

62
29



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS EN EL SISTEMA MEXICANO
DE MARCAS

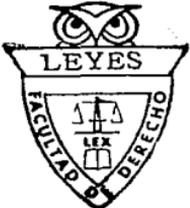
T E S I S

QUE PRESENTA

YARA ARVIDE DOSAL

PARA OPTAR POR EL TITULO DE

LICENCIADA EN DERECHO



MEXICO, D. F.



1993

FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE
EXAMENES PROFESIONALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

PAG.

INTRODUCCION

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.- Concepto de Marca.	5
2.- Fuentes del derecho a la marca.	18
3.- El registro como fuente del derecho.	21
4.- Marcas de productos. Marcas de servicios.	24
5.- El principio de especialidad de la marca.	29
6.- El Convenio de Paris y el principio de especialidad de la marca.	32

CAPITULO II

LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA

1.- Ley de Marcas de Fábrica de 1889.	39
2.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.	40
3.- Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928.	41
4.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.	43
5.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.	46

6.- Clasificación de productos y servicios en los reglamentos de:

a) La Ley de 1928.	54
b) La Ley de 1942.	58
c) La Ley de 1975.	61

CAPITULO III

SISTEMA VIGENTE EN EL DERECHO MEXICANO

1.- Los cambios introducidos en la Ley y en el Reglamento de 1975 prevaecientes en la actualidad.	70
2.- Exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.	74
3.- Adopción de la Clasificación Internacional de Niza. Adopción de la Clasificación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.	76
4.- Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza.	83
5.- Consideraciones para dicha adopción de hecho.	84
6.- Razones por las que México no pertenece oficialmente al Arreglo de Niza.	85
7.- Ventajas y desventajas de la membresía al Arreglo de Niza.	87

CAPITULO IV

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

1.- Marcas notorias. Concepto.	92
2.- Convenio de Paris.- Artículo 6to.	97
3.- Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Artículo.- 90, fracción XV.	102
4.- Antecedentes jurisprudenciales mexicanos: caso GUCCI, caso GUERLAIN y otros.	104
5.- Las limitaciones al principio de especialidad de la marca.	116

CONCLUSIONES	120
--------------	-----

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

En la actualidad las marcas juegan un papel determinante en la comercialización de bienes y servicios por ser el vehículo promotor del consumismo, lo cual representa una gran importancia en la vida económica de todas las naciones.

La publicidad de una marca comercial, conduce al comprador a escoger lo que desea, consecuentemente, el propietario de la marca mantiene el propósito de llevar a la mente de los compradores potenciales, a través de ella, el deseo de adquirir aquello que la misma ampara y así aumentar la clientela y la demanda de esos artículos, y como consecuencia, incrementar la producción y distribución y de esa forma obtener mayores ganancias.

Las marcas, al tener un valor económico determinado, contribuyen al intercambio comercial de las naciones, teniendo además un serio impacto cultural, por la influencia que ejercen respecto de los patrones o hábitos de consumo y del contorno cultural de una determinada sociedad, receptora de una marca, que acoge las costumbres comerciales de una determinada comunidad.

En tal virtud, las marcas influyen de una manera significativa al configurar el perfil de la sociedad, lo que

justifica plenamente la existencia de una adecuada protección jurídica.

En nuestro país, contamos con un desarrollado sistema de propiedad industrial encaminado a brindar protección a las marcas tanto de productos como de servicios.

La diversidad tanto de productos como de servicios existentes en el mercado, han llevado a la creación de una clasificación de ambos para efectos de obtener el registro marcario que pretende ampararlos.

México en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 acoge por primera vez una clasificación de productos para facilitar los trámites del registro. Y no es sino hasta en el reglamento de la ley de 1975 cuando se adopta por primera vez una clasificación internacional, que concretamente, se trata de la clasificación establecida en virtud del Arreglo de Niza para el registro marcario tanto de productos como de servicios.

El presente trabajo pretende realizar un estudio, no de la clasificación en sí, sino de la importancia que tiene que México cuente con una clasificación internacional.

Hemos encontrado que este tema ha sido poco explorado por los tratadistas de esta disciplina debido a que sólo se considera

como un aspecto administrativo, razón por la que, no se le ha dado gran importancia. Sin embargo, nosotros consideramos que el tema de la clasificación puede ser analizado desde el punto de vista de la trascendencia de que un país cuente con una clasificación para efectos de facilitar el registro marcario, esto derivado de un principio inherente a la marca que es el principio de especialidad y por otro lado la importancia que tiene que exista unificación en los criterios internacionales para tal clasificación.

Este estudio, comienza por establecer en el primer capítulo los conceptos fundamentales indispensables para comprender el estado que guarda el sistema marcario mexicano en la actualidad.

En el segundo capítulo se expone de una manera breve la evolución legislativa mexicana en materia de marcas, contemplada desde el punto de vista de la clasificación.

En el tercer capítulo nos referimos a la adopción de hecho de la clasificación establecida en el Arreglo de Niza por parte de nuestro país; los criterios de dicha clasificación y la situación prevaleciente en la actualidad en el sistema marcario mexicano.

Por último, en el cuarto capítulo, se aborda el tema de las marcas notorias, que como excepción al principio de

especialidad de la marca, rompen con la necesidad de ajustarse a una clasificación para efectos de obtener un registro ya que son tan conocidas o famosas que no requieren ser registradas en alguna clase en especial o para determinados productos o servicios sino que cubren cualquiera de ellos.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. CONCEPTO DE MARCA

Varios son los conceptos que tanto la doctrina como la legislación de cada país nos brindan respecto a la marca, tanto de industria, como de comercio e incluso de agricultura, que es la de más reciente uso; antes de entrar a la exposición de estos, es conveniente tomar en consideración la definición de la palabra marca en sentido lato que procede del alemán -mark-, que quiere decir "señal dibujada, pegada, hecha a fuego, en una cosa, un animal o una persona, para distinguirlo o saber a quién pertenece".1

Asimismo, como definición técnica tenemos que marca es el signo utilizado por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; de hacer notar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.2

1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo VI, Editorial Porrúa, México 1985, pág. 143

2 Diccionario Jurídico Mexicano, pág. 143.

Teniendo claro que la marca es un signo que sirve para identificar o distinguir productos y servicios, estamos en posibilidad de transcribir diversos conceptos elaborados por autores modernos de las doctrinas de diferentes países, los cuales no difieren notablemente entre si, las diferencias surgen al tratar de exponer su punto de vista. Así encontramos que hay autores que definen la marca atendiendo a la naturaleza del papel que juega, ya sea en el ámbito económico, o en el jurídico; dependiendo de los signos que pueden constituirla, o bien de los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca; pero la clasificación más común que hemos de encontrar de las definiciones, es aquella que atiende a la función que desempeña, así tenemos cuatro corrientes: 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; otra que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.³

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entiende por marca "un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve

3 Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, México 1960, pág. 154

para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas".4

Yves Saint-Gal reúne en dos conceptos, que son complementarios, dos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista jurídico define a la marca como el signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia; es un signo de adhesión de la clientela. Pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para la clientela y sus competidores. Desde el punto de vista económico la define como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía. Lo cual nos indica la existencia de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella.5

Por su parte Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.6

4 Alvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Editorial Porrúa, México 1979, pág. 54

5 Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México 1985. pág. 143

6 Alvarez Soberanis, Jaime, ob. y pág. cits.

Pouillet presenta esta definición: "Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre", o "La marca debe comprenderse como todo signo cualquier que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante".⁷

Paul Roubier define a la marca como "un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía".⁸

Dentro de la doctrina italiana, Ezio Capizzano define a la marca como, "aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".⁹

Para Carlos E. Mascareñas "la marca es un signo que se usa

7 Rangel Medina, David, ob. y pág. cit.

8 Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 155

9 Nava Negrete Justo, ob. cit. pág. 144

para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas".¹⁰

Para el doctor Stephen Ladas, una marca "es fundamentalmente un signo, un símbolo o un emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro." ¹¹

Por su parte Pedro Breuer Moreno la define como "el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola."¹²

En la doctrina mexicana encontramos que para César Sepúlveda "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas."¹³

Justo Nava Negrete nos propone la siguiente definición: "marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes

10 Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 145

11 Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 155

12 Rangel Medina, David, ob. y págs. cits.

13 Sepúlveda César, El sistema mexicano de la propiedad industrial, Editorial Porrúa, México 1988, pág. 8

en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".¹⁴

De acuerdo con Jaime Alvarez Soberanis, marca es "todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros". En ese sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, las marcas son parte del proceso de comercialización y consecuentemente repercuten en la generación y expansión de la demanda, así como en general en su evolución, y de esta manera influyen en aquel proceso.¹⁵

Por su parte, el doctor David Rangel Medina considera como marca al "signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores."¹⁶

Así, tenemos tantos conceptos de marcas como autores de obras relacionadas con esta disciplina, tal circunstancia nos permite para los fines que motivan este recorrido por la

14 Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág 147

15 Alvarez Soberanis, Jaime, ob. y pág. cit.

16 Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1991, pág. 48

doctrina, descubrir la esencia que predomina en ellos: -la marca es un signo que distingue-. Desde nuestro punto de vista, el concepto que se aporte no debe depender de las funciones que tenga la marca ni del papel que desempeñe en la vida jurídica ni económica, sino que debe limitarse a expresar lo que es una marca sin entrar en detalles ni descripciones.

En nuestra opinión, el concepto más claro que tenemos de marca es el del Dr. Rangel Medina, quien expone clara y sencillamente sin pretender entrar en detalles o funciones, lo que es una marca.

Ahora bien, una vez establecido el concepto de marca, es pertinente abundar primeramente en la justificación de su existencia, la función de la misma, y finalmente en las clases que existen de ella.

La marca es una institución de orden público porque cumple una función social al "proteger" al público consumidor, indicándole en términos inequívocos, el origen del bien o del servicio marcado. La marca al individualizar los bienes y servicios, protege los intereses del público consumidor y por eso, a su vez, recibe la tutela del orden jurídico, de tal suerte que cuando una marca en la práctica no realiza esa función, el Estado no debe permitir que continúe

utilizándose, no obstante que lesione los intereses particulares del propietario.

Para la doctrina de los países latinoamericanos la marca es un activo intangible que forma parte de la hacienda de la negociación y que se puede comprar y vender en el mercado, por lo que confiere un derecho de propiedad.

Al respecto señala César Sepúlveda: "La marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones, es pues, por tanto, susceptible de apropiación. Se puede concluir que el derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad "sui-generis", que se agota por el abandono, por la inacción y que es cancelable".¹⁷

La marca se origina históricamente para identificar el origen de los productos, es decir, la persona misma del fabricante o productor, ésta aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia. Pero en la actualidad opera como un agente de ventas, más que como un signo que identifica el establecimiento productivo del bien o del servicio.

Según Hildegart Rondón de Sansó (18), tradicionalmente se le han atribuido a las marcas las siguientes funciones:

17 Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México. 1955, pág. 64

18 Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., págs. 56 y 57

a) Función de distinción. Esto se deriva de su propia definición, en cuanto que señala que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en si mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención, ya que nos sirve para identificar un producto o servicio de los demás de su misma clase.

b) Función de protección. Esta función ampara tanto al fabricante o comerciante de sus competidores pues protege y distingue sus productos, como al público de los usurpadores, ya que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto de su preferencia.

c) Función de garantía de calidad. La calidad del producto es lo que intrinsecamente lo califica y lo respalda en cuanto a la naturaleza y características, lo cual hace al consumidor preferirlo a los demás existentes en el mercado, por lo tanto, tal como lo afirma Jaime Alvarez Sobernis, la marca lleva implícito el "goodwill", es decir, la clientela, lo cual representa un cierto valor económico.

d) Función de propaganda. Esta funciona como la fuerza de atracción del producto o servicio hacia su adquisición, por parte del público consumidor, ya que pretende vender artículos y fortalecer el comercio. Al respecto Richards afirma "el propósito es el transmitir a las mentes de los

consumidores potenciales, a través de la marca, la deseabilidad del bien sobre el que aparece. Una vez que esto se ha logrado, el dueño de la marca tiene algo que vale."

e) Función de indicación de proveniencia. Era un indicador del origen del producto, una referencia a la empresa, lo cual durante mucho tiempo se consideró como la función principal del signo, lo cual no es válido en su totalidad ya que al consumidor no le interesa saber quién fabricó el producto. Insistir en dar a conocer el origen del producto es inútil desde el punto de vista comercial, excepto que se trate de una empresa con gran prestigio, muy bien identificada por el público consumidor.

Es prudente señalar, que no todas las marcas cumplen con las funciones indicadas anteriormente en el mismo grado, es decir, no las satisface por completo, por lo que consideramos que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos en el mercado y así lograr mayores ventas, de tal suerte que la marca adquirirá prestigio y su valor económico se incrementará, lo que es un factor de seguridad para el consumidor. De lo anterior podemos deducir que la función de identificación se encuentra estrechamente vinculada a la función de comercialización, misma que se realiza a través de la publicidad, ya que el acto de consumo se dirige a la marca

publicitada y no al artículo. Pero el hecho de que una marca adquiriera prestigio nos haría pensar que lo respalda cierta calidad, sin embargo, debido al papel manipulador que juega la propaganda en la sociedad contemporánea al atribuir cualidades ficticias a los productos o servicios, o crear necesidades artificiales que se satisfacen mediante bienes inútiles, se deteriora la función de garantía en la calidad que debe desempeñar la marca.

La persona que tiene un conocimiento imperfecto del producto que pretende adquirir, puede cometer errores, comprando influido por la propaganda, al demandar menos de lo que podría haber exigido.

En cuanto a las clases de marcas existentes tenemos que existen diversos tipos, de acuerdo al punto de vista a que se atienda:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Estas últimas fueron aceptadas por primera vez en ley norteamericana de marcas de 1946 (Lanham Act). Pero no es sino hasta 1975 que la ley mexicana adopta el sistema cada

vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En un principio la protección de las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, por el productor o por el concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró, y es hasta las últimas décadas del siglo XIX cuando se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

Las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que directamente ostentan marcas.

c) Contempladas desde su composición integración o formación, las marcas pueden ser:

- nominativas.- si consisten en un vocablo, en una palabra o frase.
- figurativas, innominadas o gráficas.- cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.
- plásticas.- si dicha forma es tridimensional, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.
- mixtas.- son las que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

Sabemos que las marcas son signos, pero la palabra signo debe limitarse a un objeto perceptible por la vista, según lo que es aceptado por nuestra legislación, aunque en otros países se reconocen otros dos tipos de marcas:

- marcas que no van dirigidas a la vista, sino que afectan el sentido del olfato, como son las consistentes en determinados olores (las llamadas marcas odoríficas).

- marcas consistentes en sonidos como puede ser un aviso musical, un ruido o varios sonidos intermitentes, (marcas sonoras). Pero por lo que se refiere a los productos esos signos tienen posibilidades muy limitadas pero eso no excluye que existan productos distinguidos por una marca mixta

(sonora y gráfica) como las películas de la Metro Goldwyn Mayer, en que aparece un león rugiendo.¹⁹

Por lo que respecta a los signos que pueden constituir una marca, teniendo en cuenta su naturaleza, deben reunir dos características esenciales: deben ser distintivos, y diferentes de los otros signos usados como marca, esto es, no puede ser igual o parecido a los mismos debido a que la marca ha de tener una fuerza o capacidad distintiva y no la tendría si fuera igual o parecida a otra ya existente, lesionando el derecho de tercero al uso exclusivo de su marca.

Al respecto es tarea del legislador de cada país, indicar en particular cuales son las limitaciones a dichos signos, respetando por supuesto, lo establecido por los tratados internacionales de los que cada país es signatario.

2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

Existen tres sistemas que reconocen diversas fuentes del derecho a la marca.

- El sistema atributivo, que consiste en reconocer sólo como marcas válidas y dignas de protección a las que se han registrado cumpliendo todas las formalidades establecidas por la ley.

¹⁹ Mascareñas Carlos Eduardo, Las marcas en el derecho comparado y en el derecho Venezolano, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, pág. 24

- El sistema declarativo, que acepta la declaración del interesado de que ha adoptado un determinado signo como marca.
- El sistema mixto, que posee características de ambos.

Nuestro sistema de propiedad industrial, puede decirse que es un sistema mixto, ya que reconoce como fuentes del derecho a la marca tanto al uso como al registro.

El uso produce efectos jurídicos antes del registro y con posterioridad a su otorgamiento, esto se demuestra con la exigencia de señalar en la solicitud del registro marcario con que fecha se dio el primer uso para determinar si el usuario ya había adquirido un derecho de preferencia ante cualquier otro solicitante.

El uso se da mediante la colocación o aplicación de la marca sobre el producto ya sea directamente grabado pintado o mediante etiquetas adheridas, colgadas, mediante placas metálicas, etc. pero para que sea considerado como marca debe darse en relación signo-producto o signo-servicio siempre y cuando sea empleado en la actividad mercantil.

El registro, por su parte, concede a su titular el derecho de paternidad, que es de índole intelectual y que se manifiesta en que se use su nombre propio en los productos que elabore y en los servicios que preste.

En México, el derecho de uso exclusivo de la marca, se otorga a una persona que quiera usarla para distinguir los artículos que fabrique o que venda, o bien para distinguir los servicios que preste, pero dicho derecho exclusivo no es absoluto, sino que, está condicionado a la inscripción de la marca, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

De este derecho de exclusividad y protección se desprenden algunos aspectos propios del ejercicio de ese derecho:

- I) el derecho que tiene el propietario de usar directamente su marca.
- II) el derecho del propietario para determinar quién o quiénes pueden compartir el derecho a la marca con él mediante las autorizaciones que el mismo concede (licencias).
- III) el derecho del propietario a perseguir administrativa y judicialmente a terceros por usos no autorizados de la marca.

3. EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO.

La marca es concebida como un bien intangible que forma parte del activo social y como tal, tiene un valor económico intrínseco, por lo que es acreedora a la protección del orden jurídico. Esto es, por un lado garantiza las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta y, por otro lado, protege al público consumidor ya que al distinguir entre productos o servicios similares le permite conocer la procedencia de los artículos que demanda.

El derecho exclusivo nace de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. La inscripción de la marca es, pues, una posibilidad jurídica que tiene siempre ante sí quien pretenda el derecho exclusivo.

La cantidad de marcas registradas es un factor que sólo nos indica, en alguna medida, el grado de diferenciación de la estructura productiva, mas no constituye un indicador de grado de desarrollo de un país.

En nuestro país tal protección tiene su fundamento legal principalmente en la Constitución.

Pero a diferencia de otros elementos de la propiedad industrial e intelectual cuyo apoyo y sustento se encuentran en los artículos 28 y 89, fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre

privilegios industriales de invención y de mejoras, y por su parte el artículo 73, fracción X, faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio, nada mencionan en lo concerniente a los signos distintivos.

Si bien el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no habrá monopolios, salvo "los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora" nada dice a cerca de los signos distintivos, es decir, respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución que nos rige, señala como facultad y obligación del Presidente de la República la relativa a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria" pero no menciona la facultad de conceder privilegios para el uso exclusivo de los signos distintivos.

No obstante, lo anterior no significa que el derecho que confiere el registro marcario, no tenga apoyo en la Constitución.

Al respecto analiza el Dr. Rangel Medina:

"Los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que ésta, a su vez, es una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le

corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el artículo 14".

"Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión." 20

Al respecto cabe señalar que México como signatario de la "Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial" está obligado a dar protección a los signos marcarios. Razón por la cual tanto dicha Convención como las obligaciones que de ella emanan forman parte del principal marco jurídico que regula a las marcas.

4. MARCAS DE PRODUCTOS. MARCAS DE SERVICIOS

La comercialización a través del uso de marcas, históricamente afecta en primer término los bienes de consumo, por ser éstos objeto de demanda masiva, pero con la -----

20 Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, págs. 134 y 135.

multiplicación de satisfactores producidos por el aparato económico y la necesidad de venderlos, poco a poco se introdujo también respecto de otro tipo de bienes y más recientemente ha afectado a los servicios.

Como su nombre lo indica, las marcas de productos son los signos visibles que sirven para distinguir, los productos de una empresa de los de otras empresas, es decir, se refiere a signos relacionados con bienes tangibles, fruto de un proceso de fabricación o de algún producto de la naturaleza susceptible de circular en el mercado.

Mientras que las marcas de servicios, por su parte, son los signos visibles que sirven para distinguir, los servicios de una empresa de los de otras empresas, es decir, identifican el hecho de proporcionar algún trabajo o llevar a cabo cierta actividad de las empresas que no se traduce en la elaboración de productos ni en el venta de los mismos; son marcas que protegen un objeto inmaterial o intangible como transportación de personas y cosas, alquiler de taxis, operaciones bancarias, operaciones de seguros, emisiones radiofónicas y de televisión, espectáculos y diversiones, publicidad, colocación de personal, etc. 21

21 Rangel Medina, David, Marcas de Servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año IX, julio-diciembre 1971, no. 8 México D.F., pág. 170

El concepto de marca de servicio apareció, por primera vez en el Perkins Bill, uno de los proyectos de legislaciones marcarias americana en el año de 1932.

Posteriormente, en 1958, la Convención de Unión de París, fue revisada por última vez, ocasión en que fueron introducidos tanto el término "marcas de servicio" como un nuevo Art. 6 sexies que fija el principio de la protección de las marcas de servicio.

Fue precisamente Estados Unidos el primer país que legisló sobre marcas de servicio, al introducirlas en la ley llamada Lanham Act de 5 de julio de 1946. 22

Pero para la legislación norteamericana la marca de servicio no sólo se refiere a la prestación del mismo sino también a la publicidad relativa a éste, sin embargo, lo curioso es que no se considera así cuando se trata de marcas de productos, lo que resulta evidentemente ilógico.

Así lo expresa en el artículo 45, párrafo 11 del Lanham Act: "La marca de servicio designa una marca utilizada para la prestación de un servicio, o para la publicidad relativa a él, con el objeto de identificar el servicio prestado por una persona o distinguirlo de los servicios prestados por

22 Rangel Medina, David, Marcas de servicio, pág. 170.

otros. El término comprende sin limitaciones, las marcas, nombres, símbolos, títulos, denominaciones, lemas (sloganes), palabras típicas y rasgos característicos utilizadas en el comercio por la TSF o por otros medios de publicidad." 23

Mascareñas, piensa que los medios publicitarios no designan el servicio particular, sino que tienen una función general de propaganda, sería excesivo pensar que ésta pueda ser considerada por sí misma como un "servicio" cuando sólo tiene por objeto informar al público sobre ciertos productos. 24

Asimismo, trata de definir lo que constituye un servicio: "Se puede considerar como servicio la prestación, hecha por una empresa a un cliente, de ciertas actividades tales como trabajos, alquileres, custodia, información, transporte, hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofónicas y de televisión, espectáculos, diversiones, baños y otras prestaciones hechas con fines lucrativos, con exclusión de toda fabricación o venta de productos. El servicio representa, en el mundo de los negocios, la actividad de las empresas que tienen un fin

23 Pointet, Jean Pierre, Las marcas de servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año V, no. 9, enero-junio 1967, México, pág. 89

24 Dusolier Raymond, La marca de servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año III, no. 6, julio-diciembre de 1965, México pág. 284

comercial y que no producen ni venden ningún producto".²⁵

Por otro lado, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial nos señala dos grupos de marcas de servicio:

a) Las marcas de servicio utilizadas por las empresas que ofrecen a su clientela el uso temporal de ciertas cosas (empresas de alquiler) o que ejecutan trabajos que dan una calidad nueva a los productos que se les confían (acabados, reparación, conservación, limpieza, etc).

b) Las marcas de servicio de empresas cuya actividad no tiene relación alguna, directa o indirecta, con un producto (transporte, seguros, bancos, informes, restaurantes, salas de belleza, etc). Es evidente que esta distinción un poco teórica no puede afectar la naturaleza o la amplitud de la protección que es deseable ver concedida a todas las marcas de servicio.²⁶

En los dos casos, las empresas se proponen emplear una marca para distinguir los servicios que ellas prestan de los servicios similares prestados por otras empresas. Pero en tanto en el primero el servicio está en relación con un producto, no ocurre lo mismo en el segundo.

25 Dusolier, Raymond, ob. cit., pág. 285

26 Dusolier, Raymond, ob. cit., pág. 287

Clasificación de los servicios

Según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza para el registro de las marcas de los productos y servicios, quedan comprendidos de la clase 1 a la 34 los productos y de la 35 al 42 las concernientes a los servicios, mismos que a continuación se enumeran:

- Publicidad y negocios
- Seguros y fianzas
- Construcciones y reparaciones
- Comunicaciones
- Transporte y almacenaje
- Tratamiento de materiales
- Educación y esparcimiento
- Varios

Esta clasificación, no tiene sino un fin de comodidad práctica para facilitar las operaciones de registro y de búsqueda, estando desprovista de valor jurídico.

5. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

Además del carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, es necesario que la marca sea especial, esto se refiere a que sólo se aplica a los productos para los que ha sido registrada. La marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, cualquier mercancía.

En otras palabras: "la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto, se le llama LA ESPECIALIDAD de la marca." 27

Por consiguiente la validez del registro de la marca, tiene las limitaciones que impone el principio de la especialidad por lo que respecta a las mercancías y servicios que protege el registro, esto quiere decir que, la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie.

Al respecto, nos indica Agustín Ramella : "La marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de determinar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado. Por lo mismo que un signo se considera especial, puede deducirse que el mismo tiene la capacidad necesaria distintiva del producto y vale, por lo tanto como marca." 28

27 Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 181

28 Nava Negrete, ob. cit., pág. 182

Asimismo, Albert Chavanne (29) expresa que "el signo no es protegido más que para productos o servicios determinados".

En este sentido Gérard Dassas considera que "La regla de especialidad parece por consiguiente ser considerada universalmente como inherente a la marca. Toda vez que la evolución de la vida económica y en particular el desarrollo de la publicidad tienden a conferir a la marca nuevas funciones y un nuevo valor del cual la protección llama a una extensión de los límites fijados por la regla de especialidad."³⁰

La ley mexicana establece en su artículo 88 que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique, de los de su misma especie o clase.

Asimismo el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos.

Tales reglas apunta Rangel Medina (31), son en resumen:

29 Nava Negrete, Justo, ob. y pág. cits.

30 Nava Negrete, Justo, ob. y pág. cits.

31 Rangel Medina, David, La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año X, no. 20. julio-diciembre de 1972, México. pág. 184.

- La que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse en forma detallada y concreta las mercancías que va a amparar.
- La que dispone que podrán comprenderse en un solo registro productos que pertenezcan a clases distintas.
- La que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro.
- La que señala la similitud de mercancías como uno de los elementos constitutivos de la imitación de marca.

Sin embargo, el principio de la especialidad no es absoluto. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.

6. EL CONVENIO DE PARIS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

Jaime Alvarez Soberanis, nos señala en su estudio sobre la Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia

Tecnológica, que en el siglo pasado en Europa se inició una lucha ideológica por la protección para las invenciones, surgiendo como consecuencia el Tratado de París, cuyo propósito es muy claro: proteger las invenciones para que no fueran objeto de piratería internacional.

En esta época Europa se presenta como el guardián de la civilización y el clima psicológico es de una enorme confianza en la ley y el orden como metas supremas de la sociedad, se sueña con la unidad internacional bajo la hegemonía europea y cree en el Derecho Natural como fuente de paz entre las naciones.

Esta filosofía tuvo una influencia predominante en las discusiones que precedieron a la redacción del Convenio de París. En ella se adoptó el punto de vista de que hay un derecho natural de los inventores al fruto de su creación que la ley civil debe reconocer.

El fundamento ideológico de la postura "proteccionista" y defensiva de los derechos del inventor, es la ingenua convicción en la bondad y consecuentemente en el deber del incentivar aquellas invenciones que lo provocan.

Las patentes y las marcas son distintas en cuanto a la naturaleza. La patente es resultado de la actividad creativa del ser humano y tiene por objeto proteger una invención, porque se estima que la comunidad tiene interés en promover

las invenciones; la marca en cambio es solamente un signo que sirve para identificar bienes o servicios y en realidad nada aporta a la comunidad. Juegan un papel central en la comercialización de bienes y servicios en el mundo moderno e inclusive contribuyen a configurar el tipo de sociedad en el que vivimos.

No obstante que el Convenio de París nació para la protección de las invenciones, su contenido, con las adecuaciones del caso se extendió pronto a las marcas, por lo que contiene detalladas disposiciones relativas a los signos marcarios. Esto demuestra la importancia que se le otorgó desde un principio, debido a que vivimos en una sociedad "consumista", la marca no solamente cumple un papel de agente de identificación de productos, sino una activa función de promoción de la venta de mercancías, que es aprovechada al máximo por los países tecnológicamente avanzados.

Dentro de las disposiciones mas importantes que contiene el Convenio en esta disciplina encontramos:

- Rechazo al registro y prohibición de uso de marcas notoriamente conocidas por terceros distintos del titular, en otros países.

- Protección a las marcas de servicio.

- Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca y otras.

- Garantizar a la marca que haya obtenido protección en un Estado el obtenerla en todos los pertenecientes a la Unión.
- Conceder a las marcas no registradas una protección en los países en que el registro sea condición indispensable para la existencia del derecho a la marca.
- El no reconocimiento a aquellas marcas que perjudiquen los derechos adquiridos por terceros en el país, por estar ya registradas a su favor o adquiridas por ellos antes del depósito de la marca.
- Embargo a la importación de productos que lleven ilícitamente una marca.

El Convenio de París en su art. 6o. bis permite "rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca... que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida... Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida, o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

No obstante el carácter proteccionista que pretende tener el Convenio de París es inadecuado y sobre todo inequitativo para los países en vías de desarrollo que lo suscribieron, ya

que de entre los 72 países firmantes, existen varias categorías:

- a) Los países desarrollados o industrializados (14 países)
- b) Los países que están en el proceso de verdadero desarrollo (11 países), y
- c) Los países que están en la primera etapa de desarrollo o aspirando a industrializarse, que son los 47 restantes. (32)

Como podemos observar la mayoría se encuentran dentro de los que están en vías de desarrollo, razón por la cual el tratadista Jaime Alvarez Soberanis considera que "la aplicación de los principios del Convenio de París ha resultado perjudicial para el tercer mundo. Los Estados latinoamericanos han manifestado unánimemente en diversos foros internacionales su convicción de que la Convención de París debe modificarse, para que incentive la capacidad creativa de los inventores y perfeccionadores de todos los países del mundo, especialmente de aquellos en vías de industrialización, y facilite la transferencia de tecnología fundamentalmente a aquellas naciones que más la necesitan,

32 Ladas Stephen P., Los países latinoamericanos y el Convenio de París, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año. III, no. 6, julio-diciembre de 1965, México págs. 251,252.

de tal manera que promueva eficazmente su desarrollo".33

Considera este mismo autor que el Convenio de París debe modificarse ya que no es conveniente para los países en desarrollo el estar afiliados a una amplia política liberal que permita el uso irrestricto de marcas extranjeras que provienen de los países industrializados, pues por un lado crean una dependencia económica y por el otro, conduce a una transformación del contexto cultural de los países en desarrollo, ya que transfieren la imagen de una forma de vida distinta y provocan un proceso de imitación inconsciente que conduce al desprecio de valores culturales.

33 Alvarez Soberanis Jaime, Necesidad de revisar el Convenio de París para adecuarlo a las necesidades de los países en vías de desarrollo, "Jurídica", Anuario Jurídico del Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, julio 1977, no. 9 México., pág. 12

CAPITULO II

LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA

En México, hasta antes de 1889 lo concerniente a las marcas había sido regulado por disposiciones contenidas en el Código de Comercio y el Código Civil, derivado lo anterior de que las marcas son cosas mercantiles, elementos inmateriales de la hacienda mercantil que forman junto con otros parte de los signos distintivos de la empresa.

Fue con el creciente desarrollo tanto de la industria como del comercio que los derechos de propiedad industrial cobraron gran importancia, a grado tal de ser tratados de manera exclusiva y regulados por una legislación específica.

Desde entonces y a partir de 1889 son seis las leyes relativas a esta disciplina las que han existido y a lo largo de la historia de la legislación vemos su evolución y el perfeccionamiento que se logró al respecto como una disciplina a parte del derecho mercantil, civil e incluso del administrativo, como muchos lo llegaron a considerar.

A continuación se pretende hacer un breve recorrido por cada una de las leyes y sus reglamentos hasta llegar a la ley vigente, con el afán de observar en que momento es introducida y de que forma, la clasificación de productos y servicios, tema que nos ocupa en este trabajo.

1. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

Tal como ha sido apuntado con anterioridad, es el 28 de noviembre de 1889, durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se expide la primera ley que se ha de ocupar de las marcas de fábrica.

Esta ley es un tanto rudimentaria, no obstante que demuestra empeño en garantizar el interés general y darle un carácter independiente de los modelos legislativos a que había estado sujeta esta materia.

Está compuesta por 19 artículos, en los cuales trata de exponer de una manera muy sencilla lo que es una marca de fábrica, que signos no se consideran marca, cual es la protección que brinda y la forma de obtenerla del ejecutivo federal a través de la Secretaría de Fomento, la duración de dicha protección y la parte relativa al delito de falsificación, pero de ninguna manera contemplaba una clasificación de productos, menos aún de servicios, ya que a estos ni siquiera los tenía en consideración para un registro marcario.

De lo anterior se desprende que el registro otorgado a una marca amparaba toda una gama de productos que pertenecían al mismo género industrial o comercial.

2. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

Para 1903, seguía dándose un enorme crecimiento industrial y comercial por lo que fue necesario adecuar la legislación a las necesidades de la sociedad ya que durante la vigencia de la ley anterior surgieron problemas no previstos, que quedaron sujetos a las decisiones variables de los tribunales.

Consecuentemente, es sometida a revisión por parte del cuerpo legislativo quien finalmente expide una nueva ley mucho más compleja que la anterior, a grado tal que se pensó en crear su reglamento pero aunque la misma ley lo mencionaba, éste nunca fue expedido.

Esta ley en su definición de marca reconoce la existencia no sólo de marcas de fábrica sino de comercio e inclusive las de agricultura.

Por primera vez también se creó una oficina especialmente destinada para el registro de las marcas.

Contemplaba una serie de requisitos para solicitar el registro marcario, mismos que habían de ser sometidos a un examen administrativo pero de ninguna manera planteaba el examen de novedad del signo y menos aún una clasificación de productos.

"Artículo 10. El registro de una marca se hará sin previo examen de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

La oficina de Patentes y Marcas hará un examen puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si están completos y llenan los requisitos que en cuanto a su forma previenen esta Ley y su Reglamento".

"Artículo 15. El registro de marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento ó cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otro, si ese registro tiene más de dos años o si teniendo menos de dos años, se ha hecho con mejor derecho."

Otra aportación importante de esta ley es la relativa a las reglas de penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca, mismas que sirvieron de base para nuestra legislación actual como son la venta de mercancía marcada ilegalmente, por usar en los efectos que fabrique o expendan una marca ya registrada por otra persona siempre y cuando se trate de artículos similares, etc.

Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928 y es la primera que tiene un reglamento pero además la innovación en esta materia es que el reglamento preve una clasificación de productos.

En el artículo 9 establecía los requisitos para obtener un registro entre los cuales se mencionaba "... una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan y sujeta al modelo y condiciones prevenidas por el Reglamento de esta Ley."

Y en relación con esto, el artículo 12 hacía referencia a que tanto en la solicitud de la marca, como en la descripción, debían expresarse los objetos o artículos a amparar. Los registros no debían comprender artículos que pertenecían a clases distintas, conforme a la clasificación que establecía el Reglamento.

Esto fue motivo del establecimiento de un examen de novedad, para que las personas que se consideraran afectadas en sus intereses acudieran al procedimiento de oposición, y posteriormente pudieran someterse a una Junta Arbitral cuyo fallo era inapelable.

Se conservaron las mismas causas de negativa de registro y de nulidad del mismo que imponía la ley anterior, asimismo

prevaleció lo relativo a la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de la marca.

4. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

Esta ley toma en cuenta por primera vez los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, con sus respectivas revisiones.

Esta ley tiene un toque un tanto cuanto nacionalista, ya que contiene disposiciones tendientes a impedir que los industriales traten de dar a sus productos una apariencia extranjera, estableciendo la leyenda obligatoria "HECHO EN MEXICO".

Por otro lado sigue igualmente dando gran importancia a la clasificación de los productos, misma que se muestra en tres artículos claves:

El artículo 101, que disponía que el interesado en registrar una marca forzosamente debería sujetarse a la clasificación de productos determinados, establecida en el reglamento de esa ley y por consiguiente el interesado en renovar el registro.

Planteaba de igual forma que en caso de haber una diferencia respecto a la clase, la Secretaría de Economía Nacional sería quien la resolviera en definitiva.

El artículo 102, por su parte establecía una restricción al titular del registro al establecer "no podrá aumentarse el número de artículos que ampare, aun cuando pertenezcan a la misma clase, dentro de la clasificación que señale el Reglamento; pero si podrá inscribirse la limitación de esos productos cuantas veces se solicite. Para proteger ulteriormente un producto diverso con una marca determinada, será necesario un nuevo registro."

Menos aún podrían comprenderse en un solo registro artículos de distintas clases.

Asimismo, el artículo 119 establecía que en las descripciones, deberían especificarse detallada y concretamente, los productos o artículos que debía amparar pero podrían solicitar el registro para todos los artículos de una clase, siempre que se satisficieran los derechos especiales que señalara la tarifa, situación que prevalece aún en la actualidad.

Ahora bien, además del examen administrativo de los documentos anexos a la solicitud, se practicaba un examen de novedad del signo.

En el artículo 124 se disponía lo conducente, de tal forma que incluso se negara el registro cuando se encontrara otra igual o semejante ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos productos, si previo aviso por escrito al solicitante, éste no la modificara en el plazo determinado.

En caso de que por cualquier error se hubiera otorgado el registro de una marca igual o parecida en grado de confusión con otra que amparara los mismos productos, se podría otorgar la nulidad del registro, que debió haber sido negado.

La Secretaria de Economía Nacional, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público sería la encargada de declarar la nulidad o extinción del registro.

Lo anterior, con objeto de evitar tener dos o mas productos de la misma clase amparados por la misma marca y evitar confusiones, ya que, como ya sabemos, la función principal de la marca es distinguir.

Sin embargo, como existían marcas cuyo registro se había otorgado en años anteriores, en que no había clasificación, examen de novedad o que la clasificación hubiere sido diferente a la propuesta en el Reglamento de esta ley, se pretendió unificarlas y adaptarlas a los lineamientos de esta ley, por lo que el artículo 2o. transitorio disponía:

" Las marca que se hayan registrado durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903 y 1928 y que se encuentren en vigor cuando principie a regir la presente Ley, conservarán durante los plazos para los que se otorgaron, o para los que hayan sido renovadas la validez que las leyes respectivas les concedieron y asimismo seguirán admitiéndose sus renovaciones; pero se sujetarán, en lo sucesivo, en todo lo demás a las disposiciones de esta Ley, de su Reglamento y de la Tarifa correspondiente."

5.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.

La presente ley fue promulgada durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Según lo expresado en la iniciativa de esta ley, la Ley de Propiedad Industrial ya no respondía "a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que al par se han venido definiendo nuevas formas de dominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia las relaciones internacionales."

Esta ley tiene un fuerte tinte nacionalista y proteccionista respecto al uso de la marca ya que planteaba una gran carga de obligaciones y restricciones para el dueño de la marca; por lo que en el momento en que entró en vigor fue objeto de severas críticas y trajo como consecuencia inquietud y descontento, desalentó a inversionistas, perjudicó al empresario establecido y frenó las exportaciones. (Consecuentemente fue materia de varias reformas y adiciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987.)

Lo anterior deriva del interés del legislador por promover el uso de las marcas nacionales y desestimular el uso de marcas extranjeras, así como por conquistar los mercados externos con productos amparados con marcas mexicanas.

Así entre algunas de las implicaciones que tenía el uso de la marca registrada se encuentran, por ejemplo:

"ART 118.- ... Se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta y comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional..."

"ART 119.- Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la

leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc.reg" o las siglas "M.R"...."

"ART 121.- Los productos nacionales en lo que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México".

Los productos de exportación deberán ostentar, además la contraseña que, en su caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimensiones que se fijan."

"ART 124.- Las leyendas de las marcas de productos nacionales destinados exclusivamente a exportación, podrán redactarse en cualquier idioma."

"ART.127.- Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México."

Antes de la reforma mencionada, el artículo determinaba como una obligación el hecho de vincular las marcas de origen extranjero a las usadas en México como propiedad del usuario local. Posteriormente, esta disposición quedó como algo potestativo.

Al fenómeno anterior se le llama "casar" una marca extranjera con una nacional con el objeto de promover las marcas mexicanas al amparo del prestigio de la marca trasnacional, lo cual acarrea indudables beneficios sobre todo si se trata de exportar.

Al respecto Jaime Alvarez Soberanis, opina que con el hecho de vincular las marcas "se intentaba eliminar la distorsión de los hábitos de consumo que en nuestro país muestran una preferencia irracional por productos que ostenten una marca de origen extranjero, independientemente de su calidad, y aunque el producto esté hecho por empresa mexicana y con insumos mexicanos." 34

Asimismo, es de trascendental importancia el intento de nuestro país para proteger las marcas notoriamente conocidas, ya sea que éstas se encuentren o no registradas en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios. Ya que anteriormente la ausencia de dicha disposición legal específica destinada a proteger la marca notoriamente conocida, había propiciado el ejercicio de la piratería de marcas famosas.

Lo anterior queda contenido en la fracción XIX del artículo 91 que indicaba que no serían registrables como marca las

34 Alvarez Soberanis, Jaime, Tecnología, Invenciones y Marcas, "Jurídica", Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, no. 10-1, julio 1978, México. págs. 409-410

denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

Según Martín Michaus, "el punto de referencia, para determinar si una marca es notoria o no, es el público. El éxito económico es un fiel reflejo de que la marca es aprobada por la clientela." (35) Ya no lo es la antigüedad del uso de la marca lo que le da el aspecto notorio.

En consecuencia, una marca puede ser notoriamente conocida en un país, antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países aún antes de que se utilice en ese país.

Como complemento a esta reforma debemos mencionar como positivo el hecho de considerar como infracción administrativa, el usar como marcas las denominaciones signos o siglas a que se refiere entre otras fracciones la fracción XIX, conforme a lo previsto por la fracción VII del artículo 210.

35 Michaus Romero Martín, Análisis relativo a las reformas y adiciones respecto de la legislación de propiedad industrial en materia de marcas, "El Foro", Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo I, no. 2, México 1988, Pág. 40

Una de las principales aportaciones de esta ley es que reconoce y registra por primera vez las marcas de servicio. Y dispone que tanto en la solicitud de registro como en la descripción deben especificarse los productos o servicios que protege, pudiendo solicitarse para todos los productos o servicios de una misma clase.

"Art. 94.- Las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento.

Cualquier diferencia respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"ART. 95.- Una vez efectuado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse la protección a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger ulteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario un nuevo registro."

"ART. 101.- En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Podrá sin embargo solicitarse para

todos los productos o servicios de una clase. Cuando se trate de productos o servicios no clasificados siempre deberán especificarse.

No podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas."

Otra innovación importante introducida por esta ley es el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre esta materia.

El legislador consideró que el hecho de imponer una sanción pecuniaria por cometer alguna infracción podría causar mayor impacto en la mente del infractor que reprimir los hechos delictuosos con la privación de la libertad.

De esta manera habría dos formas de sancionar la violación de los derechos del titular del registro:

a) Mediante una sanción económica impuesta por infracciones administrativas.

b) Mediante la privación de la libertad para el castigo de los delitos cometidos en la materia.

El artículo 210 contemplaba como infracciones administrativas, entre otras:

- 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. (imitación)

- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

Por lo que respecta a los delitos, se consideraban como tales, según el artículo 211, entre otros,:

- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja (falsificación).

- Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haberla alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente.

- Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo 210 LIM, haya quedado firme.

Entre las principales notas introducidas por la Ley de Invencciones y Marcas deben citarse: reconocimiento de las marcas de servicio, plazo de vigencia del registro marcario, renovación, nuevo registro de la marca por su extitular, uso de marca única, limitación al derecho de usar marcas, marcas vinculadas, licencia obligatoria, cancelación, dilución de la marca y protección penal. 36

6.- CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN:

a) REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1928 y es el primer reglamento que aparece en la historia legislativa en materia de marcas.

Los enunciados de los capítulos en que están agrupados sus preceptos son: solicitud, registro, título, explotación y renovación del registro; transmisión de los derechos; nulidad

36 Rangel Medina David, La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana, "Jurídica", Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, no. 20, julio 1990-1991, pág. 625.

y extinción del registro; falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales; y modelos para solicitar el registro de una marca.

Aquel reglamento disponía que debería anexarse a la solicitud una descripción de la marca y de los artículos que se pretendían amparar por ella mencionándolos concretamente y no simplemente aludir al encabezado de la clase correspondiente.

Era el artículo 9o. el que incluía la clasificación:

ARTICULOS

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2.- Receptáculos.
- 3.- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas, y carteras de bolsillo.
- 4.- Materiales detergentes y raspantes, para limpiar y pulimentar.
- 5.- Pegamentos.
- 6.- Productos químicos, medicina y preparaciones farmacéuticas.
- 7.- Cordelería
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco)
- 9.- Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
- 10.- Abonos.
- 11.- Tintas y objetos entintadores

- 12.- Materiales de construcción
- 13.- Ferretería, plomería y conexiones para vapor.
- 14.- Metales y piezas metálicas vaciadas o forjadas.
- 15.- Aceites y Grasas no alimenticios.
- 16.- Pintura y materiales para pintores.
- 17.- Productos del tabaco.
- 18.- Animales vivos.
- 19.- Vehículos (excluyendo sus motores)
- 20.- Linóleoum y telas enceradas.
- 21.- Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios.
- 22.- Juegos, juguetes y artículos de deporte.
- 23.- Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
- 24.- Aparatos y máquinas para lavar.
- 25.- Cerraduras y cajas fuertes.
- 26.- Aparatos científicos y de medición
- 27.- Relojes.
- 28.- Joyería y vajilla de metal fino.
- 29.- Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
- 30.- Loza, trastos de cerámica y porcelana.
- 31.- Filtros y refrigeradores.
- 32.- Muebles y tapicería.
- 33.- Cristalería.
- 34.- Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos)
- 35.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.

- 36.- Instrumentos musicales y accesorios.
- 37.- Papel y artículos de escritorio
- 38.- Impresiones y publicaciones
- 39.- Vestuario
- 40.- Artículos de fantasía, avíos y mercería.
- 41.- Bastones, sombrillas y paraguas.
- 42.- Tejidos de punto, malla y telas.
- 43.- Hilos y estambres
- 44.- Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales.
- 45.- Bebidas sin alcohol
- 46.- Alimentos y sus ingredientes
- 47.- Vinos
- 48.- Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas
- 49.- Licores alcohólicos
- 50.- Artículos no clasificados.

Una solicitud no podía comprender artículos que pertenecieran a dos ó más clases de las especificadas en el artículo anterior y en el evento de que así fuera, el interesado debía exhibir nuevas hojas de descripción por cada artículo para que se diera curso a la solicitud.

Una vez integrados los requisitos reglamentarios se procedía a elaborar el examen de novedad.

Si de este estudio resultara la existencia de una marca igual o semejante en grado de confusión para amparar los mismos

productos, se concedería un plazo no mayor de 15 días al registrante para modificarla o de lo contrario se correría traslado al dueño de la marca anterior para que manifestara si consideraba invadidos sus derechos.

b) REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

Y cuenta con una clasificación de productos basada en la de Estados Unidos, compuesta por 50 clases de artículos.

Por lo que se refiere a la clasificación, son varios los artículos que a ella nos remiten como son el artículo 63, que disponía el contenido de deberá tener la solicitud de registro entre el que se encontraba la obligación de señalar los artículos o productos a que se va a aplicar la marca.

A su vez el artículo 65 disponía la documentación que había de acompañar a la solicitud, en la cual se encontraba una descripción de la marca expresando los productos o artículos que se pretenden proteger, según lo dispuesto en el artículo 71, que a la letra dice:

"ARTICULO 71.- En la descripción de la marca se expresarán concretamente los productos que va a amparar, no debiendo comprenderse en una misma solicitud, artículos que

pertenezcan a varias clases de las que se enumeran a continuación:

Articulos o productos

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2.- Receptáculos.
- 3.- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.
- 4.- Materiales detergentes y raspantes, para limpiar y pulimentar.
- 5.- Pegamentos.
- 6.- Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas.
- 7.- Cordelería.
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco).
- 9.- Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
- 10.- Abonos. (Fertilizantes).
- 11.- Tintas y objetos entintadores.
- 12.- Materiales de construcción.
- 13.- Ferretería, plomería y conexiones para vapor.
- 15.- Metales y piezas metálicas vaciadas o forjadas.
- 16.- Pinturas y materiales para pintores.
- 17.- Productos del tabaco.
- 18.- Animales vivos.
- 19.- Vehículos (exceptuando sus motores).
- 20.- Linóleos y telas enceradas.

- 21.- Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios.
- 22.- Juegos, juguetes y artículos de deporte.
- 23.- Cuchillería, máquinas y aparatos, herramientas y sus partes.
- 24.- Aparatos y máquinas para lavar.
- 25.- Cerraduras y cajas fuertes.
- 26.- Aparatos científicos y de medición.
- 27.- Relojes.
- 28.- Joyería y vajilla de metal fino.
- 29.- Escobas, cepillos, sacudidores o motas.
- 30.- Loza, trastos de cerámica y porcelana.
- 31.- Filtros y refrigeradores.
- 32.- Muebles y tapicería.
- 33.- Cristalería.
- 34.- Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).
- 35.- Bandas, mangueras, empaquetadoras y llantas no metálicas.
- 36.- Instrumentos musicales y accesorios.
- 37.- Papel y artículos de escritorio.
- 38.- Impresiones y publicaciones.
- 39.- Vestuario.
- 40.- Artículos de fantasía, avíos y mercería.
- 41.- Bastones, sombrillas y paraguas.
- 42.- Tejidos de punto, malla y telas.
- 43.- Hilos y estambres.
- 44.- Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales.

- 45.- Bebidas sin alcohol.
- 46.- Alimentos y sus ingredientes.
- 47.- Vinos.
- 48.- Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
- 49.- Licores alcohólicos.
- 50.- Artículos no clasificados.

Por su parte el artículo 72 disponía que si a juicio de la Secretaria de la Economía Nacional, una solicitud comprendiere productos que, pertenezcan a dos o más clases de las especificadas en el artículo anterior, el interesado debería exhibir nuevas hojas de descripción.

c) REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Este reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1981, fue reformado un año después, apareciendo las reformas en el Diario del 10. septiembre de 1982.

Este reglamento es de gran trascendencia para el objeto del presente estudio, debido a que junto con la ley que reglamenta es el primero en aceptar los servicios como susceptibles de obtener un registro marcario, así en la clasificación que plantea, se agreraron 5 clases de productos y 15 clases de servicios.

Establecía que los registros marcarios obtenidos de acuerdo a la ley de 1942, debían ser renovados adecuándose a la clasificación establecida en este reglamento.

Posteriormente, este reglamento fue ampliado y modificado, debido al dinamismo de la industria y del comercio, y en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del mismo fue expedido por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el Catálogo de Productos y Servicios para el Registro de una Marca, que sirvió de guía y orientación a los particulares respecto de la clasificación, que según se dijo se realizó atendiendo a dos criterios:

- a) El uso
- b) El destino

Del análisis del Catálogo en comento, Martín Michaus (37) infiere que:

"a) Los principios del Arreglo de Niza, ya estaban incorporados en nuestro sistema.

b) Que desde al año de 1981, a partir de la publicación del Catálogo se ha utilizado de hecho el listado alfabético -

37 Michaus Romero Martín, Clasificación Internacional de productos y servicios, su adopción e instrumentación en la legislación mexicana, "El Foro" Barra Mexicana Colegio de Abogados, tomo III, no. 2, México D.F. 1990, pág. 233

de productos y servicios del arreglo de Niza, así como algunos de los criterios de clasificación, lo que nos permite sostener que de haber adoptado la Clasificación Internacional desde entonces, actualmente hubiere concluido tal vez el proceso de reclasificación de los productos y servicios y se podrían revisar las consecuencias, jurídicas que se hubieren derivado.

c) Que los productos y servicios, incluidos en el "Catálogo Nacional", derivados de la práctica diaria y reflejo de las necesidades de la industria y comercio mexicanos, en estos últimos nueve años deberán ser adecuados conforme a la Clasificación Internacional oficial, para su debida aplicación y servirán de complemento o anexo al Catálogo de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios publicado por OMPI."

El presente reglamento en su artículo 56 contiene la clasificación que incluye a los servicios:

ARTICULOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2.- Receptáculos
- 3.- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.
- 4.- Abrasivos y materiales para pulir.

- 5.- Pegamentos
- 6.- Productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura la servicultura, con exclusión de los productos destinados a la ciencia médica.
- 7.- Cordelería
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco).
- 9.- Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
- 10.- Abonos y fertilizantes.
- 11.- Tintas y objetos entintados.
- 12.- Materiales de construcción.
- 13.- Ferrería, plomería y conexiones para vapor.
- 14.- Metales y piezas metálicas, vacías o forjadas.
- 15.- Aceites y grasas no alimenticios.
- 16.- Pinturas y materiales para pintores.
- 17.- Productos del tabaco.
- 18.- Animales vivos y sus alimentos.
- 19.- Vehículos (exceptuando sus motores).
- 20.- Linóleos y telas enceradas.
- 21.- Aparatos eléctricos, máquinas y sus partes.
- 22.- Juegos, juguetes y artículos de deportes.
- 23.- Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
- 24.- Aparatos y máquinas para lavar.
- 25.- Cerraduras y cajas fuertes.

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

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

NOTA 1.- Estos servicios no comprenden los prestados por profesionistas.

NOTA 2.- Comprende el alquiler de herramientas, equipo o material de construcción.

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

- 67.- Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales, tales como salones de belleza, peluquería, estética personal.
- 68.- Servicios de alquiler de toda clase de bienes muebles, o inmuebles no considerados en alguna clase anterior.
- 69.- Servicios médicos y de diagnóstico.
- 70.- Servicios funerarios y de crematorios.
- 71.- Servicios de limpieza y vestuario y en general toda clase de textiles.
- 72.- Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles.
- 73.- Servicios de fumigación y fertilización agrícola, así como el exterminio de plagas.
- 74.- Servicio de revelado de película y papel, ampliaciones y en general servicios fotográficos.
- 75.- Servicios no cumplidos en ninguna de las aplicaciones de la clasificación antes anotadas será complementadas en fecha posterior con un catálogo de subclase y lista de bienes y servicios. Dicho catálogo podrá ser modificado a juicio de la Secretaría, para adecuarlo a los requerimientos nacionales e internacionales de información en esta materia.

Posteriormente, este reglamento fue abrogado por el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

Este nuevo reglamento contiene importantes innovaciones, entre las que se encuentran el artículo 79 que sustituyó al 56 del reglamento anterior, que era el que contenía la clasificación.

Esta nueva disposición indicaba que la nueva clasificación había de ser aquella que se elaborara conforme a una clasificación aprobada por la OMPI.

La clasificación que presentó no fue otra que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que forma parte del Arreglo de Niza, por lo que podríamos decir que a partir de ese momento, México la adopta de hecho.

Esta clasificación entró en vigor el 27 de noviembre de 1989, según la correspondiente publicación en la Gaceta, misma en la que profundizaremos en otro capítulo.

CAPITULO III

SISTEMA VIGENTE EN EL DERECHO MEXICANO

1. LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA LEY Y EN EL
REGLAMENTO DE 1975 PREVALECIENTES EN LA ACTUALIDAD.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, regula a la Propiedad Industrial y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Está compuesta por siete títulos que son:

Primero: Disposiciones Generales

Segundo: De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Tercero: De los Secretos Industriales

Cuarto: De las Marcas y de los Avisos Comerciales

Quinto: De las Denominaciones de Origen

Sexto: De los Procedimientos Administrativos

Séptimo: De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Esta ley conserva muchas de las aportaciones introducidas por la ley anterior, pero introduce cambios considerables al respecto, ya que rompe con la rigidez de algunas de las imposiciones y se vuelve mas flexible respecto de muchos puntos.

De las principales aportaciones hechas por la Ley de Inventiones y Marcas y por su reglamento, prevaecientes en la actual tenemos las siguientes:

- El reconocimiento de las marcas de servicio
- La protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas.
- Sanciones aplicables tanto a infracciones administrativas como para delitos.
- La introducción de las licencias obligatorias.
- La adopción de hecho de la clasificación internacional de productos y servicios establecida en el Arreglo de Niza.
- Cancelación del registro marcario.

De los cambios introducidos con respecto a la ley anterior, se encuentran:

- Agrega como signos que pueden constituir una marca las formas tridimensionales y el nombre propio de una persona física siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

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 los elementos no registrables como marca, la Ley anterior consideraba en su artículo 91, 23 fracciones, que se reducen a 17 en el artículo 90 de la nueva ley. Entre las que contempla: a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresan de manera dinámica aún cuando sean visibles.

- Introduce la prohibición del registro de las marcas notorias para cualquier tipo de producto o servicio, a diferencia de la ley anterior que prohibía el registro para productos o servicios similares o parecidos a aquellos que protegiera la marca notoria.

"Artículo 90.- No se registrarán como marca:

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

- Deja de ser impedimento el registro de una marca idéntica a otra registrada, cuando el solicitante es el titular del registro y quiere amparar productos o servicios similares.

- En cuanto a la duración del registro, este cambia de 5 años que contemplaba la ley anterior, a 10 años.

"Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración."

- Desaparece las siguientes obligaciones de parte del titular del registro:

a) Comprobar el uso de la marca.

b) Introducir las leyendas obligatorias: "Hecho en México" y "Marca Registrada".

"Artículo 131.- La ostentación de la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc.reg", las siglas "M.R."o la letra "R" dentro de un círculo, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.

Esto lo plantea de una forma opcional, no obligatoria como lo disponía el artículo 119 de la ley anterior que indicaba:

"Los productos protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg" o las siglas "M.R."

La omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca, sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal."

2. EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Según se desprende de la lectura efectuada a la exposición de motivos de esta ley, es preciso que las condiciones jurídicas se adecúen a los avances que se están dando en el mejoramiento de la productividad, y a los cambios jurídicos e institucionales que están ocurriendo en el ámbito internacional en materia de derechos de propiedad industrial, ya que en ausencia de tales cambios jurídicos el crecimiento industrial y comercial internos sería azarosos e inciertos.

Esta ley pretende ofrecer en México un marco de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial.

Entre los cambios que se encuentran en materia de marcas se encuentran los siguientes:

- Ampliación del término de cinco a diez años para los efectos producidos por el registro de una marca,

manteniendo la posibilidad de renovación por periodos sucesivos de la misma duración. Esto con el afán de reducir los riesgos de que, por falla en una renovación tan frecuente, el particular pierda los derechos sobre la indicación comercial que ha venido usando.

- Para la renovación del registro basta la manifestación de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad, ya no es necesario ofrecer periódica y frecuentemente pruebas fehacientes ante la autoridad de que se está usando la marca registrada sino que se deja a la responsabilidad del titular del registro el manejo de información fidedigna ya que de lo contrario cualquier tercero puede demandarla caducidad de la marca por falta de uso si ha estado inactiva por un periodo de tres años dentro de la vigencia.

- Para desalentar las prácticas desleales en el comercio incluye disposiciones como la ampliación del plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros marcarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México.

- Facultad de la autoridad para negar el registro, en cualquier clase de productos o servicios, de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas y, la

posibilidad de recibir simultáneamente en México solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros, siempre que exista reciprocidad.

3. ADOPCION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA. ADOPCION DE LA CLASIFICACION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Por mucho tiempo ha existido la preocupación tanto de varios países como de diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por establecer una clasificación uniforme para todos ellos respecto de los productos y servicios para el registro de una marca que los ampare.

Derivado de esta preocupación se han convocado a varias reuniones tendientes a lograr unificación de criterios de clasificación, ya que era muy frecuente que la clasificación de productos del país de origen donde la marca estaba registrada, era totalmente distinta de la clasificación del país donde se pretendía obtener el nuevo registro.

De las reuniones antes mencionadas podemos citar las siguientes:

1.- En 1886, en la Conferencia de Revisión en Roma la Oficina Internacional (actual Organización de la Propiedad Inmaterial, antes BIRPI), intentó por primera vez crear una clasificación, pero no se llegó a ningún acuerdo.

2.- En las Conferencias de Revisión en Bruselas de 1897 a 1900 y la de Washington en 1911, únicamente se discutió la clasificación sobre marcas.

3.- Durante la Primera Guerra Mundial, mediante la inserción de un artículo adicional al Arreglo de Madrid; se pretendió la adopción oficial de una clasificación pero fue un fracaso.

4.- Ulteriormente, en 1922 la Oficina Internacional en una conferencia celebrada en La Haya propuso una clasificación constituida por 18 clases con la cual estuvo en desacuerdo la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIIPI).

5.- En octubre de 1926 se reunió en Ginebra un comité de cinco miembros, para la elaboración de una clasificación de 15 clases en orden alfabético y en el idioma de la Oficina Internacional, para trasmitirla a los países contratantes e interesados en ella.

6.- En la Reunión de Berna de 1929, se adoptaron 34 clases de productos, ordenadas por índice alfabético.

7.- En 1934, se hizo una revisión del Convenio de París, en la cual se recomendó a los países miembros emplear la clasificación propuesta como una clasificación uniforme mientras que la Oficina Internacional la adoptó para fines internos.

8.- En junio de 1957, el Comité Consultivo se reunió en Niza, Francia, con el fin de revisar el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. En dicha reunión se adoptó oficialmente el "Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio", como un tratado independiente.

La clasificación entró en vigor el 8 de abril de 1961 y estará vigente mientras lo está el Convenio de París.

El Arreglo de Niza ha sido revisado en dos ocasiones:

- En Estocolmo el 14 de julio de 1967, ocasión a partir de la cual se cambió el nombre por el de "Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas."

- En Ginebra el 13 de mayo de 1977.

Originalmente fue firmado por 23 países pero para el 10. de enero de 1992, de acuerdo con la publicación de la OMPI, 33 países eran miembros de ese Arreglo y otros más utilizan la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, sin serlo.

El Arreglo reserva la facultad a cada país para aplicar la clasificación como un sistema principal o único, o como un sistema auxiliar, cuando señala que los miembros de la Unión Especial deberán indicar, tanto en los títulos como en las

publicaciones especiales, el número de la clase a que pertenezcan los productos o servicios.

México no es signatario del presente Arreglo, pero como podemos ver, a partir de las reformas al reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1981, realizadas en 1982, lo adoptó de hecho.

Como ha sido apuntado con anterioridad, las clasificaciones incluidas en los reglamentos anteriores, tenían plena identidad con la estadounidense.

Al expedirse las reformas en comento, se publicó el "Catálogo de Productos y Servicios para el Registro de una Marca", atendiendo a lo ordenado por el artículo 56.

En el Catálogo se incluyó un capítulo especial de notas explicativas, en las que se aclara la cobertura de cada grupo y se hace mención especial de los artículos o servicios que pudieran ser de dudosa clasificación, tal y como aparece en el Arreglo de Niza.

Según lo dispuesto por el art. 56 la Dirección de Invenciones y Marcas publicó en la Gaceta de enero de 1985, una relación de productos y servicios que aumentó el contenido del Catálogo de Productos y Servicios, así como una

ESTE TÍTULO FUE DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

fe de erratas en relación con el Catálogo puesto en circulación en 1981.

Con este documento, la Dirección de Inversiones y Marcas dio a conocer a los particulares los criterios oficiales respecto de los cuales facilitó la aplicación y la forma en que los artículos y servicios debían estar clasificados.

Martin Michaus (38), tras realizar un análisis del Catálogo de Productos y Servicios llega a las siguientes conclusiones respecto a la adopción de dicha clasificación por parte de nuestro país:

"- Los principios del Arreglo de Niza, ya estaban incorporados en nuestro sistema.

- Que desde el año 1981, a partir de la publicación del Catálogo se ha utilizado de hecho el listado alfabético de productos y servicios del Arreglo de Niza, así como algunos de los criterios de clasificación, lo que nos permite sostener que de haber adoptado la -- Clasificación Internacional desde entonces, actualmente hubiere concluido tal vez el proceso de no clasificación de los productos y servicios y se podrían revisar las consecuencias, jurídicas que se hubieren derivado.

- Que los productos y servicios, incluidos en el "Catálogo Nacional", derivados de la práctica diaria y reflejo de las necesidades de la industria y comercio mexicanos, en estos últimos nueve años deberán ser adecuados, conforme a la Clasificación Internacional Oficial, para su debida aplicación y servirán de complemento o anexo al Catálogo de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios publicado por OMPI."

Asimismo, al ser reformado el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en 1988, que abrogó al anterior, se abordó una nueva clasificación.

Tras la reforma, el artículo 56 del Reglamento anterior que establecía, la clasificación de productos y servicios, fue sustituido por el artículo 79, que señala lo siguiente:

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

Este Organismo no tiene una clasificación de productos y servicios en lo particular o diferente a la contenida en el

Arreglo de Niza, por ello es inexacto el señalar, que se trata de una clasificación aprobada por la OMPI. 39

Así es que como encontramos en la Gaceta, la clasificación presentada por nuestro país no es otra que la clasificación Internacional de Productos y Servicios, que forma parte del Arreglo de Niza.

Asimismo, tenemos que a la clasificación la acompañaron las Reglas de Aplicación correspondientes, mismas que fueron presentadas en dos publicaciones en la Gaceta. En el mes de noviembre de 1987 se puso en circulación el día 25 el ejemplar extraordinario núm XIII, en el que se publicó el texto íntegro de lo que ahí se denomina la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Invenciones y Marcas y 4o. transitorio del Reglamento.

De acuerdo con estas Reglas, el propietario de la marca, tiene la obligación de solicitar la reclasificación de su registro y anexar a la solicitud de novación, tantos formatos de reclasificación, como clases de correspondencia para respetar la fecha legal de su registro. De no hacerlo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con apoyo en

el art 6 del Reglamento la Ley, requerirá al particular. El titular podrá renunciar expresamente a la protección en una o más clases en que pudiera reclasificarse el producto.

4. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS ESTABLECIDA EN VIRTUD DEL ARREGLO DE NIZA.

La clasificación establecida en virtud del Arreglo de Niza está compuesta por 34 clases de productos que provienen de los diversos sectores de la actividad industrial, repartidos de la siguiente manera:

Clases 01 a 05: productos de la industria química y conexas.

Clases 06 a 14: metales y objetos de metal.

Clases 15 a 21: otros productos técnicos.

Clases 22 a 27: textiles (materias primas y productos de sus industrias conexas.

Clase 28: juegos, juguetes, artículos de (gimnasia y) de deporte.

Clases 29 a 31: productos alimenticios.

Clases 32 a 33: bebidas.

Clase 34: tabaco y productos de industrias conexas.

En cuanto a los servicios, estos están agrupados en ocho clases, que a continuación se enumeran:

clase 35:	publicidad y negocios.
clase 36:	seguros y fianzas.
clase 37:	construcciones y reparaciones.
clase 38:	comunicaciones.
clase 39:	transporte y depósito.
clase 40:	tratamiento de materiales.
clase 41:	educación y esparcimiento.
clase 42:	varios.

5. CONSIDERACIONES QUE SE TUVIERON EN CUENTA PARA LA ADOPCION DE HECHO.

Como ya señalamos anteriormente, México ha realizado reformas legislativas importantes en materia de marcas, como la adopción de una nueva clasificación de productos y servicios en vigor a partir del 27 de noviembre de 1989, (tal y como apareció publicado en la Gaceta del mes de septiembre de dicho año; puesta en circulación el día 29 del mismo mes, ejemplares extraordinario núm XIV.)

Dicha adopción tiene como finalidad facilitar el registro de marcas y hacer más accesible el trámite correspondiente, al tratar de asimilarlo al sistema de clasificación contenido en el Arreglo de Niza.

Aunque México aún no es miembro de dicho tratado, sigue sus pasos muy de cerca, partiendo de que la adopción de dicha clasificación internacional, forma parte de una estrategia de internacionalización de la economía, que persigue la modernización de las actividades industriales y comerciales tendiente a la inserción del país en la economía internacional, que puede ser de varias maneras, ya sea apoyando la formación de capital y de capacidad de producción el país con flujos de inversión extranjera, que se sumen a los internamente generados, extendiendo los mercados de venta de la producción nacional en el extranjero.

Lo anterior permite que al existir estándares entre los países que tienen flujo comercial, haga mas accesible el registro de las marcas a los particulares y que las oficinas administrativas no se enfrenten al problema de acudir a una lista de compatibilidad de clasificación y se convierta mas pesado y largo el trámite.

6. RAZONES POR LAS QUE MEXICO NO HA PERTENECIDO OFICIALMENTE AL ARREGLO DE NIZA.

Tras la realización de una exhaustiva revisión efectuada tanto a la doctrina como a la legislación en materia de marcas, podemos afirmar que no existe una disposición en concreto que exprese las razones por las cuales México no se encuentra adherido en forma oficial al Arreglo de Niza.

Derivado de lo anterior, acudimos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, donde un asesor de asuntos internacionales de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico nos explicó que México no es signatario de dicho Arreglo Internacional en virtud de que se trata de un Arreglo muy flexible en el sentido de que permite que aún los países no suscritos puedan adoptar su clasificación.

Lo anterior ha permitido que el número de países que han adoptado la clasificación de hecho como nuestro país, sea mayor al número de países firmantes.

Nuestro país, inclusive ha sido invitado a participar en las reuniones convocadas para la revisión de la clasificación que tienen lugar cada cinco años, teniendo derecho a voz pero no a voto.

La mayor parte de los países altamente industrializados pertenecen al Arreglo en cuestión por ser ellos los que se enfrentan mas a menudo a la necesidad de ampliar la clasificación como consecuencia del desarrollo tecnológico, y por ende, a la aparición de nuevos productos en el mercado.

Países como el nuestro, que tiene un atraso tecnológico, no tiene la necesidad de proponer nuevos productos o servicios por que cuando estos son producidos o llegan a nuestro país,

la clasificación ya ha sido reformada con anterioridad y tienen ningún problema.

7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEMBRESIA AL ARREGLO DE NIZA

Entre las ventajas que representa la membresía al Arreglo de Niza, (40) encontramos las siguientes:

1.- Notable reducción de esfuerzos por parte de la oficina que va a registrar una nueva marca, al clasificar o reclasificar los productos o servicios que se pretenden amparar, siempre y cuando dichas marcas procedan de alguno de los países que utilizan dicha clasificación.

Es decir, cuando en la solicitud del país de origen en que había sido registrada, se indique la misma clasificación utilizada por el país en que se solicita el registro, el control de la clasificación de productos y servicios se verá facilitado.

2.- Constituye un sistema uniforme para la creación de ficheros y archivos de base para las oficinas nacionales y

40 OMPI, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza, Informaciones Generales., Sexta Edición, Ginebra, 1992.

las agencias especializadas en la búsqueda de anterioridades y la vigilancia oficial de las marcas.

3.- Simplificación de la preparación de solicitudes, en cuanto a que cuando el dueño de una marca pretende registrarla en varios países, utilizará un mismo sistema de clasificación para todas las solicitudes.

4.- Otra ventaja que ofrece es la oportunidad de formar parte del Comité de Expertos encargado de ponerlo al día y modernizarlo.

Por otro lado, no obstante que al utilizar dicha clasificación de hecho ofrece ciertas ventajas, el hecho de no ser signatario del Arreglo de Niza tiene varios inconvenientes, como son:

1.- No poder participar activamente en la revisión del Arreglo así como en la continua actualización de la clasificación.

2.- El participar en las reuniones del Comité de Expertos contribuye a la vinculación interpersonal de los expertos, lo cual permite armonizar la interpretación de los criterios que se deben aplicar a su clasificación.

3.- Asimismo, al no ser parte del Arreglo, no son informados de las reuniones de los Grupos de Trabajo creados por el Comité de Expertos y por ende no son notificados de las modificaciones decididas, ni reciben los ejemplares de cada nueva edición de la clasificación.

En cuanto a desventajas de pertenecer al Arreglo de Niza, consideramos que no existan tales, dado que según lo dispuesto por el artículo 2.1 del arreglo en cuestión, cada país que utilice la clasificación de Niza es libre de atribuirle, en su territorio, el alcance jurídico que considere oportuno. No obliga a los países de la Unión de Niza a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

Cualquier país que sea parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede llegar a ser miembro de la Unión de Niza mediante la ratificación o la adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Niza. Lo cual produce sus efectos tres meses después de la fecha de su notificación por el Director General de la OMPI, a menos que el propio instrumento de ratificación o de adhesión señale una fecha posterior.

En consecuencia, resulta recomendable se analice el que México formalmente se adhiera al Arreglo de Niza para la

aplicación de la Clasificación de Productos y Servicios, en tanto forma parte de la Unión de Paris.

CAPITULO IV

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Como ya hemos indicado con anterioridad, la marca es un signo que distingue determinados productos o servicios de los demás existentes en el mercado, de su misma clase o especie, debido a que la marca tiene carácter de especial.

Así un registro marcario es válido únicamente para un producto o para un servicio específico y no para otros productos distintos a los que ampara.

Sin embargo existen marcas distintas, que rompen con este principio de especialidad, y son las llamadas marcas notorias que gozan de un tratamiento privilegiado gracias a la reputación de que gozan entre el público consumidor.

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas y al que los titulares marcarios siempre aspiran alcanzar, ya que lograr ese nivel implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.

Tanto la existencia de dichas marcas, como su importancia, serán producto de un análisis en este capítulo. Así empezaremos por tratar de establecer un concepto de las marcas notorias.

1. MARCAS NOTORIAS. CONCEPTO

Algunos autores y algunas legislaciones han utilizado diversas denominaciones para designar a estas marcas, tales como "marcas notoriamente conocidas", "marcas de renombre universal", "marcas de alto renombre", "marcas de gran notoriedad", "marcas de alta reputación", "marcas mundiales", "marcas famosas", "grandes marcas", "marcas de prestigio", "marcas de gran fama", pero esto es irrelevante desde el punto de vista que no hay distinción entre ella, y que se refieren a lo mismo.⁴¹

Yves Saint-Gal nos indica que "Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas de manera que disfruten de un renombre suficientemente acusado ante una

41 Rangel Medina David, La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana, "Revista Mexicana de Justicia", no. 4, vol. II, Octubre-diciembre de 1984, México, págs. 365 y 366.

amplia clientela (o si se prefiere el "gran público") cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando menos ante la clientela de un cierto círculo cuando se trata de productos considerados de lujo o de alto tecnicismo."42

Por su parte Rangel Medina adopta el concepto de notoriedad de Antoine Pillet, "el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores."43

Por principio podemos deducir que la marca notoria generalmente es asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados, ya que sin publicidad la marca no puede ser conocida.

Sin embargo, puede darse el caso de encontrar productos de una calidad media que lleven marcas notorias debido a que se encuentran a un precio accesible o a una intensa publicidad, o el caso de productos que por su alto precio son adquiridos por minorías como autos, perfumes, ropa, etc. que aún sin ser altamente publicitados llevan marcas notorias.

42 Saint-Gal Yves, La protección de las marcas notorias en el derecho comparado, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", no. especial 21-22, enero-diciembre de 1973, México, pág. 390

43 Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 366

Luego, encontramos que no siempre son la mejor calidad ni una intensa publicidad los únicos requisitos que caractericen a la marca notoria.

Pero siempre será por referencia al público como se puede saber si una marca es notoria, debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto.

Paul Roubier indica que: "La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela". 44

Sin embargo, no es posible fijar un número de consumidores ni un número de productos vendidos a partir del cual se pueda decir que una marca es notoria. La notoriedad es una cuestión de apreciación de hecho.

La protección otorgada a las marcas notorias alcanzará no solamente a los productos de la clasificación reservada en el acta de depósito de la marca, sino también a otros productos o servicios, en tal virtud, se dice que reciben un tratamiento privilegiado.

En efecto, la marca notoria está provista de una protección

44 Chavanne Albert, Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año IV, no.8, julio-diciembre de 1966, México, D.F. pág 341

jurídica más completa que la marca ordinaria, debido a que ésta es un elemento importante del establecimiento comercial y, como tal, constituye un bien cuyo valor debe estar garantizado e incluso debe gozar de una protección más amplia.

Consecuentemente, existe una prohibición a un tercero de registrar una marca igual o parecida para productos o servicios aún de cualquier otra naturaleza, ya que cualquier registro que se otorgara sería considerado como una usurpación, sin haber asumido gastos publicitarios y sin haber adquirido ante la clientela ningún título de naturaleza especial para justificar su confianza. Pero peor aún resulta el hecho de que sin el consentimiento del titular del registro, la marca sea utilizada por un tercero, como propia.

Saint-Gal denomina tales prácticas como actividades parasitarias.

"Se entiende por actos parasitarios, el acto de un comerciante o de un industrial que, aun sin tener, la intención de dañar, obtiene o se esfuerza en obtener provecho de un renombre adquirido legítimamente por un tercero, y sin que normalmente haya riesgo de confusión entre los productos o actividades de los interesados." 45

45 Saint-Gal, Yves, ob. cit. pág. 397

El titular de la marca notoria se empobrece en el sentido de que su marca se "vulgariza" y pierde una parte de su poder distintivo. Hay una relación de causa a efecto entre el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro. Por eso hay quiénes han relacionado tales prácticas con el enriquecimiento sin causa o ilícito.

Derivado de lo anterior, el Estado mexicano ha adquirido un compromiso que "consiste en proteger las marcas notoriamente conocidas, ha existido por más de cincuenta años desde la ratificación por parte del Ejecutivo y la promulgación de la Revisión de la Haya al Convenio de París. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las Revisiones de Londres y de Lisboa fueron posteriormente adoptadas por el Estado mexicano.", según señala Horacio Rangel Ortiz.⁴⁶

La protección adecuada para una marca notoria debe tender no sólo a evitar una usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también a evitar la confusión. Confusión que no es la de comprar un producto por otro, que obviamente no puede suceder cuando los productos son diferentes. Sino la de creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o al menos

46 Rangel Ortiz Horacio, La protección de la marca notoria en las reformas a la ley de invenciones y marcas, "El Foro", Organó de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Tomo I, no. 2 México, 1988, pág. 79

un control de calidad. La teoría de las marcas notorias o de alto renombre consagra la protección que debe brindarse a tales marcas y se encuentra vertida dentro del el artículo 6 bis de la Convención de París de 1883.

2. CONVENIO DE PARIS.- ARTICULO 6 BIS

A partir del Decreto promulgado el 11 de diciembre de 1903, México se encuentra adherido al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, cuya disposiciones, forman parte integrante del derecho escrito mexicano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, que da a los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, el rango de suprema ley de toda la República. Dicho Convenio ha sido objeto de varias revisiones, entre las que se encuentran una en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, otra en Washington el 2 de junio de 1911 y una mas en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en que fue incorporado un texto de gran importancia que consigna la teoría de las marcas notorias, contenido en el artículo 6 bis, que a la letra dice:

"Los países contratantes se comprometen a denegar o a invalidar sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea a pedido del interesado, el registro de una

marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar.

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas. El plazo correrá desde la fecha de registro de la marca.

No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe."

Este texto fue modificado en las Conferencias de Revisión en Londres el 2 de junio de 1934 en la que se adicionó la parte final del párrafo primero, estipulando:

"Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Posteriormente el 31 de octubre de 1958 se realizó otra conferencia en Lisboa, en la que se realizaron otras cuantas modificaciones al artículo 6 bis, consistentes en:

- el establecimiento de la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria.

- la ampliación a cinco años del plazo para solicitar la anulación.
- se dejó libre a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca infractora.
- se introdujo como última frase del párrafo la siguiente:
 "No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección".

La finalidad, pues, del artículo 6 bis es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca no sea bien conocida o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella.

Rangel Medina (47), tras realizar un análisis de la doctrina del artículo 6 bis del Convenio de París establece que puede inferirse la siguiente protección:

- A. En beneficio del dueño de la marca notoria:
 - a) Por su inversión.
 - b) Por la introducción del producto y la apertura, conservación e incremento del mercado.
 - c) Por la calidad de la mercancía.

47 Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 368

d) Por la fama y prestigio de la marca.

e) Por el valor económico de la misma.

B. En beneficio de los consumidores:

a) Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto.

b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.

C. Para evitar desvío de clientela en favor del competidor; impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el desacrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria.

La última revisión del Convenio fue en Estocolmo el 14 de julio de 1967, quedando finalmente de la siguiente manera:

"Artículo 6 bis

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 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 tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

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

Derivado de lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Convenio de París nuestro país deberá (48):

- a) Negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.
- b) Anular el registro que se hubiere otorgado a una marca notoria indebidamente.
- c) Prohibir y sancionar el uso indebido de una marca notoria

como:

la producción

la imitación o

la traducción;

la reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en que se reclama la protección.

La autoridad competente será quien debe establecer si la marca es notoria o no.

**3. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-
ARTICULO 90, FRACCION XV.**

La vigente Ley mexicana de Propiedad Industrial recoge en la fracción XV de su artículo 90 el principio establecido por el Convenio de Paris respecto de la protección a las marcas notorias, mismo que a continuación se transcribe:

"Artículo 90.- No se registrarán como marca:

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

El uso no autorizado de la marca notoriamente conocida independientemente de la semejanza de los productos o servicios de que se trate puede inducir en confusión a los consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente también en su calidad.

Pero aún no siendo factible que cause confusión, tal utilización podría eventualmente diluir la originalidad, carácter distintivo y prestigio de la marca notoriamente conocida.

Por esa razón la prohibición establecida en este artículo es muy extensa, en el sentido de que alcanza no solamente los productos o servicios iguales o similares a los amparados por la marca notoria, sino que abarca a cualquier producto o servicio a fin de evitar que un tercero no autorizado pueda inducir a error en relación con el origen de la mercancía o de los servicios.

Por ejemplo, la marca Gucci, está considerada como una marca notoria en nuestro país, que protege zapatos, accesorios y prendas de vestir, entonces de ninguna manera podría ser otorgado algún registro a un tercero, sin licencia del titular de la marca, para amparar cualquier otro artículo aunque fuera para bebidas alcohólicas.

Esta protección ya había sido contemplada por primera vez, en la ley de 1976 en la fracción XIX del artículo 91 pero de una forma un tanto limitada, en el sentido de que únicamente amparaba a las marcas notoriamente conocidas respecto de cualquier intento por obtener un registro de la misma marca para los mismos o similares productos o servicios con el afán de evitar que se creara confusión o que se pudiera inducir al público a error.

Por tanto, la presente ley introduce una innovación en cuanto a la extensión que le da a la protección que otorga.

4. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES MEXICANOS

Muchas han sido las controversias que se han suscitado respecto a la notoriedad de las marcas y la negativa del registro por un tercero no autorizado, involucrando marcas tales como General Electric, Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Bulova y Gucci, entre otros.

A continuación se pretende exponer algunos casos de gran relevancia dentro de la jurisprudencia mexicana:

CASO GUCCI

La marca GUCCI es propiedad de Gucci Shops y es una marca notoriamente conocida en México.

En una ocasión, una empresa denominada Gucci de México S.A., que no tiene relación alguna con los auténticos dueños de la marca GUCCI, ni aún como licenciataria, solicitó el registro de la marca Gucci para amparar calzado.

La Oficina de Marcas, tomando en consideración que era una marca notoriamente conocida negó el registro, con base en lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París.

Contra dicha resolución administrativa, Gucci de México, S.A. interpuso juicio de amparo y el asunto llegó al Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.

Dicho Tribunal falló en favor de Gucci de México argumentando, entre otras cosas, que el artículo 6 bis no era aplicable en México por no haberse incorporado a la legislación doméstica (cabe señalar que estamos hablando del año de 1983).

Este Tribunal hizo valer su propia interpretación del artículo 25 del Convenio (Acta de Estocolmo) alegando que la única obligación del Estado mexicano es la de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones del Convenio de París y que como tales medidas no habían sido tomadas a nivel

legislativo, entonces el artículo 6 bis no era aplicable en México.

De lo anterior se desprende que tal interpretación del Tribunal es violatoria del artículo 133 constitucional, que establece que todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado son la ley Suprema de toda la Unión, así es que en tanto que forman parte de las leyes mexicanas, sus disposiciones son autoaplicativas.

Posteriormente, el mismo solicitante involucrado en el caso anterior solicitó nuevamente el registro de la marca pero en esta ocasión consistente en un logotipo compuesto por las dos letras "G", que distingue a los productos GUCCI.

La Oficina de Marcas negó el registro con base en lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París. Contra dicha resolución administrativa, Gucci de México, S.A. interpuso juicio de amparo, argumentando que la negativa de registro por parte de la Oficina de Marcas, no contaba con suficiente apoyo legal, debido a la ausencia del registro de tal marca Gucci perteneciente a Gucci Shops.

El amparo fue tramitado ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa quien, concedió el amparo a Gucci de México.

Contra la sentencia del Juez de Distrito la Oficina de Marcas interpuso recurso de revisión, mismo que llegó al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa el cual revocó la sentencia del Juez de Distrito y confirmó la resolución de la Oficina de Marcas.

A continuación se transcribe la tesis jurisprudencial sentada con motivo de dicho fallo:

"MARCA NOTORIA. NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, este conocimiento no se limita naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan, es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores, de tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en el y en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana, por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables, en la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca Gucci, que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de Gucci Shops, Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre

el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida, con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6to. bis 10mo. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida Gucci, evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria, no constituyendo obstáculo para lo anterior la circunstancia de que la marca notoriamente conocida Gucci no se encuentra registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los Artículos 6to. bis y 10mo. bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas preve la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación artículos 88, 99 y 93. La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad.

De acuerdo con el principio de territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera solo en el campo de los

productos o de los servicios idénticos o similares respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123 en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas. Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor. Pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6to. bis y 10mo. bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestará a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de ser aprobadas por el senado, las reformas que se hicieron en propiedad industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estime notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares, igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una

imitación susceptible de crear confusión con esta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO
AMPARO EN REVISION 1269/84
QUEJOSO: GUCCI DE MEXICO S.A
19 DE MARZO DE 1985
PONENTE: GENERO DAVID GONGORA PIMENTEL

El Tribunal sostuvo que la cuestión de si la marca propuesta para registro estaba registrada o no carecía de trascendencia, en virtud de que considera que en nuestro derecho la notoriedad también es fuente de derechos marcarios.

Asimismo consideró que tratándose de marcas notorias deben hacerse excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de la marca, con el fin de evitar abusos en contra de los legítimos propietarios de marcas notoriamente conocidas, y situaciones injustas como engaños a los consumidores y a un enriquecimiento ilegítimo por parte de quien trata de aprovecharse del prestigio que otros han desarrollado sobre un signo distintivo.

Sostuvo como repudiable el hecho de que un comerciante sin escrúpulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebridad y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentra registrado.

El tribunal manifestó que una marca notoria puede gozar de los beneficios a que se refiere el artículo 6 bis del

Convenio de Paris aún antes de haber sido registrada en México, y dados los posibles efectos que pudiera tener en México la publicidad que se ha hecho de la marca en otros países, aún de haber sido usada en nuestro país.

Asimismo a juicio de este Tribunal el hecho que el artículo 6 bis no esté incorporado expresamente en la ley doméstica de la materia no implica obstáculo para su aplicación, pues las disposiciones contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión en los términos del artículo 133 de la Constitución.

Al haber conflicto tal discrepancia ante lo fallado por el Segundo Tribunal como por el Tercero, se decidió tomar medidas a nivel legislativo introduciendo reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, en las que se incluían prohibiciones para el registro de marcas notoriamente conocidas, y sanciones por el uso no autorizado de las mismas.49

CASO GUERLAIN

Una empresa mexicana, ajena a la propietaria de la marca GUERLAIN que distingue artículos de perfumería, solicitó el registro de tal marca para amparar vestuario.

Tal registro fue negado por la autoridad administrativa, no

49 Rangel Ortiz Horacio, ob. cit., págs. 80-83

obstante que se pretendía amparar productos de distintas clases, atendiendo a que se considera a GUERLAIN como una marca notoria.

Lo anterior, según se infiere de la negativa del registro se inspiró en el principio establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París:

"Al aceptar por parte de esta Dirección el registro como marca de la citada denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el artículo 91, fracción XXI de la ley de la materia en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, en virtud de que como se dijo: México, como país signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios y no crear confusiones del interés público, dentro de su Nación, por el compromiso contraído con los convenios internacionales. Asimismo, por lo que se refiere a la fracción XXI del artículo 91 de la ley de la materia, existe un supuesto jurídico al caso concreto, ya que dicha fracción establece que no serán registrables como marca: "Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de París), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría, considere inconvenientes registrar." Frase última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección General, se registre o no una marca que se considere violatoria de disposiciones legales, ya sea de un Convenio o de las normas jurídicas adquiridas por nuestro

pais." 50

Dicha determinación causó estado por no haber sido impugnada ante las autoridades judiciales.

Tiempo después, el mismo interesado presentó de nuevo otra solicitud para obtener el registro de la marca Guerlain, como es obvio, fue negada otra vez por los impedimentos previstos en el artículo 91, fracción XXI de la Ley de Invenciones y Marcas y por el artículo 6 bis del Convenio de Paris, sustentando el mismo criterio establecido en la misma negativa, en los siguientes términos:

"La denominación "GUERLAIN" es notoriamente conocida en nuestro país y se encuentra protegida en diversas clases de la Clasificación Oficial, más aún, se encuentran registradas en esta Secretaría en el grupo 39 varias marcas con la denominación "GUERLAIN" entre las cuales se encuentra la 262163, propiedad de GUERLAIN Societé Anonyme (francesa) con domicilio en Francia, que protege vestuario, accesorios, maletas, etc. las cuales han obtenido un reconocido prestigio en el mercado nacional e internacional, por lo que de acceder al registro de la denominación por usted propuesta, que es la reproducción de una marca notoriamente conocida, se vería beneficiado con el crédito obtenido por la marca

prestigiada, lesionando los derechos de su legítimo propietario y los del público consumidor." 51

CASO CADILLAC

La marca CADILLAC está registrada para distinguir automóviles, y sus accesorios. En una ocasión se presentó una solicitud para obtener el registro de la misma marca, por un tercero, para proteger artículos de vestuario.

Dicho registro fue negado por parte de la Oficina de Marcas por ser considerada como una marca notoriamente conocida.

El solicitante alegó que los artículos que pretendía amparar pertenecían a una clase distinta a los que amparaba la otra marca, por lo que no habría confusión entre vestuario y automóviles.

Sin embargo la oficina argumentó que si bien no provocaba confusión entre los productos que ampararía, su uso desviaría en su provecho el crédito de la marca original, lo cual no es aceptable ni honesto.

CASO CHANEL VS. ASHANELL

En una ocasión se pretendió registrar la marca ASHANELL para amparar artículos de vestuario, y la Oficina de Marcas negó

51 Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 387

dicho registro por considerarla una imitación de la marca notoria CHANEL atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París y a la fracción XX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, según el cual no son registrables las denominaciones susceptibles de engañar al público o inducirlo a error.

Contra esta resolución administrativa el solicitante promovió juicio de amparo, mismo que fue negado. Ante el cual fue interpuesto recurso de revisión por parte del quejoso argumentando que dicha resolución era violatoria del artículo 5to. constitucional ya que coartaban su libertad de trabajo.

En su sentencia, el juzgador expresó que consideraba infundados todos los razonamientos del quejoso argumentando entre otros las siguientes consideraciones:

"Por otra parte, la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece claramente que no serán registrables como marca las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posibles utilizar para fines comerciales, y en el caso, también tiene aplicación a juicio del suscrito, en relación con lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, toda vez que la marca ASHANELL que pretendía registrar la quejosa es la imitación de la marca notoriamente conocida CHANEL cuyo titular es Chanel, S.A. y en consecuencia,

nuestro país como miembro de la Unión debe proteger la marca CHANEL, ya que el uso de una imitación de la misma se prestaría a confusión y equivaldría a un acto de competencia desleal perjudicando en consecuencia los intereses del público consumidor a quien puede inducir a error, es decir, hasta podría pensar equivocadamente que los bienes para los que se emplea la marca Ashanell tiene su origen en el titular de la marca notoriamente conocida como CHANEL. En el caso, constituye una competencia desleal el hecho de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del producto que se pretendía registrar, y por lo tanto si se hubiere concedido el registro de la marca, se estaría propiciando esa competencia, siendo que los países de la Unión están obligados a asegurar una protección eficaz para evitarla."52

5. LAS LIMITACIONES AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

La marca, como signo distintivo reúne desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas que trae consigo, características diferentes, las cuales se han agrupado en dos categorías.

a) Caracteres y condiciones esenciales o de validez, como la distintividad, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad en el signo.

b) Caracteres accidentales o secundarios, como el carácter facultativo y lo innecesario de la adherencia, además de la apariencia y el carácter individual del signo.

Entre esos caracteres esenciales, encontramos el principio de la especialidad, sólo cuando la marca es especial cumple su función de determinar productos y mercancías para que no se confundan, al individualizarlos y atestiguar su origen y procedencia.⁵³

Este principio que es una limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular, tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. 54

La marca sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como la de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada.

Los riesgos de confusión en que puede incurrir el público

53 Michaus Romero, Martín, ob. cit. pág. 214

54 Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 361

puede abarcar o extenderse incluso a productos o servicios no similares que, de usar idéntica marca, podrían ser atribuidos erróneamente a la misma empresa.

"La confusión estriba, pues, en tomar el producto que se le ofrece (al comprador) señalado por un signo semejante, como uno más de los que proceden del mismo industrial prestigioso."55

Es por eso que la regla de especialidad puede admitir dos excepciones (56):

Por una parte, en el caso en que se trata de productos o de servicios similares, y por la otra, en la hipótesis en que la marca presenta un carácter notorio, las cuales gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la Clasificación de Productos o Servicios. Así como ya hemos indicado, este tipo de marcas gozará de protección aun cuando se trate de artículos o servicios agrupados en categorías distintas de la que originalmente abarca los productos o servicios amparados expresamente por la marca registrada.

Este principio como ya hemos indicado está contenido en el

55 Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 362

56 Saint-Gal Yves, ob. cit., pág. 390

artículo 6 bis del Convenio de París y en la fracción XV del artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

1.- Las marcas tienen particular importancia en la vida económica de un país, pues contribuyen al intercambio comercial entre los pueblos y al crecimiento económico, incrementando la producción y obligando al titular a conservar un mínimo de calidad, lo cual repercute en la creación de fuentes de trabajo y de capacitación para en un momento dado aumentar la producción y la calidad. Y como también tienen una función implícita de propaganda, permite ampliar el mercado traspasando, cuando es posible, las fronteras a través de las exportaciones.

2.- Dada la importancia que tienen las marcas como signos distintivos tanto de productos como de servicios, es indispensable que el Estado les brinde una adecuada protección y vigilancia tanto a estas como a los derechos que de ellas se derivan, de tal manera que el titular del registro que ampara una marca cuente con la debida seguridad jurídica y goce del derecho de exclusividad de explotación que el registro le confiere.

3.- Al otorgar una tutela y protección adecuada tanto al titular del registro marcario como, en su caso, a los posibles licenciatarios, se protege indirectamente al consumidor, pues se garantiza que el producto que está adquiriendo o el servicio que está contratando están respaldados por unas características y una calidad

determinadas que identifican lo amparado por la marca, de tal forma que impiden que exista una confusión en el comprador al reclamar el producto de su preferencia.

4.- Se ha podido comprobar a través del análisis de las características de la marca, que el principio de especialidad es de fundamental importancia debido a que señala a la marca como un signo que ampara única y exclusivamente los productos o servicios para los que fue registrada, y de ahí se desprende la trascendencia de que exista una clasificación.

5.- A lo largo de la revisión efectuada a la legislación, hemos constatado que la evolución que ésta ha tenido obedece a la necesidad de adecuar la ley a la realidad, derivado del desarrollo y crecimiento de la industria y del comercio.

6.- Las modificaciones que han sufrido las leyes relacionadas con la disciplina marcaría han sido tendientes a brindar mayor protección y simplificación a quienes buscan obtener protección para su signo.

7.- El Estado mexicano, se ha preocupado por brindar protección a las marcas a nivel internacional, razón por la cual ha suscrito tratados como el Convenio de París y por otro lado aun cuando ha sido únicamente de hecho, a través de sus legisladores ha adoptado la clasificación establecida por el Arreglo de Niza para registro marcarío, homogenizando criterios con otros países y facilitando el registro a

extranjeros que pretenden proteger su marca en nuestro país para ampliar su mercado.

8.- Una marca que ha obtenido el reconocimiento suficiente por parte del público consumidor que le ha dado el carácter de notoria, es una marca que ha ganado prestigio, ya sea por la elevada calidad del producto o del servicio que ampara, por la intensa publicidad que ha tenido o por que ha sido de gran utilidad al público, pero sea cual fuere la razón, indiscutiblemente merece una especial protección por parte del Estado, lo cual corresponde a la autoridad administrativa determinar, por ser ésta quien está en contacto con la cuestión registral.

9.- Es importante tanto para el dueño de la marca como para el público que los convenios internacionales así como la ley doméstica protejan a la marca notoria.

10.- Gracias a la revisión practicada a algunas de las controversias suscitadas respecto de la notoriedad de la marca, que se han ventilado ante jueces mexicanos, podemos concluir que el Estado ha protegido tales marcas basándose en su notoriedad y apoyándose en el Convenio de París, resolviendo en su favor.

11.- Dentro de la legislación marcaría mexicana, no hemos encontrado disposición alguna que señale las razones por las que nuestro país no sea signatario del Arreglo de Niza.

La actitud que ha tomado México frente a dicho Arreglo es simplemente la de adoptar las reformas que en cada revisión se van realizando. Nuestra opinión es en el sentido de que México debe adherirse al Arreglo de Niza ya que esto le permitirá no sólo participar como invitado en las reuniones convocadas para su revisión sino que también tendrá derecho a voto en las decisiones que en estas reuniones se tomen.

México no puede continuar al margen del desarrollo tecnológico, es decir, debe participar en los foros internacionales para brindar mayor impulso y protección a los productos mexicanos, que en un momento dado han de requerir un registro marcarío.

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, México 1979.
Necesidad de revisar el Convenio de París para adecuarlo a las necesidades de los países en vías de desarrollo, "Jurídica", Anuario Jurídico del Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, no. 9 julio de 1977, México D.F.
Tecnología, Invencciones y Marcas. La legislación Mexicana en Materia de Transferencia de Tecnología, "Jurídica", Anuario Jurídico del Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, no. 10-1 julio de 1978, Mexico D.F.
- CHAVANNE, ALBERT, Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, no. 8, julio-diciembre de 1966, México D.F.
- DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Góngora Pimentel David, voz: marca Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo VI, Editorial Porrúa México 1985.
- DUSOLIER, RAYMOND, La Marca de Servicio, "Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artística", Año III no. 6, julio-diciembre de 1965, Mexico.
- LADAS STEPHEN P., Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año III no. 6, julio-diciembre de 1965, México D.F.
- MASCAREÑAS, CARLOS EDUARDO, Las Marcas en el Derecho Comparado y en Derecho Venezolano, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Mérida-Venezuela.

- MICHAUS ROMERO, MARTIN, Análisis relativo a las reformas y adiciones respecto de la legislación de propiedad industrial en materia de marcas, "El Foro", Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I, no. 2, México D.F. 1988.

Clasificación internacional de productos y servicios, su adopción e instrumentación en la legislación mexicana, "El Foro", Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo III, no. 2, México D.F. 1990.

- NAVA NEGRETE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México 1985.

- ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas Informaciones Generales., Sexta edición, Ginebra, 1992.

- POINTET, PIERRE JEAN, Las Marcas de Servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año V no. 9, enero-junio de 1967, México.

- RANGEL MEDINA, DAVID, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 1991.

Marcas de Servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año XI no. 8, julio-diciembre de 1971, México D.F.

Tratado de Derecho Marcario, Primera Edición, México D.F. 1960

La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año X no. 20, julio-diciembre de 1972, México D.F.

La Propiedad Industrial en la legislación mercantil mexicana, "Jurídica", Anuario Jurídico del Departamento de Derecho de la Universidad Ibero Americana, No. 20, Julio 1990-1991, México D.F.

La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana, "Revista Mexicana de

Justicia", Año 4, Volumen II, octubre-diciembre de 1984, México D.F.

- RANGEL ORTIZ, HORACIO, La protección de la marca notoria en las reformas a la ley de invenciones marcas, "El Foro", Organó de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I, no. 2, México 1988.
- SAINT-GAL, YVES, La protección de las marcas notorias en el derecho comparado, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. especial 21-22, enero-diciembre de 1973, México D.F.
- SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México D.F. 1981.

LEGISLACION

- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.
- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.
- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928, Y SU REGLAMENTO.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942, Y SU REGLAMENTO.
- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976, Y SU REGLAMENTO.
- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL "Gaceta de Invenciones y Marcas", Volumen Extraordinario XIII, México 1989.