

109
2ej.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**REGIMEN DE LA MARCA DE SERVICIO EN LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
MARCO ANTONIO BORREGO MALDONADO

Asesor de Tesis: Dr. David Rangel Medina

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**
MEXICO, D. F.

1994



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.

A mis padres, a quienes les debo
todo lo que soy; gracias
por su apoyo y por creer en mi,
no los voy a defraudar.

A mi Abuelo Antonio, por su ejemplo como
hombre de bien.

A mis hermanos, por su cariño y comprensión.

A Ivonne, por ser la persona que me inspira
a superarme día con día, con todo
mi amor.

A mis amigos, por su apoyo incondicional,
como ven lo logré.

A Mauricio Jalife, quien sin su apoyo y paciencia este
trabajo no hubiera sido posible.

A mi querida Universidad, en donde aprendí las cosas más importantes que un estudiante debe aprender.

A mis queridos maestros, por su gran enseñanza.

A la memoria de mis abuelos, primos y amigos que no lograron
alcanzar este día, pero que estoy seguro les hubiera
encantado compartir este momento con el autor.

INDICE

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

C A P I T U L O I

ANTECEDENTES DEL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS DE SERVICIO

1. Concepto legal y económico de la marca.....	5
2. El surgimiento de la necesidad de protección jurídica de la marca de servicio.....	11
3. El concepto de la marca de servicio.....	15
4. Antecedentes de la regulación jurídica, de la marca de servicio en el mundo.....	20
5. Antecedentes de la regulación jurídica de la marca de servicio en México. Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados. Criterio de la Corte. Primer Texto legislativo Mexicano.....	23

C A P I T U L O II

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA COBERTURA DE LAS MARCAS DE SERVICIO EN EL DERECHO COMPARADO.

1. El caso de España.....	41
2. El caso de Argentina.....	45
3. El caso de Estados Unidos de Norte América.....	50
4. El caso de Japón.....	53
5. El caso de Canadá.....	57
6. Otros países en donde se reconocen y protegen las marcas de servicio.....	63

C A P I T U L O I I I

REGIMEN LEGAL DE LA MARCA DE SERVICIO EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

1. Esquema general de protección de la marca de servicio...67
2. Diferencias de hecho y de derecho entre la marca de productos y la de servicios en nuestro sistema.....68
3. El uso de la marca de servicio y la conservación del derecho. Modo de comprobar el uso.....74
4. El régimen de la marca de servicio ante el nuevo esquema de apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio.....81
5. Análisis de las clases en que se registran las marcas de servicio. El arreglo de Niza.....84

C A P I T U L O I V

LAS MARCAS DE SERVICIO Y LOS OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA.....91

1. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y el nombre comercial.....94
2. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y el aviso comercial.....100
3. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y la denominación y razón social.....104

CONCLUSIONES.....114

BIBLIOGRAFIA.....121

I. INTRODUCCION.-

Dentro de la profesión del derecho a lo largo de muchísimos años, se han dejado de estudiar algunas ramas que probablemente en alguna época no eran consideradas como importantes dentro de la materia. Estas ramas con el paso del tiempo han conseguido una mayor atención por parte de los legisladores de los diferentes países que integran este planeta. No obstante, para muchas otras ramas como lo es para la Propiedad Industrial, han tenido que pasar cientos de años, para llegar a una amplia protección respecto a los derechos que ésta misma envuelve, ya que anteriormente los derechos industriales, como lo son los de las marcas; habían sido contemplados solamente como figuras sin mayor importancia dentro de las prácticas comerciales, más no protegidas por una legislación que en realidad amparara tanto los actos comunes de la materia, así como las constantes acciones que se derivaban por una invasión de derechos o las inminentes prácticas comerciales desleales en el ámbito de estos derechos de marcas.

A través de los años las diferentes legislaciones en el mundo han ido evolucionando tomando más en cuenta a la protección de estos derechos, ampliando las leyes relativas a la materia y reformandolas de acuerdo a las necesidades de la época, movidos por los avances lógicos del comercio.

Han sido obviamente los países industrializados los que por su amplio desarrollo en el ámbito comercial, han

tenido que desarrollar de una manera paralela leyes que concuerden con lo requerido para la protección de los derechos de marcas involucradas dentro de sus prácticas comerciales, sirviendo las legislaciones de estos países, concretamente la de los Estados Unidos de Norte América, como modelo para el desarrollo de las leyes de otros países.

Por lo visto, con el paso del tiempo los legisladores de los diferentes países en donde se manejan este tipo de derechos, han entendido que dentro del comercio una figura con un valor sumamente importante, viene a ser "la marca" que por sus características propias y capacidad de distinción ya sea de productos o servicios existentes dentro del mercado, nos permite distinguir plenamente determinados productos o servicios que son de nuestro interés en el mercado.

No obstante el desarrollo que dentro de la materia hemos encontrado en los últimos años, específicamente dentro del sector de las marcas, desde la realización de la primera Ley de marcas, sólo habían sido las marcas que distinguían productos, las que se protegían y contemplaban dentro de dicha legislación, encontrándose los signos distintivos de los establecimientos prestadores de servicios, en un estado de indefensión legal absoluta.

Los prestadores de servicios tuvieron que esperar muchos años, apartir de la primera Ley de Marcas para que dentro de la misma se incluyeran iguales derechos que los

prestados a las marcas de producto, ya que no es sino hasta mitades del siglo XX, que aparecen expresamente las marcas de servicio en un plano de igualdad a la marca de producto o comercio.

En estos años cercanos a la finalización de siglo, en donde las aperturas e intercambios comerciales alrededor de todos los países son evidentes e inevitables, observamos ya una atención antes inimaginable, sobre las Leyes que protegen los derechos industriales. Hoy en día de manera paralela al avance en el ámbito comercial, se tiene una completa y bien estructurada ley de Marcas, en donde se contemplan estos derechos exclusivos como algo substancial para el desarrollo comercial para cualquier país.

Con este trabajo se pretende dejar impreso algunos aspecto sobresalientes que en la actualidad se han dado dentro del régimen marcario mexicano, sus perspectivas hacia el evento comercial más importante de nuestra historia como lo es la apertura comercial que existirá de ahora en adelante con nuestros países vecinos del norte, con la firma del Tratado de Libre Comercio. Así mismo, quise apuntar algunas diferentes formas de legislar en materia de "marcas de servicio" de algunos países en América, Europa y Asia principalmente, aportando algunos comentarios que creo yo pertinentes en cada caso.

En estas páginas se analizarán los avances de la legislación marcaria tanto en nuestro país, así como el desarrollo mundial de las mismas, basados en la actual Ley

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; sus antecedentes, pasando por los conceptos tanto de una marca en general como de lo que se ha entendido como marca de servicio. Posteriormente pasaré a un apartado de derecho comparado en relación a los sistemas legales marcarios en algunos países con cierta historia en derechos de marcas específicamente en cuanto a marcas de servicio se refiere; un estudio del régimen actual de la marca de servicio y los avances de la misma respecto de leyes anteriores en relación a la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Por último analizaré a la marca de servicio respecto de la usual colición que tiene respecto de otros signos distintivos de la empresa, como los son el nombre comercial el aviso comercial y la razón social de la empresa.

Sirva pues este trabajo para que aparte de cumplir con el requisito exigido por la universidad de un trabajo final para sustentar el examen profesional al que todo estudiante aspira; también para de alguna manera cooperar con los escasos estudios que de la materia se han realizado a lo largo de la historia del derecho, esperando que en un futuro este trabajo despierte alguna inquietud para el análisis más a fondo de lo que en realidad representa "la marca de servicio", dentro del ámbito comercial, y que de igual manera algún día sirva como guía para las generaciones futuras interesadas por ésta tan apasionante materia.

C A P I T U L O I

ANTECEDENTES DEL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS DE SERVICIO.

1. Concepto legal y económico de la marca.

Sin lugar a dudas debemos pensar que el signo distintivo conocido como MARCA, constituye una de las principales figuras dentro del campo de la Propiedad Industrial, y siendo que el tema que se analiza en este trabajo, se refiere directamente a uno de los dos tipos mas usuales de marcas dentro de la materia, me permito señalar lo que los doctrinarios y estudiosos del derecho, así como algunas organizaciones internacionales y la ley vigente de nuestro país entienden por marca.

Desde el punto de vista doctrinario se han ensayado una infinidad de definiciones acerca de lo que es una marca, encontrándose todas ellas íntimamente relacionadas, ya que no encontramos variantes substanciales que de algún modo distorsionen el significado de lo que en realidad debe entenderse por marca.

Así pues, a manera de introducción podría comenzar señalando algunas definiciones dadas a conocer de la marca, como la que nos expone el francés M. Z. Weinstein, quien afirma que ésta "es un signo distintivo para particularizar un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".¹

1 z. Weinstein, LE REGIME FISCAL DE LA PROPRIETE

Por otro lado, el Lic. Jaime Alvarez Soberanis, en su obra "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", hace alusión a un concepto económico de la marca diciéndonos que "es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros".²

Asi mismo, el autor Arturo Cauqui,³ expresa su definición en el sentido de que la marca es todo signo o elemento material que se aplica a distinguir en el mercado los productos y servicios de la misma naturaleza que se comercialicen en un determinado tiempo.

Por su parte el Maestro Justo Nava Negrete señala que la marca "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y despues conservarla y aumentarla".⁴

Al igual que los estudiosos del derecho, las diferentes instituciones y organizaciones mundiales dedicadas a la actividad de la propiedad industrial, han expresado su concepto de marca, logrando ver, que la

INDUSTRIELLE; J. Delmas et. Cie., París 1977, p. 161.

2 Alvarez Soberanis, Jaime, LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; Porrúa, Ed. 1, p.54. México, 1979.

3 Cauqui, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA; Edit. Revista de Derecho Privado, p.38, España.

4 Nava Negrete, Justo; DERECHO DE LAS MARCAS; Edit. Porrúa, Ed. 1, p.147. México, 1985.

mayoría de ellas no modifican la parte esencial del concepto en general, es decir, el hecho de ser un signo de distinción, así pues, observamos que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial define a la marca como "un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas".⁵

Cabe mencionar que en el medio comercial en general, existen algunos otros signos distintivos, que al igual que un marca ya sea de servicios o de productos, cumplen funciones de distinción dentro del mundo jurídico en general, y que estos no son aplicados necesariamente a distinguir un producto o servicio en particular. Tal es el caso de logotipos y símbolos utilizados por instituciones oficiales que cumplen una función distintiva de dicha institución, a pesar de que no necesariamente cumplan la función de prestar un servicio.

Algunos juristas se refieren a este tipo de marcas como marcas de tipo corporativo.

Retomando un poco el sentido del concepto de marca, es importante mencionar el hecho de que por lo que hace a las legislaciones que han existido en nuestro país sobre la materia, sólo en dos de ellas se hacía mención en forma expresa de lo que se entendía por marca, que eran la Ley de 1889, y más adelante la Ley de Marcas Industriales y de

5 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PAISES EN DESARROLLO; Documento PJ-92. p. 3, Ginebra Suiza, 1975.

Comercio de 1903. Las legislaciones de años más recientes solo se preocupaban por señalar la finalidad de la propia marca y algunas características propias. Sin embargo, no es sino hasta el 27 de Junio de 1991, con la promulgación de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que se define expresamente el concepto de marca, en su artículo 88 estableciendo que: se entiende por marca a "todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado".⁶

En nuestros días, lo acontecido en el comercio en general, es incentivado por el actual Tratado de Libre Comercio de Norte América, así pues, en el texto de éste, dentro del capítulo relativo a Propiedad Intelectual, en lo que a marcas se refiere, se destaca lo que se entiende por marca, entendiéndose, para los efectos de dicho Tratado por una marca, a "cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o las formas de los bienes o las de sus empaques. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación".⁷

Adicionalmente, la mencionada Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial, establece que

6 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; publicada el 27 de junio de 1991, título cuarto, capítulo primero, artículo 88.

7 TEXTO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO; Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México, 1993.

pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, se determina también que los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidas en alguna de las limitaciones que la propia Ley establece.

Finalmente, como una novedad de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se establece 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.

De este modo, observamos que sería una labor muy prolongada e innecesaria, el intentar dejar impreso en este ensayo todas y cada una de las definiciones que se han dado sobre el concepto de marca. Sin embargo, el Lic. David Rangel Ortiz,⁸ agrupa la idea general de todas las definiciones en cuatro corrientes principales:

1) La que señala la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

2) Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

⁸ Rangel Ortiz, David; EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA NUEVA LEGISLACION MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Revista de la Propiedad Industrial y Artística; Edit. Libros de México, S.A., año 16, No.31, p. 215-228, enero-diciembre 1978. México.

3) Una tercera que reúne los rasgos característicos de las dos teorías antes mencionadas.

4) Y por último, la que enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Así pues, nos encontramos con aquellos estudiosos que definen a la marca como un medio material de garantizar el origen de la mercancía a los terceros que la adquieren, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre.

Dentro del segundo grupo, se encuentran los autores que a la marca la definen como signo, símbolo o emblema particular y distintivo con la ayuda del cual su fabricante, comerciante, etc., imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores.

Los autores del tercer grupo definen al marca como una señal elegida por un fabricante o comerciante para garantizar y distinguir los productos elaborados y vendidos por estos, protegiendo al público consumidor.

Y en el cuarto grupo encontramos a los autores que definen a la marca como una señal propia impresa en el producto, con el objeto de que los productos puestos en el mercado se distingan de los de un tercero.

Profundizando un poco más en estos conceptos, diríamos que la marca es un signo de distinción que se convierte muchas de las veces, en lo que pudiera llamarse, el activo fijo más importante de una empresa.

Siempre que damos vuelta y observamos los factores de

importancia de una empresa exitosa, vemos que todas ellas fundamentan gran parte de su éxito en derechos exclusivos como los de su marca. Para las empresas líderes en el mercado, el hecho de contar con un registro exclusivo de su marca, les atribuye una preferencia ante el público consumidor por cierto producto o servicio.

Es difícil imaginar como pudiera seguir operando un agente económico cuya marca ha adquirido notoriedad (en relación a todo lo que la rodea, prestigio, trabajo, investigación, etc.) si esa persona, ya sea física o moral, perdiera el derecho de seguir usando esa marca o de defender su uso exclusivo contra cualquier tercero.

De esta manera, tenemos que una de las figuras clásicas de la Propiedad Industrial como lo es "la marca", se convierte en un elemento de valor independiente, propio y trascendental, misma que en muchos casos no le es reconocido ni por su propio titular.

2. El surgimiento de la necesidad de protección jurídica de la marca de servicio.

El autor francés Raymond Dusolier,⁹ director técnico de la Unión de Fabricantes para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial y Artística de París, nos dice que después de la última guerra Mundial, se manifestó la necesidad de extender la noción de la marca para permitirle

⁹ Dusolier, Raymond, LA MARCA DE SERVICIO; Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos.27-28, México, 1976.

distinguir no solo un producto de otros productos, sino también una actividad de otras actividades. Así pues, como consecuencia de una necesidad económica, despierta la inquietud de proteger estos signos distintivos empleados en negocios donde se presta un servicio determinado, para diferenciarlos de los demás de su misma actividad, de la misma forma en que se venía realizando con las marcas de producto.

La necesidad de la protección de las marcas de servicio surge como consecuencia del gran auge que el sector de los servicios en general, ha tenido en las últimas décadas, las costumbres que se habían adoptado con el transcurso del tiempo respecto a las formas de protección de las marcas de servicio, se tornaban completamente inadecuadas a la necesidad manifiesta de exclusividad en el uso de una marca que pudiera distinguir la actividad desarrollada por una persona, de otras que se ocupaban de los mismos servicios. Pero no solo por el hecho de que el prestador de los servicios contara con una protección jurídica adecuada, sino también por el hecho de que el público consumidor en sí, contará con la certeza de que aquel servicio que recibía era del establecimiento por el cual sentía una preferencia por tal o cual razón, sin caer en la incertidumbre de no saber exactamente si acudía con la persona deseada o no.

A partir de la Segunda Guerra, en el contexto de la economía mundial, se empieza a resolver sobre la

indefensión jurídica existente sobre las marcas de servicio, dando como consecuencia que las diversas legislaciones de los diferentes países acogieran dentro de sus respectivas legislaciones normas referentes a las marcas de servicios, otorgándoles con esto un alcance similar de aquel que desde hacía varios años atrás se le había concedido a la marca de comercio o producto.

Habría que apuntar el hecho, de que una de los factores que influyó en cierta medida para la aparición de la tutela de la marca de servicio, fue la existencia del nombre comercial ya que en ésta figura se notaba la necesidad de que una designación cualquiera no necesariamente debía ir adherida a un producto sino que también dicha designación podía identificar un establecimiento en donde se expendían por ejemplo los productos y a la vez se prestaba un servicio consistente en la venta de los mismos, es decir dicha designación podía distinguir a una negociación en general, generándose el hecho de que una designación del mismo modo podía proteger algo inmaterial.

De esta manera, dentro de las legislaciones apuntadas anteriormente, es la mexicana una de las que acoge dentro de su normativa a las marcas de servicio, haciendose reconocimiento expreso de dichas marcas hasta el año de 1976 con la promulgación de la Ley de Invenciones y Marcas, en la actualidad abrogada.

No obstante el reconocimiento que se les dió en ese

año a las marcas de servicio, no es sino hasta el año de 1981, cuando el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas es publicado, incluyéndose una clasificación oficial de los diversos rubros de marcas de servicio, en su artículo 56.

Nos encontramos entonces, con que con anterioridad a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, todo lo relativo a las macas de servicio, se encontraba en un total estado de idefinición legal, ya que ante la ausencia de disposiciones y clases que expresamente les regularan, se optaba por registros en clases de productos, con cierta similitud al servicio que se prestaba con dicha marca (v.g. el hecho de que un grupo musical que prestaba sus servicios en fiestas privadas, había registrado el nombre utilizado como distinción del grupo, en la clase X, en donde se incluían instrumentos musicales), medida que obviamente no correspondía a su importancia y naturaleza.

Bajo el actual régimen jurídico, el signo, denominación diseño o forma tridimensional, con el que se distingue o presta cualquier tipo de servicio sin importar el tipo del mismo, es materia de registro a la par de los registros que amparan productos, bajo normas congruentes a su función comercial, importancia y naturaleza.

No obstante lo anterior, y la facilidad que en la actualidad la Ley otorga a las personas para la obtención de un registro que ampare el servicio que es prestado por éstas, es realmente alarmante la gran desprotección

existente en muchos de los sectores de nuestra economía, por carecer, las marcas empleadas, de los registros correspondientes y necesarios para la adecuada protección legal.

3. El concepto de la marca de servicio.

En apartado anterior, hemos analizado ya el concepto general de lo que se entiende por una marca. Recordamos que en la totalidad de las definiciones dadas a conocer por los diferentes estudiosos, legislaciones y organizaciones internacionales dedicadas a la materia, se destaca el hecho de ser un signo distintivo ya sea de un producto o bien un servicio. Encontramos también, que en realidad el régimen legal para las marcas ya sean utilizadas para distinguir productos o servicios, es de aplicación uniforme, sin embargo, el razonamiento para poder entender un concepto de marca de servicio, se basa necesaria y principalmente en el objeto de distinción de la marca.

Por la complejidad que se presenta al momento de intentar definir con precisión a la marca de servicio, pero al haber razonado ya el concepto general de la marca en su amplitud, me avocaré exclusivamente a señalar lo que se entiende por servicio, entendiendo pues que una marca de servicio será todo signo distintivo empleado para diferenciar la prestación de un servicio determinado, de otro prestado por persona distinta, de la misma naturaleza o clase.

Así pues, tenemos que por servicio debemos entender:

"A la acción y efecto de servir, (del Latín Servitium)".¹⁰

Los doctrinarios, juristas, legislaciones, instituciones y demás organizaciones del ramo, en su totalidad se han preocupado por tratar de definir exclusivamente a la marca de producto, pretendiendo que una vez entendido dicho concepto se aplique de manera análoga al sector de los servicios, ya que una y otra marca en realidad son lo mismo aunque se apliquen a objetos jurídicos distintos.

Por otro lado, según lo expresaba el profesor M. Paul Mathely¹¹, la cuestión de saber si conviene establecer una definición de la marca de servicio ha sido analizada en el seno de los grupos nacionales de la AIPPI. Partiendo de la idea de que "definir es limitar y limitar es impedir la evolución".

De lo anterior el mismo Congreso de Washington de dicha asociación determinó estar de acuerdo con lo expresado, diciendo que no era oportuno intentar definir a la marca de servicio.

Vemos entonces que pudiera parecer vano tratar de definir a la marca de servicio; todas las definiciones de marca de servicio pueden considerarse imperfectas, por eso los juristas, después de numerosas tentativas, han

10 ENCICLOPEDIA SALVAT, DICCIONARIO; Edit, Salvat, Editores, S.A., Tomo 11, p. 3035, Barcelona, España. 1971.

11 Mathely, M. Paul, relator general al Congreso de Washington, Annuaire AIPPI 1956, núm. 3 p.83.

renunciado a definir a las marcas de servicio.

La mayor parte de las legislaciones se han conformado con señalar simplemente lo que es susceptible de constituir una marca, y a su vez, señalan los rubros de servicio existentes dentro del nomenclator internacional para la protección jurídica de las mismas

La marca de servicio como tal, es una figura relativamente nueva en el sistema marcario, utilizada para distinguir un servicio prestado por alguien, de otro de la misma naturaleza.

De igual manera, el reconocimiento de la marca de servicio en las convenciones internacionales es de fecha reciente.

"La AIPPI ha tratado por primera vez la cuestión en su Congreso de Bruselas (1954) con base en un informe común presentado por los grupos suizo y americano. El comité ejecutivo de ésta asociación se ha ocupado de ella en su reunión de Sirmione (1955); en esa ocasión ha formulado proposiciones que tras discusión han sido repetidas por el congreso de Washington (1956), el cual, al reafirmar que había lugar a asegurar la protección de la marca de servicio, ha externado el voto que ésta última sea asimilada a la marca de fábrica o de comercio, tanto en la Convención de Unión de París como en Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de las marcas de fábrica y de comercio".¹²

12 Pointet, Pierre J., LAS MARCAS DE SERVICIO; Revista

Por cuanto a la Convención de Unión de París, ésta fue revisada por última vez en Lisboa en 1958. En esa ocasión fueron introducidos los términos "marca de servicio" por el artículo 1 párrafo 2do., en la enumeración de los diferentes derechos de Propiedad Industrial, a continuación de la mención de la marca de fábrica o comercio. Además un nuevo artículo 6 sexies, que a la letra dice: "Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas",¹³ fija el principio de la protección de las marcas de servicio.

Por otro lado, conocemos que existe una clasificación internacional dentro de la cual encuadran la totalidad de los registros de las marcas, existiendo dentro de dicho nomenclator, ocho clases referidas a los diferentes servicios existentes, de tal modo que, en general, son servicios de la misma naturaleza o tipo los que pertenecen a una clase en común, teniendo a las siguientes:

Clase 35.- Publicidad y Negocios.

Clase 36.- Seguros y Finanzas.

Clase 37.- Construcción y Reparaciones.

Clase 38.- Comunicaciones.

Clase 39.- Transporte y Depósito.

Mexicana de La Propiedad Industrial y Artística, Edit. Libros de México, S.A., núm.9, p.89, 1967.

13 LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INVERSIONES EXTRANJERAS; Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967; Edit. Porrúa, Ed.16, p.129, México, 1991.

Clase 40.- Tratamiento de materiales.

Clase 41.- Educación y Esparcimiento.

Clase 42.- Varios.

Dentro de ésta última categoría, entran los servicios de alojamiento de hoteles, campos turísticos, servicios prestados por restaurantes, salones de belleza, funerarias, entre muchos otros.

Dentro del sector de las marcas de servicios, nos encontramos con un grave problema, a razón de lo que un servicio representa, es decir, el hecho de que una marca sea aplicada para distinguir algo inmaterial, muchas veces nos dificulta el análisis de la protección que debe darse a ésta para cubrirla de la mejor manera.

Si bien es cierto, que para la protección jurídica de una agencia de consultoría legal debe optarse por el registro de la marca que utiliza dentro de la clase 35 (clase donde se incluyen servicios jurídicos), también es cierto que sería difícil suponer que ese registro cubriría los servicios de consultoría en Propiedad Industrial, ya que estos se encuentran contemplados en otra clase distinta a la 35. Luego entonces, la problemática existente en el área de cobertura para una marca de servicio, es de considerarse, debiendo optarse en el 100% de los casos por los dos registros a que se hace referencia.

Como vemos conceptual a la marca de servicio se traduce en algo que podría considerarse como vago y subjetivo, sin embargo el punto clave radica en el hecho de

distinguir el objeto sobre el cual recae o sobre el cual se utiliza la marca, de manera de encontrarnos en posibilidad de identificar sin problema a la marca de servicio, teniendo como principal factor de diferenciación que, una es aplicada sobre objetos materiales y otra, la de servicio, distingue lo inmaterial.

4. Antecedentes de la regulación jurídica de la marca de servicio en el mundo.

No debemos olvidar que el primer país que ha legislado en este campo y que ha admitido el registro de las marcas de servicio y su protección con base en la Ley sobre marcas de fábrica y de comercio es Estados Unidos, en 1946. Más tarde el ejemplo fue seguido por un número amplio de países entre los que destacan (Brasil, Egipto, Irán, Haití Mónaco, etc.).

El concepto de marca de servicio como tal, surgió por primera vez en el llamado *Perkins Bill*, uno de los proyectos de legislación marcaria de los Estados Unidos de Norteamérica, elaborado por Frank Schechter en 1932, siendo este mismo país el que legislara por primera vez en materia de marcas de servicio, con la entrada en vigor del Lanham Act el 5 de julio de 1947.

La labor realizada por los diferentes grupos e instituciones privadas y gubernamentales que se encargan de todo lo relativo a las marcas y a los derechos de Propiedad Industrial en general, ha estado dirigida principalmente a

dar una uniformidad a la forma de legislar en materia de marcas de servicio, buscando la mejor forma de protección a las mismas. Con el paso de los años, los diferentes organismos han ido realizando revisiones sobre sus acuerdos relativos a la marca de servicio conforme a las necesidades marcadas por el mismo avance comercial, resultando de esto el siguiente proceso y avance legislativo, que dentro de un estudio publicado en la Revista Mexicana de La Propiedad Industrial nos enseña el Dr. David Rangel Medina.¹⁴

La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), fue la primera institución en tratar la cuestión relativa al reconocimiento de las marcas de servicio; esto sucedió en el Congreso de Bruselas de 1954. Posteriormente en el año de 1956 en el Congreso celebrado en la ciudad de Washington, se votó por asegurar la protección de la marca de servicio igualandola a la marca de comercio o producto.

Dentro de la revisión realizada al Arreglo de Madrid en el año de 1957, se amplía dicho arreglo en el sentido de que la protección a las marcas aplicables a los servicios registrados en el país de origen, fuese concedida.

Por su parte, dentro del Convenio de París del año de 1883, revisado en Lisboa en 1958, los países firmantes reconocen a la marca de servicio dentro del artículo primero de dicho convenio, además de agregar el artículo 6

14 Rangel M., David, MARCAS DE SERVICIO; Revista Mexicana de La Propiedad Industrial y Artística. Edit. Libros de México, S.A., núm 18, p.174-176. 1971.

sexies, comentado en otro apartado de este trabajo.

Así mismo, dentro del Consejo de asistencia Mutua Económica (COMECON) reunido en Berlín en 1959, recomendó la utilización de marcas dentro de los países socialistas, definiendo a éstas como "los signos que son utilizados por la empresas para distinguir sus productos o SERVICIOS análogos de otras empresas y para facilitar al consumidor la selección de productos o servicios de la calidad deseada". Además, los países participantes adoptaron la Clasificación Internacional de productos y servicios.

Mas tarde, en el año de 1967 en el Convenio de la OMPI firmado en Estocolmo, se incluye expresamente a la marca de servicio, haciendo la mención de que se entenderá por "propiedad industrial", los derechos exclusivos a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio.

De igual modo, la Federación Internacional de Ingenieros Consejeros en Propiedad Industrial (FICIPI), en el año de 1964, consideró que la protección de las marcas de servicio es una obligación en los términos de las actas de Lisboa y tomó el acuerdo de solicitar a los países de la unión que dictaran medidas legislativas indispensables para proteger de una forma clara y eficaz, por la vía del registro a las marcas de servicio.

Dentro de el Seminario Asiático de Propiedad Industrial en 1966 organizado por el BIRPI, se quiso incluir dentro de la Ley-tipo para los países en desarrollo sobre legislación marcaria, a la marca de servicio, siendo

esta propuesta aceptada e integrada dentro del texto en su artículo 1 diciendo: "se entiende por marcas de servicio a todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de las otras empresas".

Ya en el año de 1968, dentro del segundo congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), resolvió que debían de reglamentarse la concesión de registros de marcas de fábrica, comercio y de SERVICIOS.

De esta manera nos podemos dar cuenta que en el transcurso de este siglo, se han dado pasos agigantados en los cambios y reglamentaciones sobre la marca de servicio. Todos estos organismos, consejos, asociaciones, etc. mencionados anteriormente han dado la pauta para que muchos países cambien sus códigos, leyes y reglamentos en favor de la protección de la marca de servicio.

5. Antecedentes de la regulación jurídica de la marca de servicio en México. Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados. Criterio de la Corte. Primer texto legislativo Mexicano.

La evolución legislativa en el campo de la marca de servicio no se había dado, sino hasta prácticamente la segunda mitad de este siglo, es decir, las leyes que han existido en nuestro país con anterioridad a la época que menciono, eran omisas en el señalamiento de la existencia de una marca de servicio.

Tuvieron que transcurrir más de cincuenta años,

contados a partir de la primera Ley de 1889, aplicada a la materia de Propiedad Industrial, conocida como "Ley de Marcas de Fábrica", promulgada el 28 de Noviembre de 1889 y en vigor hasta 1890, para que de manera expresa se hiciera cierta mención de los servicios.

Esta Ley de 1889 fue abrogada con la promulgación de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 que entró en vigor el 1 de Octubre de ese mismo año. Aún y cuando los cambios de una a otra Ley fueron substanciales para la materia, la marca de servicio seguía sin aparecer. Parece ser que en aquellos años, la actividad marcaría dentro de nuestro país era prácticamente nula, pero quizá no porque existiera una falta en el empleo de las marcas con las que se prestara un servicio, sino porque a lo mejor era tal la ignorancia de la cobertura que necesitaba darse a este tipo de marcas que nadie exigía una reforma a la Ley de la época.

La Ley que entró en vigor el 26 de Junio de 1928, abrogando la anterior de 1903, seguía el mismo esquema, se hablaba de las marcas aplicadas a productos, sin hacer mención alguna, de algún tipo de protección a los servicios que se prestaban en el comercio y que eran distinguidos por una insignia o denominación determinada.

En todos estos años, no existía inquietud alguna en los legisladores, por hacer mención, y a la vez dar una protección a la marca de servicio, sin embargo, probablemente las circunstancias de la época no hacían tan

necesaria dicha protección.

Un poco más adelante con la entrada en vigor el 1 de enero de 1942 de la "Ley de la Propiedad Industrial", por fin empiezan a verse los primeros indicios de querer disponer alguna ley dirigida a las marcas de servicio, sin hacer todavía mención alguna a la marcas de servicio como tales.

Este antecedente, lo encontramos dentro del artículo 263 en el Capítulo de "las responsabilidades penales y civiles", originadas por violaciones al registro de una marca, que a la letra decía:

Artículo 263.- "se impondrá de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio de juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los SERVICIOS de un competidor".

No obstante lo mencionado en este artículo, no podía pensarse en alguna protección adecuada de una marca de servicio con esa mención tan vaga de los servicios, ya que ésta referencia era aplicada únicamente para la protección de alguna probable competencia desleal.

Treinta años más tarde, se promulgaría la "Ley de Inventiones y Marcas de 1976, entrada en vigor el 11 de febrero de ese mismo año. Dentro de este ordenamiento se

incluyeron avances relevantes de la materia en general, y es también en ésta Ley en donde por una necesidad manifiesta en el sector comercial aparece de una manera expresa la marca de servicio.

A continuación transcribo el artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra decía:

"Artículo 87.- Esta ley reconoce las marcas de producto y las marcas de servicio. 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."

No es sino hasta la publicación de el reglamento de ésta Ley, publicado el 20 de febrero de 1982, que se incluyeron dentro de la clasificación Oficial diversos rubros de servicios.

Como es sabido, la práctica que se realizaba en el comercio anterior a la entrada en vigor de ésta Ley, era el recurrir a los registros en clases destinadas a productos, pero con la intención de proteger un servicio.

De esta manera, las personas realizaban un análisis de las clases en las que se encontrarán los productos más relacionados con el servicio que prestaban, y era en esa clase en donde registraban la marca en cuestión.

De igual forma, ante la ausencia de clases que regularan expresamente a la marca de servicio, se optó por

aceptar su registro como "productos no clasificados".

Esta práctica por razones obvias no correspondía a la protección que por naturaleza e importancia, requerían las marcas de servicio.

Ya con la existencia de una regulación específica de la marca de servicio, el comerciante o fabricante contaba con un derecho más sólido y coercible, comparado con la protección a la que tenían acceso anteriormente.

Ya en nuestros días, la regulación existente para la marca de servicio es amplia y precisa. Con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Junio de 1991, se contempla en México un panorama legal, mas adecuado pero no del todo bueno, para la protección de este tipo de marcas; en algún apartado posterior, se hablará de algunos problemas que a la fecha son encontrados en la práctica respecto a la protección existente respecto de las marcas de servicio.

La LEFOPI en sus artículos 87 y 88, hace mención y reconoce expresamente la existencia de las marcas de servicio, sin aplicar algún tipo de distinción a las marcas de producto.

Con anterioridad a la aplicación de las leyes que mencioné anteriormente en donde ya se contemplaba de manera expresa a la marca de servicio, muchas veces la oficina de Marcas se encontró con problemas para la concesión de registros de marcas de servicio, de hecho estos problemas

trascendieron hasta a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ya que la Oficina de Marcas alegaba la inexistencia de las marcas de servicio, ya que la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento no las contemplaban, alegando también, que la registrabilidad era propia únicamente de las marcas destinadas a diferenciar objetos tangibles y, por lo tanto estas marcas no podían ser objeto de registro.

De igual modo sostenía la Oficina de Marcas que el Convenio de París, en su artículo 6 sexies, después de la revisión del mismo en Lisboa, no obligaba a los países miembros, a los registros de las marcas, ya que este a la letra dice: "Los países de la unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas".

Los Jueces de Distrito, conocieron de algunos asuntos de intentos de registro de algunas marcas de servicio, que habían sido negadas por la oficina de Marcas, fundamentando sus resoluciones en lo apuntado anteriormente.

Los Tribunales Administrativos, al resolver sobre los amparos interpuestos por los quejosos, resolvieron de manera favorable para ellos, dictando una resolución con fecha de 4 de marzo de 1970, en el expediente de marca 822-69, de marca "Price Waterhouse", que sirvió como precedente para resoluciones posteriores.

Como consecuencia de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito, surgen los recursos de revisión por

parte de la Oficina de Marcas, presentados ante los Tribunales Colegiados de la materia, en donde se llegan a tesis contradictorias, entre el primero y segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, sustentando el primero de ellos que efectivamente las marcas de servicio no son registrables, mientras que el segundo Tribunal sostiene que estas marcas si son susceptibles de registro, para su debida protección.

El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa sostenía: Las marcas de servicio no son registrables.

Lo expresado por aquel Tribunal se apoyaba en los siguientes razonamientos:

La Ley de Propiedad Industrial no incluye las marcas de servicios.

En su sentencia resolvió diciendo:

"La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 96, establece el derecho de los fabricantes o productores para adquirir el derecho exclusivo de uso de una marca para distinguir "los artículos que fabriquen o produzcan." Y el párrafo segundo de dicho artículo, otorga un derecho semejante a los comerciantes, con respecto a "los artículos que vendan". Claramente, el lenguaje usado por el legislador está designado para incluir artículos y productos, como bienes tangibles, pero no para

incluir servicios prestados. Es decir, ese precepto no se dictó con el propósito de incluir las marcas de servicio".

El segundo razonamiento en el que se apoyaba el Tribunal fue: No basta que exista la actividad mercantil de prestar servicios para que se estime que está previsto el registro de marcas de servicios.

Agregó el mismo:

"Si bien el derecho a registrar marcas se limita a los comerciantes dedicados a las actividades mercantiles de producir artículos y de venderlos, y a los artículos y productos de que se trata, no basta que una persona este dedicada a una actividad mercantil en el ramo de prestación de servicios, para que se estime que el sistema legal prevé el registro de marcas de servicio. Y aunque no hay precepto que prohíba registrar marcas de servicio, es de verse que en un sistema de facultades limitadas, como es el nuestro, las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite".

El tercer razonamiento fue: El Convenio de París no establece la obligación de registrar las marcas de servicios.

El extracto de la sentencia decía:

"Es cierto que actualmente el artículo 6 sexies del Convenio de París establece: "...los países de la unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a proveer el registro de éstas marcas". Pero si de dicho texto no se desprende la obligación de proveer el registro de las marcas de servicios, menos podría desprenderse la obligación de interpretar los textos legales anteriores de manera de hacerlos incluir ese tipo de marcas".

El cuarto razonamiento decía: **La transformación económica y social del país impone cambios que permitan que las normas jurídicas se actualicen con la complejidad de las relaciones comerciales y jurídicas, pero es el legislador y no la autoridad administrativa ni la judicial el que debe incorporar en la Ley las marcas de servicios.**

Lo anterior se argumentó de la siguiente manera:

"Podría pensarse que a medida que las relaciones comerciales y jurídicas van aumentando su complejidad, la interpretación de las normas jurídicas cuyo contenido ha sido sobrepasado debe irse modificando a fin de actualizar, en la interpretación administrativa y judicial, el contenido de esas normas, cuidando

que no se contraría el espíritu que el legislador tuvo presente al dictarlas. Pero en este caso, y tratándose de la interpretación de los preceptos relativos a marcas, este Tribunal considera que no le corresponde a él usar de facultades que, en todo caso, corresponden al legislador, para modificar el texto del artículo 96 de la Ley, a fin de hacerlo comprender las marcas de servicio. Es decir, es el legislador el que debe proveer el registro de las marcas de servicio, si lo estima conveniente, atentas las condiciones económicas y sociales del país, ya que el legislador está mejor equipado para hacer los estudios y tomar las decisiones pertinentes".

Por último el quinto razonamiento realizado por el primer Tribunal Colegiado fue: La falta de registro de las marcas de servicio no las deja sin protección, pues las normas sobre competencia desleal establecidas por la Ley nacional y por el Convenio de París protegen a los usuarios de marcas de servicios.

Este argumento se dijo así:

"No puede decirse que las marcas de servicio queden sin protección, y que con ello se viole el artículo 6 sexies del Convenio de París. Pues si bien el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que quienes no

tengan registradas sus marcas carecen de las acciones civiles y penales que concede el Título Octavo de la Ley, también es que sólo se les priva de las acciones que a los propietarios conceden los dos capítulos de este Título, pero no los privan de las acciones civiles que conforme a otros ordenamientos pueden tener, a más de que el artículo 263 de la Ley de Propiedad Industrial protege en principio a los usuarios de marcas de servicio, cuando un competidor trate de producir confusión con sus servicios. Pues aunque este concepto está en el capítulo II del Título Octavo, no se refiere a "una acción" concedida únicamente a los propietarios de marcas registradas. Y en todo caso, si la protección resultare inadecuada, es el legislador el que debe proveer, conforme al artículo 6 sexies del Convenio de París, a la protección de las marcas de servicios, sin que las autoridades judiciales puedan dar cumplimiento a esa norma, ya que en realidad vendrían a legislar, a título de interpretar la Ley de 1942".¹⁵

La resolución dictada por el Primer tribunal Colegiado

15 Informe Rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de 1970. Tercera parte. Tesis de Jurisprudencia del primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. p. 32-34.

en materia administrativa, en base a los 5 razonamientos expresados anteriormente, fue hecha en: Amparo en revisión R.A. 417/70. Interbank Card Association. 23 de Noviembre de 1970. Relacionado con la marca INTERBANK. Unanimidad de votos. Publicado en el informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de 1970. tercera parte, Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito. Pags. 32, 33 y 34.

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió en forma por demás contraria a lo sostenido por el Primer Tribunal.

Las Marcas de Servicio sí deben ser registradas.-

Este tribunal sostenía que la registrabilidad de las marcas de servicio era viable en razón a las siguientes cuatro consideraciones ahora expuestas:

1.- La Ley de Propiedad Industrial no dispone expresamente que puedan registrarse como marcas los signos que distinguen servicios, pero tampoco prohíbe su registro:

"Si bien la Ley de la Propiedad Industrial no prescribe explícitamente el registro de las marcas de servicios, es cierto así mismo que no lo prohíbe, sino que a la inversa, de diversas disposiciones del citado ordenamiento se infieren la posibilidad y la

conveniencia de tal registro".

2.- Los servicios son cosas intangibles que pueden ser materia de una marca al igual que los objetos tangibles o corpóreos como los productos.

Argumentando lo siguiente:

"Es inexacto que sólo puedan constituir marcas los "artículos" o "productos", en el sentido más estricto y riguroso de estos vocablos, es decir, como objetos corpóreos y tangibles, pues de los artículos 97 y 263 de la Ley se concluye que sí pueden ser materia de una marca objetos incorpóreos o intangibles, como la razón social de un comerciante o los servicios que el mismo preste, además de que una de las acepciones de la palabra "artículo", según el Diccionario de la Academia Española es "cosa con la que se comercia", en la inteligencia de que "cosa" significa "todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta".

3.- Los servicios pueden quedar comprendidos en el grupo de artículos no clasificados de la Clasificación de mercancías establecida por el Reglamento.

El análisis fue el siguiente:

"Por otra parte el artículo 71 del

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su sección 50, admite como registrables, además de los objetos que mencionan las anteriores 49 secciones, los "artículos no clasificados", expresión dentro de la cual, con arreglo a lo que se ha argumentado, pueden comprenderse los servicios".

4.- Finalmente, aunque el Convenio de París no estatuya la obligación de registrar las marcas de servicio, su protección sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo mediante el otorgamiento del registro.

Resolviendo de la siguiente manera:

"Aunque el Convenio de París de 1883 no estatuye que los estados signatarios queden obligados a registrar tales marcas, sí prevé que los propios estados se comprometen a protegerlas, y la protección correspondiente no puede ser íntegra, ni plenamente eficaz, a menos que se otorgue el registro, ya que sólo quien es titular de una marca registrada tiene a su alcance el ejercicio de las respectivas acciones civiles y penales, por disposición expresa del artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial".¹⁶

¹⁶ Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de 1971. Tercera parte. Sección primera. Tesis de Jurisprudencia del

La anterior resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en: Amparo en revisión R.A. 264/69. Underwriters Laboratories, Inc. 16 de Octubre de 1970, relacionado con la marca "UL".

Como consecuencia de las tesis jurisprudenciales apuntadas anteriormente, y como se desprende de las mismas que entre ellas existen resoluciones distintas se dió lugar a lo siguiente:

"Atendiendo a lo dicho por el artículo 195 Bis de la Ley de Amparo de aquella época, que nos decía que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de Amparo materia de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá que tesis debe prevalecer".¹⁷

En este orden de ideas, se realizaron 2 denuncias ante la Sala Administrativa de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, una por parte del Ministro Carlos del Río Rodríguez, la cual una vez aceptada le recayó el Toca

Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. p. 64 y 65, 1971.

¹⁷ Rangel Medina, David, Op. Cit., pag. 188.

No.329-91 y, la segunda denuncia fue hecha por la Secretaría de Industria y Comercio, misma que se le dió trámite bajo el Toca No.505-91.

En sesión realizada el 22 de Junio de 1972, la Segunda Sala acordó integrar en un sólo toca ambas denuncias quedando el número de la primera denuncia, turnando el expediente al Lic. Alberto Jiménez Castro quien fue el Ministro Ponente en esa ocasión.

La resolución hecha por la Segunda Sala, tuvo como base un profundo analisis de lo que la Ley mexicana de la materia pronunciaba en el sentido de la protección que a las marcas de servicio estaba obligado a dar, con motivo de lo expresado en el Convenio de París en su artículo 6 sexies (al que se hizo referencia en apartado anterior).

De esta manera, la resolución emitida por la Segunda Sala se inclina por dar cábida a lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en base a las consideraciones siguientes:

RESOLUCION EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DEFINIENDO LAS TESIS CONTRADICTORIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS.

....para ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los diversos preceptos contenidos en el Título VIII de la Ley de la Propiedad Industrial, tendientes a proteger una marca, es requisito indispensable que dicha marca

se encuentre registrada, pues de otro modo no se ésta en posibilidad de hacer valer aquellas acciones.....es más, no se tiene el derecho de uso exclusivo de la marca, ni tampoco se puede realizar su transmisión.....

De lo anterior expuesto se concluye, de modo necesario que nuestra legislación marcaría sólo protege a las marcas registradas.....

Si México, suscriptor del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, no está obligado a prever el registro de las marcas de servicio en los términos de artículo 6 sexies de dicho convenio, sí lo está en cambio, a proteger tales marcas, para lo cuál según quedó demostrado, es requisito indispensable su registro.....

Consecuencia necesaria de las presentes consideraciones es la de que la Secretaría de Industria y Comercio, que es el órgano administrativo competente, sí está obligado a registrar las marcas de servicio, ya que solamente así se le otorga a éstas la protección que impone el artículo 6 sexies del convenio a que se ha venido haciendo referencia.....

Por lo expuesto.....se resuelve.....debe prevalecer la conclusión sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que son registrables las marcas de servicios.¹⁸

Durante el tiempo en que eran resueltas las tesis contradictorias de los dos Tribunales Colegiados de Circuito, los registros de marcas de servicio tenían que ser aceptados en la Oficina de Marcas, a razón de la Jurisprudencia del Segundo Tribunal.

Por otro lado, y no obstante que la resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia, favorecía el registro de las marcas de servicio para su adecuada protección, la Ley vigente no fue reformada para hacer mención de aquello; tuvieron que pasar 3 años aproximadamente para que de manera expresa se protegieran a las marcas de servicio, con la entrada en vigor de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, (fecha en que se publicó).

¹⁸ Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de 1973. Segunda parte. Sección segunda. Tesis que resuelven denuncias de contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Sala, No.4, p.41, 1973.

C A P I T U L O I I

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA COBERTURA DE LAS MARCAS DE SERVICIO EN EL DERECHO COMPARADO.**1. El caso de España.**

En España, al igual que en la mayoría de los países, el registro de una marca constituye la protección jurídica más amplia dentro del mundo comercial y los derechos industriales. "Las marcas de servicio se aplican a distinguir en el mercado los servicios proporcionados o prestados por su titular, de los servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo".¹⁹

Es decir, será el medio que permite al público consumidor en general, asegurarse de que el servicio que está recibiendo es de quien en realidad quiere que le sea prestado. Servirá entonces para asegurarse de la procedencia y preferencia que se tiene por un servicio determinado.

Las marcas de servicio son clasificadas, según el nomenclator internacional, existiendo 8 clases destinadas a los diferentes servicios que se prestan en el mercado. En general, son servicios de la misma naturaleza o tipo los que pertenecen a una clase en común.

Dos marcas que tengan por objeto el mismo o parecido

¹⁹ Cauqui, Arturo, Op. Cit., pag. 38.

signo distintivo pueden relacionarse siempre entre sí cuando se apliquen a la distinción de servicios que sean similares, aun cuando tales servicios pertenezcan a diferentes clases del nomenclator. Igualmente pueden ser compatibles aun refiriendose a servicios incluidos en la misma clase, si entre ellas no hay posibilidad de confusión.

Ante la posibilidad de combinaciones registrables, asociadas con el número de clases en que se clasifican productos y servicios, y el caso infinito de número de cosas iguales, parecidas y diferentes en que estos consisten, se evidencia ya la dificultad existente en arbitrar la compatibilidad o incompatibilidad entre las marcas, cuando estas se someten a confrontación.

Resultado de esto, con frecuencia las polémicas entre marcas trascienden del ámbito puramente administrativo acabando ante el Tribunal Supremo, como arbitro máximo e inapelable de la cuestión, aunque tampoco este se pronuncie siempre en el mismo sentido, debido a la subjetividad del asunto. De hecho es frecuente encontrar sentencias contradictorias, emitidas una vez analizados asuntos parecidos.

Para el registro de las marcas de servicio al igual que las destinadas a un producto, existe también el principio de que no será registrable una marca que pueda ser confundible con otra previamente registrada o en trámite, en el caso de España para llegar a esta conclusión

se observan dos aspectos; la igualdad de marcas que puede surgir por el aspecto fonético similar entre ellas, y el aspecto visual de ambas marcas, a manera de ver si por cualquiera de estas dos formas ambas marcas pueden ser confundibles o bien, inducir a error en el mercado.

Las marcas, cualquiera que sea su tipo, poseen dos características muy especiales, y diferentes al sistema legislativo mexicano; se consolida su dominio a los tres años de efectuarse su registro, y en la vía contraria, caducan por falta de uso durante cinco años consecutivos (salvo caso de fuerza mayor, documentalmente justificada), aun y cuando se encuentren al corriente en los pagos de mantenimiento.

La consolidación de las marcas, se encuentra definida en el artículo 14 del Estatuto, que dice textualmente: "El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fé y justo título"²⁰

El Tribunal Supremo, rara vez concede crédito alguno a una demanda de nulidad que se presente en contra de una marca consolidada.

Considero interesante destacar el hecho de que este sistema que rige en España, para obtener la mayor seguridad jurídica sobre una marca es muy bueno, ya que el tiempo que se otorga al titular para la posesión de la misma y utilización en el comercio de ésta, de buena fé, es
20 Ibidem, Apéndice I, pag. 145.

suficiente para que cualquier otra persona que considere que dicha marca transgrede o afecta sus derechos de propiedad, por considerarla igual o similar a la que el utiliza en el mercado, acuda ante las autoridades competentes sobre la materia, a combatir con sus argumentos el registro supuestamente agresor.

Lo anterior se traduce en una ventaja y seguridad para la gente que de buena fe utiliza sus marcas en el comercio, ya que una vez transcurridos los tres años a que el Estatuto se refiere, es sumamente difícil que una persona logre quitar la posesión de un registro, a través de una demanda de nulidad.

En este último punto, a mi forma de ver, radica la diferencia principal entre el sistema español y el mexicano, ya que la desventaja que existe en México, es la forma en la que un registro puede ser atacado a través del tiempo, independientemente de que hubieren transcurrido los años que sean, sin importar si se trata de un registro obtenido de buena o mala fe. Siendo muchas de las veces, reclamaciones de supuestos mejores derechos sobre una determinada marca, con el simple hecho de afectar a su titular, incurriendo necesariamente en litigios desgastantes y costosos, y causando una afectación irreversible en la imagen y prestigio de la marca en cuestión.

Este punto debería de ser tomado en cuenta para legislaciones o reformas futuras dentro de la legislación

mexicana.

Por otro lado, podemos advertir que por lo que a la caducidad se refiere por falta de uso de las marcas durante cinco años consecutivos (artículo 158 del Estatuto), ésta debe ser declarada por los tribunales.

Las marcas deben pagar unas tazas quinquenales de mantenimiento para ser conservadas en vigor, y se conceden por un período inicial de 20 años. Transcurridos los 20 años se puede renovar, y así cada dos décadas, de modo que el registro pueda conservarse por tiempo indefinido.

Si se dejara caducar una marca por falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos, se cuenta con tres años para rehabilitarla, comenzando a contar a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, publica la caducidad, cosa que a veces tarda en ocurrir.

2. El caso de Argentina..

Comenzaré los comentarios de este apartado basándome en los estudios realizados por un estudioso del derecho el Lic. Jorge Otamendi,²¹ considerando que sus investigaciones y comentarios sobre la marca de servicio, cubren el fin establecido dentro del trabajo que se analiza, sin perjuicio de anotaciones realizadas por algunos otros doctrinarios, así como también algunas anotaciones

²¹ Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS; Edit. Abeledo Perrot, S.A., Ed. 2a., p. 18, Buenos Aires, Argentina. 1989.

personales.

Como había comentado anteriormente, y al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, dentro del sistema marcario Argentino, la marca de servicio es una institución relativamente nueva, no en cuanto al reconocimiento de la misma, sino en cuanto a la protección necesaria y propia de una marca de este tipo, misma que no le era atribuída sino hasta la Ley de 1980.

No obstante, la legislación Argentina en la actualidad reconoce que así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro.

No existen límites en cuanto a las clases de servicios que pueden ser reconocidos por una marca. Cualquiera que sea prestado en favor de otro puede serlo.

Algunos autores señalan que los servicios serán las actividades de producción y de comercialización, ya que aquellos no consisten en la fabricación o provisión de un objeto material. Este señalamiento pudiera considerarse como una idea restringida de lo que es un servicio, ya que el servicio de igual forma podría consistir en la fabricación para un tercero de un determinado producto.

En Argentina, si bien la protección de la marca de servicio existe desde la aprobación del Convenio de París en 1967, la posibilidad de registro y su inclusión ordenada al régimen marcario se produce hasta la Ley 22.362 de 1980, vigente en la actualidad.

La marca de servicio en Argentina goza de la misma protección y esta sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de producto. De igual forma, el falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio acarrea las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de producto. En definitiva podríamos decir, que una y otra son exactamente lo mismo, signos distintivos. Sólo se diferencian por lo que distinguen.

Argentina ha adoptado para el registro de las marcas de servicio, la Clasificación Internacional existente, de las 8 clases mencionadas en donde puede realizarse un registro.

El jurista argentino Jorge Otamendi, nos explica que el servicio distinguido por una marca se diferencia en estricto sentido, por la forma en que ese servicio es prestado. Considera que el servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a la tintorería "El japonés", y pide el servicio "LAVAPLANCH", sabe que este consiste en un lavado con determinado jabón, con agua fría y secado con vapor, teniendo una duración de veinte minutos en cada procedimiento de lavado. Cada vez que se solicite el servicio LAVAPLANCH, el servicio será el mismo. Este concepto de uniformidad puede ser llevado a todos los servicios.

Corresponde efectuar esta clasificación del servicio, para diferenciar las marcas de servicio de la designación

de una actividad, y desde luego del nombre comercial, que es la designación de las actividades desarrolladas en un establecimiento con fines de lucro, tema este, que se abordará en un capítulo posterior.

La designación distingue una actividad de otra, la marca de servicio, un servicio de otro. A veces coinciden la designación con la marca de servicio, por decisión de su titular. Es habitual que se registre defensivamente como marca de servicio la designación de la actividad. Pero esto no hace de ambos institutos el mismo.

Por su parte, la autora argentina Ursula Wittenzellner,²² nos explica que durante la vigencia de la vieja ley de 1900 las marcas de servicio no podían ser registradas como tales. Con la llegada de las empresas prestadoras de servicios, en los años cuarentas creció la necesidad de una protección jurídica, las empresas, en especial las de transporte, compañías de seguros, agencias de publicidad y bancos, registraron sus signos distintivos de servicio como marcas de productos en las clases de bienes que mayores puntos de conexión tuviesen con su actividad. Tal es el caso de un conjunto musical denominado "Los mendocinos", que optaron por el registro en la clase 07, en donde se comprendían "instrumentos y aparatos musicales".

Ya que la Ley de Marcas argentina, no preveía el uso

²² Wittenzellner, Ursula; DERECHO DE MARCAS EN LA ARGENTINA; Edit. Abeledo-Perrot, S.A., Ed. 1a., P.55, Buenos Aires, Argentina, 1989.

obligatorio de la marca, no existieron objeciones por parte de la oficina ni de los Tribunales en contra de esta práctica.

No se podía prohibir el uso de marcas que identificaran prestaciones de servicios ni siquiera cuando el signo registrado tuviera una relación muy vaga con el servicio realmente prestado. En consideración a estas dificultades, se promovió una reforma de la Ley de marcas que incluyeran las marcas de servicio. El autor Labaqui, influido por el desarrollo de la jurisprudencia mexicana de marcas, propuso permitir marcas de servicio sin una autorización expresa de la Ley, basándose en el artículo 6 Sexies del Convenio de Paris, al cual Argentina se había adherido en el año de 1967.

Los Tribunales argentinos no adoptaron este criterio porque en su opinión, el artículo 6 Sexies no era aplicable.

Con la reforma de la Ley en 1980 se estableció expresamente en la Argentina la protección de las marcas de servicio. Con ello casi todos los estados latinoamericanos reconocen hoy en día la posibilidad de registro de las marcas de servicio, entre ellos, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba, etc. En Panamá y Venezuela la protección de estas marcas no está prevista de modo expreso, aunque aparentemente en la práctica se les brinda protección.

No se encuentran protegidas en El Salvador, ya que aún

no ha ratificado el Convenio Centroamericano.

3. El caso de Estados Unidos de Norte América.

La protección existente en los Estados Unidos de Norte América sobre las marcas de servicio es ya muy amplia y se contempla en la legislación de aquel país antes que en cualquier otra legislación de Propiedad Industrial existente en el mundo.

Como es ya sabido, la mayoría de las leyes sobre la materia, se han inspirado para su elaboración, en los conceptos impresos en el Lanham Act Norteamericano de 1946, esto se explica, por lo completa y avanzada que es la legislación sobre marcas en aquel país, esto como consecuencia del enorme auge, movimiento y a la vez exigencias dentro del campo de la protección de los derechos de los signos distintivos empleados en el comercio norteamericano, que muchas de las veces son los que le dan valor a una determinada empresa. Surgiendo como consecuencia que el país se preocupara por una adecuada y completa protección de estos signos que cuentan con valor propio.

Empezaré mis consideraciones en base a los conceptos e ideas expresadas por el jurista norteamericano Arthur R. Miller,²³ quien nos dice que las marcas de servicio son

²³ Miller R., Arthur; INTELLECTUAL PROPERTY; (Patents, Trademarks, and Copyrights). U.S.A. 1987.

esencialmente marcas usadas, en la venta de servicios en lugar de productos. Visto de otro modo, las marcas de producto y de servicio son idénticas.

Existen algunos cuestionamientos de si una marca de servicio es registrable cuando el servicio en sí, está principalmente promocionando la venta de productos específicos.

Se dice que, siempre que el servicio sea prestado de buena fe, y el efecto en la venta de productos sea solo de manera incidental, no existe razón para que el registro sea negado. Otro argumento correlativo es que un titular deberá obtener una marca como de servicios y como de productos, si es que se usa en ambos sentidos.

Esto se encuentra soportado en el Lanham Act, con motivo de las reformas de 1962 a la misma, en donde expresamente se permite el registro de título de programas de televisión y radio como marcas de servicio, no obstante el hecho de que los programas son usados en la promoción de productos específicos.

Para constituir una marca de servicio, una palabra, frase, etc. deberá haber algo más que el simple nombre de negocios de una empresa. Esto no quiere decir, que el nombre del negocio no pueda ser la marca de servicio, pero no por tener el status del nombre del negocio, este podrá constituirse en la marca de servicio. La prueba es el uso que se le da a la marca, la cual deberá hacer más que el simple hecho de identificar a la empresa como una

organización de negocios, deberá también identificar el servicio prestado por ésta.

Por su parte los autores Kenneth B. Germain & Steven M. Weinberg,²⁴ realizan el cuestionamiento consistente en entender si puede una solicitud de marca, llenada antes de la existencia actual del servicio, ser basada en publicidad anticipada y una utilización promocional de la marca.

La oficina de marcas expresó su opinión en un sentido negativo, sosteniendo que el uso de las marcas de una manera similar al uso de una ya registrada, como podría ser, un uso promocional, era con el propósito de establecer prioridad para procedimientos de interpartes.

Esto se encuentra soportado en las secciones 1,3 y 45 del Lanham Act, en donde se requiere que una solicitud para registro de una marca de servicio deberá ser basada en lo que comúnmente es llamado "técnico", esto es, en una fecha de primer uso, o bien, después de que el servicio ha sido ofrecido en el comercio.

Una interrogante usual en los casos de marcas de servicio para su registro, es el saber si la marca en cuestión esta siendo usada para identificar un servicio (en cuyo caso la marca es registrable) o un proceso o sistema particular usado en conexión con un servicio (en cuyo caso la marca no es registrable). El factor determinante viene a ser, la manera en la que la marca es usada como se muestra

²⁴ Germain, Kenneth B. & Weinberg, Steven M.; THE TRADEMARK REPORTER; Edit. USTA, Vol.74, No.6, Noviembre-Diciembre, 1984.

en los especímenes y otros documentos de trabajo del solicitante.

4. El caso de Japón.

Dentro de este país encontramos algunos aspectos sobresalientes en materia de marcas, sin embargo, dentro del marco jurídico de la marca de servicio en particular, no existen características propias diferentes a las demás, dentro de los sistemas jurídicos marcarios de los países que se analizan dentro del presente capítulo. En Japón los registros de marcas para la distinción de los servicios son sumamente nuevos, ya que estos empezaron a ser considerados por la Oficina de Marcas, a partir del 1 de abril de 1992, habiéndose anexado al Arreglo de Niza concerniente a la clasificación internacional de productos y servicios, con dos años de anticipación; no obstante, la adopción de dicha clasificación en aquel año, se tiene preparada para entrar en vigor a partir de 1994.

A partir de Abril 1 de 1992, fecha en la que se contempla en la Ley japonesa a las marcas de servicio, la importancia y aplicación de la ley de la materia es la misma hacia las marcas de producto y de servicio, desprendiéndose de dicha ley que ambas marcas son lo mismo, pero distinguiendo como se ha dicho en repetidas ocasiones, cosas distintas.

Así pues, haré un breve análisis de la forma en la que se manejan las marcas en aquel país, sirviendo como guía lo

apuntado dentro del manual de la propiedad industrial, por el abogado Kyozo Yuasa,²⁵ haciendo referencia específicamente a la marca de servicio ya que es la que se analiza dentro de este trabajo.

Dentro de Japón cualquier persona ya sea física o moral puede aplicar para el registro de una marca de servicio, sin embargo, una persona que no viva dentro de aquel país deberá designar a un agente marcarío para la realización de los trámites correspondientes.

Se pueden optar por tres tipos de registros de una marca; el registro ordinario de cualquier marca novedosa y distintiva, el que se realiza sobre una marca conocida como "marca asociada", que deberá ser similar a una registrada o a una pendiente de registro, y deberá cubrir servicios similares a aquellas, y por último se puede obtener un registro conocido como registro de defensa (igual que en México), que será obtenido sobre una clase de servicios diferentes a los ya amparados por la marca conocida.

Con la anexión al Arreglo de Niza en febrero 20 de 1990, los registros de marcas de servicio se sujetan a las últimas ocho clases comprendidas dentro del nomenclator, destinadas específicamente a los distintos tipos de servicios, cubriendo estos registros todo el territorio de Japón, incluyendo la ciudad de Okinawa.

De manera general, para todas las solicitudes de marca

²⁵ Yuasa, Kyozo; MANUAL ON INDUSTRIAL PROPERTY; Edit. Katzarov's, Ed.9. Ginebra, Suiza, 1991.

una vez que han cumplido con lo que serían los requisitos de forma en nuestro país, la solicitud es publicada en la Gaceta Oficial de Marcas; a partir de la fecha de publicación se contarán con dos meses (y dos más en el caso de foráneos) para oponerse a dicha solicitud por cualquier circunstancia que se considere transgresora a un posible registro igual o similar, debiendo acompañar a dicha oposición la evidencia de dicha afectación.

Un registro de marca es otorgado normalmente dentro de un período de tres años; sin embargo, es tiempo puede variar en cada caso. El titular de dicho registro recibe una notificación por correo en el que se le hace saber de su registro. El registro cuenta con una duración de 10 años contados a partir de la fecha de registro pudiendo ser renovado por períodos iguales, siempre y cuando la renovación se haga dentro del término de los 6 meses anteriores al vencimiento del registro, como lo dice la sección 20 (2) de la Ley marcaría en Japón.

Por su parte el Abogado Saburo Kimura,²⁶ nos comenta que dentro del artículo 8 de la Ley Japonesa se determina que quien primero realiza su solicitud para el registro de una marca, tendrá el derecho del mismo. Así pues, si una persona que estuviere usando una marca anteriormente a otra igual pero que ha ingresado su solicitud anticipadamente, el que tiene la marca igual o similar deberá descontinuar

²⁶ Kimura, Saburo, RENOVACION DE LA MARCA REGISTRADA EN JAPON; (artistas, intérpretes e ejecutantes), Edit. Revista dos tribunais, Sao Paulo, 1976.

el uso de la misma, o bien solicitar el permiso respectivo a quien intento el registro anticipadamente, aún y cuando este último no la este usando.

"La persona que con posterioridad haya presentado una solicitud para el registro de su marca podrá obtener alguna protección, la cual estará limitada al caso en que su marca se ha vuelto notoria en el medio del apropiado círculo de negocios, ya sea al tiempo, antes o después de que la solicitud de registro sea presentada por otros".

Por otro lado, el mismo autor nos explica que el requisito indispensable para conservar los derechos de una marca será su uso continuo. No se requiere el uso en sí, de una marca registrada, sin embargo, cualquier tercero interesado en el registro de esa marca podrá recurrir a la denuncia de la falta de uso si es que se ha prolongado por un término de tres años consecutivos.

Dentro del sistema marcario japonés se establece la obligación para el titular de una marca, el que lleve impresa la misma en el producto a que se aplica (factor de suma importancia para el momento de comprobar el uso), seguido de las palabras "registered trademark", con los caracteres japonés y el número de registro que le recayó a dicha marca.

Por otro lado, en el caso de que exista una persona que utilice una marca de servicio no registrada pero ampliamente conocida, podrá este, ejercer una acción de nulidad en contra de un registro de marca que sea igual o

similar a la que utiliza sin el registro respectivo (esto deberá realizarse en un tiempo de cinco años contados a partir de la fecha de registro), y reteniendo el derecho de seguir utilizando la marca en cuestión.

Un detalle característico del sistema marcario de este país es que en la totalidad de los casos en que se pretende registrar una marca en un idioma distinto al japonés, "todos estos registros deberán ser inscritos junto con algún caracter japonés como marca asociada (versión Kana de una marca foránea)"²⁷.

Dentro de los requisitos existentes contemplados en la Ley de marcas de Japón, para los efectos de las licencias que pudieran otorgarse para el uso de una marca por personas ajenas a los registros obtenidos de las mismas, tenemos que la Ley no requiere que aquellas persona a las que se les faculta en el uso de las marcas, sean registrados en la Oficina de Marcas como usuarios. No obstante, las licencias otorgadas deberán de ser registradas, de manera de encontrarse en posibilidad de ejercer acciones contra terceros, así como en caso de incumplimiento de dichas licencias por las partes contratantes.

5. El caso de Canadá.

Sirva como introducción al estudio de la legislación

²⁷ INTELLECTUAL PROPERTY; (world desk reference). Edit. Thomas M.S. Hemnes, p.6, Deventer Holland, 1992.

de este país, en materia de marcas de servicio, los comentarios realizados por el autor de aquel país, Harold G. Fox, quien expresa lo siguiente:

"Bajo el "common Law" y los estatutos más recientes, sólo las marcas usadas para identificar productos, eran consideradas como marcas del comercio; la creación de derechos de marcas, en marcas usadas para la identificación de servicios, constituyen una innovación en la Ley Canadiense. El uso de una marca es ahora considerada en asociación con servicios, si es usada o puesta en la presentación o publicidad de tales servicios. "El uso" en Canada de una marca con respecto a determinados servicios, no se establece por mera ó simple publicidad de la marca en Canada, conjuntamente con la presentación de los servicios en cualquier otro lugar, sino que se requiere que la marca sea usada o insertada en la presentación o publicidad alrededor de Canada de tales servicios".²⁸

Así pues, tenemos que en Canada, las marcas de servicio se encuentran protegidas en el "common Law", a través de su uso y bajo el "Trade Marks Act", a través de su registro. Existen beneficios relevantes y superiores sobre el registro comparado con la protección otorgada por el common Law. El beneficio principal es que el dueño de un registro tiene asegurado el derecho exclusivo para usar la marca en Canada. A través del common Law, la protección de

²⁸ Fox, Harold G., THE CANADIAN LAW OF TRADE MARKS AND UNFAIR COMPETITION; Editorial Carswell, Ed. 3era., p.64, Toronto, Canada, 1972.

una marca es solo coincidente con el territorio en donde ésta ha alcanzado alguna reputación.

Otros beneficios obtenidos con el registro de la marca, incluyen la facilidad en la actuación en contra de terceros, en caso de infracciones o violaciones a los derechos del titular, etc.

Respecto a lo que marca la legislación canadiense de las marcas que son susceptibles de registro, tenemos que el registro en Canada de una marca se encuentra disponible para aquellas que sean aplicadas para uso en conexión con productos, en conexión con servicios (conocidas en otros países como "marcas de servicio"), marcas de certificación y aspectos distintivos.

Las marcas son usadas con el propósito de distinguir, ya sea productos o servicios de alguien con productos o servicios de otro.

Algo significativo y relevante de la legislación canadiense respecto a las marcas de servicio, es que no cuenta con un sistema de clasificación para productos o servicios. Una sola solicitud puede cubrir productos y servicios que en otro país caerían dentro de varias clases del nomenclator internacional. No existe algun costo adicional por incluir varias clases de productos o servicios en una solicitud. Lo único que el solicitante debe cumplir, es el señalar los productos o servicios en términos ordinarios comerciales, esto normalmente requiere definir un poco más lo que se desea proteger con la marca,

que en otros países.

"Existen cuatro bases sobre las que una solicitud de marca debe recargarse en Canada, estas son:

- Solicitudes basadas en el uso en Canada;
- Solicitudes basadas en hacer del conocimiento en Canada;
- Solicitudes basadas en registros foráneos y uso en cualquier parte; y
- Solicitudes para registro de una marca que el solicitante pretende usar en Canada".²⁹

Con respecto a las dos primeras bases, son aquellas en donde el solicitante tiene una marca que ha usado o a dado a conocer en Canada, salvo que otra persona pueda establecer una prioridad anterior a la marca en cuestión. La prioridad de tal solicitud se toma de la fecha de primer uso en el país o bien de que se dió a conocer. El uso de una marca en relación a servicios, requiere que ésta aparezca en publicidad de los servicios y que los servicios sean susceptibles de ser prestados en Canada.

Respecto de la tercera base para registro es aquella aplicada a un solicitante que cuenta con un registro anterior en su lugar de origen y ha sido usada en cualquier país del mundo, ésta sera la persona que estará autorizada para obtener tal registro, a menos que como el caso anterior, alguien demuestre tener prioridad en el registro, dicha prioridad de registro se contará apartir de que es

²⁹ Osler, Hoskin & Harcourt, TRADE MARKS: (International Creation, Protection And Valuation); Editorial Euromoney Publications Plc, Abril-Mayo, 1992.

llenada la solicitud en Canadá. Un area de importancia en estos registros es el asegurarse que el uso de la marca es realizado por el solicitante y no por una compañía relacionada con este o cualquier otra persona con licencia.

Con respecto al cuarto grupo o base para la obtención de un registro, se trata de aquellos solicitantes que pretenden un registro para una marca que se intenta usar en Canada. Antes de esta solicitud, el solicitante deberá llenar una declaración para los efectos de que este ha comenzado a usar la marca en Canadá, en relación con los servicios cubiertos por la solicitud. El registro que se expida sólo cubrirá los servicios especificados en la declaración de uso.

En Canadá, el solicitante no necesita prestar juramento o algo similar de que se encuentra autorizado para el registro de su marca. Una solicitud sólo deberá contener una declaración de que el solicitante se encuentra autorizado para usar la marca en relación con los servicios especificados en su solicitud.

Otras diferencias con el derecho mexicano pero a la vez similares a lo que sucede por ejemplo en España, son los sistemas de oposición de marcas que tienen en Canada. Lo que sucede es que una vez que se han cumplido los requisitos necesarios para la obtención de determinado registro, La oficina registradora, anuncia en el periódico de marcas la solicitud. Cualquier persona esta autorizada para oponerse a una solicitud anunciada, teniendo como plazo

para ello, de dos meses contados a partir del anuncio.

En estos casos de oposición cada parte deberá realizar declaraciones con evidencias que puedan ayudarles, mismas que son revisadas por la oficina especializada, culminando este procedimiento con la petición por cada parte de ser oídos por un miembro de la oficina dictaminadora.

Aún y cuando este procedimiento es menos tardado que un litigio, la oficina registradora llega a tardarse hasta cuatro años en resolver, por la importancia que una de estas resoluciones representa.

En Febrero de 1992, el gobierno federal anuncio el propósito de crear un Tribunal de Propiedad Industrial, donde se incluyeran las responsabilidades de la oficina de oposiciones de marcas, y una dirección adecuada de la materia, que incluiría la oficina de marcas como una agencia especial en operación.

Esto permitiría que desaparecieran las tardanzas innecesarias en las resoluciones, haría que los procedimientos de oposición fueran más atractivos para la solución de marcas en disputa.

Por último quisiera apuntar el hecho de que para que una marca ya sea de producto o servicios, sea aceptada en Canada para registro, ésta deberá de contar con el requisito marcado por la Ley de "distintividad adquirida". Marcas como sobrenombres de la persona que pretende el registro o bien, cualidades o características de los servicios que pretendan ser utilizados como una

denominación propuesta para constituir una marca, no son susceptibles de registro bajo la Ley Canadiense.

6. Otros países en donde se reconocen y protegen las marcas de servicio.

A lo largo de los apartados anteriores, he intentado hacer una breve descripción de la forma en la que algunos países legislan en materia de propiedad industrial, sobre todo en lo que a Marcas de Servicio se refiere.

Sería obviamente un trabajo interminable, el realizar la descripción anterior, de todos y cada uno de los países en los que existe una ley de Propiedad Industrial, por lo que en este apartado, solo quisiera apuntar un comentario breve, y sólo las cuestiones más relevantes en cada caso, de algunos otros países, que en la actualidad cuentan con el reconocimiento expreso de la existencia de marca de servicio y otros en donde todavía, este signo distintivo es una figura extraña dentro de sus legislaciones, teniendo como base algunos comentarios realizados en un estudio comparado de la legislación y práctica marcaria en América.³⁰

Así pues, tenemos los siguientes comentarios:

- Como ya vimos en Argentina, las marcas de servicio pueden registrarse de una manera análoga a lo requerido para las

30 Inter-American Association of Industrial Property, COMPARATIVE STUDY OF TRADEMARK LEGISLATION AND PRACTICE IN AMERICA; Edit. R.J. Pellegrini e Hijos Impresiones, S.A., Buenos Aires Argentina, 1984.

marcas de productos, rigiendo en ese sistema marcario la Clasificación Internacional de Servicios.

- En Bolivia la protección de una marca en caso de uso por terceros, es mediante la justicia ordinaria, con penalidades de multas, inclusive cárcel y decomiso de la mercancía con una marca suplantada. Dentro de su legislación no existen las marcas de servicio. La clase 099 del nomenclator Boliviano, permite el registro de una marca para servicios en general.

- Para Colombia los registros de una marca de servicios se realiza exactamente del mismo modo que las marcas de productos y según las ocho clases para éstos previstas en la Clasificación Internacional.

- Dentro del sistema Chileno, las marcas de servicio pueden ser protegidas bajo las mismas normas dadas para las marcas de productos, salvo que su protección debe ser solicitada por provincias. (se exceptúan algunos servicios, como por ejemplo, transportes, comunicaciones y otros, que se otorgan para todo el país).

Igual norma rige para la protección de marcas para el nombre de establecimiento comercial, sin excepciones.

- En Honduras, no existe una diversificación en lo que respecta a la protección de los diferentes tipos de marcas, por consiguiente, las marcas de servicios, que fueron incorporadas a la legislación mediante el Decreto Ley No. 474 del 10 de Junio de 1977, tienen la misma protección jurídica que las marcas de fábrica o producto, marcas de

comercio y nombres comerciales.

- Por lo que hace a Panamá, por el Decreto No. 107 del 12 de Agosto de 1981, el Ministerio de Comercio e Industrias adoptó la Clasificación Internacional de Marcas que contempla la marca de servicio.

Anterior a esto, el Derecho que rige en aquél país no contemplaba la marca de servicio. Es nuestro entender, que al adoptarse la Clasificación Internacional de marcas y con ella las marcas de servicio, éstas se entenderán reguladas dentro del Decreto 1 de 1939.

- En Paraguay, las marcas de servicio son protegidas por medio del registro común, al igual que las marcas que distinguen los productos. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios ha sido adoptada por decreto, y se encuentra en vigor hoy en día.

- Dentro de la Legislación de Perú, las marcas de servicio gozan de los mismos medios y formas de protección que las marcas de fábrica y de producto. En consecuencia, existen iguales mecanismos de defensa, esto es, las oposiciones para los casos de solicitudes de registro, y las denuncias ante la División de Competencia Desleal en los casos de utilización de marcas de servicio no registradas que puedan atentar contra otras registradas.

- Por último tenemos que existen países en donde no se contempla a la marca de servicio, como sucede en Venezuela, República Dominicana, el Salvador, entre otros, esperando que en un futuro los avances de éstas y algunas otras

legislaciones existentes de la materia, adopten a éste signo distintivo tan socorrido en la actualidad, que cuenta con un valor tan sólido como la marca de producto.

C A P I T U L O I I I

REGIMEN LEGAL DE LA MARCA DE SERVICIO EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.**1. Esquema general de protección de la marca de servicio.**

En realidad el esquema previsto en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, para la marca de productos no difiere en lo absoluto en relación a la protección que debe darse a las marcas de servicio, ya que estas encuadran en su totalidad dentro de aquel esquema. No vemos que de alguna manera se le de algun tratamineto específico a la Marca de servicio, por el hecho de la diferencia en el objeto de distinción.

La Ley no establece ningún tipo de limitación a la marca de servicio diferente a lo aplicable sobre las marcas de producto, ya que en realidad una y otra son lo mismo aunque una se aplique a distinguir productos y la otra a servicios prestados por cualquier persona.

A pesar de ello, existen características particulares de la marca de servicio que deben ser analizadas.

En la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se reconoce de manera expresa a la Marca de Servicio, dentro de su artículo 88, en donde nos señala lo siguiente: "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o SERVICIOS de otros de su

misma especie o clase en el mercado".³¹

Este reconocimiento a la Marca de Servicio, no es una modalidad nueva de la Ley ya que anteriormente, dentro de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, se hacia referencia ya a la protección de este tipo de marcas.

Dentro de la protección existente a la marca de servicio, nos encontramos que su protección esta incluida dentro del nomenclator internacional en donde se contemplan las 42 clases en las que una marca, cualquiera que sea ésta, puede ser registrada, encontrándonos con el hecho de que dentro de esas 42 clases, existen 8 referidas exclusivamente a los diferentes servicios existentes prestados por cualquier persona.

Observamos pues, que en realidad la protección de una marca de producto y una de servicio es considerada de igual importancia, ya que el hecho de que se dé de forma expresa una lista de servicios a elegir para el registro de una marca que distinga cualquiera de ellos, es señal de que la jerarquía de una y otra es exactamente la misma, siendo en este sentido de igualdad, la aplicación de la Ley para las diversas situaciones jurídicas que se presenten respecto a una marca en general.

2. Diferencias de hecho y de derecho entre la marca de productos y la de servicios en nuestro sistema.

³¹ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; Edit. Porrúa, Ed. 1era, 1991.

Como se ha expresado en apartados anteriores, la Ley de la materia no realiza distinción alguna entre una marca de producto y una de servicio, salvo una muy ligera de la que se hará mención un poco más adelante. Hemos dicho ya que para una adecuada protección jurídica de una marca de servicio, la clasificación internacional contempla dentro de sus rubros, una lista de 8 clases, siendo las numeradas del 35 al 42, una gama de servicios, dentro de la cual podría entrar cualquier tipo de servicio prestado por cualquier persona.

Sin embargo, a mi forma de ver de este hecho se deriva la distinción fundamental entre una marca de producto y una de servicio. El hecho de que cualquier persona dedicada a la fabricación, distribución o comercialización, de no importa que producto, recurra a la clasificación internacional para verificar dentro de que clase de las enumeradas de la 1 a la 34, entra el producto que fabrica o vende, encontrándose este expresamente señalado en alguno de los rubros mencionados, y posteriormente proceda a su registro con la certeza de que el producto de que se trata se contempla dentro del nomenclator internacional, ya que al tratarse de algo material, de manera segura existirá el producto en cuestión en una clase en específico, o uno análogo que permita clasificarlo.

Desgraciadamente en el sector de los servicios, no se tiene la misma seguridad jurídica, ya que no obstante los

rubros existentes dentro de la clasificación internacional, muchas de las veces nos encontramos con que es un problema muy grave definir si el servicio prestado por una persona se cubre en su totalidad con el registro dentro de una de las clases mencionadas dentro del nomenclator, ya que por naturaleza, un servicio es algo inmaterial y por esa misma razón muy difícil de definir, por lo que muchas veces el servicio en si es muy amplio y después de un análisis, vemos que tiene cabida dentro de varias clases del nomenclator y no solo dentro del rubro por el que aparentemente debe optarse.

Esta situación provoca en gran número de ocasiones que, el registro obtenido por una persona en particular, no es suficiente para la total cobertura jurídica de una marca, ya que cuenta con el registro de una sola clase pero no con los demás en donde de igual forma pudiera clasificar el servicio prestado por ellos, por esta razón se incurre muchas veces en un estado de indefensión jurídica muy grande.

Vemos entonces, que toda vez que los servicios son, en general, mas difíciles de definir y clasificar que los productos, se presentan muchos casos en que los prestados por ciertas empresas no corresponden de manera precisa a una sola clase, siendo necesario y siempre recomendable recurrir a diversas clases para con éstas lograr la protección adecuada.

Quisiera ejemplificar un poco todo lo anteriormente

dicho para un mayor entendimiento.

Por ejemplo, entre las clases 35, 38 y 41, existe en ciertos casos, una división muy tenue, ya que observamos que dentro de la clase 35 se comprenden los servicios de "publicidad y negocios", estando dentro de estos "los servicios de establecimientos de publicidad que se encargan de comunicaciones al público y anuncios por lo diferentes medios de difusión". Por su parte, la clase 38 definida como "comunicaciones", comprende entre otros servicios, "los de difusión de programas de radio y televisión". Y por otro lado, dentro de la clase 41 definida como "educación y esparcimiento", se encuentran los servicios de "producción de audiovisuales". Es claro que una empresa que se dedique a cualquiera de éstas actividades debe registrar su marca en las tres clases, y lo mas probable es que una empresa de ese tipo realice, indistintamente, las tres actividades.

De hecho los servicios contemplados dentro de la mencionada clase 35 son tan amplios, que constituye este rubro del nomenclator una clase general de respaldo, ya que si analizamos bien, tenemos que todos las demás servicios contemplados en las otras clases, de una u otra forma, implican la prestación de un servicio profesional; servicio este, que se encuentra comprendido dentro de dicha clase.

En todos los casos similares al expuesto anteriormente, es recomendable registrar la marca en ambas clases, como prevención de que un tercero obtenga algún provecho no autorizado por el titular de la marca, haciendo

uso de este por el simple hecho de no haber contado con los registros adecuados.

Por otro lado, la única diferencia específica dentro de la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la encontramos dentro del capítulo I Título Séptimo, donde habla de "las inspecciones, de las infracciones y sanciones administrativas y delitos", específicamente en el artículo 211 que a la letra dice:

"Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario de establecimiento en que se encuentren, si este es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría".

Como se puede apreciar, en este único caso se habla exclusivamente de asegurar productos en caso de cometer cualquier infracción administrativa o delito cuya pena así lo requiera, omitiendo en forma expresa, la mención de los servicios, sin embargo, caemos en lo dicho anteriormente, que por el hecho natural de que un servicio es inmaterial, este por razones obvias no es susceptible de serle incautado

a la persona o empresa que presta el servicio.

En la práctica, por extensión se ha interpretado este artículo como aplicable a las marcas de servicio, siendo esto una prueba más de que una y otra marca son idénticas.

De igual modo que lo anterior, es claro que la clasificación existente y aplicada a las marcas de servicios no responde a las necesidades actuales por lo avances que el sector de los servicios ha cobrado en las últimas décadas. Es difícil pensar que una clasificación desarrollada a mitad de siglo pueda encontrarse vigente a las necesidades actuales dentro de la materia. Pienso que hoy en día dicha clasificación internacional resulta obsoleta y difícil de manejar.

Son varias cosas las que a mi juicio hacen que la clasificación no sea la adecuada al momento, entre ellas tenemos el hecho inadmisibles de que la mayoría de los servicios dentro de los que más actividad se realiza en cuestión de registros de marca, se encuentren todos en una sola clase numerada como 42 dentro del nomenclator, apareciendo como "varios".

Otro gran problema, que ha sido ya tratado anteriormente, es el hecho de la coincidencia de servicios que se tutelan dentro de rubros distintos del nomenclator. Muchas veces es tan difícil saber dentro de que clase hay que obtener el registro de una marca, por motivo de que en un establecimiento pueden prestarse a la vez varios servicios, quizá siendo uno de ellos el principal, más sin

embargo, eso no quita que en realidad y de una manera paralela se desarrolle otro servicio por ese mismo establecimiento, y que al igual que el servicio considerado como principal, sea protegido jurídicamente.

Con motivo de lo anterior, expreso mi opinión, en el sentido de que la clasificación, podría modificarse de manera que el criterio de definición para establecer en que rubro del nomenclator hay que tomar para la realización de un registro, sea basado en el tipo de establecimiento en sí, y no en el servicio. El hecho de poder referir una marca a algo material como lo es un establecimiento de cualquier giro, haría que las confusiones que muchas de las ocasiones se presentan en la práctica, disminuyeran, ya que es un criterio más específico y natural de definición.

En general podemos darnos cuenta que, las diferencias entre una marca de servicio y una de producto son sumamente ligeras, ya que desde que en la ahora abrogada Ley de Invenciones Y Marcas del año de 1976, en que ya se contemplaba de manera expresa a la marca de servicio, y el seguimiento de la Ley actual en el esquema de aquella, nos damos cuenta que en realidad ambas marcas comparten una misma jerarquía.

3. El uso de la marca de servicio y la conservación del derecho. Modo de comprobar el uso.

Este es un aspecto especialmente controvertido, por las diversas opiniones que se esgrimen, relativas a lo que

debe entenderse por "uso de marca".

Por una parte hay quienes reducen el concepto de "uso de marca", a la condición elemental de que la marca se utilice para distinguir un producto o servicio con el que se está comerciando. Es decir, para que existe uso de la marca es menester que se manifieste de manera directa dentro del contexto comercial.

Existen, desde luego, quienes atenúan este concepto, considerando que existe "uso de marca" desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva.

Desde luego que la frecuencia de ventas que cada producto o servicio manifiesta, puede diferir notablemente de un caso a otro, dependiendo de factores tales como la propia naturaleza del producto o servicio; la demanda, las condiciones del mercado y las diversas circunstancias que afectan la comercialización de productos y la prestación de servicios..

Tradicionalmente, la Ley de Invenciones y Marcas, para fijar el criterio relativo a lo que es procedente considerar como "uso de marca", aplicó la regla consistente en que dicho uso debía corresponder a volúmenes y condiciones que mostraran una efectiva explotación comercial. Desde luego que este principio presenta la

virtud de ser tan flexible como las diversas condiciones lo exigen, ya que, como lo mencionabamos antes, de un producto a otro las condiciones de comercialización difieren notablemente.

Existen otro grupo de especialistas que piensa que con el simple hecho de que exista cualquier tipo de propaganda o publicidad de cualquier tipo de servicio o producto, de esto deriva el "uso de marca", generando los efectos legales inherentes a esto, en favor de quien la realice. basandose en el hecho de que con el simple hecho de que en un momento determinado exista disponibilidad de un servicio o producto al público consumidor, esto implica el uso de determinada marca.

Tal es el caso de algunos servicios y productos que se anuncian en revistas extranjeras, y que aunque no se encuentren de una manera directa a disposición del consumidor, el hecho de su publicidad en las revistas se cae en el hecho de disponibilidad, generando de alguna u otra manera el "uso de marca".

Por otro lado, existe el factor muy importante de que en la cuestión de uso de una marca, este debe ser en la forma en que la marca fue registrada ante la autoridad correspondiente, ya que si no se hiciere de esa manera, el riesgo que existe para el titular de la marca de perderla es muy grande ya que la marca que se usa es otra diversa a la registrada.

Esto sucede mucho con las marcas que involucran dentro

de su denominación algún tipo de diseño o tipografía especial, ya que con el paso del tiempo, éstas por cuestiones de modernidad empiezan a ser renovadas y modificadas en sus colores, formas, tamaños, etc., variando los rasgos esenciales del registro obtenido. Cuando el cambio practicado varía las formas sustanciales de la marca original provoca que este caduque. Lo que muchas veces es difícil determinar es cuando se modifica sustancialmente un marca y cuando no, ya que esto entra dentro de un campo de subjetividad muy grande.

Para evitar caer en el campo anteriormente mencionado, se han querido establecer criterios respecto al tema, basándose en la práctica y casos mas comunes que se han dado a conocer; siendo viable determinar lo siguiente:

1) Cuando se habla de una marca nominativa, se considerará como factor de pérdida del registro, cualquier cambio, por más mínimo que sea, ya que no se puede pensar en que una marca como podría ser "MARCO", sea usada de la siguiente forma: "MARKO", o bien con algún apóstrofe entre sus letras, ya que se estaría hablando de una marca diferente, siendo necesario obtener un registro por separado al original.

2) En el caso de una marca mixta (denominación y diseño), un cambio no sustancial podría considerarse, aquel en que la diferencia es mínima, esto es, los rasgos principales de la marca no han sido variados. Sin embargo, un cambio en la forma básica de la marca, sin duda provocaría la caducidad

del registro, por considerar que la marca registrada no está siendo usada.

Es por esta razón que si se opta por usar alguna marca de la cual se tenga un registro, de una manera modificada a la inscrita ante la autoridad de la materia, debe optarse por la obtención de un nuevo registro, evitando con esto cualquier riesgo inherente al uso inadecuado de una marca, señalado por la Ley.

Aún y cuando nuestro sistema jurídico reconoce protección en primera instancia, a aquellas marcas que obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida.

La anterior afirmación se apoya en la disposición legal que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra similar en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro, o del primer uso declarado en esa solicitud.

El usar una marca de buena fe, para los efectos de esta disposición, se puede entender como el ánimo de no ocasionar perjuicio alguno a un tercero al adoptar como marca un signo distintivo.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial reconoce en favor de la persona que ha venido usando de manera ininterrumpida una marca, el derecho de nulificar el registro obtenido por un tercero, siempre que existan los siguientes supuestos:

- 1) Que entre la marca que se ha venido usando y la registrada, exista total coincidencia, o un parecido en grado de confusión;
- 2) Que la marca se hubiere empezado a utilizar antes de la fecha en que el registro fue solicitado, o de la fecha de uso declarado por quien la registro;
- 3) Que no exista interrupción en el uso de la marca;
- 4) Que la marca se usada de buena fe;
- 5) Que el uso de la marca corresponda a los mismos o similares productos o servicios de aquellos que comprende la marca registrada;
- 6) Que el uso de la marca corresponda a productos o servicios prestados en nuestro país.

En la actualidad, cuando una persona solicita el registro de una marca, la Ley no exige que la misma se este utilizando. Sucede con frecuencia que algunas marcas que se emplean en el comercio son registradas por una persona totalmente ajena a la negociación, con el propósito de aprovechar el prestigio de tales marcas en su beneficio.

Creo pues, que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, debe de resolver en primera instancia,

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

sin prejuzgar si el solicitante, es quien utiliza la marca en el comercio.

Por otro lado tenemos que la comprobación de uso de una marca que se encuentre registrada, es de suma importancia ya que aún y cuando la nueva Ley no contempla la obligación de la cual era objeto el titular para comprobar el uso de una marca registrada, en períodos de tres años, esto sigue siendo una práctica muy recomendable, ya que este hecho para fines de un litigio que pudiera suscitarse respecto de cualquier marca, sigue siendo un elemento esencial para determinar la procedencia de cualquier acción que se intente.

El medio más común y usual para la comprobación de uso de una marca es exhibiendo etiquetas utilizadas en los productos amparados por ellas, o bien fotografías del algún establecimiento donde se preste algún tipo de servicio, en donde se aprecien de una manera sencilla los elementos esenciales de la marca, y que estos se han venido usando en igualdad al registro que se obtuvo. De igual forma, es susceptible de prueba de uso, cualquier tipo de publicidad en revistas, radio, periódico, televisión, etc., en donde se demuestre de manera fehaciente, la utilización correcta de la marca de que se trate.

No obstante lo anterior, actualmente, al momento de renovar una marca, ya no se tiene como requisito indispensable, la presentación de elementos que comprueben el empleo de la marca, en los servicios o productos a que

es aplicada, sin embargo, por las razones de evitar cualquier tipo de invasión o mal intención en la vigencia de un registro, la práctica recomienda seguir cumpliendo con lo que obligaba la ahora abrogada Ley de Invenciones y Marcas.

4. El régimen de la marca de servicio ante el nuevo esquema de apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio.

"Es evidente que un tratado de la embergadura y trascendencia del Tratado de Libre Comercio genere cambios, en mayor o menor medida, en todos los niveles, con incidencia especial en los aspectos jurídicos que involucran intereses de los agentes económicos de origen extranjero".³²

Aún y cuando por razones obvias al momento de la firma del tratado y dependiendo de como vaya evolucionando este dentro de los tres países involucrados, se irán moldeando los cambios a las prácticas y circunstancias que se presenten en todo lo relacionado con la materia, estos cambios que se generarán, serán mínimos, ya que los verdaderos cambios que se produjeron en las legislaciones de Propiedad Industrial, sobre todo en lo que hace a la legislación nacional, fueron introducidos en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, mismos que responden a las necesidades y estándares aceptados de manera general

por los países miembros del Tratado trilateral de libre comercio de los países de Norteamérica.

Los aspectos básicos en lo que a las marcas se refiere dentro del tratado de libre Comercio, se encuentran perfectamente bien definidos e integrados ya dentro del texto preliminar elaborado, teniendo como elementos sobresalientes lo siguiente:

Dentro del territorio de los tres países se otorgará a los nacionales de los otros países, una protección adecuada y eficaz para los derechos derivados de la propiedad de una marca tanto de productos como de servicios, procurando no convertirse estas medidas de protección en obstáculos para el desarrollo del comercio. Este trato que se dará a los nacionales de los otros países deberá ser en igualdad de condiciones que el que se daría a un nacional del país de que se trate, sin poder exigir cumplir condición alguna para adquirir derechos sobre la materia.

Algo muy importante que habría que apuntar es el hecho de que aún y cuando dentro del tratado se marque cierta protección al nacional de otro país, cada legislación interna podrá otorgar una protección más amplia de la señalada por el tratado.

De manera paralela al tratado se prevé la aplicación de diferentes disposiciones contenidas en otros tratados internacionales relacionados con la materia.

Así como los hechos contemplados, y apuntados previamente, existen otras disposiciones que en general se

amoldan de una manera positiva al régimen de protección que en la actualidad conlleva un derecho exclusivo en el uso de cualquier marca de servicio en nuestro país.

Dentro del procedimiento de registro de las marcas de servicio el mismo tratado contempla condiciones básicas para normarlo, intentando conceder derechos mínimos al solicitante, provocando que cada país elabore un sistema de registro, pero señalando algunos datos fundamentales que deberán contener los procedimientos establecidos por cada país, siendo los siguientes:

- 1) El exámen de las solicitudes;
- 2) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- 3) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- 4) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- 5) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Una de las cuestiones sobre la cual se especuló dentro de las consideraciones del tratado como una posibilidad que revolucionaría la estructura y alcance de los derechos de propiedad industrial fue el hecho del valor que podría adquirir algunos registros realizados en un determinado país, dentro de alguno de los otros dos, sin embargo, esto

conllevaría consecuencias que cuestionan la soberanía y principios jurídicos de cada país.

No obstante lo anterior, pienso que con el transcurso del tiempo, las tres legislaciones irán formando un criterio más uniforme que permitirá, sin eliminar del todo el principio de validez territorial, uniformar los procedimientos de registro de las marcas.

5. Análisis de las clases en que se registran las marcas de servicio. El Arreglo de Niza.

Ya hemos hecho contacto anteriormente con las clases en las que las marcas de servicios son registradas, sin embargo, retomando un poco lo dicho anteriormente, recordamos que dentro del nomenclator internacional existen 42 clases, estando reservadas para las marcas de servicios las últimas 8 clases, numeradas del 35 al 42. Esta clasificación que se menciona surge como resultado de los trabajos realizados por la oficina internacional en colaboración de cada una de las oficinas nacionales de la materia de Propiedad Industrial, tomándose ya como una clasificación oficial y completa, el 15 de junio de 1957, es con el Arreglo de Niza en donde se complementa la clasificación internacional, con la añadidura de una lista de servicios.

No obstante la adopción de los países que tomaron parte en el Arreglo anteriormente mencionado, de la clasificación internacional, cabe hacer incapie en el hecho

de que la clasificación no obliga a los países contratantes ni en el aspecto del reconocimiento de las marcas de servicio, ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca. En cambio, cada uno de los países, deberá aplicar, para el registro de las marcas, la clasificación internacional de los productos y servicios como sistema principal o como sistema auxiliar, y deberá hacer figurar en las publicaciones oficiales de los registros de marca los números de las clases de la clasificación internacional a que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

Así mismo, es importante destacar el hecho también apuntado en apartados anteriores, respecto a la problemática de la clasificación internacional en el área de servicios, en cuanto a lo difícil que resulta establecer dentro de clase determinada, entran muchos de los servicios prestados en el mercado común, ya que como apuntamos anteriormente, los servicios prestados por determinada empresa, muchas de las veces conlleva la prestación de varios servicios en contrados en diferentes clases del nomenclator internacional, siendo distintos el uno del otro de una manera muy tenue, sin embargo, la clasificación internacional los coloca en rubros diferentes, por mínima que sea la diferencia entre uno y otro tipo de servicio.

Sería más fácil ilustrar lo anteriormente señalado, a traves de algunos ejemplos.

Por ejemplo tenemos que dentro de la clase 35

internacional, se comprenden "los servicios de consultoría", nos podemos poner en el supuesto de que yo soy dueño de un bufete jurídico, en el que mi función primordial es dar consultas a empresas transnacionales, de manera de que en nuestro país se encuentren debidamente protegidas en el ámbito jurídico para el desarrollo de sus funciones, y mi despacho se llama "Charros y Asoc.", mi primera reflexión al momento de querer proteger la marca de mi despacho para los servicios que presto a través de él, es la de registrarla dentro de la clase 35 ya que como apunte anteriormente, dentro de ese rubro se comprenden las prestaciones de los servicios de consultoría. Sin embargo, dentro de los servicios prestados por mi empresa, por razones naturales todas las consultorías de que soy objeto; "implican un trabajo intelectual y muchas de las veces también implican un grado de especialización determinado", pues me encuentro aquí con el dilema de que este tipo de servicios que requieren lo señalado anteriormente se encuentran según lo expresado en la clasificación internacional, dentro de la clase 42.

Es pues esto un problema grande, ya que los servicios prestados por mi bufete encuadran dentro de ambas clases del nomenclator y no puede dejar sin proteger alguna de ellas, ya que esto daría pie a que alguien pudiera apropiarse de mi marca, a través del registro no realizado en cualquiera de las dos clases señaladas.

Lo mismo sucede en el caso de un restaurante,

específicamente una pizzería, en donde por razones obvias existe el servicio de "procuración de alimentos y bebidas", servicios que se encuentran dentro de la clase 42 del nomenclator, sin embargo, ésta pizzería realiza también, distribución de alimentos a domicilio , servicio este, que se encuentra no dentro de la misma clase 42 sino dentro de lo establecido como "distribución de alimentos" en el rubro 39 del nomenclator.

Cuando nos encontramos en situaciones similares a las señaladas anteriormente, es de suma importancia optar por todo los registros con el objeto de contar con la cobertura más completa y adecuada posible.

A mi modo de ver, pienso que seria de suma importancia el tratar de desglosar aun más las clases de servicios, procurando hacerlas un pocos mas claras definiéndolas por tipos de establecimientos y no por el tipo de servicios que se prestan en ellos. Creo yo que para la evolución que ha tenido el comercio en general, y sobre todo los avances de la legislación de la materia, la clasificación de los servicios resulta ser en la actualidad, del todo obsoleta.

Pasando un poco a la cuestión de la Clasificación Internacional establecida en el Arreglo de Niza, considero importante citar lo que el autor Martín Michaus Romero,33 nos comenta en su obra que en el año de 1934, en la conferencia de revisión del Convenio de Paris, efectuada en

33 Michaus R., Martín, REGIMEN JURIDICO DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO; tesis profesional, México, 1984.

Londres, se adoptó una resolución recomendando a los países miembros la adopción de la clasificación propuesta como una clasificación uniforme, mientras que la Oficina Internacional la adoptó para fines internos.

El método práctico de clasificación seguido por el Comité de Expertos, se basó en las categorías o grupo de productos en que los solicitantes pretendían registrar con mayor frecuencia sus marcas. De esta manera, no se juzgaba sobre la similitud de productos, por lo que no tenía consecuencias jurídicas.

Para 1953, dieciséis países habían adoptado la clasificación. En 1954, la Oficina Internacional reunió a un comité consultivo de directores de las oficinas de patentes de los países miembros del Arreglo de Madrid para revisar los problemas derivados de la Clasificación Internacional y se pensó en la preparación de un arreglo internacional, para ser adoptado oficialmente, y se ocupó particularmente de marcas de servicio, plásticos, televisión y productos atómicos.

En el mes de Junio de 1957, el comité consultivo se reunió ésta vez en Niza, Francia, para revisar precisamente 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 Productos y Servicios, el 15 de Junio de 1957, como un tratado independiente, creándose por ello una unión especial dentro del marco de la Unión de París. Entró en

vigor el 8 de Abril de 1961 y fue firmado por 23 países.

El Arreglo fue revisado en Estocolmo Suecia y se adoptó un nuevo texto el 14 de Julio de 1967, que entró en vigor el 18 de Marzo de 1970.

El 13 de Mayo de 1977, se llevó a cabo la revisión del arreglo en lo que se conoce como el Acta de Ginebra. Se incluyeron como parte del documento, notas explicativas de cada clase de producto o servicio. Se aportó y modificó la lista de clases.

En la sesión celebrada el 9 de Mayo de 1982 y en la decimoquinta en Octubre de 1985, se adoptó la nueva redacción de las observaciones generales y la mayoría de las proposiciones de complemento y de mejora de la lista alfabética de productos y servicios sometidas por el grupo de trabajo preparatorio, Los cambios entraron en vigor el 1 de Enero de 1987.

De acuerdo a lo publicado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial), 36 países eran miembros del Arreglo de Niza, al 1 de Julio de 1986, y algunos otros utilizan en la actualidad la clasificación internacional sin formar parte de dicho arreglo.

Algunas disposiciones del Arreglo de Niza interesantes son, que la Clasificación Internacional contenida en este Arreglo, se basa en la que se elaboró en 1935 por BIRPI. El nomenclator esta constituido por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, al que se adoptó por el Arreglo de Niza, el 15 de Julio de 1957. El arreglo preveía

que un comité de expertos añadiría un catálogo de clases de servicios y una lista alfabética de los mismos.

El arreglo en su artículo 2 señala que la clasificación no obligará, ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio. Este último punto, en nuestro sistema ha quedado superado, puesto que a partir de la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario oficial del 10 de febrero de 1976 (en la actualidad abrogada), ya se regulaban las marcas de servicio.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del arreglo mencionado, este estará vigente mientras lo esté el Convenio de París.

C A P I T U L O I V

LAS MARCAS DE SERVICIO Y LOS OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA.

Dentro de este tema existen varios factores en los cuales me gustaría detenerme un poco para realizar algunas observaciones, empezando por el hecho de que muchos problemas existentes en la práctica entre las figuras que a continuación se detallan, al lado de la marca de servicio, son resultado de un mal sistema que funciona en nuestro país para la cobertura de cada uno de estos signos distintivos. Por ejemplo, los problemas derivados en la actualidad de las invasiones de marcas usadas en la prestación de varios servicios, se dan por la errónea creencia de que al momento de constituir una sociedad y de acudir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por el permiso de adopción de una determinada denominación para ser empleada en la empresa que se pretende constituir, ésta no es protegida debidamente como una marca de servicio, ya que el dueño de la empresa cree que con el simple permiso de la Secretaría tiene el derecho al uso exclusivo de la denominación empleada como identificadora de su empresa o negocio.

Este hecho podría pensarse una culpa exclusiva de la persona que constituye una sociedad determinada, quizá por ignorancia en la materia, sin embargo, no sólo los particulares son los que incurren en este tipo de

confusiones. El Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras de nuestro país en su artículo 32 fracción II, párrafo 2 y 3 nos dicen:

Art.32.- "El permiso para constituir sociedades que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores se otorgará solamente":

"Fracción II párrafo 2.- La Secretaría de Relaciones Exteriores reservará a las sociedades el USO EXCLUSIVO de sus denominaciones o razones sociales, si se acredita ante la misma, en los términos previstos en este artículo, que se ejercieron los permisos correspondientes".

"Fracción II párrafo 3.- Transcurridos seis meses contados a partir del día de la fecha de expedición de los permisos respectivos sin que se hubiere acreditado el ejercicio de éstos, la Secretaría de Relaciones Exteriores no reservará el USO EXCLUSIVO de las denominaciones o razones sociales amparadas por los permisos que quedan sin efectos".

De lo transcrito anteriormente, podemos inferir que las mismas autoridades se encuentran confundidas, ya que notamos que en la Ley en cita, se menciona una facultad de otorgar exclusividad a alguien en la adopción de una denominación o razón social, si cumpliere con determinados lineamientos marcados por la propia Ley, sin embargo, me pregunto yo, en donde se le dan facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar exclusividad a un particular en el uso de una denominación cualquiera.

Nos percatamos que las fallas en este campo son muy serias y de suma importancia, pero tendríamos que comenzar los cambios, no sólo en la cultura de los particulares, sino en lo que las leyes establecen de una manera errónea.

El sistema podría ser cambiado y orientado a trabajar de una manera similar a los Estados Unidos, que aunque no son perfectos sus sistemas, en este campo funcionan mejor.

Para evitar una confusión en el particular en el hecho de creerse con una exclusividad en el uso de una denominación, al obtener su permiso de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría optarse por la prevención a la gente que constituye una sociedad, a través de un sello en el documento correspondiente del permiso de la Secretaría, en donde se puede leer una leyenda como ésta: "este permiso no implica derechos al uso exclusivo de la denominación de que se trata, como una marca".

Así como ésta medida que se menciona podrían darse algunas otras que en la práctica podrían ser elementos auxiliares de prevención en los derechos exclusivos de Propiedad Industrial.

Vayamos un poco más a fondo en las características que hacen iguales o diferentes a la marca de servicio y a los otros signos distintivos que se asemejan.

1. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y el nombre comercial.

Basandome un poco en lo expresado por algunos autores sobre el tema en cuestión, diría que de los comentarios acertados que encontré en mis lecturas fueron los de una edición de grupo ASTREA,³⁴ "Derechos Intelectuales" de la Argentina, mismos que servirán como base para el estudio que se expresa a continuación.

Si nos cuestionamos acerca de estas dos figuras enmarcadas dentro de los elementos que son susceptibles de ser protegidos por la legislación de propiedad industrial, para ser empleados de manera exclusiva como signos de distinción de un servicio o un negocio en especial, nos encontraremos con que "en realidad, ambas figuras tienen un destino material coincidente, aunque tutelen objetos jurídicos distintos".³⁵

Efectivamente el nombre comercial, por su parte atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor, mientras que la marca registrada garantiza el empleo en exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos.

Debemos pensar por supuesto, en que en cualquier tipo de establecimiento en que se preste algún servicio, este puede recurrir a la doble cobertura, tanto protegiendo la marca de servicio de los productos que expende asegurando

34 Legón, Fernando A., EL NOMBRE SOCIAL Y EL NOMBRE COMERCIAL; (Derechos Intelectuales) Edit. Astrea, Ed.1, p.96-98, Argentina.

35 Jalife D., Mauricio, Op. Cit., pag.17.

así al consumidor una calidad específica del mismo, y al mismo tiempo cubriendo el nombre del establecimiento bajo el cual se presta el servicio ante el público consumidor.

No siempre es fácil recurrir a la cobertura por los dos medios de marca y nombre comercial de un signo distintivo, ya que muchas de las veces en un establecimiento se expende algún producto más no se presta propiamente un servicio, por lo que lo conveniente es recurrir exclusivamente a la cobertura de la publicación del nombre comercial, ya que esta circunstancia no cae dentro de la protección de la marca de servicio.

El hecho de que cualquier tipo de negocio cuente con un nombre de identificación, es un medio idóneo para individualizar su negocio de los demás existentes en el mercado en un mismo tiempo, evitando con ello posibles confusiones en cuanto a la identidad de los establecimientos con un mismo giro comercial.

Por otro lado, el mismo uso del nombre comercial protege legalmente al negocio que lo emplea, otorgándose en su favor el privilegio de que ese nombre no podrá ser usado por nadie sin su consentimiento.

"El nombre comercial es una figura que obedece a parámetros comerciales del pasado, que en cierta forma arrastra ciertas limitaciones de cobertura; de hecho, por definición de la Ley, la protección abarca únicamente la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y

sólo se extenderá a toda la República si existe difusión masiva constante a nivel nacional del mismo".³⁶

La subjetividad es algo que predomina en los casos en los que se pretende establecer cual es la clientela efectiva de un establecimiento determinado. El criterio al que se puede recurrir para esta determinación es al que la Ley hace mención, consistente en la difusión masiva y constante que se le de al nombre comercial de que se trate y, como segundo recurso, recurrir a los registros y facturación que compruebe objetivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del establecimiento, y de esta forma se estará en posibilidad de determinar la amplitud de la clientela efectiva de un nombre comercial determinado.

Dentro del Convenio de París, el nombre comercial se encuentra protegido dentro de lo dicho en el artículo 8 del mismo, ya que aquel nos dice que el nombre comercial está protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro.

"Lo que se desprende del artículo 8 del Convenio, es una reglamentación general y por lo tanto incompleta en virtud de que no procura un control del uso, disfrute y transmisión del derecho al nombre comercial, a través precisamente del registro nacional e internacional de este privilegio, que por carecer de un control sistemático del mismo, se presta y da lugar a controversias motivadas por

³⁶ Ididem., pag.18.

la competencia desleal que invaden esferas exclusivas".³⁷

Por otro lado, tenemos también el hecho de que el nombre comercial, por su naturaleza, y por así establecerlo la Ley, se encuentra protegido en favor de quien lo emplea, desde el momento mismo en que su utilización principia, siendo de suma importancia en algún litigio que pudiera presentarse, por el hecho de encontrarse una similitud con una marca de servicio; estableciéndose únicamente la buena fe de su adopción a través de su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

El autor Fernández Madero ha señalado que "el Nombre Comercial, es la denominación con la cual una persona, física o jurídica, ejerce su comercio o su industria".³⁸

Garrigues nos dice que el nombre comercial tiene la misma función diferenciadora que el nombre civil, pero se diferencia de éste por su ámbito y por su objetivación. "El nombre comercial es la expresión de la personalidad en cuanto ésta se desenvuelve en la esfera mercantil. Este sirve para designar, no tanto la personalidad por lo que es, sino por lo que se tiene. El nombre comercial ha venido a ser medio de individualización de la empresa mercantil, se ha convertido en una cosa incorporal, en un derecho conexo de la empresa mercantil, así como en un elemento

37 Flores C., Carlos, NOMBRE COMERCIAL; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, núm. 27-28. p.285. 1976.

38 Fernández Madero, Jaime, EL NOMBRE Y LA ENSEÑA COMERCIAL EN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO; ED, 4-1012.

patrimonial de la misma"³⁹.

"El nombre comercial o designación tiene un carácter netamente patrimonial: está en el comercio, es susceptible de apreciación económica, y no pueden generarse dudas sobre su negociabilidad.

Se adquiere por el uso, y la adquisición del derecho, no está sujeta a condiciones de registro. La adquisición se opera con relación al ramo en que se utiliza, de manera que la tutela actúa de modo limitado a actividades en competencia o por lo menos interferentes".⁴⁰

La problemática que se comenta, no ha sido exclusiva de un solo país, así pues tenemos que el apunte sobre el tema que nos hace el autor William A. Finkelstein,⁴¹ nos ayuda a conocer lo que sucede en el país vecino de los Estados Unidos de Norte América, señalando que dentro del Lanham Act de 1946, nos expresan que en su amplitud el uso de la denominación marca se refiere a la identificación de productos así como de servicios, definiendonos la marca de servicio como: "una marca usada en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de otras"

"Nombre Comercial, es el nombre bajo la cual una identidad legal realiza negocios o es conocida entre el

³⁹ Garrigues, Joaquín, CURSO DE DERECHO MERCANTIL; 5a. Ed., P.218-219, Madrid.

⁴⁰ Legón, Fernando A., Op. Cit., pag. 98.

⁴¹ Finkelstein, William A., FUNDAMENTAL OF TRADEMARK LAW AND RELATED FRANCHISING ISSUES; Edit. American Bar Association, p.7 U.S.A., 1992.

público en general. Usualmente es lo mismo que el nombre social pero no siempre".

No existe disposición alguna para la obtención de un registro federal de los nombres comerciales, solo cuando en aquellos casos en que éste es presentado ante el público consumidor en forma de marca. Por ejemplo: "Pizza Hut, Inc.", es el nombre comercial usado por acreedores, proveedores y accionistas, pero "Pizza Hut" es la marca presentada, usada y vista por consumidores de los restaurantes. "Pizza Hut, Inc." no podrá ser obtenida como registro, a menos que se use como marca".

Una incongruencia que existe en la Ley, se observa en lo dispuesto por el artículo 111 que establece:

"Artículo 111.- En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario".

Como se desprende del artículo anterior, ésta disposición no es algo que se contemple aplicable a la marca de servicio, siendo que en este tipo de situaciones la protección que se tiene de un nombre comercial y una marca de servicio, se encuentra vinculada, es decir, como es posible pensar que en la transmisión de un establecimiento cualquiera, en donde no se pacto nada de los derechos industriales inherentes a él, y donde existen ambas figuras distintivas, por ley se transmiten los derechos del nombre comercial y de la marca de servicio no.

Esto es algo que se traduce a final de cuentas en una situación de indefensión jurídica hacia la persona que adquiere dicho establecimiento o negociación, ya que puede darse el caso de que lo que vale en sí de esa negociación es la marca empleada, y sin embargo, ésta se encuentra en manos del anterior propietario del negocio.

Por lo que creo yo, que dentro del mencionado artículo 111 de la Ley de la materia, debe incluirse a las marcas de servicio, o bien, debe de crearse un artículo equivalente hacia la marca de servicio.

2. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y el aviso comercial.

En realidad, los conflictos que en la práctica se suscitan entre el aviso comercial y las marcas de servicio son escasos ya que se trata de figuras destinadas a amparar objetos jurídicos diferentes. Por lo que hace a la marca de servicio, como ya se ha explicado ampliamente en el texto de este trabajo, se le entiende como "todo signo que sirve para distinguir la prestación de un servicio en el comercio, frente a otros servicios del mismo tipo".

En cambio, la protección que la ley dispensa al aviso comercial, es aquella que va dirigida a proteger la frase u oración que sirve para distinguir un producto, un servicio o un establecimiento de otros de su mismo tipo o especie en el mercado.

El artículo 100 de la ley de la materia nos dice

literalmente lo siguiente:

"Artículo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie."

Como vemos el aviso comercial, no es otra cosa que el llamado "SLOGAN" o "LEMA PUBLICITARIO", el cual, tiene por función promocionar los productos, servicios o establecimientos y que cuenta a la vez con elementos distintivos.

De acuerdo con los conceptos antes vertidos no es una práctica recurrente el hecho de que éstas dos figuras se colicionen, ya que, en realidad normalmente se complementan.

De hecho el departamento de marcas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, ante la cual se tramitan los registros tanto de las marcas de servicio como de los avisos comerciales, al realizar el llamado exámen de novedad de una marca o un aviso comercial que son propuestos a registro, realizan una búsqueda de antecedentes "cruzada", de tal manera que si una persona pretende registrar como marca un aviso comercial o parte del mismo, existiendo antecedentes de una marca previamente registrada por otra persona, el antecedente le sería citado

haciendo su solicitud improcedente y la misma situación se daría en sentido inverso.

De cualquier forma, en el eventual caso de que el titular de una marca de servicio se considerase afectado por el otorgamiento de un registro de aviso comercial a un tercero, podría intentar las acciones de nulidad previstas en el artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ya que, a pesar de que dicho precepto resulta aplicable a las marcas, los avisos comerciales se sujetan en todo aquello que no les es específico a las reglas previstas para las marcas, según lo determina el artículo 104 de la ley de la materia que a la letra dice:

"Artículo 104.- Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en ésta ley para las marcas."

La coincidencia que existe entre estas dos figuras deriva en el hecho de que cientos de avisos comerciales pueden ser registrados indistintamente como marcas de servicio.

Tal es el caso, de los conocidos avisos comerciales empleados por la compañía American Express que son, "la llave del mundo" y "no salga sin ella", los cuales se encuentran registrados tanto como avisos comerciales, así como bajo la figura de marca de servicio.

Es importante apuntar el hecho de lo que se desprende

del artículo 102 de la ley de la materia, en el sentido de que si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sin importar la naturaleza de los mismos, el aviso comercial se considerará comprendido en una clase especial complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de la propia ley, no amparando el registro en dichos casos, productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Hasta el momento de la elaboración de la presente tesis, el reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial aún se encuentra pendiente de promulgación, por lo que no es posible determinar que alcance y definición se habría de dar a las clases complementarias de productos o servicios referidas en específico a negociaciones o establecimientos, sin embargo, es un planteamiento que despierta mucho interés, ya que es muy usual la coincidencia que se presenta entre las clases de servicios y las que ahora se definirán como clases de establecimientos.

Pongamos el caso, a manera de ejemplo de una marca de servicio que se enfocara a distinguir los llamados "servicios de restaurante", mismos que se encuentran comprendidos dentro de la actual clase 42 de la clasificación oficial de productos y servicios; frente a la posibilidad de que fuese registrado en el esquema de la nueva clasificación de establecimientos bajo el rubro de

"restaurante".

Es evidente que la consideración de este ejemplo debe concluirse con el apunte de que no deben existir clases que sólo se diferencien en el enfoque desde el cual se analizan los servicios o establecimientos a comprender, ya que resultaría absurdo que el mismo signo distintivo estuviese registrado en favor de distintos titulares para distinguir, por una parte, los servicios de un restaurante y por la otra, el restaurante en sí.

La conclusión que obtenemos, apunta en el sentido de que la indefinición misma de las clases de servicios, que muchas veces se traduce en situaciones de inseguridad jurídica para el titular de una marca, puedan llegar a ser substituidas por las ahora llamadas "marcas de establecimiento", ya que resulta mucho más fácil el precisar en la determinación de la cobertura de un signo distintivo.

En este mismo orden de ideas, normalmente existe un establecimiento en donde el servicio es prestado, pudiéndose limitar la existencia de la marca de servicio únicamente en aquellos casos aislados en que no se presten en un establecimiento.

3. Semejanzas y diferencias entre la marca de servicio y la denominación y razón social.

Entendemos por nombre social al signo o elemento distintivo del sujeto del derecho. El nombre social se ha

entendido como la designación de la persona jurídica, así como al nombre comercial el que distingue el lugar en que la actividad es desarrollada por cualquiera de ellas, así mismo, el nombre social individualiza la fisonomía completa de la sociedad como sujeto y fija el alcance de la responsabilidad colectiva y subsidiaria de los socios.

El nombre social no es otra cosa que una adaptación del nombre civil a las personas jurídicas.

En la Edad Media, las sociedades se designaban con los nombres de todos los socios, los que se anotaban en los libros de cuenta y razón. Al difundirse la costumbre de publicar los estatutos hacia fines del siglo XI, el vocablo "razón" se complementa con la designación colectiva y la fórmula "y Cía.". En aquella época la sociedad era sólo un vínculo dotado de relevancia externa, pero que fundamentalmente unía a varios mercaderes.

Siguiendo la línea de este concepto de sociedad, la razón social era considerada no tanto como el nombre de un ente distinto de los socios sino más bien como un modo abreviado de exponer el nombre de los socios que la integraban. Ya que no hay que olvidar que en aquella época los comerciantes eran los socios y no la sociedad como tal.

De igual forma, no debemos olvidar que las sociedades tienen el deber de ostentar un nombre o denominación, con una finalidad identificatoria.

Ha sido muy difundida la creencia entre empresarios y el público en general, de que al momento de constituir una

empresa, y al momento de obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente del nombre selleccionado para su constitución, se genera una especie de derecho exclusivo para el empleo de la denominación social en cuestión.

Sin embargo, esa creencia es totalmente imprecisa, ya que la única forma de obtener el derecho exclusivo de una denominación es a través de su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, principio que es recogido en el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría."

De hecho la autorización que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores al momento de la constitución de una sociedad atiende a los fines del Artículo 27 Constitucional relativo a la participación de intereses extranjeros en sociedades mexicanas y, evidentemente para ejercer este tipo de controles de manera previa a la existencia jurídica de la entidad se recurre a la figura del artículo del nombre (denominación o razón), estableciendo la Secretaría

de Relaciones Exteriores una especie de control interno para evitar la duplicación de nombres autorizados.

Pero es claro que de ninguna manera esas autorizaciones se rigen para su procedencia en reglas tan depuradas como las relativas al análisis de confusión de marcas. Esa es la razón de que constantemente se encuentren denominaciones o razones sociales sumamente similares consistiendo en giros o actividades coincidentes, ya que los criterios que aplica la Secretaría de Relaciones Exteriores únicamente atienden a aspectos administrativos que permitan el control de las sociedades por constituirse evitando la duplicidad, pero no la confusión.

A manera de ejemplo podríamos citar el caso de una sociedad que elija como denominación social "corporación JVC de México, S.A. de C.V.", no sería extraño que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara una sociedad denominada "grupo corporativo mexicano JVC, S.A. de C.V.". Aún y cuando esta segunda sociedad no mantuviese ningún tipo de relación con la primera y a pesar de que su objeto social fuese coincidente.

En cambio, en materia de marcas, al aplicar toda la serie de principios relativos al análisis de confusión de marcas, sería procedente concluir en que la parte esencial para ser protegida como elemento distintivo constitutivo de una marca es el conformado por las siglas "JVC", ya que los elementos adicionales carecen de la fuerza distintiva necesaria como para ser consideradas susceptibles de

protección marcaría.

Bajo este supuesto, por tanto, para la legislación de marcas en México entre las denominaciones en conflicto existe indiscutiblemente similitud en grado de confusión y por lo tanto no sería procedente su coexistencia registral.

Han existido algunos intentos de carácter intersecretarial en el pasado para tratar de lograr cierta coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con el objetivo de lograr eliminar la situación consistente en que una denominación social concedida para una empresa, sea posteriormente registrada como marca por un tercero ajeno, o bien, que una determinada marca sea aplicada como denominación o razón social.

Sin embargo, estos esfuerzos han sido vanos, ya que normalmente se ha derivado hacia situaciones burocratizantes que compiten contra la agilidad que requieren los procedimientos de autorización de denominaciones o razones sociales. Ello ha llevado a que sea el propio interesado el que busque seguir las acciones necesarias para proteger la denominación o la marca en la doble vía.

Es de suma importancia considerar que, de suyo, la denominación o razón social no recibe más cobertura que la que el Código Civil dispensa al nombre como atributo de la personalidad, lo que no quiere decir que el efecto jurídico sea el de brindar una exclusividad oponible en forma "erga

omne".

Planteándonos en el supuesto de que una empresa cuente con su denominación social y otra diversa sea titular de un registro de marca otorgado para la misma denominación, existiendo giros o actividades similares, es claro que la sociedad, en estricto sentido, puede utilizar su denominación social en las actividades que le son propias, como pueden ser, la celebración de contratos, expedición de facturas, etc. sin embargo, el problema surge cuando dicha sociedad pretende utilizar su denominación como nombre comercial (rótulo de establecimiento), o como marca de servicio, ya que en ese momento la utilización de la denominación se ubica en la normativa propia de los derechos de propiedad industrial que son los únicos que por definición y por ley pueden asegurar a una persona el derecho al uso exclusivo de los signos distintivos que emplea en el tráfico comercial.

En mi opinión, el nuevo esquema que contiene la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para resolver el conflicto entre una denominación y una marca que por razones comerciales obliguen a asociarlas, cuando están en manos de titulares diferentes, parece una fórmula correctiva, novedosa y adecuada, ya que atiende a elementos de antigüedad en el uso para determinar a quien corresponde el mejor derecho.

En el específico caso de que una marca previamente registrada fuese adoptada como denominación o razón social

por un tercero sin autorización, se aplica lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la materia, en el sentido de que el titular de la marca cuenta con una acción que le permite demandar a la sociedad para que suprima de la denominación social en uso, la marca en cuestión.

Textualmente, el citado precepto establece lo siguiente:

Artículo 91. párrafo 2do.- La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere ésta ley, independientemente de que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios."

Por otro lado, utilizando un criterio equivalente, la ley califica como infracción administrativa en el artículo 213 fracción VIII que la utilización de una denominación social o parte de ésta como marca sin autorización de la empresa respectiva, es constitutivo de infracción, quedando sometido el infractor a las sanciones que para este tipo de supuestos establece la propia ley.

Textualmente el precepto apuntado establece lo siguiente:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

"Fracción VIII.- Usar una marca

previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción , importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia."

A pesar de que consideramos que los preceptos antes comentados cumplen un propósito sano que permite corregir situaciones de conflicto entre marcas y denominaciones o razones sociales, creemos que se debe seguir trabajando en el diseño de un mecanismo que, a nivel preventivo, permita evitar el innecesario surgimiento de conflictos. Un primer paso, en mi opinión, estaría dado en una labor de difusión, la cual propongo que sea desarrollada en las siguientes instancias:

- 1.- Adoptar la práctica que siguen muchos estados de la Unión Americana consistente en aplicar un notorio sello rojo al permiso de constitución de la sociedad en el que se prevenga que el mismo no otorga derechos para el uso exclusivo del nombre, y donde se recomiende al interesado a recurrir al registro de marca para materializar tal derecho.
- 2.- Realizar una modificación en la Ley del notariado de

los estados con el objeto de obligar al notario encargado de la constitución de las sociedades, a prevenir y exhortar verbalmente a los comparecientes respecto de ésta circunstancia.

3.- Otra acción recomendable, consistiría en dotar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de una terminal que les permita consultar el banco de información de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para determinar la procedencia de una denominación social en función de verificar la existencia de marcas previamente concedidas en clases de productos o servicios relacionados con el objeto social de la empresa por constituirse.

Desde luego que ésta alternativa, exigiría la presencia de personal calificado como para evaluar la confusión de denominaciones aplicando los principios rectores en materia de confusión de marcas.

Cabe mencionar, como antecedente muy importante de ésta problemática, el hecho de que antes de que en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que data de junio de 1991 se incluyera el ya comentado artículo 91 que permite la supresión o modificación de una denominación social cuando toma como elemento una marca registrada por la vía administrativa. En el pasado era necesario recurrir ante un juez civil para demandar tal supresión o modificación, lo que resultaba sumamente complicado ya que era necesario probar que los fines para los cuales se había constituido la empresa demandada eran

ilícitos, extremo que como facilmente se advierte no necesariamente se ve satisfecho por la sola circunstancia de la elección de una razón o denominación social.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- La marca es un signo distintivo que se convierte muchas de las veces en el activo fijo más valioso de una empresa.

SEGUNDA.- La protección de la marca de servicio, surge como consecuencia de una necesidad económica, y con motivo del auge que el sector de los servicios adquiere después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

TERCERA.- No es sino hasta el año de 1976, con la promulgación de la ahora abrogada Ley de Invenciones y Marcas, que se reconoce expresamente a la marca de servicio, y con la promulgación del Reglamento el 20 de Febrero de 1982 que se incluyen dentro de la Clasificación Oficial, diversos rubros de servicios.

CUARTA.- No obstante, la protección existente en la actualidad hacia la marca de servicio, es alarmante el número de marcas que son empleadas en el mercado y que no cuentan con la debida protección.

QUINTA.- Debe entenderse por marca a todo signo visible distintivo empleado para diferenciar la prestación de un servicio determinado, de otro prestado por persona distinta,

de la misma naturaleza o clase.

SEXTA.- El razonamiento empleado para lograr la distinción de una marca de producto con una de servicio, se basa necesaria y principalmente en el objeto de distinción.

SEPTIMA.- La figura de la marca de servicio en los países que se tratan en este trabajo, es reciente, salvo en el caso de Estados Unidos.

OCTAVA.- La diferencia principal entre los sistemas mexicano y español radica principalmente en la forma en la que un registro puede ser atacado a través del tiempo.

NOVENA.- La marca de servicio en Argentina goza de la misma protección y está sujeta a las mismas disposiciones jurídicas (derechos y obligaciones), que se deriva de un registro de marca de producto.

DECIMA.- Estados Unidos es el primer país en legislar en materia de marcas de servicio dentro del Lanham Act de 1947.

DECIMA PRIMERA.- El registro de una marca de servicio en Estados Unidos debe ser basado en una prestación de servicios existente al momento de la aplicación del registro y no podrá basarse en publicidad anticipada.

DECIMA SEGUNDA.- Si una marca está siendo usada para identificar un servicio (si será suceptible de registro como marca de servicio), pero si identifica un proceso o sistema particular, usado en conexión con un servicio (no será suceptible de registro).

DECIMA TERCERA.- En Japón quien registra primero es quien tiene mejor derecho. Cuenta con el sistema de oposición de registro de marca.

DECIMA CUARTA.- Todos los registro de marca en Japón deberán llevar registrados de manera paralela, los caracteres japoneses respectivos. En todos los casos de registros foráneos debe existir el registro versión "Kana".

DECIMA QUINTA.- En Canadá las marcas de servicio se encuentran protegidas en el "common Law", a través de su uso y bajo el "Trademarks Act", a través de su registro.

DECIMA SEXTA.- Canadá no cuenta con un sistema de clasificación oficial de servicios. Una sola solicitud podrá cubrir productos y servicios. Cuenta con el sistema de oposición de registro de marcas.

DECIMA SEPTIMA.- Es aún amplio el trabajo que debe realizarse para obtener una legislación de marcas de servicio en muchos países de centro y Sudamérica, para la debida seguridad

jurídica de los derechos industriales existentes en aquellos países.

DECIMA OCTAVA.- Dentro de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el esquema de protección de una marca de producto y una de servicio es el mismo.

DECIMA NOVENA.- En el sector de las marcas de servicio, no se cuenta con la misma seguridad jurídica que en el de marcas de producto, ya que en muchas ocasiones es muy difícil analizar si el servicio prestado por alguien encuadra exclusivamente dentro de uno de los rubros de la Clasificación Internacional para su adecuada protección, como consecuencia de tratarse de algo inmaterial y por lo tanto nada fácil de definir.

VIGESIMA.- La clasificación existente aplicada a las marcas de servicios no responde a las necesidades actuales por los avances y amplitud que el sector de los servicios a cobrado en las últimas décadas.

VIGESIMA PRIMERA.- El criterio de definición para establecer por que rubro del nomenclator hay que optar para la solicitud de un registro, debe ser basado en el tipo de establecimiento en sí y no en el servicio prestado.

VIGESIMA SEGUNDA- Los cambios a la Ley de la materia y en

específico en cuanto a marcas de servicio se refiere, con motivo del Tratado de Libre Comercio, serán menores, ya que los verdaderos cambios se introdujeron en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada el 27 de junio de 1991, mismos que responden a las necesidades generales de los tres países contratantes.

VIGESIMA TERCERA.- El registro de una marca obtenido en cualquiera de los tres países contratantes no tendrá mayor valor (salvo el que tiene para reclamar prioridad), en los otros dos, ya que esto acarrearía consecuencias que cuestionan la soberanía y principios jurídicos de cada país.

VIGESIMA CUARTA.- Es importante tratar de desglosar aún más las clases de servicios de la Clasificación Internacional, haciéndolas más claras y definiéndolas por el tipo de establecimiento y no por el tipo de servicios.

VIGESIMA QUINTA.- La Marca de Servicio y el Nombre Comercial son figuras distintivas, que tutelan objetos jurídicos distintos.

VIGESIMA SEXTA.- El Nombre Comercial es una denominación o signo que sirve para distinguir un establecimiento o negociación. Mientras que la Marca de Servicio distingue el servicio que se puede prestar dentro de aquellos.

VIGESIMA SEPTIMA.- El registro de una Marca de Servicio

cuenta con protección en toda la República, mientras que la protección del Nombre Comercial se limita a una zona geográfica, que abarca la clientela efectiva que acude a el establecimiento al que se le aplica el Nombre Comercial.

VIGESIMA OCTAVA.- Los conflictos que en la práctica se suscitan entre el Aviso Comercial y las Marcas de Servicio son escasos, ya que se trata de figuras destinadas a amparar objetos jurídicos diferentes, que en realidad se complementan.

VIGESIMA NOVENA.- Debemos entender por Aviso Comercial, a toda frase u oración que sirve para distinguir un producto, un servicio o un establecimiento o negociación comercial, de otros de su mismo tipo.

TRIGESIMA.- El nombre o razón social no es otra cosa, que una adaptación del nombre civil a las personas morales.

TRIGESIMA PRIMERA.- El nuevo esquema que contiene la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para resolver el conflicto entre una denominación y una marca que por razones comerciales obliguen a asociarlas, cuando se encuentran en manos de titulares diferentes, parece una fórmula novedosa y adecuada.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Debe seguirse trabajando en diseñar un

mecanismo que, a nivel preventivo, permita evitar el innecesario surgimiento de conflictos entre éstas dos figuras.

BIBLIOGRAFIA.**OBRAS CONSULTADAS.**

1. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, **La Regulación de las Invenciones y Marcas de la Transferencia de Tecnología**; Edit. Porrúa, Ed. 1era. México, 1979.
2. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, **La denominación de las Sociedades Mercantiles y su posible colisión con los signos distintivos de la Propiedad Industrial**; Edit. Grupo Español de la AIPPI, Ed. 1era. Barcelona, España. 1992.
3. CAUQUI, Arturo, **La Propiedad Industrial en España**; Edit. Revista de Derecho Privado (editoriales de Derecho reunidas), Ed. 1era. Madrid, España. 1989.
4. ENCICLOPEDIA SALVAT, **Diccionario**, Edit. Salvat Editores, S.A., tomo 11, p. 3035, Barcelona, España. 1971.
5. **Estudio Comparado de la Legislación y Práctica Marcaria en America**, Edit. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, U.S.A., 1989.
6. FERNANDEZ H., Jaime, **El Nombre y la Enseñanza Comercial en la Trnsferencia de Fondos de Comercio**, Ed. 4-1012.
7. FOX, Harold G., **The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition**; Edit. The Carswell Co. Ltd., Ed. 5a., Toronto, Canada, 1972.
8. **Intellectual Property (world desk reference)**; Edit. T Thomas M.S. Hemnes, Deventer, Holland. 1992.
9. **Inter-American Association of Industrial Property**,

Comparative Study of Trademark Legislation and Practice in America, Edit. R.J. Pellegrini e Hijos Impresiones, S.A., Buenos Aires, Argentina. 1984.

10. JALIFE DAHER, Mauricio, **Aspectos Legales de las Marcas en México**; Edit, Sista, S.A. de C.V., Ed. 2a., México, 1993.

11. LEGON, Fernando A., **Derechos Intelectuales (nombre social y nombre comercial)**; Edit. ASTREA, Buenos Aires, Argentina, 1986.

12. MICHAUS ROMERO, Martin, **Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México**; Tesis Profesional, México, 1984.

13. MILLER, Arthur R., **Intellectual Property (patents, trademarks and copyrights)** Edit. In a Nut Shell, U.S.A. 1987.

14. NAVA NEGRETE, Justo, **Derecho de las Marcas**; Edit. Porrúa, Ed. 1era. México, 1985.

15. OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**; Edit. Abeledo-Perrot, Ed. 1era. Buenos Aires, Argentina, 1989.

16. RANGEL MEDINA, David, **Tratado de Derecho Marcario**; Edit. Libros de México, México, 1960.

17. UHTHOFF ORIVE, Javier, **La Marca de Servicio (su evolución y protección jurídica en México)**; Tesis Profesional, México, 1986.

18. WILLIAM A., Finkelstein, **Fundamental of Trademark Law and Related Franchising Issues**; Edit. American Bar Association (PepsiCo, Inc. revised by Mark H. Miller), U.S.A. 1992.

19. WEINSTEIN, M.Z., **Le Regime Fiscal de la Propriete Industrielle**, Edit. J. Delmas et Cie., Paris, France. 1977.
20. WITTENZELLNER, Ursula, **Derecho de Marcas en la Argentina**; Edit. Abeledo Perrot, Ed. 1era. Buenos Aires, Argentina. 1989.
21. YUASA, Kyozo, **Manual on Industrial Property**; Edit. Katarov's, Ed. 9a. Ginebra, Suiza. 1981.

PUBLICACIONES PERIODICAS COSULTADAS.

1. DUSOLIER, Raymond, **La Marca de Servicio**; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos. 27-28, México, 1976.
2. FLORES CAMACHO, Carlos, **Nombre Comercial**; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No.6, México, 1965.
3. KENNETH B., Germain, **The Trademark Reporter (tradenames and service marks)**; Edit. USTA, Vol.74, No.6, November-December, 1984.
4. KIMURA, Saburo, **Renovación de la Marca Registrada en Japón**; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, México, 1977.
5. MATHELY M., Paul, **Relator general al Congreso de Washington, Annuaire AIPPI**; No.3, U.S.A. 1956.
6. Organización Mundial de la Propiedad Industrial, **Transferencia de tecnología en los países en desarrollo**, Documento PJ-92, Ginebra, Suiza. 1975.

7. OSLER, HOSKINS & HARCOURT, **Trademarks (creation, protection and valuation)**; Edit. Managing Intellectual Property, April-May, London, England, 1992.
8. POINTET, Pierre J., **Las Marcas de Servicio**; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No.9, México, 1967.
9. RANGEL MEDINA, David, **Marcas de Servicio**; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No.18, México, 1971.
10. RANGEL O., David, **El Diseño Industrial en la Nueva Leguislación Mexicana de la Propiedad Industrial**, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística , Edit, Libros de México, S.A., año 16, No.31, Enero-Diciembre, México. 1978.

LEGISLACION CONSULTADA

1. **CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, Edit. Porrúa, Ed. 81a. México, 1992.
2. **INFORME RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR SU PRESEIDENTE**; al término de 1970. 3era. parte, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Edit. Mayo, México, 1970.
3. **INFORME RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR SU PRESIDENTE**; al terminar el año de 1971. Tercera parte. Sección Primera. Tesis de Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, Edit. Mayo, México, 1971.

4. **INFORME RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR SU PRESIDENTE;** al terminar el año de 1973.

Segunda Parte. Sección Segunda. Tesis que resuelve denuncias de contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Sala, Edit. Mayo, México, 1973.

5. **LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INVERSIONES EXTRANJERAS; DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,** Adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, Edit. Porrúa, Ed. 16a., México, 1991.

6. **LEY FEDERAL DE AMPARO;** Edit. Porrúa, Ed. 54a., México, 1991.

7. **LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,** Diario Oficial de la Federación del 27 de Junio de 1991.

8. **REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 4 DE FEBRERO DE 1981;** Edit. Porrúa, Ed. 10a., México, 1986.

9. **TEXTO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO,** Edit. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México, 1993.