole los elementos que obren en su poder a fin de dar comienzo a la averiguación previa y poder iniciar el ejercicio de la acción penal correspondiente, independientemente que el afectado pueda demandar en términos de la legislación común, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva del infractor. Así pues tenemos que hay conductas que no solo causan daños y perjuicios al titular de un derecho protegido por la Ley, sino que también afectan a la sociedad misma, es por ello que la Secretaría deberá estar al tanto de las conductas delictivas que se pudieran cometer -- no sólo en contra del titular del registro marcario, sino también en contra de los consumidores, los cuales no deben ser defraudados por acciones u omisiones que puedan catalogarse como infracciones.

4. DELITOS.

"Todos los tipos legales de los delitos presuponen como elemento moral o interiorista una intencionalidad específica, por lo que siempre hay dolo. No puede darse el caso de tentativa, sino -- que se requiere que el hecho se consume". (35)

La LFPPI, en su artículo 223 señala en quince fracciones los delitos en que se pueden incurrir en materia de Propiedad Industrial a diferencia de las once fracciones que contemplaba la LIM y, -- para el caso que nos ocupa, es decir, sobre delitos en materia de marcas, examinaremos las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI.

La fracción VI, señala que será delito, el hecho de usar una marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que se aplique. La LIM no prevía sobre el hecho de usar la marca -- sin la licencia respectiva. (Art. 211 fracción IV LIM)

35. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 136.

La fracción VI, señala que el ofrecer en venta o poner en -- circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular. Aquí debemos señalar que además de -- poner a la venta productos iguales o similares con la misma marca que si está registrada, se deberá comprobar que el infractor sabía que utilizaba la marca sin consentimiento del titular, esto último no estaba señalado en la antigua LIM.

La fracción VII, relativa al ofrecimiento en venta o poner en circulación productos a los cuales se aplica una marca registrada que haya sido alterada. Esta fracción es igual a la correspondiente fracción VI del artículo 211 de la LIM.

La fracción IX, que señala que será delito el ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca -- registrada, después de haberla alterado, sustituido o suprimido -- parcial o totalmente ésta; la fracción de estudio, es idéntica a -- la fracción IV que contemplaba la LIM en su artículo 211.

La fracción X que establece el hecho de continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme. A diferencia de la LIM, ahora se contempla el hecho de continuar usando una marca no registrada, pues anteriormente, la LIM simplemente prevenía el hecho de usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, sin especificar si la marca ilícita debía o no estar registrada.

La fracción XI señala que será delito el hecho de ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior, es decir, -- una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra previamente registrada.

Por lo que se refiere a las penas por la comisión de uno de los ilícitos señalados, se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de SMGVDF, a quien cometa delitos que se señalan, excepto en lo previsto en las fracciones X y XI, en cuyo caso, las sanciones serán de seis a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil -- días de SMGVDF. (Art. 224 LFPPPI) Por lo que respecta al primer caso, la LIM también contemplaba el mismo castigo, pero en lo que se refiere a las fracciones X y XI, la LIM señalaba una pena mayor y que era de dos a seis años de prisión. Como podemos observar, dicha pena se redujo considerablemente, más sin embargo, ahora contempla además del castigo corporal, una multa que puede ir de cincuenta a cinco mil veces el SMGVDF.

Por lo que respecta al requisito de procedibilidad de la -- acción, el artículo 225 de la LFPPPI, establece que para el ejercicio de la acción penal de los delitos cometidos en contra de la -- Propiedad Industrial, la averiguación previa la iniciará el Ministerio Público, tan pronto tenga conocimiento de hechos que pueda -- tipificarlos como delitos, más sin embargo, para el ejercicio de -- dicha acción penal, se requerirá contar con un dictamen técnico -- que al efecto emita la Secretaría del cual no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Así pues, ahora se refuerza la persecución de los delitos al permitir al Ministerio Público requerir de la autoridad administrativa únicamente para el ejercicio de la acción penal, le proporciona un dictamen técnico sobre la comisión del ilícito, más no una -- declaración por parte de la SECOFI, tal y como lo prevenía la LIM, en su artículo 213, pues dicha declaración invadía esferas de competencia, pues con el mismo explicaba o manifestaba de una u otra manera, la existencia de hechos que pudieran resultar constitutivos de delitos de que se trata. Ahora, al substituirse la palabra declaración por la de dictamen técnico, la Secretaría simplemente emitirá una opinión cualquiera sobre la presunta comisión de un --

ilícito.

Independientemente del ejercicio de la acción penal que proceda, el perjudicado podrá demandar de él o los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos -- con motivo de la comisión de dichos delitos.

Para el conocimiento de los delitos, así como de las controversias mercantiles o civiles y de las medidas precautorias que se susciten, serán competentes los tribunales de la Federación y cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de dichas controversias y a elección del actor, los tribunales del orden común. (Art. 227 LFPPI) De la misma forma lo contemplaba la LIM.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El desarrollo de la Propiedad Industrial a nivel mundial, está en un cambio dinámico y evolutivo, dada la creación de grandes bloques económicos y comerciales y a efecto de protegerlos, se crean disposiciones legales tendientes a combatir a los competidores desleales. Así es que desde el año de 1987, países tan diversos como la CEI, Yugoslavia, Grecia, Bélgica, Chile, Estados Unidos entre otros, han modificado en grado importante sus legislaciones sobre Propiedad Industrial. Además, en varios foros internacionales, tales como la OMPI y en el GATT, se negocian Tratados Internacionales por medio de los cuales se pretende proteger los derechos de Propiedad Industrial, dando por resultado de estas tendencias, la importancia que tiene el tema de la protección jurídica de la Propiedad Industrial en el mundo contemporáneo.

SEGUNDA.- Debido a presiones externas, muy especialmente por la representante comercial de los Estados Unidos, nuestro país se vió forzado a crear una Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dando por consiguiente la abrogación de la otrora Ley de Invenciones y Marcas, y que a juicio de los Estados Unidos, no daba suficiente garantía de protección, aún con las reformas realizadas por la Administración del Presidente de la Madrid. Además, con el fin de salir de la lista de países que a juicio de los Estados Unidos no otorgaban suficiente protección a la Propiedad Industrial, el Secretario de la SECOFI, Jaime Serra Puche, se comprometió en Estados Unidos en el año de 1990, que se mandaría al Congreso mexicano, una iniciativa de Ley sobre Propiedad Industrial, hecho que ocurrió el 6 de diciembre de 1990..

TERCERA.- Los fundamentos del Presidente Salinas en cuanto a la iniciativa que se remitió a la Cámara de Diputados, fueron en el sentido de que por los requerimientos para la modernización de -

la industrial y del comercio, dados los cambios que se suscitan a nivel mundial en materia de protección a la Propiedad Industrial, con la tendencia de apoyar un proceso permanente de mejoramiento de la productividad, la innovación y la tecnología en los sectores productivos; apoyar un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores y apoyar la inserción de manera ventajosa a México en la economía mundial.

CUARTA.- La reacción de los diversos Partidos Políticos, fue en el sentido de que una materia tan importante como lo es la Propiedad Industrial, no fue lo suficientemente estudiada, dado el poco tiempo que tuvieron para hacerlo, más sin embargo, consideraron que fue una medida acertada el cambio de la Ley de Invencciones y Marcas por la nueva LFPPI, a efecto de estar en condiciones óptimas para el ingreso de México a la escena mundial en materia de Propiedad Industrial, creando un marco jurídico igual al que prevalece en los países altamente desarrollados.

QUINTA.- En lo relativo a las marcas y que fue el tema de estudio en este trabajo, podemos decir que el concepto de marca viene a ser el mismo, pues sea como se le defina, siempre deberá ser un signo distintivo. Ahora, con la nueva LFPPI, se reducen considerablemente los supuestos para considerar a las marcas no registrables, innovándose una nueva figura que es el de las marcas colectivas y que son aquellas que adoptan asociaciones o grupos de productores o comerciantes para distinguir en el mercado sus productos respecto de los de otras asociaciones en la competencia.

SEXTA.- Con las nuevas disposiciones de la LFPPI, el registro de una marca cobra mayor celeridad y dinamismo, pues se eliminan cargas burocráticas a los particulares y que venían a entorpecer el trámite del registro, requiriendo la SECOFI, documentación mínima necesaria a efecto de que el interesado obtenga su registro lo más pronto posible, así como en el momento de solicitar la renovación de la vigencia de su registro de marca, pues ahora ya no será

necesario la exhibición de diversos documentos para acreditar de manera fehaciente la utilización de la marca dentro del término de tres años como lo disponía la LIM, ahora, con las nuevas disposiciones de la LFPPI, bastará simplemente al momento de solicitar la renovación del registro, una simple manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la marca se ha venido utilizando de manera ininterrumpida. Se amplía el plazo de la vigencia de una marca registrada de cinco a diez años a efecto de adecuar nuestra legislación a las tendencias internacionales como en los casos de Alemania, Suiza, Francia, Corea del Sur entre otros países, --- otorgando mayor seguridad y certidumbre jurídica a las empresas.

SEPTIMO.- Se fortalecen los derechos del titular del registro de una marca, al dársele mayor protección en contra de usurpadores de su registro marcario y el de su uso exclusivo, además, se adopta como innovación la figura de la franquicia, por la cual el titular del registro de una marca podrá transmitir con la licencia de uso respectiva, los conocimientos o la asistencia técnica para que a quien se le conceda, pueda producir o vender bienes o prestar -- servicios con los métodos establecidos por el titular del registro de la marca, tendientes a mantener la calidad de los productos a -- los que ésta distingue.

OCTAVA.- Se eliminan registros y trámites administrativos en torno a la concesión de uso de licencias y de cesión de derechos, pues para que surtan efectos legales, bastará únicamente su inscripción ante la SECOFI. La LFPPI viene al efecto a suprimir diversas obligaciones y cargas que imponía la Ley de Invenciones y Marcas, como lo eran la ostentación de la leyenda "Hecho en México". En casos de artículos de exportación, además de la leyenda mencionada, la contaseña que al efecto señalaba la SECOFI y por consi--- guiente, la supresión de las correspondientes sanciones en caso de omisión de dicha leyenda y contraseña. Por lo que respecta a las -- leyendas de "Marca Registrada", se introduce una nueva forma para hacer el señalamiento respectivo, la cual es la simple letra "R" -

dentro de un círculo. Con motivo de la abrogación de la Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología, se elimina la obligación del titular del registro marcario de inscribir las licencias o cesión de derechos ante el RNTT.

NOVENA.- Los modos de concluir con el registro de una marca, son la nulidad, caducidad y cancelación. El registro de una marca se pierde por nulidad cuando; no se cubra con los requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro; La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada; - Usar una marca de origen extranjero y cuyo registro se obtuviera - por persona distinta al titular del registro; El registro otorgado en base a datos falsos o por error o inadvertencia; El agente o representante del titular de la marca, solicite el registro de la misma a su nombre. Se amplían notablemente los plazos para que el titular afectado por estas causales de nulidad pueda ejercitar las acciones que correspondan.

DECIMA. La caducidad de la marca será cuando no se renueve el registro de la misma o haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos. La cancelación del registro de la marca, el cual podrá ser voluntario cuando el titular del registro de la marca lo solicita expresamente ante la SECOFI dicha cancelación de su registro. Será legal la cancelación cuando el titular del registro haya provocado o tolerado que su registro marcario se transforme en denominación genérica, perdiendo así su esencia distintiva y por ende sus cualidades marcarias.

DECIMA PRIMERA.- La SECOFI a efecto de averiguar si se está dando cumplimiento a las disposiciones de la LFPPI, realizará inspecciones, cuyas regals en términos generales no sufrieron cambio alguno con la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, siguiendo pues los mismos procedimientos. Las inspecciones efectuadas no prejuzgarán sobre la comisión de infracciones administrativas o delitos -- pues ésta es una atribución judicial.

DECIMA SEGUNDA.- Resulta importante señalar que la protección de los derechos de marca no tiene ningún significado si la Ley no se hace valer efectivamente, por lo que se señalan infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones, tendientes a mantener una regulación entre los usuarios y los que pretenden sacar beneficios a costa del titular del registro marcario. -- Las sanciones a que hace alusión la LFPPI, en términos generales, no sufrieron cambios en relación con la Ley de Invenciones Y Marcas, siguiendo la práctica de determinar las sanciones pecuniarias en base a los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a fin de no estarlos adecuando constantemente. Como innovación dentro del rubro de las infracciones administrativas, se evita ahora la posible confusión al público entre las marcas registradas y los nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades, cuando éstas indiquen cierta relación con aquéllas, sin que verdaderamente exista tal relación, incurriendo en una infracción administrativa y estará sujeto a las sanciones correspondientes.

DECIMA TERCERA.- En materia de delitos, se dan amplias facultades al Ministerio Público a fin de perseguir hechos que pudieran ser tipificados como delitos, haciéndose resaltar que ahora el Ministerio Público requerirá de un dictamen técnico a la SECOFI en lugar de una declaración sobre la comisión de un delito. Además, -- las sanciones en términos generales, no sufrieron modificación.

DECIMA CUARTA.- En términos generales, podemos decir que la LFPPI vuelve al sistema de la LPI de 1942, vigente hasta 1976. La LFPPI se ajusta a las necesidades de los países desarrollados, pasando México a formar parte de los países con avanzadas legislaciones en materia de Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFIA

Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial Harla. -- Tercera Edición. México 1984.

Cámara de Diputados. Dictamen de la Primera lectura de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados. Año III, No. 15. México 1991.

Cámara de Diputados. Debate en torno a la nueva Ley de Fomento y -- Protección de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados. Año III, No. 16. México 1991.

Chudnovsky, Daniel. Las marcas extranjeras en los países en desarrollo. Comercio Exterior. Vol. 29, No. 12. México 1979.

Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Editorial Porrúa. México - 1985.

Ortega Pizarro, Francisco. El Tratado de Libre Comercio, esperanza de Salinas para levantar la economía. Proceso No. 782. México 1991.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México 1985.

Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México 1991.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México. México 1960.

Rangel Ortiz, Horacio. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. México 1980.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Información básica sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Serie Desarrollo Tecnológico. México 1991.

Senado de la República. Minuta de la Exposición de Motivos de la -- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Diario de los Debates. No. 13. México 1990.

Sepúlveda, César. Peculiaridad de las licencias de uso de marcas en el derecho mexicano. Boletín del Instituto de Derecho comparado de - México. AÑO XIV, No. 42, septiembre - diciembre. México 1961.

Sepúlveda César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México 1981.

Zamora y Valencia, Miguel Angel. Contratos Civiles. Editorial Porrúa. México 1985.

Zárate Tristan, Gilberto y Fernando Titzsch Cabrera. El comportamiento de las marcas en México. Comercio Exterior. Vol. 29, No. 12, diciembre. México 1979.

Diccionarios:

Diccionario Enciclopédico e Ilustrado. Editorial Ramón Sopena S.A. España 1960.

Breve Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Editorial Porrúa. Sexta Edición. México 1975.

Legislación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Civil Vigente.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Ley de Invenciones y Marcas.

Ley de Propiedad Industrial.

Ley Sobre el Control y Registro de la transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Reglamento de la Ley Sobre Control y Registro de la Transformación de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.