

205
205

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR



LA IMITACION DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
GRACIELA BEATRIZ DE LA CRUZ SANCHEZ

MEXICO, D. F.

1993

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

INTRODUCCION.	Pg. 1
---------------	-------	----------

CAPITULO I

NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA.

1.- Definición de la marca.	3
2.- Naturaleza Jurídica de la marca.	5
3.- Caracteres esenciales y función de distinción.	8
4.- Clasificación de las marcas según se estructura	9
a) Marcas Nominativas.	9
b) Marcas Gráficas.	10
c) Marcas Tridimensionales	10
d) Marcas Mixtas.	11
5.- Fuentes del Derecho a la marca.	11
a) Primer uso.	11
b) Registro.	13
c) Principio de especialidad.	17
d) Principio de territorialidad de la marca.	18
6.- La imitación de marcas.	18
a) Concepto doctrinario.	19
b) Concepto legal.	20
c) Concepto jurisprudencial.	20
d) Jurisprudencia.	21
7.- La imitación de marcas en la legislación mexicana.	22
a) Ley de Marcas de Fábrika de 28 de Noviembre de 1889.	23	
b) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres-		

Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de Agosto -----	18
de 1903.	23
c) Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 26-- de junio de 1928.	25
d) Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de-- 1942.	27
e) Ley de Invencciones y Marcas de 30 de Diciembre de -- 1975.	30
8.- La imitacion en la vigente Ley de 1991.	33
a) Impedimento para el registro.	33
b) Nulidad del registro.	35
c) Usurpacion de la marca registrada.	36
d) La imitacion en la competencia desleal.....	39
e) Ineficacia del registro contra marcas imitadoras. .	41

C A P I T U L O II.

LA IMITACION DE MARCAS COMO IMPEDIMENTO PARA

SU REGISTRO. 43

1.- Analisis del Articulo 99 de la Ley de Fomento y Protec- cion de la Propiedad Industrial.	43
a) Fraccion VII.	44
b) Fraccion VIII.	46
c) Fraccion IX.	47
d) Fraccion. XV.	47
e) Fraccion XVI.	49
f) Fraccion XVII.	50
g) Precedentes administrativos y judiciales.	51

3.- La imitación como delito.	87
4.- Análisis del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.	88
a) Fracción I.	88
5.- Procedimiento para perseguir la infracción Administrativa de imitación.	90
6.- Procedimiento para perseguir el delito de imitación de marca.	93
7.- Precedentes Administrativos y Judiciales.	96

C A P I T U L O V

INEFICACIA DEL REGISTRO CONTRA MARCAS

IMITADORAS. 102

1.- Análisis del Artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.	102
a) Fracción I.	102
b) Nulidad del registro de la marca imitadora.	103
c) Registro de la marca imitadora.	104

CONCLUSIONES.	105
--------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA.	107
--------------------	-----

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

El presente trabajo hace alusión a la propiedad industrial y en especial a los signos distintivos conocidos jurídicamente como "marcas", a sus generalidades, reglamentación y en concreto al tráfico ilícito de los productos que son sujetos a ser imitados por otros causando un gran perjuicio tanto a empresarios como al público consumidor al que se le induce en error respecto a los productos o servicios que éste adquiere haciéndole creer que la marca que los identifica es la legítima, razón por la cual me atrajo este tema y sobre todo la exigencia de empresarios que teniendo capacidad de inventar otra marca e introducir mejor calidad a sus productos e servicios abusen del usar una marca que ni siquiera han de beneficiar al utilizarla, sino por el contrario que la desprestigian ante los consumidores, que el última instancia es el que determina la bondad de la marca.

Así, el primer Capítulo contiene los preceptos fundamentales y la reglamentación de las marcas en las diversas legislaciones que han sido derogadas por la vigente ley de 1991.

En el Segundo Capítulo, se enumeran y explican cada una de las causas por la que la marca no puede ser registrada por motivo de la Imitación de marcas.

El Tercer Capítulo, contiene una explicación de las causas de nulidad que son relativas a la imitación de marcas y el procedimiento para obtener la declaración de nulidad de la-

marca imitadora.

En el Cuarto Capitulo, se establece la regulaci3n de la imitaci3n de marcas por la legislaci3n en vigor desde el punto de vista como infracci3n administrativa (T3cnica) y jurisdiccional ante autoridades penales; y el procedimiento legal a seguir para cada caso.

El 3ltimo Capitulo hace alusi3n a la ineficacia del registro marcario ante la imitaci3n de marcas.

C A P I T U L O I .

NCCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA.

1.- Definición de la marca.

En relación a la marca, hay una gran variedad de definiciones que se han dictado sobre la misma, y que al respecto - los siguientes autores dicen lo siguiente:

"Se considera como marca el signo de que se valen los - industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores." (1)

Al respecto el Dr. David Rangel Medina, agrupa en cuatro -- corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca y son: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del -- lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera -- a la marca como un agente individualizador del producto mismo una más que reúne los rasgos distintivos de las de antes -- mencionadas; y otra que, adapta la tesis mixta ya indicada enfocando la esencia de la marca en función de la clientela."

(2)

Alvarez Sberanis, expresa que la marca es todo signo que utiliza para distinguir un producto o servicio. (3)

Barrera Graf, señala que la marca es un signo distintivo - de las mercancías que una empresa elabora o expone." (4)

1 y 2 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México. Ed. Libros de México, 1960. Primera edición. p. 153 y 154.

Mientras que César Sepúlveda dice, "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías e productos de la industria, e bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca proteger las -- mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan e los servicios -- que se valen de ellas". (5)

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, en su artículo 88 reconoce y distingue a dos tipos -- de marcas que son las marcas de productos y las marcas de servicios, definiendo a la marca de la siguiente manera:

" Art.88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos e servicios de otros de su misma especie -- e clase en el mercado".

La citada ley, así mismo, en su artículo 89 indica los elementos que pueden constituir una marca y señala:

" Art.89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos e servicios a que se apliquen e traten de aplicarse, frente a los de su misma especie e clase;
- II.- Las formas tridimensionales;

3.- Alvarez Scberanis, Jaime "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica" Ed. Porrúa, S.A. México, 1979, p.54.

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre -- que no exista un homónimo ya registrado como marca".

En cuanto a las denominaciones, estas deben estar o ser -- representadas gráficamente es decir, que estén escritas, ya -- que no se admitirá como marca los sonidos o las grabaciones. Al respecto se ha dicho que por denominaciones se debe entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astrcs, de animales, de vegetales, etc. Así cualquiera -- de esta clase de denominaciones es útil para configurar válidamente una marca.

2.- Naturaleza jurídica de la marca.

Entre las teorías que se han presentado para establecer la naturaleza jurídica del derecho de marcas se tienen dos -- clases de teorías, y estas son:

I.- Las que asimilan el derecho de marcas a la clásica -- división romana de derechos reales y derechos personales.

II.- Las que tratan de incluirlo en una categoría nueva, -- afín con sus características esenciales.

Rubén de Couder en su obra titulada "Dictionnaire de -- Droit Commercial sostuvo que la naturaleza jurídica de la mar

4.- Barrera Graf, Jorge Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I.
Ed. Porrúa, S.A., México, 1957. p. 284.

ca pertenecía a la teoría de los derechos reales." (6)

Por lo tanto el distinguido industrial francés, A. Laborde en 1905 al publicar en la Revue Generale de la Propriété Industrielle, algunos antecedentes sobre derecho industrial, sosteniendo la existencia de una verdadera propiedad. En consideración de que la propiedad intelectual tiene los mismos caracteres esenciales que la propiedad común. Ya que para él los derechos intelectuales y los de la propiedad ordinaria son absolutos, directos y exclusivos. Olvidando que en casi todos los derechos reales se dan los mismos caracteres que el de propiedad y sin embargo no son asimilables al de propiedad.

Rendu, Blanc y Calmels sostuvieron que las relaciones que existen entre el titular y las marcas eran las mismas que se daban entre el titular y la propiedad común. Ya que el titular tenía derecho a la marca como consecuencia directa de propiedad que tenía sobre los productos que llevan la marca.

Dichos autores no tomaron en cuenta el derecho a la marca -- no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la misma, los productos han salido de manos del titular y así cambiar miles de veces de manos, sin embargo el derecho a la marca sigue en poder del titular. Lo cual se debe a que el derecho sobre la marca es independiente al derecho de propiedad de los productos.

El derecho de marcas, a diferencia del derecho de propiedad común, no es exclusivo ni excluyente porque se puede re --

Registrar una marca para distintos ramos de la industria o del comercio; tampoco es permanente ni irrevocable, por que el derecho de marcas puede perderse por el no uso o bien por falta de renovación.

De las diversas teorías que han tratado de explicar la naturaleza jurídica sobre el derecho de marca, la más acertada es la que expone Joseph Kohler en su teoría denominada "Teoría de los derechos inmateriales", teoría que puede sintetizarse con las siguientes palabras "La esencia del derecho no es más que el sentimiento en un estado de cultura dado de la justa relación entre el individuo y la colectividad." (7)

El derecho es un fenómeno cultural con relación a un momento dado. Y por lo tanto, a medida de que la sociedad evoluciona, surgen nuevos derechos, extinguiéndose o modificándose los ya existentes. Así vemos que se protegen los derechos clásicos, los derechos industriales dentro de los cuales se encuentran incluidos las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, nombres comerciales; por su valor social-económico y los derechos literarios y artísticos por su valor moral y económico; todos incluidos bajo el concepto de derechos inmateriales.

Por lo cual la marca es un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre que se protege por que el momento cultural dado exige que se amplie por el valor económico que representa.

6.- Mendieta R., Essencia Naturaleza Juridica del Derecho de Marca. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año IV, enero-junio, 1966, nda. 7 p. 140.

Ya que la marca, realmente, no existe lo que existe es un signo al cual el individuo o la Ley le dan ficticiamente categoría de marca, porque se le atribuye un carácter distintivo. Así la marca como bien intelectual o idea, no existe ya que lo que existe es un signo o palabra que parcialmente puede llegar a ser una marca si reúne las características siguientes:

- Que sea original, distintivo, legal y que sea especial.

Una vez que la palabra o el signo cumple con esos requisitos se convierte en un bien intelectual, creado por el comercio y la industria para distinguir sus productos o servicios que la ley reconoce como bien sobre el cual se puede tener un derecho de propiedad.

De lo cual concluimos que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad el cual se ejerce mediante el uso de la marca.

3.- Caracteres esenciales y función de distinción.

Los signos distintivos para ser considerados como tales deben de reunir los siguientes caracteres esenciales que al respecto la doctrina sobre propiedad industrial a señalado:

" a) Distintivo.

La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializarse, individualizarse y singularizarse, con el objeto de que se distinga de las demás. Además debe ser.

b) Especial, en cuanto sea suficientemente original para-

llamar la atención de los consumidores.

c) Novedad.

Consiste en que la marca sea nueva en el campo en el que se este aplicando.

d) Lícito.

Es decir, que debe de apearse a las disposiciones que la ley señale.

e) Veraz.

Es decir, que no induzca al público en error, en cuanto a la calidad o a la naturaleza de las mercancías." (8)

Las marcas además de reunir los caracteres esenciales, -- antes mencionados es menester que además cumpla con una de las funciones que la propia doctrina ha señalado, entre dichas funciones existe una de vital importancia la cual es la función de Distinción: Función que resulta de la naturaleza misma de la marca. Ya que la marca da a la mercancía su individualidad por lo que la marca, es el medio de hacer susceptible el distinguir a los objetos a que trate de aplicarse, de los de su misma especie." (9)

4.- Clasificación de las marcas según su estructura.

Las marcas en cuanto a su composición e integración, la doctrina sobre propiedad industrial las divide en:

a) Nominativas.

7.- Brener Moreno, P.C. Tratado de Marcas, Librería y Casa ---

Editora Jesús Méndez, Buenos Aires, 1931. p. 47

También conocidas como verbales, denominativas, nominales, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras.

En esta clase de marcas también se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas, al igual que los títulos de periódicos, las iniciales, las letras o siglas y los nombres.

b) Gráficas.

Denominadas también figurativas o innominadas. En esta clase de marcas se encuentran las viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, escudos y otros signos gráficos." (10)

La marca gráfica o figurativa funda sus características en el sentido de la vista, es decir que esta clase de marca penetra por medio de la memoria visual del público consumidor. Ya que es más fácil retenerla en la mente la diferencia de la marca nominativa y hasta puede ser recordada por gente de países distintos que hablen idiomas diferentes.

c) Tridimensionales.

A dicha clase de marcas también se les conoce por el nombre de marcas plásticas ya que la forma de los productos en-

8.- Rangel Medina, David. op.cit. p. 186,190,193,196-197

9.- Rangel Medina, David. Idem p. 172

si mismas, constituyen un signo visible, y si dicha forma es tridimensional, tiene volumen entonces pertenece a dicha clasificación, como ocurre en la forma de los jabones en bloc, la de los envases que contienen mercancías líquidas como refrescos, licores y perfumes.

d) Mixtas.

Se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya mencionadas. A dichas marcas también se les conoce como marcas compuestas. Un ejemplo de ellas es la combinación de un vocablo con una figura o bien la combinación de palabras y colores o bien reunirse el nombre, la figura y los colores." (10')

5.- Fuentes del derecho a la marca.

Tanto la doctrina como la legislación sobre propiedad industrial consideran como fuentes del derecho sobre la marca el primer uso como el registro de la misma ante la Secretaría.

a) Primer uso.

10 y 10'.--Rangel Medina, David "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual" Instituto de Investigaciones Jurídicas-

El primer uso consiste en el momento en que el titular de una marca, plasma en un producto dicho signo distintivo para distinguirlo de los demás de su misma especie y decide introducirlo al mercado para que sea adquirido por los consumidores. A este primer uso de una marca se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

- a) Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por que se le es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra tercero que de buena fé ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que el tercero hubiera empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud, de conformidad a lo establecido en el Art. 92, Fracción I de la L.F.P.F.I.

Además del citado derecho de excepción, el primer adoptante tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado., Art. 92, Fracción I parte final.

- b) Así mismo el registro de una marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con ante-
-

ricidad a la fecha legal de la marca registrada, aplica-
da en los mismos o similares productos o servicios, siem-
pre que quien haga valer el mejor derecho por su uso ---
anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpida-
mente en el país, antes de la fecha de uso declarado por-
el que la registre. Art. 151, fracción II de la L.F.P.F.I.

c) Otro de los efectos jurídicos que se le atribuyen al
primer uso de una marca consiste en que puede ser anulado
un registro marcario por quien haya usado antes la marca
en el extranjero, si además del uso cuenta con el regis-
tro en el país donde se practicó dicho uso. Art. 151, Frac-
ción III de la citada ley.

Estos efectos jurídicos tienen como fin primordial el de
evitar la competencia desleal y de que el legítimo titular--
demuestre fehacientemente el derecho que le faculta para ha-
cer uso de la marca en litigio.

b) Registro.

El derecho exclusivo sobre la marca o signo marcario sólo
se obtiene mediante su registro. De acuerdo a lo establecido
en el Art. 82, segundo párrafo de la ley de la materia, que a -
la letra expresa "El derecho a su uso exclusivo se obtiene--
mediante su registro en la Secretaría".

Las marcas se registrarán según a la clasificación que -
establezca el reglamento de la ley de la materia, en relación
a los productos o servicios determinadas, o clase de productos
o servicios, que al efecto se señalen.

Es necesario señalar que para solicitar el registro de una marca podrá acudir la persona interesada o bien, por medio de un mandatario, en este último caso y si la persona es una persona física se acreditará la personalidad del mandatario por medio de una carta poder suscrita por el mandante y dos testigos indicándose el nombre de éstos y sus respectivos domicilios, en el caso de que el interesado resultare ser una persona moral, el mandatario acreditará su personalidad exhibiendo la escritura pública en la que consten las facultades de quien le otorgó dicho poder, y deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, restringidas ni revocadas en forma alguna; si se trata de extranjeros dicho poder deberá estar debidamente legalizado por las autoridades consulares.

El registro de un signo distintivo se solicita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y directamente en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, en la señalada Dirección se exhibirá en primer lugar la documentación respectiva, en la ventanilla de liquidaciones para su activación de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en seguida se pagan los derechos correspondientes en la caja de Hacienda y posteriormente se entregará el comprobante de pago en la ventanilla de Oficialía de Partes para recibir la copia de la solicitud debidamente sellada en la que deberá constar la fecha y hora de recepción.

La solicitud para registrar una marca se presentará ante la Secretaría, por duplicado en papel blanco de 30 Kg y deberá contener los siguientes elementos:

- Deberá presentarse por escrito.
- Deberá señalarse el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado o mixta y, en su caso, si es tridimensional.
- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o bien la mención de que no se ha usado.
- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca y los demás requisitos que al respecto señale el reglamento de la ley de la materia. Art. 113 L.F.P.I.

Anexa de la solicitud.

La solicitud para el registro de una marca además deberá de ir acompañada de los siguientes documentos:

- * Dos copias de la solicitud de registro de marca con firma original cada una.
 - * Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cms ni menores de 4 centímetros.
 - * Ocho etiquetas a colores (en el caso de que en la marca que se quiera proteger intervengan colores), cuando las
-

marcas se incluyan dentro de las etiquetas, la impresión debe rá conservar su unidad de figuras o leyendas con que fueren registradas y en el capítulo de reservas se indicará que parte de las etiquetas no son objeto de reservas.

- * Carta poder (en el caso de que el registro se solicite por medio de mandatario) o con copia simple en caso de que el poder se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes.
- * Original y copia certificada del testimonio que acredite la existencia de la sociedad, así como las facultades de su representante.

Una vez recibida la documentación se procederá a efectuar por parte de la Secretaría el examen administrativo y el de novedad, que al ser aprobada la propia Secretaría expedirá el correspondiente título como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar lo siguiente:

- I.- Número de registro de la marca.
 - II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, incoznada 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.
 - VII.- Vigencia de la marca registrada.
-

Respecto a la vigencia del registro, este es de 10 años -- que podrán ser renovados por el mismo período siempre y cuando el titular de la marca le solicite dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia, vencido dicho plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro -- caducará.

Además de que es necesario de que el titular de la marca cubra los derechos correspondientes y manifieste, por escrito y bajo protesta de decir verdad, el uso de la marca en los productos o servicios a que fué aplicada y de no haberle interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a 3 años, -- de lo contrario la renovación no procederá.

c) Principio de especialidad.

En cuanto a este principio M. Demour sostuvo que:

"El propósito final a todas las marcas es la de impedir la -- confusión de los productos. No hay marca verdadera, que aque -- lla que permita distinguir los productos de un fabricante o los objetos de un comercio." (11)

Al respecto el Dr. David Rangel Medina dice que la especialidad de la marca consiste en aplicarla a la categoría de -- productos para los que ha sido creada, De conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la L.R.P.P.I. "Se entiende por marca a todo signo visible que distingue productos o servicios -- de otros de su misma especie o clase en el mercado."

11.- Citado por Nava Negrete, J. "Derecho de las Marcas." México, Ed. Porrúa, S.A., 1985. P 161

Ya que, el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fué registrada.

De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancía, sino para ser utilizada y aplicarla a los productos para la que fué registrada. Así, dicha marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

d) Principio de territorialidad.

Principio que determina el alcance espacial o geográfico de los efectos que producea el registro de la marca es decir, es el ámbito de validez de dicho registro el cual corresponde al territorio nacional del país en el que se registra.

Al respecto el autor francés Dassas, Gérard dice: "el --- principio de territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y conservarse más que para los --- actos creadores y conservadores de derecho que fuerán cumplidos en el país donde la protección es requerida y según su legislación." (12)

Principio que la vigente ley de 1991 como las anteriores legislaciones marcarias han adoptado.

6.- La imitación de la marca.

12.- Nava Negrete, J op.cit. p. 189 y 190.

a) Concepto doctrinario.

Con respecto al concepto de imitación de marcas Chenevard Charles, autor suizo dice que para "decidir si dos marcas -- pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión del conjunto que ellas dejan después de una ojeada superficial."

Para lo cual ha establecido cuatro principios que la propia doctrina también ha adoptado para apreciar la existencia de la imitación de marcas:

- 1.- La semejanza hay que apreciarla considerando a la marca en su conjunto, lo cual implica que esta debe de -- apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten del examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo.
 - 2.- La comparación debe de apreciarse tomando cuenta -- las semejanzas y no por las diferencias que surjan al ser tomadas aislada o separadamente.
 - 3.- La imitación debe de aceptarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparandolas una al lado de la otra ya que no hay que olvidar, que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le-
-

es ofrecido.

- 4.- La imitación debe de apreciarse suponiendo que la --
confusión puede sufrirla una persona medianamente in-
teligente, c sea el comprador medio, que presta la aten-
ción común y ordinaria". (13)

b) Concepto legal.

El artículo 213 de la L.F.P.I., establece el concepto de
imitación de marcas al expresar: "usar una marca parecida en
grado de confusión a otra registrada con anterioridad, ..."

Así mismo nuestra ley vigente reconoce la identidad o se-
mejanza en grado de confusión de una marca con otra ya regis-
trada al prohibir el no registrar una marca que sea idéntica
o semejante en dicho grado de confusión (Art. 90, Frac. XVI).

c) Concepto jurisprudencial.

De acuerdo a las tesis emitidas por nuestros tribunales -
se reconoce expresamente que la semejanza entre dos marcas,
puede ser de varios tipos:

- 1.- Fonética, cuando dos palabras tienden a pronunciarse--
de modo similar.
- 2.- Gráfica, cuando dos palabras se pronuncian de modo di-
verso y se escriben de modo análogo.
- 3.- Conceptual, cuando siendo las palabras fonética y grá-
ficamente diversas, expresan el mismo concepto." (14)

13.-y 14.- Nava Negrete, J. Op.cit., p. 172-175 y 179.

En este sentido, la tesis jurisprudencial emitida por los Tribunales Colegiados, es en los términos siguientes:

"cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe de atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe de atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando se pronuncian rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere."

d) Jurisprudencia.

Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-Informe 1975.-Tercera parte Tesis 13,-- p.34.

Que al respecto establece que una marca es imitación de otra, cuando después de un estudio comparativo de las dos marcas tomadas como un todo, se advierte que en la estructura de las mismas existen semejanzas visuales o fonéticas. En este caso, si se concluye que las dos marcas son suficientemente parecidas para temer que el público consumidor pueda ser confundido, la marca imitante debe combatirse, a fin de evitar que en la mente de una persona común y corriente surja la posibilidad de sufrir un error en cuanto al origen de los productos y de la marca misma al estimar que la imitante es una variante

na, al estimar que la imitante es una variación de la imitada.

Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó establecido lo siguiente:

"La imitación de una marca no siempre se afecta tratándose de reproducir en toda su integridad, en sus partes principales, sino también suprimiendo alguna o varias de sus elementos, agregándose otros nuevos, introduciendo en ella modificaciones y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro de procedencia distinta.

De ahí que se ha llegado a la conclusión, de que para juzgar de una imitación no debe verse ante todo si entre la marca imitada y otra existen diferencias, sino fundamentalmente si por las semejanzas que se advierten, su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda incurrir en confusión acerca de las marcas".

Ejecutoria pronunciada en los juicios de amparo 6191/15 The Coca-Cola Company; 2245/49 M. Chemical Co. Publicadas en el Seminario Judicial de la Federación.

Tesis jurisprudencial que tiene los lineamientos que --- para tal efecto estableció Chenevard Charles, que antes se explicaron y que siguen vigentes.

7.- La imitación de Marcas en la Legislación Mexicana.

a) Ley de Marcas de Fábrica.

De 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1 de enero de 1890, expedida por Don Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización Industrial y Comercio de la República Mexicana, la mencionada ley sólo contenía 19 artículos de entre los cuales el artículo 16 hacía -- alusión a la falsificación y a la imitación de marcas, que es el tema central de este presente trabajo.

Art. 16 " Hay falsificación de marcas de fábrica:

I.- Cuando se usan marcas de fábrica que sean reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad este ya -- reservada.

II.- Cuando la imitación sea tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada."

De lo cual se deduce que la imitación era tratada y sancionada al igual que la falsificación, que para el efecto eran sujetas a las penas que señalaba el código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (Art. 18).

b) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales.

De 25 de agosto de 1903, que entró en vigor el 1 de octubre del mismo año, expedida por Don Porfirio Díaz Presidente de México; a través de la entonces Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Capítulo II

Penas.

Art. 18 "se castigará con uno o dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio -- del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expenda, una marca ya registrada legalmente a favor de otra -- persona con el fin de amparar artículos similares. Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que solo por -- medio de un examen detenido pueda distinguirse una de -- otra."

Solo en este segundo párrafo se hace alusión a la imitación de marcas y la sanciona de la misma manera que a la --- falsificación las dos consideradas al mismo rango; mientras que los subsiguientes artículos contienen completas y detalladas reglas sobre la penalidad por falsificación de una marca, por venta de mercancía marcada ilegalmente, por omisión de -- leyendas obligatorias y demás figuras reglamentadas por dicha ley.

El reglamento de la referida ley, no hace referencia alguna sobre la imitación de marcas.

c) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.

De 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de 27 de julio del mismo año, expedida por Don Plutarco Elías -- Calles, en ese entonces Presidente de México, a través de la -- llamada Secretaría de Estado y del Despacho de Industria, Co- mercio y Trabajo.

Capítulo I

De las marcas y su registro.

Art. 7 "No se admite a registro como marca:

Frac. VII Una marca que sea igual o tan parecida a otra -- anteriormente registrada, que tomada en conjunto e aten- diendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan -- confundirse."

Precepto que hace alusión a la imitación de marcas, así -- como los artículos subsiguientes contenidos en el capítulo -- VII de la referida ley.

Capítulo VII

De la falsificación, imitación e uso ilegal de -- las marcas, nombres y avisos comerciales.

Art. 59 "La declaración de falsificación, imitación e uso -- ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, se hará -- administrativamente por el Departamento de la Propiedad -- Industrial, de oficio o a petición de parte..."

Así como en los artículos 60 al 64 establecen los pasos -- para llevar a cabo el procedimiento para declarar a la falsifi

cación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o bien---
del aviso comercial. Al respecto el Capítulo IX contiene las
penas aplicables para cada caso en especial.

Capítulo IX

Penas.

Art. 73 "Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de
cien a dos mil pesos, o una u otra pena, a juicio del juez,
al que ponga a los efectos que fabrique o expendá una mar-
ca registrada legalmente, conforme a esta ley, en favor de
otra persona, con el fin de amparar artículos similares."
Se castigará con la misma pena al que de igual manera que
previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una mar-
ca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal
modo, que consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a
los elementos que esta última hayan sido reservados, --
puedan confundirse una con otra.

También se sancionan a:

Art. 82 "Los impresores, litógrafos, etc. que fabriquen mar-
cas que resulten falsificación o imitación de alguna le-
galmente registrada, ... tendrán el carácter de coautores
o cómplices, etc., que les corresponda según se respectiva
responsabilidad, calificada de acuerdo con los principios
y preceptos establecidos por el Código Penal del Distri-
to Federal.

En los subsecuentes artículos de la ley de 1928 se seña-

la el procedimiento a seguir para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal indebido. Que al efecto dicha ley exige como requisito previo al ejercicio de la acción penal a dichos delitos, una declaración administrativa emitida por el entonces Departamento de la Propiedad Industrial de conformidad con los arts. 59 y 83 de dicho ordenamiento jurídico.

El reglamento de la ley referida, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1928, contiene las siguientes disposiciones, en materia de imitación de marcas:

Capítulo VI

Falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales.

Ar. 90 "Los casos de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, avisos y nombres comerciales, serán resueltos administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte..."

A partir de dicho artículo hasta el 95 se señalan reglas con respecto al procedimiento de la declaración administrativa de los casos contenidos en el capítulo VII de la ley.

d) Ley de la Propiedad Industrial.

De 31 de diciembre de 1942, puesta en circulación el 1 de enero de 1943. Expedida por Don Manuel Avila Canache, Presidente

te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Economía Nacional.

Ley que conserva los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se agrupan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger los intereses de los particulares y de los del público--consumidor. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial - del 20 de Marzo de 1883, revisada en Bruselas.

Capítulo VIII

Falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas.

Art. 189 "La declaración de falsificación, imitación o -- uso ilegal de una marca, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a peti-- ción de parte, o del Ministerio Público cuando tenga al-- gún interés la Federación".

Aquí se menciona ya la intervención del Ministerio Públi-- co de manera expresa; en los subsiguientes artículos se esta-- blecen los pasos a seguir para que se lleve a cabo la declara-- ción administrativa por parte de la Secretaría, siguiendo los mismos lineamientos que la ley anterior.

Mientras que el:

Art.255 "Al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos-- similares, se le impondrá prisión de tres a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez. "

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que-- previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca anterior que sea imitación de la legalmente registrada de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos de que esta última hayan sido reservadas, puedan confundirse una con otra."

Se siguen los mismos lineamientos de la ley anterior así como al castigar a los impresores, litógrafos, etc, que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna marca registrada legalmente. Así como los requisitos que deben de cumplir para obtener dicha declaración administrativa la cual es indispensable para el ejercicio de la acción penal cuando se lleve a cabo alguno de los delitos señalados por la ley de la materia.

En cuanto al reglamento del ordenamiento antes señalado no se hace ninguna referencia respecto a la imitación de marcas.

En las disposiciones contenidas en esta ley de 1942, el legislador elevó a la categoría de ilícito a muchas conductas sancionándolas con penas de poco monto y no contento con -- ello, estableció penas alternativas quedando al juicio del juez el imponer pena privativa de libertad o multa.

e) Ley de Invenciones y Marcas.

De 30 de diciembre de 1975 publicada en el Diario Oficial de 10 de febrero de 1976.

Ordenamiento jurídico que ha alcanzado un desarrollo intelectual, gracias a la evolución histórica de las legislaciones sobre propiedad industrial. A continuación señalare los artículos que hacen referencia sobre nuestro tema central, la imitación de marcas.

TITULO IV

MARCAS

Capítulo I,

Definiciones y materia de registro.

Art.91 " No son registrables como marcas:

Frac. XVIII Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior tomandola en su conjunto o atendiendo a los elementos que -- hayan sido reservados.

Frac. XIX Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo -- nombre comercial se haya usado con anterioridad."

Dentro del rubro de los signos distintivos característicos, no sólo se encuentran las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. De manera que no puede haber trac-

polación entre ellos, toda vez que usar indistintamente marcas idénticas o semejantes a nombres y avisos comerciales, cuando en realidad sus giros y representaciones son similares, implicaría usurpación de derechos adquiridos. Por lo cual se trata de evitar con su cabal reglamentación.

Capítulo VIII

Nullidad, extinción y cancelación del registro.

Art. 147 "El registro de una marca es nulo:

Frac. II "Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso comprobable haber usado su marca ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registre".

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

Frac. VII " Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y

obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."

En cuanto a las disposiciones penales, dicha ley establece lo siguiente:

En su capítulo primero del título décimo, se establecen sanciones administrativas en sustitución de las de carácter penal dejando de ser delito la competencia desleal que en la ley anterior era altamente sancionada.

Capítulo I

Infracciones.

Art. 210 Son infracciones administrativas:

Frac. II.- "Usar una marca parecida, en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada."

Art. 211 "Son delitos:

Frac. IV "Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella protegeja.

Frac. V Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellos a que se contrae la fracción II de

del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado, lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio."

Art. 212 "Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos o una o dos de estas penas a juicio del juez, a quien corresponda cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo anterior."

Ley que también adoptó la regla que las demás legislaciones anteriores habían establecido sobre el requisito indispensable para el ejercicio de la acción penal, el consistente a la declaración previa por parte de la Secretaría la cual será desde el punto de vista técnico, sin prejuzgar las acciones civiles o penales que procedan, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate.

Ordenamiento jurídico que hace una clara clasificación de las sanciones administrativas de los delitos.

8.- La imitación en la vigente Ley de 1991.

Ordenamiento jurídico que lleva por título "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", publicada en el Diario Oficial de 27 de junio de 1991.

a) Impedimento para el registro.

Impedimento legal que se presenta una vez presentada o integrada la solicitud de registro, y que se le ha practicado el examen administrativo con el fin de verificar si la marca es registrable conforme a los términos que la ley establece.

Si se llegara a presentar alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 124 de la Ley de la Materia, que a la letra dice:

" 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 prescriba procedimiento 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."

Al presentarse alguno de los impedimentos señalados la Secretaría comunicará por escrito al solicitante la existencia del impedimento para llevar a cabo el registro de su marca, que para el efecto le otorgará dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. En caso, de que el interesado no conteste dentro del mencionado plazo concedido se considerará abandonada su solicitud. Pero si el solicitante contesta dentro del plazo concedido la Secretaría procederá a continuar con el trámite de solicitud.

La Ley contempla la siguiente hipótesis, respecto al efecto de subsanar dicho impedimento legal, ya que si sufre la

marca solicitada una modificación o es substituida, está sujeta a un nuevo trámite, el cual deberá pagar los derechos correspondientes a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos contenidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de la materia.

Precepto que por su reglamentación trata de evitar que se le asean usurpados los derechos adquiridos sobre la marca, a su titular que adquirió su registro de buena fe.

Dentro de dicho impedimento legal de registrar una marca también se encuentran impedidas de ser registradas las marcas que la Ley contempla en su artículo 90 y en especial a las causas contenidas en las fracciones VII, VIII, IX, XV, XVI y XVII que hacen alusión al tema central de nuestro breve trabajo sobre la imitación de marcas. Y que más adelante analizaremos con el debido detenimiento.

b) Nulidad del registro.

Una de las causas que provoca la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario es la relativa a la nulidad, la cual tiene lugar al presentarse alguna de las causas o motivos que la Ley establece en su artículo 151 fracciones I, II, III, V y VI; que en el capítulo III de este trabajo se aplicará a cada una de las referidas fracciones.

En cuanto a la declaración de nulidad está se hará de manera administrativa por la Secretaría de oficio, a petición

de Parte c del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. Al trámite que se le da al procedimiento de declaración se desarrollará conforme a las formalidades que al efecto señala la ley de la materia y aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles.

c) Usurpación de la marca registrada.

Dicha usurpación de los derechos de una marca consiste en el uso ilegal que una persona que no sea el titular o autorizado utilice una marca igual a otra ya registrada sin el consentimiento de su titular, con el objeto de distinguir los mismos productos o servicios.

Al respecto la legislación de la Propiedad Industrial -- define al uso ilegal de una marca registrada como:

Art. 223 "Son delitos:

Frac. VI Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos o servicios similares a los que la marca se aplique."

Además dicho uso ilegal de marcas registradas puede decirse así aceptar las siguientes modalidades:

1.- La falsificación.

"La cual consiste en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrarlos como marca." (16)

Por lo tanto la falsificación es la acción de reproducir

una cosa, siendo copia fiel y perfecta, con el objeto de producir confusión entre la marca legítima y la contrahecha.

La falsificación se presenta tanto en marcas nominativas como en las formadas por elementos gráficos., y en las marcas cuya característica esencial sea el ser envases o envolturas.

A la falsificación de marcas la ley la clasifica como delito. Art. 223, Frac. IX, L.F.P.P.I.

2.- La imitación.

Distinta de la falsificación, la imitación provoca confusión entre los consumidores por que utiliza elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o emplea colores similares, de manera de obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica. La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente copia fiel de la imitada, basta con que exista posibilidad de confusión. La constante de dicha infracción es el enmascarar la imitación por medio de la reproducción de los elementos más notables de la marca que se desean copiar, introduciendo en esta variaciones, adiciones., supresiones, en los elementos secundarios.

Como podemos observar la imitación es una figura muy distinta a la falsificación. La imitación es sancionada por la ley vigente de 1991 como infracción administrativa, nulificando el registro de la marca imitadora, Art. 213, Frac. IV de la L.F.P.P.I., e bien puede ser clasificada como delito al con-

figurarse la hipotesis que al efecto señala el artículo 223, Frac.X de la ley referida.

3.- Competencia desleal.

A dicha modalidad también se le conoce con el nombre de competencia ilícita, al respecto Juan Carlos Zavala R., en su libro titulado "Publicidad Comercial" define a la competencia desleal o ilícita de la siguiente manera: "...es todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer un provecho propio, la clientela ajena sin empuñar la propia fuerza económica, para contraponerla a la de su rival." (17)

Por su parte el ordenamiento jurídico vigente a nivel internacional denominado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, convenio multilateral donde México es parte desde 1903 el cual en su artículo 10 bis define a la competencia ilícita así: "Constituye un acto de competencia desleal a todo acto o competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial." además de prohibir:

1.- Toda clase de hechos que pretenden producir una confusión, sin importar por que medio, con los productos de un competidor, y

2.- Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tienda a desacreditar los productos de un competidor? (18)

Ya que el "sentido y objeto primordial de la represión -

17.- Vignettes López, Jorge "La Competencia Ilícita", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, snc -

a dicha competencia desleal es el de asegurar la protección del consumidor particular, así como el interés general para-respetar la justicia y la equidad " (19)

Y tal represión es reconocida por la doctrina europea como lo afirma Stéphane P.Ladas al decir que "cuando se reprime a la competencia desleal se reconoce una pluralidad de --interéses como los interéses del concurrente, como de los de los consumidores " así de esta manera se protege al empresario a la clientela y al público en general.

Principios que las legislaciones anteriores sobre Propiedad Industrial y la ley vigente de 1991 han adoptado y que--se encuentra regulada en el art.213 que a la letra dice:

" Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a las buenas costumbres y usos en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal..."

d) La imitación en la competencia desleal.

En la lucha que emprenden los comerciantes y los industriales para atraer la clientela hacia su establecimiento o hacia sus productos recurren a muchas y variadas actividades entre ellas al anuncio, a las promociones de ventas y otras - que son reconocidas como lícitas y permitidas. Actos usuales-

III, enerc-junio 1963, ndm. 25-26. p. 243.

18.- Artículo 10 bis, Convenio de París.

que no se traducen en un perjuicio indebido para un competidor ya que van de acuerdo con las prácticas comerciales.

Aunque existen numerosas otras que implican ventajas indebidas, provechosas, no legales que lesionan a la vez intereses de los demás comerciantes así como la de los demás consumidores, causando confusión con tal conducta, actividad que se le reconoce como competencia desleal.

Dicha competencia se persigue para salvaguardar un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes. De ahí que --- nuestra vigente legislación de 1991 sobre la Propiedad Industrial reglamente a la competencia desleal.

Conforme a la clasificación doctrinal sobre la competencia desleal, existe una gran variedad de formas por las cuales se puede realizar dicha competencia, por medio de la usurpación la imitación, la publicidad, entre otras. En cuanto a la imitación la cual puede ser aplicada a productos, servicios o bien cuando sea imitación de marcas como de avisos o nombres comerciales - del competidor la cual puede ser total o parcial obteniendo --- así la confusión de la clientela, desviando el cause lógico de la misma a los establecimientos del competidor.

Por lo tanto al efectuarse la imitación de una marca o del nombre comercial, se estará violando el derecho de propiedad -- industrial, ya que el comerciante usurpador al ostentar y poseer la propiedad de las mismas, utilizándolos para su beneficio provoca confusión y desprestigio de la marca o del nombre-

19.- Díaz Bravo, Arturo. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y

nombre comercial. Ante lo cual la legislación industrial ----
reprende dicha actividad al establecer una defensa-jurídica
para los comerciantes, ya que se reconoce y se les esta per-
mitido a los comerciantes el disputarse la clientela por me-
dio de procedimientos honestos y que no dañan los intereses
de sus competidores.

e) Ineficacia del registro contra marcas imitadas.

Dicha ineficacia del registro de una marca que es imita-
ción de una marca registrada tiene lugar cuando el primer --
uso se le atribuyen efectos jurídicos que la propia ley re-
conoce y que actualmente se encuentra establecido en el artí-
culo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad --
Industrial de 1991.

Ya que lo reglamentado en dicho precepto legal puede ser-
opuesto en caso de litigio cuando se señala como infractor--
de una marca registrada siempre y cuando se demuestre que el
tercero usaba y explotaba dicha marca o otra semejante en -
grado tal de conducir al público consumidor a la confusión-
en los servicios o productos que adquirieran, además es indis-
pensable que el tercero que reclama tener el mejor derecho -
sobre la propiedad de la marca debe comprobar que la marca ya
la había venido usando desde hace un año de anterioridad a la
fecha legal hacendado en el título respectivo de la marca ya
registrada o bien del primer uso declarado en la solicitud -
de registro.

Atribuyendole al tercerc la facultad y el derecho de solicitar el registro de su marca siempre y cuando resuelva -- previamente sobre la nulidad del registro ya efectuado.

Para mayor abundamiento, ver capitulo V.

C A P I T U L O I I .

LA IMITACION DE MARCAS COMO IMPEDIMENTO PARA SU REGISTRO.

1.- Analisis del Articulo 90 de la Ley de Fomento y Protec- cion de la Propiedad Industrial.

Articulo que lleva por rubro "No se registrarán como ---
marca" y contiene XVII fracciones que se traducen en prohibi-
ciones para el registro de una marca, las cuales tienen como-
base razones de orden publico, razones técnicas intrínsecas -
a las mismas marcas y otras para prevenir la competencia de g
leal; para proteger al publico consumidor, evitando su indebi-
da explotación así como la confusión entre marcas registra-
das con anterioridad.

El mencionado precepto legal impide, el otorgar el derecho
exclusivo de uso que confiere el registro de una marca que -
cumple cabalmente con todos los requisitos legales, y que al
efecto se han establecido tres sistemas para impedir el re-
gistro de un signo marcario y son:

"a.- Sistema de elección restringida, aquella que estable-
ce taxativamente los signos que son utilizables como
marca.

b.- Aquellos que enumeran limitativamente los signos que
no pueden ser usados como marca y por los mismo no --
son susceptibles de registro.

c.- Aquellas que especifican simultáneamente cuales son los signos utilizables y registrables como marcas y cuales son los que no pueden serlo." (20)

De acuerdo con lo señalado anteriormente, nuestra ley vigente de 1991 ha adoptado el sistema relativo al inciso b). Dicho principio se encuentra establecido en el precepto legal que estamos analizando, enfocándonos en particular a la imitación de marcas.

Las fracciones que analizaremos son las siguientes:

a) Fracción VII.

" Las que reproduzcan e imiten, sin autorización, escudos, banderas e emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación de los mismos."

Objetos que no pueden ser apropiados como marcas, ya que estos no pueden estar en el comercio, y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por los particulares.

El uso de escudos, de armas es una gracia que conceden los gobiernos, como distintivo de nobleza o como premio de servicios y méritos. En los países que otorgan tales distinciones.

20.- Linares y Urcuyo, Max H. "Marcas no Registrables" México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año XII, núm. 23-24, enero-diciembre 1974. p. 220-221

ciones está prohibido su registro como una marca si falta el consentimiento de los titulares, y el empleo público sin autorización, de un escudo de armas especial, está penado.

La ley sea propuesta evitar que algún productor o comerciante, mediante el registro de estos símbolos, se los apropien para usarlos en sus actividades industriales y hacer que -- sus productos o mercancías adquiriesen con la imposición de la marca un sello oficial que en verdad no tendrían. Por otra parte una " marca formada así induce fácilmente a engaño, por que da lugar a suponer que su titular goza de especiales privilegios o que elabora al producto bajo la vigilancia del -- Estado, o que se trata de establecimientos que forman parte -- de la administración pública." (21)

Al respecto el Artículo 6º ter de la ya mencionada Convención de París en la que México es parte establece lo siguiente de acuerdo a lo regulado en la presente fracción que se -- analiza:

"(1) Los países de la Unión acuerdan rechazar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marca de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros elementos y emblemas de Estado de los países de la Unión..."

(3) Para la aplicación de estas disposiciones, los países contratantes acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado..."

(10) las disposiciones que proceden no son óbstatulo -- al ejercicio de los países de la facultad de rehusar o de amylar, por aplicación del No. 3 del apartado primero de la letra B del artículo 6, quinquies, las marcas que, contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo I) arriba indicado. " (22)

Sin embargo el uso de escudos de armas, banderas y otros emblemas oficiales del extranjero, pueden realizarse a condición de que las autoridades respectivas otorguen el permiso ya que no se trata de una restricción absoluta al derecho de adoptar como marcas tales signos, sino que la ilicitud de su registro o de su empleo radica en la falta de la autorización que necesariamente debe extender la entidad facultada para ello.

Así que la solicitud para obtener el registro de una marca, se hará acompañar con la autorización que se insertará en ella armas, escudos o emblemas de Estado. Pero si por inadvertencia o por alguna otra razón se llegare a expedir el registro sin satisfacer la exigencia de acreditar el consentimiento a que alude, el registro puede ser nulificado.

B 9) Fracción VIII.

" Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes

de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero."

Esta fracción contiene una limitante al derecho de emplear dichos signos como marca con el fin de evitar la existencia de monopolio en favor de particulares en lo relativo a la imitación de monedas y billetes de banco ya que dicha facultad sólo se le está permitida la emisión de billetes al Banco de México, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28, párrafo I de nuestra Carta Magna.

Aunque de hecho la propia fracción establece la posibilidad de que sean usados tales signos como marcas al contar con la autorización respectiva, que acredite su empleo.

c) Fracción IX.

" 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."

Limitación total que esta fracción contiene, ya que tales signos no pueden estar en el comercio, ni pueden ser apropiados por los particulares.

d) Fracción XV.

" Las denominaciones, figuras tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio."

De ninguna manera es posible aceptar, la igualdad o semejanza de marcas ya sean nominativas, figurativas o tridimensionales como en el caso de envases o logotipos que induzcan en error al público consumidor, ni que dichos signos marcarios se empleen en productos o servicios que correspondan a la misma clase. Mucho menos si se trata de un signo distintivo - ampliamente difundido, que goza de reconocimiento, prestigio y de fama, de la que un tercero ajeno al titular original, se quiera beneficiar.

Situación que no es aceptable en la legislación marcaria ya que sólo el hecho de solicitar una marca que es producto de una imitación carece de originalidad y de los demás elementos esenciales que constituyen una marca auténtica.

Esta fracción tiene como base el texto del artículo 6 Bis de la Convención de la Unión de París, que establece lo siguiente:

1) "Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a REHUSAR O INVALIDAR EL REGISTRO Y A PROHIBIR EL USO DE UNA MARCA DE FABRICA O DE COMERCIO QUE CONSTITUYA LA REPRODUCCION, IMITACION O TRADUCCION, susceptible de crear una

confusión de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser ALLÍ NOTORIAMENTE CONOCIDA ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca NOTORIAMENTE RECONOCIDA o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

e) Fracción XVI.

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 podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares."

Como se ha dicho anteriormente la ley no permite que se registren marcas idénticas o semejantes que causen confusión - pero en la hipótesis de esta fracción el registro se concederá si el que lo solicita es el propietario de la marca anterior para proteger artículos similares a los que este usara y al respecto la Secretaría declarará ligadas las marcas, tal como lo establece el artículo 145 de la ley de la materia --

que expresa lo siguiente:

"Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios."

Esta fracción contiene una limitación tajante que sólo se le reconoce al legítimo titular y no a un tercero.

f) Fracción XVII.

"Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan 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 misma. Lo anterior será aplicable cuando la solicitud de la marca presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

Los signos distintivos característicos no se limitan, sólo a las marcas únicamente, sino que además abarcan a los nombres

comerciales, Ambos se refieren a aspectos comerciales, en establecimientos similares y por consiguiente protegen en si, actividades del mismo giro.

Por ello la identidad y la semejanza, entre ellos, es inaceptable, evitando así la usurpación de derechos adquiridos con prelación.

Esta fracción contiene otra limitante para establecer que la marca que trata de ser registrada es imitación de un nombre comercial registrado con anterioridad a la fecha de solicitar el registro de esta, el cual será negado por la Secretaría ya que se citará como anterioridad el registro del nombre comercial, dicha negativa tiene como objeto evitar la usurpación de derechos, así mismo se establece la posibilidad de que en el caso de que el propio titular del nombre comercial solicite el registro de la marca se le otorgará dicho registro siempre y cuando lo compruebe fehacientemente que es él usuario del nombre comercial y quien solicita el registro de la marca con el mismo nombre y además el organismo especializado de la Secretaría se cerciure de que no exista otro nombre comercial idéntico o semejante publicado con anterioridad.

g) Precedentes Administrativos y Judiciales.

Resolución 71.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Primera.-Oficio 37-III-98-

38.- Marca núm. 45634.-Asunto:Se niega el registro de la marca nacional núm.45634 denominada FENALIN.-México,D.F.,a 1 de junio de 1948.

En relación con la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciada en el juicio de amparo núm.12 92/946,promovido por ustedes en contra de esta Secretaría -- juicio por el cual dicha autoridad concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se practique el estudio comparativo de las marcas FEMENIN y FENALIN,la Superioridad aprobó como resolución definitiva y en cumplimiento de la ejecutoria de que se trata,el dictamen que a continuación se transcribe:

"Con motivo de la solicitud del registro de la marca denominada FENALIN,se practicó el examen de la novedad respectiva,para ver si era posible acceder a tal registro pero se encontró como anterioridad la marca nacional número 45634 denominada FEMENIN,que ampara productos químicos,medicinas,preparaciones farmacéuticas y perfumería y como la marca que -- trata de registrarse denominada FENALIN ampara la misma clase de productos,resulta evidente la confusión con la anterioridad citada.

Por medio del oficio 27 579 de fecha 27 de noviembre de 1945,se corrió traslado al propietario de la marca 45634,citada como anterioridad,habiendo contestado por escrito de fecha de 30 de noviembre de ese mismo año,que consideraba inva

dido los derechos con el registro de la marca FENALIN, habiendo firmado dicho escrito el señor Alberto Farres.

Por oficio núm. 29523 de fecha de 19 de diciembre próximo pasado, se pidió al señor Farres Gerente de Esencias y Materias Primas, S.A., que acreditará su personalidad como Gerente de dicha compañía, pues sólo así podría tomarse en consideración su no oposición. Como hasta la fecha no ha comprobado su personalidad el señor Farres, se procedió a verificar el estudio de los antecedentes, encontrándose que las marcas FEMENINE y FENALIN, aplicadas a productos de la misma clase producirán confusión ya que tienen un parecido definido, hecho esto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó en acuerdo el día 26 de febrero de 1947 en el amparo 1592/46 promovido por Addatt Laboratorios de México, S.A.; contra actos de esta Secretaría.

No obstante que en dicha ejecución de la Segunda Sala, se acepta expresamente la confusión que presentan ambos términos al aplicarse a la fabricación, distribución y venta de productos de la misma clase, ampara y protege a Addatt Laboratorios de México, S.A., contra actos que reclamen de esta Secretaría, aduciendo la Corte, para justificar su protección y amparo, el hecho de no haberse verificado efectivamente un estudio técnico sobre el particular, esto es para que se hubiere hecho constar las causas por las que se dice existe la semejanza, ya sea desde un punto de vista fonético o visual, y no

haberse hecho este sino una simple afirmación sobre el particular, la Corte dictó la ejecutoria en el sentido indicado.

Ahora bien, lo que hace necesario es un estudio efectivamente técnico, ampliamente detallado sobre la confusión que se presenta en las palabras FEMENIN y FENALIN a continuación se hace:

Desde el punto de vista gramatical las palabras FEMENIN y FENALIN se integran exactamente por igual número de letras ambas palabras tienen la misma raíz gramatical, ya que las dos empiezan con "FE" y la terminación de las mismas también es idéntica; ambas terminan con "IN" lo que si las distinguen son las letras intermedias "MEN" y "NAL" que unidas porsozamente a las dos primeras y a las dos últimas son idénticas, visual y fonéticamente se presentan a confusión, subrayando como argumento fundamental el hecho de que ambos términos se emplean para amparar productos de la misma clase, pues se trata de productos químicos, medicinas, preparaciones farmacéuticas y perfumería de la clase 6, que amparan tanto la marca FEME--NIN como la marca FENALIN.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a usted se niegue el registro solicitado. Lo que comunico a ustedes para los efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio efectivo. No reelección.

El Director General Lic. Juan Castano Flores. (23)

Resolución Judicial.

Julio, 1950.

En el expediente de la marca núm. 61425 corre agregada una sentencia que es como sigue:

Al C. Director General de la Propiedad Industrial de la Economía Nacional.

P R E S E N T E

En el juicio de amparo núm. 1762/49 promovido por el apoderado de la Industria de Nazas, S.A., contra actos de usted y otras autoridades, se dictó una resolución que dice:

V I S T O S :

y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO._ POR demanda presentada el 25 de julio de 1949 y admitida por acuerdo de fecha 3 de agosto del mismo año, -- Luis Jiménez Macías, como apoderado de la Industria de Nazas, S.A., acudió a este juzgado solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Director General de la Propiedad Industrial, haciendo consistir los -- actos reclamados en:

"La resolución dictada con fecha 6 del corriente mes, según la cual se niega el registro de la marca CRISTAL, propiedad de la Industria de Nazas, S.A., así como en las consecuencias legales y de hecho de dicha resolución."

De acuerdo al artículo 100 fracción XIV de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo se rechaza a registrar una marca--

que sea igual a otra parecida ya registrada que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que se hayan reservado puedan confundirse; que no sólo la diferencia fonética y gráfica de las marcas CRISTAL y CRISTALLO determinan la imposibilidad de que ambas marcas se confunda.

Ya que CRISTALLO fué registrada exclusivamente para amparar hilos en general; y CRISTAL para amparar estambres de lana.

En conclusión, siendo notoriamente diferentes las palabras que constituyen las marcas citadas y siendo diferentes también los productos que amparan cada una de esas marcas, resultan inaplicables los artículos 105, fracción XIV y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que da lugar a que se considere que la resolución reclamada en este juicio de amparo carezca de la debida fundamentación, siendo por lo mismo viciada de las garantías consignadas por los artículos 14 y 10 constitucionales. En consecuencia es procedente conceder al señor Luis Jiménez Macías, como apoderado de la Industria de Nazas, S.A., el AMPARO Y PROTECCION de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO: La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al apoderado señor Luis Jiménez Macías, como apoderado de la Industria de Nazas, S.A., respecto de los actos que reclama de la Dirección General de la Propiedad In-

dustrial dependiente de la Economía Nacional, actos -
que quedaren precisados en el primer considerando de
esta resolución.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes. (24)

C A P I T U L O III.

LA IMITACION DE MARCAS COMO CAUSA DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.

1.- Analisis del Artículo 131 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Precepto legal que contempla las causas por las cuales el registro marcario se considera que es nulo; extinguiendo el derecho exclusivo que el registro de una marca confiere, es decir, tiende a la desaparición de ella por entero. Y una vez firme la resolución de anulación que al respecto la Secretaría dicte esta será inexistente, sin otorgar ningún derecho para usarla y su empleo resultaría delictuoso en alguno de los casos que como la anterior legislación como la vigente--contemplan.

Como regla general se ha establecido que todo registro--obtenido en violación de las normas que señalan lo que puede ser objeto de registro de marcas o bien, en contravención--de las que señalan las formalidades y requisitos que se deben de cumplir para obtener el registro, es nulo.

A continuación señalaremos las fracciones que establecen causa de nulidad del registro marcario en relación a la imitación:

a) Fracción I.

"El registro de una marca es nulo cuando:

Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerarán requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro las establecidas en las fracciones I a XV del artículo 90."

Situación que se presenta cuando se ha violado la regla general antes mencionada, es decir que una marca ha sido otorgada en contravención de los supuestos de originalidad y carácter distintivo que para el efecto la ley señala en el artículo 90 antes referido o bien se haya otorgado cumpliéndose formalidades requeridas.

Esta fracción pone de manifiesto los errores que la oficina encargada de verificar y calificar que las formalidades estuvieran cubiertas correctamente por el solicitante, y que posteriormente se nulifique por la misma oficina que otorgó el registro.

b) 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 de la solicitud, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que registró."

Para decidir la existencia de nulidad en relación a lo establecido en dicha fracción es necesario en primer lugar - establecer esa semejanza en grado de confusión, en donde será prudente aplicar las reglas relativas a la comparación de marcas, que en el capítulo I apartado 6 de nuestro trabajo se -- mencionaron.

Posteriormente, hay que ver a que productos o servicios es aplicada la marca registrada y aquella que pretende mejores derechos, y cuyo titular solicita la nulidad del registro, ya que si su aplicación es a productos o servicios semejantes - la nulidad será eminente y de no ser así tal vez está no tenga lugar.

Otro de los requisitos que se señalan es el relativo al uso ininterrumpido de la marca en el país, y que este uso lo debe de comprobar fehacientemente el titular de la marca, por medio de la fecha legal de inicio del uso de la marca declarada por la Secretaría y que se encuentra contenida en el expediente ya aprobado.

c) Fracción III.

"La marca se 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."

El registro extranjero es fácil de probarlo sólo basta con la exhibición del certificado respectivo debidamente legalizado, para que haga prueba plena los documentos deben de estar legalizados correctamente. El uso en el extranjero también es fácil probarlo, por medio de documentos que acrediten la fecha legal de uso de explotación de la marca. Lo relativo a la reciprocidad, la Convención de la Unión de París establece implícitamente la reciprocidad, en su artículo 2, 1) del convenio revisado en Estocolmo.

d) Fracción V.

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

Hipótesis que supone dos registros, no se trata ya de una

marca registrada ante otra que simplemente se usa, sino de---
dos marcas con su respectivo título.

Esto se debe a que a veces los especialistas no detectan entre otras cosas por ausencia de recursos para la búsqueda la existencia de anterioridades marcarias y no señalan que - la marca que pretende registrarse no deberá ser aceptada por que falsifica o imita a otra ya registrada.

Resultado que está última no se registró con dolo o mala fe, por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, sino por ineficacia o extravío por parte del técnico en cuestión de que no se orienta, y posteriormente, ya sea que se percate del error y la misma oficina o a petición de parte - es decir, del primer titular interesado, se proceda a anular-- el segundo registro.

e) Fracción VI.

"El agente, representante, el usuario, o el distribuidor - del titular de una marca registrada en el extranjero se licite 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."

Al respecto César Sépulveda dice; " Se trata de una causa-

sui generis, nacida de una práctica viciosa que se observó con respecto a representantes o agentes de casas extranjeras que obtienen registros a su propio nombre para presionar a su representante y obtener mayores ventajas comerciales e ingresos indebidos." (25)

Se considera el obtener un registro de mala fe, cuando el segundo solicitante conoce perfectamente el registro inicial y a pesar de ello, con actuación dolosa incurre en el ilícito de usurpar el derecho adquirido y que además se le reconoce legalmente al primer solicitante.

Entre las nulidades de marca debemos considerar la que deriva de la Convención de la Unión de París en su artículo 6 bis que establece: "Que los países de la Unión se comprometen, bien de oficio si la legislación del país lo permite, bien de instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo la marca de una persona que puede beneficiarse de la Convención y utilizada para los productos idénticos o similares."

Por marca notoria se debe entender a las marcas que han tenido y alcanzado fama por la intensidad del uso y de la publicidad de que han sido objeto; se han impuesto a la atención del público asociada a una buena calidad del producto al cual son aplicadas.

Pero aunque la marca no sea notoriamente reconocida -- debe de tenerse cierto respeto de acuerdo al derecho exclusivo que su registro le confiere a su titular y a los beneficios que de él obtiene.

2.- Oportunidad para ejercitar la acción de nulidad.

Para ejercitar la acción la ley de la materia ha establecido los siguientes plazos para cada una de las causas que -- al efecto señala el artículo 151 de la misma:

a.- Por regla general, el plazo para ejercitar la acción de nulidad es de 5 años, aunque la propia ley establezca las dos siguientes excepciones:

- 1) Las causas contenidas en la fracción I y VI del artículo 151 podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

"La esencia de esta disposición se encuentra consagrada -- en el artículo 6 bis de la Convención de París revisada en Estocolmo, en relación a la reproducción de las marcas notorias en las que no se fija plazo para reclamar la -- anulación de la prohibición de las marcas registradas e -- utilizadas de mala fe."

- 2) En cuanto a la Fracción III la acción de nulidad se ejercitará dentro del plazo de un año.

Plazos que empezarán a computarse a partir de la fecha -- en que surtan efectos la publicación del registro en la Gaceta

ta de Invencciones y Marcas.

Para la declaraci3n de nulidad o extinci3n, 3stas se har3n administrativamente por la Secretaria de Comercio y Industria Industrial de oficio en los casos que se requiera, a petic3n de parte o del Ministerio P3blico Federal, cuando la Federaci3n tenga alg3n inter3s.

3.- Procedimiento Administrativo.

"El procedimiento de declaraci3n de nulidad, podr3 iniciarse por la Secretaria de oficio o bien por quien tenga inter3s siempre y cuando funde su pretenci3n" (art. 188 L.F.P.I.)

a) Quien puede promoverlo.

La solicitud de declaraci3n administrativa de nulidad, deber3 ser del inter3s jur3dico del promovente, en virtud de que un registro de marca o de una solicitud de registro, asimismo, la tramitaci3n la deber3 iniciar el leg3timo interesado o su representante legal.

En el caso de que se solicite la declaraci3n administrativa de nulidad por medio de un representante legal, este deber3 acreditar la personalidad con la que act3a y podr3 ser de la siguiente forma:

1.- Si el mandante es una persona física, con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin necesidad de legalización, adn cuando el poder se haya otorgado en el extranjero.

2.- Si el mandante es una persona moral, con poder notarial o bien con carta poder acompañada del testimonio de las facultades que le otorga la persona que firma la carta poder.

Para el caso de que sea un extranjero que al formular una solicitud se encuentra en el país, deberá acreditar su legal- estancia en el mismo, y señalar domicilio para oír notificac- iones y designar apoderado o persona autorizada en el territo- rio nacional.

Por lo que los titulares de registro de marca, deberán seña- lar en territorio nacional, domicilio y persona autorizada o - apoderada para oír notificaciones, si no es señalado, se tendrá como tal el último que se hubiere comunicado a la Secretaría.- Las notificaciones en estos casos, surtirán todos sus efectos - legales, adn cuando sea en el mandatario y éste hubiere renun- ciado, en lo que estará a lo dispuesto en el artículo 2603 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra expresa:

Art. 2603 "El mandatario que renuncia tiene obligación de- seguir el negocio mientras el mandante no pre- vee a la prosecución si de lo contrario se si- gue algún perjuicio."

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cabe señalar que en el procedimiento se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

b) Oportunidad.

Esta se refiere a los plazos en los que se considera prudente ejercitar la acción de nulidad; para lo cual es pertinente dar a conocer en que causa señalada por el art. 151 se encuentra para que corra el plazo que le correspondía y la misma ley establece de conformidad con lo mencionado en el apartado 2 de este capítulo, la cual puede ser en cualquier tiempo, en un año y en su caso dentro del término de 5 años.

c) Demanda-Contestación-Pruebas-Decisión.

Demanda.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad, va dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la cual deberá presentarse en idioma español por triplicado acompañada por los documentos y constancias en que se funde la pretensión, en la inteligencia que cuando presentarse tantas solicitudes como acciones quieran ejercitar, además deberán anexarse a la solicitud el comprobante de pago. (arts. 179 y 180 L.F.P.I.)

En el supuesto en que no se cumplan con los requisitos-- anteriores, se concederá al solicitante un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días hábiles para que se cumplan, en caso -- contrario se tendrá por abandonada la gestión.

La solicitud de declaración administrativa deberá contener los datos siguientes:

- 1.- Nombre de quien promueve, su domicilio y el del promotor en su caso.
- 2.- Nombre y domicilio del titular contra quien se actúa, o de su representante.
- 3.- El objeto de la solicitud, detalladamente en términos claros y precisos.
- 4.- La descripción de los hechos, y
- 5.- Relación de las pruebas que ofrece para justificar-- su solicitud así como los fundamentos legales de la misma. Art. 189 L.F.P.I.

Si el solicitante no cumple con los requisitos antes señalados, la Secretaría lo requerirá por una sola vez, con el objeto de que subsane la omisión en que incurrió o bien haga las aclaraciones que correspondan; concediéndosele un plazo-- de 8 días hábiles, y en caso de no cumplir en dicho plazo la-- Secretaría desechará la solicitud.

Presentada la solicitud de declaración administrativa se correrá traslado al titular contra quien se actúa, al que se le emplazará con la demanda y los documentos en que se funda

la acción, para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de un mes, Art. 193 L.F.P.P.I.

Por otro lado cuando el titular del registro de la marca contra quien se haya intentado la acción no hubiere dado aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de su cambio de domicilio la notificación se hará a costa de quien intente alguna acción contra dicho titular, por medio de la publicación en alguno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario oficial de la Federación por una sola vez, en la que se dará a conocer un extracto de la promoción, indicándose además el plazo concedido para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo establecido en el Art. 194 de la ley de la materia.

Contestación.

La contestación a la solicitud deberá de revestir la misma forma que la señalada en la demanda. Además de los requisitos que señala el Art. 197 L.F.P.P.I. que señala:

Art. 197 "El escrito en el que el titular afectado formule sus manifestaciones 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.- Fundamentos de derecho, y
-

V.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaraci3n administrativa.

Pruebas.

Las pruebas que pueden presentarse para apoyar tanto a la solicitud de declaraci3n como a la contestaci3n de esta; son las que señaala el C3digo de Procedimientos Civiles del Fuero Federal, por lo que se podr3n presentar como pruebas--- las documentales, certificaciones, manuscritos, escrituras, objetos de cualquier clase, pericial, asi como la inspecci3n; a excepci3n de que no podr3n presentarse como pruebas la confesional y la testimonial; salvo que estas esten contenidas en la ley mental. Asi como las que sean contrarias a la moral y al derecho (Art. 192 de la ley referida).

La ley al respecto de la presentaci3n de las pruebas, concede una prerroga de 15 d3as para que estas sean presentadas que s3lo tendr3 lugar cuando el titular afectado no pueda exhibir las pruebas por encontrarse estas en el extranjero, con la condici3n de que las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo. Al transcurrir dicha prerroga se desahog3n las pruebas y se dictar3 la resoluci3n administrativa que proceda.

Como se puede observar la ley de la materia como la anterior no contemplan audiencia alguna para el desahogo de --

las pruebas.

Decisión.

También llamada resolución administrativa, transcurrido el plazo para formular objeciones, desahucadas las pruebas y una vez que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial-- se ha allegado de todos los elementos necesarios para comprobar la veracidad de los datos que se le han presentado, y previo estudio de los mismos, dictará su resolución que al respecto proceda, la cual será notificada a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o en su caso, mediante el procedimiento previsto en el Art. 194 de la L.F.P.P.I.

Las decisiones administrativas que se dicten pueden ser:

- 1.- En el sentido de que se niegue que existe imitación con la marca anteriormente registrada.
- 2.- O bien que se afirme que sí hay imitación.
- 4.- Recurso contra la declaración o negativa de nulidad.

Contra la resolución administrativa que dicte la Secretaría no procede recurso alguno, por lo que únicamente podrá interponerse el Juicio de Amparo Indirecto ante los Jueces de Distrito en Materia Administrativa.

Y contra la resolución que al efecto dicten los Jueces de Distrito en el Amparo Indirecto procederá el recurso de Revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito también en Materia Administrativa.

5.- Precedentes Administrativos y Judiciales.

Declaración administrativa # 926.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Décima.-Oficio 37-III 109-169.-Marca adm.42617 denominada TIAMINA.-México, D.F., a 3 de Mayo de 1945.

La marca nacional 32835 denominada THIOMINA fué registrada con fecha legal de 22 de octubre de 1935 a favor del Señor Manuel Grey, para amparar un producto medicinal inyectable para padecimientos reumáticos.

La marca nacional 42617 denominada TIAMINA fué registrada con fecha legal de 3 de mayo de 1941 a favor de ustedes, para amparar preparaciones medicinales curativas o preventivas de enfermedades del hombre e animales.

Con firme al estudio de los antecedentes se resuelve lo siguiente:

El artículo 20. Transitorio de la Ley de Propiedad Industrial vigente reconoce y las marcas registradas al amparo de leyes anteriores la validez que aquellas les concedieran y en esa virtud son aplicables a los registros 35835 y 42617 - las disposiciones de la ley de Marcas de 1928, vigente en la época de su registro.

El artículo 7, fracción VII de la ley de 1928 establecía-

que no se admitirá a registro. "Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada; que tomadas en conjunto e atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse."

El artículo 35, fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial señala que, "cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo otro en vigor, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior, en tal caso, el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte, deberá declarar nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los 5 años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial del segundo registro."

A su vez el artículo 200 de la ley de 1942 sobre la materia previene en la parte final de su fracción I que "el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención de las leyes vigentes en la época de su registro."

En la especie aparece que no obstante la existencia de la marca nacional 35835 denominada THIOMINA se concedió bajo el n.º. 42617 el registro de la denominación TIAMINA, que es semejante en grado tal que se confunde con aquella. En efecto la supresión en la marca 42617 de la "H" de la sílaba inicial y el cambio de la "O" de la misma sílaba por "A" no alcanza a destruir la impresión visual, ni fonética de la denominación de la marca 35835, sino que permite que en la marca 42617 se conserven los elementos esenciales o característicos de aquella.

Sobre el particular el H. Tribunal de lo Circuito en su ejecutoria de 6 de agosto de 1943, dictada en el toca 102/42- sostuvo que "...por regla general entre los elementos de que se compone una marca de fábrica se distinguen dos clases: Elementos fundamentales o realmente característicos de la -- marca, y elementos esenciales o de naturaleza secundaria que -- son aquellos los que atraen la atención de los compradores -- de los artículos que protege la marca y no los segundos, que -- en condiciones normales de observación pasan inadvertidos; -- que por consiguiente la confusión entre dos marcas es suscep -- tible de presentarse, no sólo cuando en una de ellas sea pro -- curado reproducir el conjunto de elementos que forman la -- otra, sino también pueden tener lugar si se reproducen sus par -- tes más notables o características; y que en las marcas nomi -- nales, por lo mismo, es la denominación con que se designa al -- producto el elemento esencial de la marca; por lo cual, si esa -- denominación es parecida a la que aplica a otro producto simi -- lar, la posibilidad de confusión entre las marcas es evidente".

Por lo expuesto, esta Secretaría en ejercicio de la facul -- tad que le concede el artículo 298 de la ley de la Propiedad -- Industrial vigente y con apoyo en los artículos 42 de la -- Ley de Marcas de 1928, declara la nulidad de la marca nacional -- 42617 denominada TIAMINA. (26)

Resolución Administrativa # 1152.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de
Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Décima.-Oficio 97-III 5907
Marca # 48694.-Asunto:Se declara la nulidad de la marca nacional
n.º 48694 denominada BRILUX. México, D.F., a 8 de marzo de
1946.

El señor Rodolfo L. Sánchez, propietario de la marca de que
se trata, manifestó que su registro consiste en la denominación
BRILUX, dividida en 2 partes, BRI y LUX una de cada lado de
dos triángulos que uno dentro del otro que el conjunto
de la marca forma un aspecto peculiar y propio que no se puede
confundir con la palabra LUX sola, lo que parece también haber
sido la opinión de esta dependencia al conceder el registro.
Termina pidiendo se declare la improcedencia de la nulidad
por no existir ninguna confusión.

Satisfechos los requisitos establecidos se pasó al estudio
de los expedientes con el siguiente resultado:

La marca nacional 25909 denominada LUX fue registrada --
con fecha legal de 28 de febrero de 1926 para unparar jabones
para teccador, para lavandería, cepos de jabón, productos saporá-
ceos de toda clase, polvos para lavar y fregar, detergentes, per-
fumaria, cosmética, preparaciones para el tratamiento de la-
piel, dientes y pelo.

La marca nacional 48694 denominada BRILUX fue registrada
con fecha legal de 29 de noviembre de 1944 a favor del Señor
Rodolfo L. Sánchez, para unparar una pasta para pulir metales.

El artículo 200, fracción V de la Ley de 1942 de la materia establece que "el registro de una marca es nulo cuando - por error inadvertencia o diferencia de apreciación, se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere inválido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría de Oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro, siempre y cuando, el error se advierta dentro de los 3 años siguientes a la publicación en la Gaceta del segundo registro "de lo contrario este quedará firme.

Así mismo el art. 100 de la propia ley señala que "aunque no se trate de los mismos productos, se aplicarán las reglas de la fracción XIV del art. que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta al propietario de una marca anterior; para artículos similares a los que esta última ampara si la Secretaría considera que existe la posibilidad de confusión."

Las denominaciones LUX y BRILUX son semejantes en grado tal que se pueden confundir. En efecto el aumento de la sílaba "BRI", la separación por sílabas y los triángulos, que aparecen en la segunda no alcanzan a destituir el fendero de la primera denominación ni su impresión visual sino que permite que se conserve en ella el elemento característico de la primera marca, y debe de considerarse de acuerdo con la tesis sustentada por el H. Tribunal del Primer Circuito en su ejecutoria de 6 de agosto de 1943, dictada en la Toca 102/942,

que siendo en las marcas nominativas la denominación con que se consigna el producto el elemento esencial de la marca, si esa denominación es parecida a la que se aplica a otros productos similares, la posibilidad de confundirse entre las etiquetas es evidente."

Por lo cual se declara la nulidad de la marca nacional-- # 48694, denominada BRILUX, propiedad del señor Rodolfo L. Sánchez. (27).

Declaración Administrativa # 1385.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Máxima.-Oficio # 37-III 24 934.-Marca núm. 45395.-Asunto: Se declara la nulidad de la -- marca nacional 45395 denominada ENTEROFORMO, México; D.F., a 24 de octubre de 1946.

No obstante la existencia de las marcas internacionales- 88555, ENTERO-VIOFORM y 106591 VIOFORMO, se concedió bajo el -- núm. 45395 el registro nacional denominado ENTEROFORMO, cuya denominación es semejante en grado tal que se confunde con -- aquéllas.

En efecto, la supresión del guión y la sílaba "VIO" así -- como el agregado de una "O" final a la denominación de la -- marca internacional 88555 para formar la de la marca nacional 45395 no alcanza a destruir la impresión visual ni el fonético de aquélla, sino que permite que en ésta se conserven los -- elementos esenciales de la marca anterior.

Establecido lo anterior, resulta procedente la nulidad del

registro nacional 45395, ya que el error fue reclamado dentro del plazo de 3 años; establece la fracción V del artículo 200 de la Ley de 1942 (28)

Declaración Administrativa N. 849

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Bona Licitia.-Oficio 87-III-003-20.-Marca 12879.-Leg. I.-Asunto: Se declara que la etiqueta cuyo uso atribuye a "Cuervos del Norte" para amparar botella constituye imitación de la marca 12879 denominada LA SUPREMA, México; D.F., a 8 de enero de 1949.

La marca 12879 denominada LA SUPREMA fue registrada con -- fecha legal de 10 de diciembre de 1914 a favor del Sr. José -- Cuervo para amparar vinos, licores, aguardientes y con especialidad tequila; en fecha de 3 de marzo de 1932 los derechos de la marca se transmitieron a la Señora Ana González de Cuervo. Posteriormente el 21 de enero de 1937 se transmitieron los derechos de propiedad de la marca a su empresa.

La etiqueta de la marca 12879 presentada en la especie -- consiste en un collarín en forma de media luna que va fija en el cuello de la botella, limitada en su contorno por una franja y dentro de la cual se destaca otra franja en forma de circunferencia con las iniciales "M.C." hacia los lados de la -- circunferencia las siguientes palabras como leyendas: "Tequila Suprema". La etiqueta principal que va adherida al cuerpo de -

Los envases, es de forma oval limitada por una franja dentro de la cual se destacan en primer término 7 medallas honoríficas quedando debajo de ellas la leyenda "Tequila Pure de". En una Franja limitada con sus extremidades por adornos circulares dentro de los cuales se encuentra una especie de flor, el nombre de José Cuervo y más abajo Marca (en rojo) enseguida la ROJENA (en letras doradas, un poco más abajo se ve premiada con medalla de oro, en exposiciones nacionales y extranjeras).

La otra etiqueta presentada y señalada como imitadora de la marca 12878, ostenta en su parte superior 7 círculos que semejan medallas y más abajo; imitación "(en rojo) "Tequila--Extra de"(en negro). En la parte media de la etiqueta hay una figura caprichosa que tiene en sus extremos unos círculos y dentro de ellos, adornos en forma de flor, leyéndose en la parte central sobre fondo negro y letras doradas; "STA. ROSA".

Del examen anterior, se desprende que la etiqueta presentada como imitadora es semejante en grado tal que se confunde con la registrada bajo el núm. 12878 pues aunque la denominación y leyenda no son las mismas, su conjunto, la disposición de aquéllas y las figuras usadas son por demás semejantes a las que se encuentran reservadas en la marca 12878.

Sobre el particular la Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia pronunciada el 29 de junio de 1943, en el amparo directo 10592/42, sostuvo que : -

"...según la doctrina y la tesis sustentada en consecuencia con ella, en casos análogos por la Suprema Corte de Justicia en esta clase de violaciones a la Propiedad Industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad e en sus partes principales, sino también ya suprimiendo algunos o varios de sus elementos, ya agregando otros nuevos, e ya introduciendo en ella modificaciones, y procurando en todo caso, -- que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores en error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro, de distinta procedencia. De ahí que se ha llegado a la conclusión de que para juzgar de una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias sino fundamentalmente si por las semejanzas que se adviertan su naturaleza y extensión la generalidad, del público pueda incurrir en confusión a cerca de las marcas."

Por lo expuesto, la Secretaría en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 189 de la ley de la Propiedad Industrial vigente y en los términos del artículo 195 de la -- misma declara que la etiqueta cuyo uso atribuye a "Hodegas -- del Norte" de esta ciudad para amparar tequila, constituye -- imitación de la marca nacional núm. 12878 denominada LA ROJE -- NA, propiedad de ustedes. (29).

Resolución Administrativa # 26.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Primera.-Oficio 37-III-13-603.-Marca 40587.-Asunto:Se declara la nulidad de la marca nacional 40587 denominada COUNTES LYDIA GREY.-México; D. F. a 14 de julio de 1950.

Dictamen que rinde la Mesa Primera de la Sección Contenciosa en relación con la promoción de nulidad de la marca 40587.

La sociedad SANA_PAK MANUFACTURING COMPANY INC.-Solicita la declaración administrativa de nulidad de la marca nacional 40587 denominada COUNTESS LYDIA GREY en virtud de que siendo su representada fabricante de toallas faciales y sanitarias-producto amparado con la marca cuya nulidad se pide, solicitud de esta Dirección su registro el 22 de agosto de 1949 habiendo sido negado por esta dirección en virtud de que se le cite como anterioridad la marca 40587 que consiste en la misma denominación y se aplica a los mismos productos, que su representada se quedó grandemente sorprendida en virtud de que el registro concedido a los Laboratorios Stelar, S.A., se efectuó a espaldas de su representada y con toda MALA FE ya que los Laboratorios Stelar S.A., propietarios del registro 40587 vienen comprando y distribuyendo en esa época las toallas faciales de papel COUNTESS LYDIA GREY a su representada y hasta-

llegaron a aconsejarle que registrarla marca, mientras que simultáneamente la registraban a propio nombre; que los dichos Laboratorios Stelar, S.A., según puede verificarse en la solicitud y descripción correspondientes pidieron el registro de COUNTESS LYDIA GREY como marca de comercio, cuando en realidad era marca de fábrica como de sobra los propios solicitantes le sabían, de suerte que procedieron de MALA FE y contrarios a los usos y prácticas honestas del comercio.

A juicio de esta Dirección el registro 40587 concedido a Laboratorios Stelar, S.A. y denominado COUNTESS LYDIA GREY para ser aplicada a toallas faciales y sanitarias debe ser anulado en virtud de que las pruebas que obran en el expediente se concluye que el propietario de dicho registro ya que era un AGENTE o VENDEDOR en MEXICO de los productos marcados en el extranjero y NO TENIENDO AUTORIZACION, ni facultad alguna de los PROPIETARIOS de dichos productos para solicitar el registro de la marca en México y además habiendo sido aprobada la mala fe con que obró Laboratorios Stelar, S.A., que la marca COUNTESS LYDIA GREY pertenecía a la contraria por lo que es procedente la nulidad solicitada.

El artículo 201, fracción VI expresa:

"Que si el agente o representante en México del titular de una marca extranjera solicitada y obtiene el registro de ésta a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, este tendrá el derecho de reclamar la

nulidad del registro de la marca; en este caso no presumira de mala fe."

El articulo 200, fracción V establece que la nulidad de las marcas registradas de mala fe pueden ser reclamadas en cualquier tiempo.

Por lo expuesto y con fundamento en los articulos 27 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928, 200 Fracciones I y VI, 208, 229; y 230, 233 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial vigente de 1942, es procedente resolver y se resuelve:

- I.- Se declara la nulidad de la marca nacional 40587 --- denominada COUNTESS LYDIA GREY.
- II.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- III.- Comuníquese a las partes.
- IV.- Déjese copia de esta resolución en el expediente -- de la marca 25058. (30)

C A P I T U L O I V

LA IMITACION COMO INFRACCION DE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD QUE OTORGA EL REGISTRO.

1.- La imitación como infracción administrativa.

El patrimonio de toda persona se constituye por bienes, y estos han aumentado a causa del desenvolvimiento de la economía moderna incluyendo en dicho patrimonio a los bienes intelectuales e industriales y que con dicha adición de bienes han surgido también nuevas formas fraudulentas de enriquecimiento en perjuicio de la ajena actividad patrimonial. Esto ha producido, la amplitud de nuevos tipos penales, como la usurpación de bienes inmateriales y que con su reglamentación en las legislaciones marcarias y penales se trata de evitar la competencia desleal entre comerciantes.

Por lo cual se ha establecido acciones de protección a dichos bienes y que se dividen en dos fases:

" a) La fase técnico-administrativa, de la cual conoce la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que viene siendo el presupuesto del ejercicio de las acciones y que en esta fase quedan incluidas las infracciones administrativas, acreedoras a una sanción menor.

b) La segunda fase jurisdiccional, la cual se encuentra --

dividida en actividades de tribunales penales y en tribunales civiles, en las que se encuentran incluidos los delitos en materia industrial.

Por consiguiente la imitación de marcas como infracción administrativa se encuentra dentro de la primera fase, ya que por infracción administrativa se debe entender según el maestro Serra Rojas "una omisión que definen las leyes administrativas y que no son consideradas como delitos por la legislación penal por considerarlos como faltas que ameritan sanciones menores" (31). Sanciones que la propia autoridad administrativa impone una vez tomada la decisión que proceda de acuerdo al resultado del procedimiento que la misma realiza.

2.- Análisis del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

a) Fracción IV.

"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 registrada."

Conducta que constituye una falta a la presente ley, ya que el usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada con anterioridad está prohibido que se le ----

31.-Acosta Romero, Miguel "TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO" PRIMER CURSO. Ed. Porrúa, S.A., México 1988. 2a. Ed. p. 871

otorgue su registro tal como lo establece el artículo 90,---
fracción.XVI que de no ser así se le daría paso libre a la
competencia desleal e invasión de los derechos a que otorga
el registro de la marca.

Por lo cual dicha infracción es sancionada por la autori-
dad administrativa, la cual toma en consideración los factores
del daño que la propia infracción implique en el comercio de
los productos e servicios de las marcas imitadas. lo cual no
es suficiente, ya que para imponer una sanción es aconsejable
tomar en consideración los siguientes elementos:

- 1.- La mala fe del causante.
- 2.- El monto del perjuicio sufrido por la acción.
- 3.- Si se trata de una infracción aislada e de una infracción
insistentemente repetida por dicho causante.
- 4.- La capacidad económica del infractor.

Elementos que sólo el personal especializado podrá eva-
luar para imponer la sanción que corresponda.

Al respecto la ley de la materia en su artículo 214 esta-
blece las sanciones a que son acreedores los infractores:

- I.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario--
mínimo general vigente en el Distrito Federal.
 - II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días
de salario mínimo general vigente en el D.F.
 - III.- Clausura temporal hasta por 90 días.
 - IV.- Clausura definitiva.
 - V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.
-

La multa es proporcional al daño que la infracción causa y se fija causa de la malicia y la reiteración del causante - en caso de reincidencia la multa aumenta, la cual se impondrá con motivo de las infracciones subsiguientes a un mismo precepto legal, y que además se hayan cometido dentro de los dos años siguientes a la fecha del acto en que se hizo constar la infracción precedente y no hubiere sido desvirtuada. En el caso de que dentro de los dos años no se cometiera infracción al mismo precepto, el antecedente para tipificar la reincidencia no tendría lugar.

En relación a las clausuras temporales estas se impondrán cuando la omisión de la infracción pueda prolongarse en perjuicio del consumidor. Mientras que la clausura definitiva y el arresto se impondrá al infractor cuando este persista deliberadamente en la infracción.

Sanciones que deben estar fundadas y motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 constitucional.

3.- La imitación como delito.

En este caso estamos en presencia de la segunda fase, -- la jurisdiccional, y que es el resultado de la prolongación de la acción de cometer una infracción administrativa que -- tiene como resultado o consecuencia el delito en la que la culpabilidad y anti-juridicidad del infractor sobrepasa los límites de una simple infracción que la ley de la materia se

bre propiedad industrial se regulan, "así como la legislación penal que al tutelar dichos bienes inmateriales protege el valor económico de dichos bienes que son producto del ingenio del hombre y por el solo hecho de pertenecer a su patrimonio son tutelados frente a las acciones humanas que tiendan a usurpar dichos signos marcarios y que las leyes políticas contemplan." (32)

Protección que garantiza la seguridad jurídica de la sociedad y del titular de la marca él cual ha invertido sobre todo tiempo, prestigio, esfuerzo y capital y por otro lado se protege al público consumidor de ser inducido a error al adquirir un producto o servicio que lleve una marca obtenida y usada ilegalmente.

4.- Análisis del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

a) Fracción I.

" Continuar usando una marca no registrada en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme."

Conducta delictiva que se emplea tanto en marcas de servicio como de productos y que aún de haber sido sancionado administrativamente el infractor por la misma razón, persista en seguir usando la marca legalmente registrada, en donde el-

dolo juega un papel muy importante.

Delito que consiste en la creación imitativa e ilegítima hecha por cualquier medio bastando como resultado obtener -- una marca semejante a la marca legítima y que pueda engañar al público, aunque a la autoridad no lepra engañar.

Los elementos que constituyen una vez leído el precepto legal, antes citado se desprenden los siguientes:

- a.- La existencia de una marca legalmente registrada.
- b.- Que la marca legalmente registrada tenga un titular o -- dueño legítimo.
- c.- Que el registro de la marca esté vigente.
- d.- Que exista una marca igual o semejante de la legalmente registrada y que esté sea tal que consideradas en su conjunto las dos marcas o por los elementos que se hayan reservado puedan confundirse.
- e.- Que la marca imitadora se aplique a mercancías similares a las que ampara la marca registrada.
- f.- Que la marca imitadora se aplique a dichos artículos sin el consentimiento del dueño de la imitada.
- g.- Y que además de que el infractor haya sido sancionado -- por primera vez por alguna de las sanciones establecidas en el artículo 214 de la Ley de la materia, persista en -- seguir usando la marca imitada

En dicho delito no existe la tentativa ya que requiere -- de que el hecho se consuma.

5.- Procedimiento para perseguir la infracción administrativa de imitación de marca.

Procedimiento que inicia con la solicitud de declaración administrativa dirigida a la Secretaría, en el supuesto de ser promovida por la parte interesada o bien por el Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, aunque dicha declaración se puede iniciar de oficio, la solicitud será considerada como denuncia de la comisión de una infracción y que al respecto la Dirección dará el trámite correspondiente.

Si la solicitud deja de promoverse en el plazo no mayor de un año, contado a partir de la última providencia se tendrá por abandonada.

En el caso de que la solicitud se promueva por la parte interesada, esta debe acreditar legalmente su personalidad, tal como se ha señalado en el capítulo III respecto al procedimiento para la declaración de nulidad de un registro de marca, además debe cubrir previamente los derechos para la práctica de las diligencias de inspección de hechos así como el derecho de aportar las pruebas documentales que disponga o bien señale en que expediente o publicación de la Dirección se encuentran.

En el caso de que la promoción fuera incompleta o no clara, o las pruebas anexas u ofrecidas fuesen insuficientes-

para iniciar el procedimiento, se concederá al promovente un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días hábiles para que subsane la deficiencia que se le señale, con el apercibimiento de que no ser así se tendrá por abandonada la gestión.

Pero si la promoción es clara y precisa, se iniciará de inmediato con la inspección que al efecto la Secretaría ordenará, en el oficio de comisión se indicará el o los establecimientos en que deba practicarse la inspección, la que deberá efectuarse en horas y días hábiles salvo que en el oficio de comisión se faculte al inspector para efectuarla en horas o días inhábiles.

El personal que realice la inspección debe estar debidamente autorizado por la misma Secretaría los cuales se identificarán y exhibirán el oficio de comisión respectivamente ante los propietarios o encargados del establecimiento en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o bien en los que se presten servicios con el objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos con la actividad de que se trate.

El promovente o solicitante podrá estar presente en la diligencia que se efectúe en el establecimiento o instalaciones del visitado. En esta visita de inspección se levantará de rigor una acta circunstanciada en la que se hará constar la hora de iniciar la inspección, lugar, fecha y los objetos sujetos a revisión y demás hechos que en el transcurso de la

diligencia se presenten, acta que será levantada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la diligencia, en el caso de que ésta se negare a nombrarlos el inspector que práctico la diligencia podrá proponerlos.

Y por otro lado a la persona a quien se le este practicando la visita tendrá el derecho de hacer las observaciones que considere oportunas, así como el ofrecer pruebas durante la diligencia o bien hacer uso de dicho derecho dentro de los tres días hábiles siguientes a la diligencia.

Si durante la diligencia se comprobaren hechos que impliquen una infracción administrativa a la ley, que en este caso sería la relativa a la Fracción IV del artículo 217 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, inmediatamente se formulará un inventario de las marcas y productos con los cuales se cometen dichos actos y hechos, prohibiendo además su venta hasta que en tanto la Secretaría lo decida. En la propia acta de inspección se hará constar tal hecho y circunstancias, también se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento de la mercancía que se señale en el inventario, en el caso de que dicha persona no hubiere como depositario no sea su hijo, los productos se concentrarán en la propia Secretaría.

El inventario que se lleve a cabo y demás providencias que se dicten con motivo del aseguramiento de la mercancía --

formará parte del acta administrativa que se levante de la -
cual se dejará copia a la persona con la cual se entendió la
diligencia, aún cuando se hubiere negado a firmar el acta y -
demás circunstancias, lo cual no afectará la validez del acta
levantada.

En algunos casos debido a la naturaleza de la infracción
no se amerita de la visita de inspección y ante tal situación
la Secretaría correrá el respectivo traslado al presunto in-
fractor con los elementos y pruebas que sustentan la presunta
infracción, con el objetivo de ser notificado y dentro del --
plazo de 5 días manifieste lo que a su derecho convenga y pre-
sente las pruebas correspondientes. Concluido dicho plazo la-
Secretaría en base a los elementos que obran en el expediente
y tomando en consideración las manifestaciones y pruebas ofr-
cidas por ambas partes dictará la resolución que corresponda.
Lo cual también es aplicable en el caso de que la infracción
haya requerido de visita de inspección.

6.- Procedimiento para perseguir el delito de imitación de
marca.

Se seguirá para este caso el mismo procedimiento que el-
establecido en el punto anterior con las siguientes diferen-
cias:

* Que si durante la diligencia de la visita de inspección
se comprobare fehacientemente hechos que implicarán la comi-

sión de un delito, en este caso ~~de~~ establecido en la fracción X del artículo 223 de la ley de la materia; el inspector formulará el inventario de las mercancías o productos con los que se cometan dichos actos o hechos y prohibiendo al igual que en el caso de cometer la infracción administrativa de -- imitación de marcas, la venta de dicha mercancía hasta en tan to el Ministerio Público Federal o la autoridad judicial le permitan, autoridad diferente a la señalada en el caso de in fracción administrativa.

* De los productos o mercancías que sean objeto de ase-- guramiento, durante el desarrollo de la visita de inspección-- serán notificados al Ministerio Público Federal y serán pueg tos a disposición, así como los originales de las actas levan tadas.

* Una de las diferencias más notable es la relativa al - requisito esencial que sin él no podrá dar inicio cualquier acción penal en materia de propiedad industrial por parte del Ministerio Público Federal, tal requisito es el Dictamen Téc nico que la propia Secretaría dicta antes de iniciar la perse cusión del delito.

Dictamen técnico en el que no se prejuzgan las acciones civiles ni penales que al efecto se producen con la comisión del delito de imitación de marcas. El mencionado dictamen tég nico se conforma por declaraciones administrativas que tienen el carácter de simples opiniones de una autoridad especializa

da que por contar con una dependencia experta en marcas, está facultada para emitir un punto de vista que se presume respetable, así como aproximado para la interpretación de las normas legales relativas a los derechos sobre las marcas dado que el personal que compone dicha organización es de expertos. Las declaraciones administrativas que ilustran al juez penal sobre la conducta del presunto responsable de los hechos que se le atribuyen, sin que sean base decisiva ni mucho menos un mandamiento de autoridad que obligue, que declare en forma categórica que el presunto responsable sea culpable, ya que en todo juicio penal el presunto responsable tiene el derecho de presentar las pruebas que acrediten su inocencia, pese a la acusación de la contra parte así que en este caso los jueces penales no se encuentran vinculados por la declaración administrativa de invasión de derechos que otorga el registro de una marca y por lo mismo pueden sentenciar al presunto responsable o en su caso absolviéndolo de toda culpa.

A su vez la ley de la materia ha establecido que el perjudicado independientemente de que solicite el ejercicio de la acción penal podrá demandar del o de los autores del delito la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dicho delito.

Como se observa dichos signos distintivos están tutelados tanto por la legislación civil como la penal. En cuanto a la sanción aplicable al delito de imitación de marcas es menor al término medio aritmético a los 5 años que señala el --

artículo 20 de la Constitución, pero la multa señalada es muy alta la cual resulta amedrentadora por lo que muchos posibles infractores de la ley se abstendrán de actuar lo que hará más efectiva la protección de los bienes jurídicos tutelados por la ley.

La sanción establecida para el delito de imitación de marcas se encuentra contenida en el artículo 224 de la L.F.P. P.I., que a la letra expresa lo siguiente:

" De 6 meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

7.- Precedentes Administrativos y Juiciales.

A continuación se transcribe el contenido de un dictamen técnico emitido por la Dirección General de la Propiedad Industrial.

Resolución # 110.

Dirección General de la Propiedad Industrial.-Oficina de Marcas.-Sección Contenciosa.-Mesa Primera.-Oficio 37-III-19-350.-Asunto: Se declara la imitación de la marca nacional 54-173 denominada "COMETA" [RA, México; D.F., a 18 de octubre de 1948.

En relación con su escrito de 28 de enero del año anterior

por el que solicite la declaración de imitación de la marca-racional 54173 denominada COMETA 12A, la Superioridad aprobó como resolución definitiva el dictamen que a continuación se transcribe:

- "Dictamen que rinde la Mesa Primera de la Sección Contenciosa en relación con la marca 54173 denominada COMETA 12A
- I.- Previstas los trámites legales con fecha de 6 de junio de 1947 se expidió título 54173 a favor del Sr. ANTONIO CHABAN para amparar la marca COMETA 12A para ser aplicada a calcetines.
 - II.- Por escrito del Sr. MIGUEL ROMERO de fecha de 28 de enero de 1948, demandó a la fábrica "COMETA" S.A. de la ciudad de Puebla, la imitación que hizo de su marca 54173
 - III.- Por oficio núm. 8876 de primero de junio anterior se ocurrió traslado de dicha demanda a los demandados concediéndoles un plazo hasta el 14 de julio próximo pasado para que produjesen la contestación a la demanda y ofreciesen las pruebas que consideren permitidas sin que hasta la fecha hubiesen hecho uso de tal derecho.
 - IV.- Comparadas las marcas de que se trata se encontró que ambas son usadas con la misma denominación "COMETA" con una figura que no representa una estrella de cinco puntas en cuyo centro va una media luna y dichas figuras -- parte un cometa, al rededor de ellas se encuentran nubes -- igualmente en la parte central del cometa la denominación "manufactura nacional" y en la etiqueta que aparece como imita

dora en la parte de arriba existe la frase CALCETIN ESPECIAL PARA OBREROS, en tanto que en la etiqueta que aparece como auténtica existe la frase CALCETIN REFORZADO PARA OBREROS.

V.- El artículo 193 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente establece que las resoluciones administrativas se dictarán desde el punto de vista técnico y sin perjuicio de las acciones civiles o penales que éstas puedan surgir. En dichos términos procede a resolver si hay o no imitación entre la marca 54173 y la que aparece en la etiqueta que se exhibe por el actor en su escrito de demanda de 28 de febrero del presente año.

Vistas ambas etiquetas esta Dirección considera que hay IMITACION en grado de confusión entre ambas marcas por las consideraciones señaladas en el punto IV de esta relación, ya que ambas denominaciones "COMETA" adoptan exactamente la misma figura con la sola diferencia de que la auténtica tiene agregada la ley "12A", en tanto que la imitadora tiene la leyensa "S.A.", tanto visual como fonéticamente existe la posibilidad de confusión para el público consumidor; esta confusión es mucho mayor si se tiene en cuenta que ambas marcas amparan el mismo producto, es decir calcetines, y que según sus propias leyendas para una clase especial de personas, obreros que por su propia educación no se encuentran en posibilidades de distinguir entre uno y otro producto. En el caso presente es tan clara la imitación que no cabe duda en la eg

pecie que ha habido la voluntad de falsificar el producto -- original.

Por lo expuesto y fundado en los arts.195,187,219,230,- 238 y segundo párrafo del 255 de la ley de la Propiedad Industrial vigente,procede a resolver y resuelve:

- I.- Se declara la Imitación de la marca nacional "COMETA 12A por parte de la negociaci6n COMETA S.A.,de 10cientos, 509 de Puebla.
- II.- Comuniquese a las partes.
- III.- Públíquese esta resoluci6n en la Gaceta de la Propiedad Industrial por una sola vez.
- IV._ Remítase copia de la misma al Procurador General de la Republica para los efectos legales consiguientes.Atentamente.

Sufragio Efectivo .No Reelecci6n.

El Director General Lic.Juan Castanc Flores.Firmado.(33)

Resoluci6n o/n.

Mesa Primera.-Oficio ndm. 37-III-23895.-Marca ndm.38208
Asunto: Se declara la Falsificaci6n,imitaci6n y uso ilegal - de las marcas 38208 y 45800.-México;D.F.a 18 de noviembre - de 1947.

La compa^ña Ing^{en}ier^o EL POTRERO,S.A.,demand6 ante esta Se

33.- Gaceta de la Propiedad Industrial,unc 1948. p.1146 y 1147.

cretaría la declaración de sus marcas RON POTRERO la falsificación, imitación y uso ilegal, adjuntando como documentos -- en que fundó su demanda copia certificada de las averiguaciones previas núm. 451/47 otorgada por el C. Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, dicha averiguación se instruye por los delitos de falsificación, uso ilegal, de la marca y fraude.

Como presuntos responsables de los delitos aparecen inculpados los señores Juan Confaus Mas y Rafael Casagenete Bartusci, de las averiguaciones previas también se desprende responsable al señor Juan Sintach que es gerente de Productos Bandelona, S.A.

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 230 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial en oficio 12297 de fecha 31 de mayo del corriente año se corrió traslado de la demanda promovida por el Ingenio EL POTRERO S.A., a la empresa Bandelona, S.A.

En contestación de la demanda el representante legal de Bandelona, S.A., manifestó que era ignorante de los hechos que se le atribuyen y especifican en la demanda.

Los objetos que se recogieron como cuerpo del delito se tuvieron a la vista y se examinaron con detalles, para constancia se agregaron al expediente de la marca 38208 algunos de los "molds" en los que se encuentra impresa la marca RON-POTRERO, haciéndola aparecer que esta publicación se hacía para el "Hotel de nombre MONTECARLO" al parecer situado en la

ciudad de Guatemala.

Los delitos que se investigan en la Procuraduría General de la República, se cometieron al imprimir los "wends" donde figuraba una etiqueta con las características de los originales de la marca RON POTRERO, esta al cortarse de los "wends" del Hotel Montecarlo, se pegaba a otra botella que contenía algún alcohol similar en aspecto a RON POTRERO, para venderse al público consumidor.

En vista de los antecedentes y confundamiento en los arts. 230, 229 y demás relativos a la Ley de la Propiedad Industrial sin prejuzgar sobre las responsabilidades que resulten a los responsables de los delitos mencionados en este asunto, tanto civiles como penales, procede a resolver y se resuelve:

- 1.- Las marcas nacionales n.ºs. 90108 y 49800 denominadas RON POTRERO y POTRERO respectivamente fueron falsificadas, se imitaron y de las mismas se hizo uso ilegal.
- 2.- Notifíquese a la Procuraduría General de la República para el ejercicio de la acción penal correspondiente.
- 3.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para los efectos legales que correspondan.

El Director General Lic. Juan Castano Flores. (34)

C A P I T U L O V

INEFICACIA DEL REGISTRO CONTRA MARCAS IMITADORAS.

1.- Análisis del artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

A continuación se transcribe el contenido de la primera fracción del mencionado precepto legal.

a) Fracción I

" El registro de una marca no producirá efecto alguno --
contra:

- 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 productos, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de 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."

Precepto que lleva implícito el principio jurisprudencial que afirma que "aquel que es primero en tiempo, es primero -

en derecho".

Ya que es obvio que el registrar una marca no garantiza, por sí mismo, la prioridad en la explotación, pero la costumbre puede ser considerada bajo este rubro, como fuente formal del derecho, ya que el uso reiterado de una marca aplicada a productos o servicios cobra prioridad conforme al tiempo de su aparición y uso, prioridad que el Derecho reconoce y respeta en cuanto a su existencia.

Ante lo cual concede que la marca que se explotaba aún sin haber sido registrada ante la S.E.C.O.F.I., a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pueda ser registrada posteriormente dentro del año siguiente en que fuera publicado el registro de la marca posterior, igual o semejante siendo ésta nulificada.

b) Nulidad del registro de la marca imitadora.

La nulidad del registro de la marca imitadora se obtendrá conforme al procedimiento administrativo señalado en el artículo III, que en primer lugar iniciará con la solicitud de que la Secretaría declare la nulidad del registro (demanda) contestación de ésta, las notificaciones que procedan, presentación de pruebas y culmina el procedimiento con la resolución o decisión que a juicio de la propia Secretaría proceda.

En la decisión que la Secretaría dicte, contendrá un estudio técnico y comparativo de las marcas en litigio para que--

en base a esta comparación se determine si existe o no imitación.

Una vez declarada la nulidad de una marca, en este caso - esta desaparece por completo, y por lo tanto no existe derecho alguno para seguir usando ya que de lo contrario resultaría delictuoso.

c) Registro de la marca imitadora.

El registro de la marca que se obtuvo en cumplimiento de los requisitos que al efecto señala la ley de la materia y-- que además esta sea igual o semejante en grado tal que pueda confundir al público consumidor al momento de adquirirla con una marca que no goza de reconocimiento legal ante la Secretaría, pero que el público consumidor la ha aceptado; lo cual no constituye delito ni mucho menos infracción administrativa ya que por consecuencia se deberá decidir quien tiene el mejor derecho es decir, quién de los dos supuestos dueños o titulares de la marca en controversia será quien tenga el derecho de explotarla y se le extienda el título respectivo que acredite que es su legítimo titular.

Tal decisión se desprenderá una vez cumplido y realizado el procedimiento respectivo.

CONCLUSIONES

PRIMERA: En el desarrollo del presente trabajo se ha observado que existe una gran diversidad de definiciones acerca de lo que es la "marca" aunque la esencia de todas ellas descansa en que es un signo que sirve para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase, conceptos en el que quedan implícitas las principales características de los signos distintivos como lo son el principio de especialidad y la función de distinción.

SEGUNDA: De acuerdo a la abrogación que sufrió la Ley de Inventiones y Marcas de 1975, por la vigente ley de 1991 se ha observado una evolución notable en cuanto al aumento de la sanción a la que son acreedores los infractores de signos distintivos, lo cual no se parece suficiente ya que de acuerdo a la modernización económica y la complejidad de las relaciones económicas y comerciales que hoy en día se presentan, existe la posibilidad de que dichos signos estén al alcance de cualquier persona para usurpar los derechos de los legítimos titulares.

TERCERA: Para evitar tales situaciones creo que es conveniente establecer y crear un sistema que permita prohibir la entrada de mercancías que porten indebidamente una marca. Lo cual sería benéfico ya que reduciría en gran parte la comisión de delitos de usurpación de

marcas por la imitación de productos con marca imi-
tadara.

CUARTA: En cuanto a la nueva legislación marcaria se advierte que tiene un doble objetivo; por una parte proporciona seguridad jurídica a los legítimos propietarios de registros marcarios y, por otra, protege los derechos del consumidor ante la imitación de marcas. Esto se debe a que dicha ley como las anteriores legislaciones, tutela a los signos marcarios en base a la lealtad comercial; ya que el utilizar signos o marcas similares que puedan producir confusión, iría en contra de tal principio.

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

- 1.- Acosta Romero, Miguel. "Tecrfa General del Derecho Administrativo. Primer curso, Ed. Porrda, S.A., México 1986. ed. 8a.
- 2.- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de la Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnologica. Ed. Porrda, S.A. México 1979.
- 3.- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I.- Ed. Porrda, S.A.A, México 1957.
- 4.- Breuner Moreno, P.C. Tratado de Marcas. Libreria y casa -- editora Jesús Mendez, Buenos Aires, 1931.
- 5.- Díaz Bravo, Arturo. Aspectos Prácticos de la Competencia-Desleal. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -- Artística, México, año IV, enero-julio 1966, núm 8.
- 6.- Jiménez Huerta, Mario. Derecho Penal Mexicano. Tomo IV La- Tutela Penal del Patrimonio. Ed. Porrda, S.A., México 1977. -- ed. 3a.
- 7.- Linares y Urcuyo, Max R. Las Marcas No Registrables. Revis- ta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México año XII, núm 23-24, enero-diciembre 1974.
- 8.- Mendieta R. Sonia Naturaleza Jurídica del Derecho de Mar- cas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis- tica, México, año IV, enero-junio 1966, núm. 7.
- 9.- Nava Negrete, Jorge Derecho de las Marcas. Ed. Porrda, S.A., México, 1985.
- 10.- Rangel Medina David. Tratado de Derecho Marcaric. México 1960. Ed. Libros de México.

- 11.- Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas, -- U.N.A.M., México 1991.
- 12.- Sepúlveda, César El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Ed. Porrúa, S.A.A, México 1981.
- 13.- Vela Hernández, Carolina. Comentarios a las disposiciones penales contenidas en la ley de 1942 y en la ley de Inven- siones y Marcas de 1976. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año XIV, núm. 27-28. enero -- diciembre 1976.
- 14.- Vignettes Lopez, Jorgo. LA Competencia Ilícita. Revista - Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año XIII, enero-diciembre 1975, núm. 25-26.

LEGISLACION

- 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrúa, S.A., México, 1990.
- 2.- Ley de Marcas de Fábrica, de 28 de Noviembre de 1889.
- 3.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres Comerciales y Avisos Comerciales, de 25 de agosto de 1903. Publicada en el Diario Oficial día 2 de septiembre de 1903.
- 4.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928. Publicada en el Diario Oficial, viernes 27 de julio de 1928.
- 5.- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.
- 6.- Ley de Inventiones y Marcas de 30 de diciembre de 1975. "Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones extranjeras." 10 ed. Ed. Porrúa, S.A. de C.V., México, 1985, y su reglamento.
- 7.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. Publicada en el Diario Oficial, jueves 27 de junio de 1991.
- 8.- Código Civil para el Distrito Federal. Ed. Porrúa, S.A., México 1988.
- 9.- Código Penal para el Distrito Federal. Ed. Porrúa, S.A. México 1989.