

609
2ej-
3830
23781187
28231
1522
2123
51142

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LA MARCA FIGURATIVA O EMBLEMÁTICA

Tesis que presenta
Edith Guadalupe Ortega Arjona

Para obtener el
título de Licenciada en Derecho

Asesor: Dr. David Rangel Medina

México, 1994.

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM



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 Pedro Simón y Edith, por su amor, confianza, estímulo y apoyo.

A mis hermanos Pedro, Tere y Jorge, por su espontáneo y cariñoso apoyo.

A Alejandro por su paciencia y comprensión.

A Lupita, con profundo agradecimiento al gran apoyo brindado.

Al Dr. David Rangel M. , por su valiosa orientación para la realización de este trabajo.

A Silvia, por la gran amistad que nos une.

A mis familiares y amigos por darme con su cariño la más maravillosa presea.

Indice

Introducción	2
Capítulo I Conceptos Básicos	4
1. Concepto de marca	4
2. Requisitos de la marca	6
3. Funciones de la marca	11
4. Clasificación de las marcas	17
5. Adquisición del derecho de la marca	20
Capítulo II Marca Figurativa o Emblemática	27
1. Definición de emblema	28
2. Conceptos relacionados con el emblema	29
3. Emblemas protegidos por la legislación mexicana	31
4. Clasificación internacional de los elementos figurativos	50
5. Conflicto entre el dibujo industrial y la marca emblemática	56
6. La marca emblemática y los derechos de autor	58
Capítulo III Imitación de Marcas Figurativas	60
1. La marca emblemática imitadora como impedimento para su registro	62
2. La marca emblemática imitadora como causal de nulidad de su registro	63
3. La marca emblemática imitadora como infracción sancionada por la ley	67
4. Reglas comunes para juzgar la imitación de marcas	69
5. Precedentes administrativos y judiciales	72

Capítulo IV La Marca Emblemática en la Legislación Comparada	136
1. Derecho comparado interno	137
Código de Comercio de 1889	137
Ley de Marcas de Fábrica 1889	138
Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903	139
Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928	140
Ley de la Propiedad Industrial de 1942	142
Ley de Propiedad Industrial de 1975	143
2. Legislación marcaria en varios países	144
Alemania	144
Argentina	145
Austria	147
Australa	150
Bahamas	150
Corea	151
Cuba	152
Checoslovaquia	154
China	155
Eslovenia	157
Estados Unidos	158
Francia	159
Honduras	160
Japón	161
Latvia	163
Lituania	164
Malasia	165
México	166
Mónaco	168

Paraguay	168
Rusia	169
Suiza	170
Uruguay	171
Uzbekistan	172
Venezuela	174
Viet Nam	175
Yugoslavia	176
Zaire	178
Conclusiones	180
Bibliografía	184



Introducción.

El derecho es un fenómeno socioeconómico que se determina en cada etapa de la historia humana, y por lo tanto, a medida que la sociedad evoluciona surgen nuevos derechos que se modifican o extinguen con el paso del tiempo. Esto se debe a las distintas necesidades jurídicas que se presentan en un momento histórico dado y fijan cambios específicos en la materia.

Todo país que inicia su desarrollo industrial debe ajustar, en forma paralela a dicho desarrollo, sus instituciones y sistemas jurídicos, sobre todo en lo que respecta a las normas de carácter económico y a aquellas que tienen impacto directo en la industria y el comercio.

Dichas normas reglamentan tanto la actividad como la propiedad de los industriales y comerciantes e indican los alcances de sus

obligaciones y los límites de sus derechos.

La Propiedad Industrial es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que constituyen una empresa, sin embargo las normas que la reglamentan difieren de acuerdo a la naturaleza de estos bienes. La reglamentación de los bienes inmateriales o propiedad inmaterial recibe un trato especial dado el tipo de elementos a los que protege. Carnelutti define a la propiedad inmaterial como "Una parte del pensamiento humano desprendida de su fuente"¹.

Los bienes inmateriales han adquirido, con el paso del tiempo, una mayor relevancia dentro del ámbito económico-jurídico, el cual los ha clasificado como auténticos derechos de propiedad.

La reglamentación de la propiedad inmaterial incluye a los derechos de marca, patente, secreto industrial, obras literarias y artísticas.

La marca forma parte de la propiedad inmaterial y encuentra su reglamentación en la legislación sobre propiedad industrial, siendo uno de los signos distintivos de la propiedad industrial.

¹ Francesoo Carnelutti Usucapion de la Propiedad Industrial, Edit. Porrúa, México, 1945, p 136



CAPITULO I CONCEPTOS BASICOS

1.- Concepto de Marca.

Se conoce como "Marca" a todo signo, símbolo o medio material de cualquier clase que tenga por objeto el distinguir los productos o servicios de una industria o comercio de todos los demás de la misma especie.

Dice la Ley de Marcas de 1903 que la marca puede estar constituida por nombres (bajo una forma distintiva), denominaciones, etiquetas, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillas recamadas, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc. pudiéndose decir que en general podrán constituirla aquellos signos que cumplan con la condición esencial de diferenciar y

señalar los productos (bienes o servicios) en que estén aplicados².

La marca funciona en la mayoría de las veces como sustituto de las patentes de invención, pero no precisamente indica el origen del producto.

Un "establecimiento industrial" es un conglomerado de elementos corporales e incorporeales que en conjunto incurren en su formación y existencia y la marca es el signo que simboliza la permanencia de los elementos fundamentales del establecimiento.

"La marca es el signo nominativo o emblemático que al aplicarse sobre un producto o servicio esta llamado a atraer y conservar una clientela y al mismo tiempo evitar que el público consumidor sea engañado"³.

Existen un gran número de definiciones sobre lo que la marca es, al realizarse un análisis, éstas se han clasificado en cuatro corrientes o grupos⁴:

1er grupo. Se conforma de las definiciones que señalan a la marca como un signo indicador del lugar de procedencia del producto, por ejemplo: Tequila de Jalisco, Champagne de Francia.

² Antonio Roselló Gómez, La Propiedad Industrial y Leyes que la regulan, Edit. Estudio Tipográfico de José Tous, Palma, 1907, pp. 201-202.

³ Pascual Di Guglielmo, Tratado de Derecho Industrial, tomo II, Edit. TEA Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951, pp. 8-14.

⁴ David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960, pp. 153-158.

2o grupo. Son las definiciones que consideran a la marca como agente individualizador del producto, por ejemplo: Sabritas.

3er grupo. Donde se reúnen caracteres distintivos de los dos grupos anteriores, por ejemplo: Tequila Sauza.

4o grupo: En este grupo se incluyen las definiciones que enfocan a la marca en función de la clientela. ejemplo: Maizena en lugar de fécula de maíz.

2.-Requisitos de la Marca⁵

(1) Originalidad o capacidad distintiva.

Este requisito indica que la marca debe tener abstracta capacidad distintiva; es decir la aptitud de diferenciar un producto de los demás de la misma especie; también se conoce como novedad intrínseca. Debido a esto no pueden constituirse como marcas las denominaciones genéricas de los productos, tampoco las figuras o frases descriptivas de los productos o servicios. Por lo tanto una denominación no se considera distintiva por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa o construcción artificial, o por ser el producto de la unión de dos o más palabras que analizadas por separado continúan siendo descriptivas en su conjunto. Esta prohibición incluye también a las denominaciones genéricas en lenguas extranjeras.

⁵ Benito Sanso, Las Marcas en Venezuela, R.M.P.I.A., Año IV, No. 8, Julio - Diciembre, 1966, pp 429-439.

La marca puede perder su capacidad distintiva al verificarse un fenómeno de vulgarización, es decir, cuando la marca ó denominación específica de un producto, pasa a ser una denominación genérica del mismo. Para ello es necesario que se efectúe una transposición de una denominación propia y determinada de un producto a toda la especie a la que pertenece el producto.

(2) Novedad.

El segundo requisito que debe reunir la marca es la novedad, la marca debe ser distinta de todas las ya existentes en el mercado, ya que su función es de distinguir los productos y no el de crear confusión.

Para obtener el registro de una marca es necesario no solo que no exista otra marca igual, sino que no haya posibilidad de confusión entre la marca de la cual se pide el registro y otras ya registradas.

Para determinar la posible confusión entre marcas se aplican una serie de principios aceptados casi unánimemente por la jurisprudencia y las doctrinas internacionales, mismas que se exponen a continuación:

a) La comparación debe realizarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

b) La semejanza debe ser apreciada considerando las marcas por sus elementos constitutivos en conjunto y no de manera aislada.

c) La comparación no debe ser en forma simultánea, sino que debe observarse la impresión que las marcas comparadas dejan en la memoria.

d) La posibilidad de confusión debe determinarse tomando en cuenta la cultura y mentalidad del consumidor al cual están destinados los productos.

Es lógico que, según la naturaleza del producto, se tendrá una clientela general o especializada y por lo mismo será distinto el grado de atención que se pondrá en la adquisición del producto. Además los criterios para determinar si hay o no confusión serán más rigurosos para las marcas fuertes que para las débiles.

Cuando se trata de marcas denominativas se toma en cuenta no solo la forma escrita sino también el efecto fonético de las palabras, ya que el consumidor conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

(3) Licitud.

Este requisito hace referencia a que el signo no solo debe ser apto para poder servir como marca sino que también debe cumplir con el hecho de no estar expresamente prohibido por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Varias son las prohibiciones previstas por ésta y pueden ser clasificadas, según el interés que tiendan a proteger, en forma principal

o directa. Existen prohibiciones que tutelan intereses públicos y otros que tutelan intereses privados o particulares.

Al primer grupo pertenecen las prohibiciones previstas en el artículo 90 en sus siguientes fracciones:

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

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan crear confusión o error en cuanto a su lugar de origen;

En este grupo también se puede incluir la prohibición de usar marcas idénticas o semejantes, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado anteriormente. (Fracción XVI).

Entre las prohibiciones dictadas para proteger intereses particulares están los establecidos en el mismo artículo 90 en las fracciones:

XII. Se prohíbe la imitación de nombres seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas sin consentimiento de los interesados o si han fallecido de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo;

XIII. Se prohíbe el uso de títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los nombres de personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos, lo mismo sucede con los personajes humanos de caracterización;

Se debe recordar que una marca, puede ser lícita, y por lo tanto, válida cuando es registrada, pero puede verificarse la pérdida del derecho por ilicitud de la misma.

Por lo tanto una marca inicialmente lícita puede con el tiempo volverse ilícita.

3.- Funciones de la Marca.⁶

La función de la marca es un problema que ha dividido siempre la opinión de la doctrina internacional. Debido a esto la siguiente clasificación se presenta de acuerdo a las distintas teorías que se han propuesto al respecto.

- a) Función de procedencia o su origen.
- b) Función de garantía.
- c) Función de publicidad.
- d) Función de protección.
- e) Función distintiva.

a) Función de procedencia o su origen.

Esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica. Aún cuando en la actualidad se le ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina italiana y alemana principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.

⁶ Justo Nava Negrete, *Derecho de las Marcas*, Edit. Porrúa, México, 1985, pp. 151-162.

Esta función, producto de una realidad histórica y de interpretación normativa, ha perdido gradualmente su importancia en la actualidad, con base a las siguientes consideraciones:

En primer término, las legislaciones marcarias de los diversos países, al conceptuar la marca le atribuyen la función distintiva o de identificación y por excepción, además, se hace alusión a la función de procedencia y en contados casos a las funciones de garantía de calidad y de reclame, por lo que la marca en el campo normativo es un signo esencialmente distintivo. Ahora bien, en realidad la polémica doctrinaria que se ha sustentado en torno a la función de la marca, es en aquellos países en donde la cesión de la marca no es libre, especialmente en Italia, Alemania y en los Estados Unidos, en donde además los términos de Empresa y Empresario han tenido una gran influencia en el campo jurídico. De ahí, que algunos autores afirman que el derecho sobre la marca constituye un accesorio del derecho sobre la empresa, y por lo mismo no lleguen a concebir que la marca es una entidad jurídica autónoma.

b) Función de garantía de calidad.

La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca, aunque algunos autores le atribuyen un carácter esencial, lo cierto es, que en la actual doctrina francesa,

dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debido primordialmente a la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades.

En México, esta función se encuentra protegida, entre otros Ordenamientos jurídicos, por la misma Ley de Invenciones y Marcas, al establecer que, art. 150 (párrafo segundo). "El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país", lo único que nos preocupa respecto a esta facultad discrecional expresamente concedida a la mencionada Secretaría, es que, ante la situación económica grave que atraviesa nuestro país, entre otros factores, por las muy deficientes y escasas medidas de control e inspección en los precios y calidades de los productos o servicios, pueda ejercitar dicha facultad en aras del interés de la clase consumidora, que es la directamente afectada.

c) Función de publicidad.

La tesis que establece como fundamento del derecho del uso exclusivo de la marca, la protección de su intrínseca capacidad de atracción entre el público, fue propuesta por Isay.

Esta tesis eminentemente económica, ya que se prescinde de cualquier relación con un producto o servicio determinado y por lo mismo de la función de distinción, ha sido acogida con un gran

beneficito por la doctrina en general, ya sea como función económica o jurídica. Especialmente en Estados Unidos ha tenido un gran impacto, gracias a los grandes adelantos tecnológicos en los diferentes medios masivos de la comunicación y sobre todo a la técnica publicitaria moderna que acoge en sí misma la afluencia de fenómenos económicos de muy diversa índole.

En México, las empresas extranjeras controlan altos porcentajes de la producción y por lo mismo del gasto publicitario. Principalmente, la mayor parte de las empresas que son líderes en los Estados Unidos son las que operan en nuestro país, invadiendo con sus marcas no sólo el mercado nacional interno, sino el de exportación, para este efecto entre otras erogaciones emplean fuertes inversiones en gastos publicitarios, para que a través de los diferentes medios masivos de comunicación den a conocer su marca mediante fórmulas estereotipadas y sean fácilmente "ingeridas instintivamente", o como dice Gabay, "irracionalmente", por nuestra sociedad consumidora por excelencia, la que finalmente va a absorber dicha erogación.

Aún cuando, en diversos ordenamientos jurídicos se ha regulado en nuestro país la publicidad y además se han creado organismos públicos para su control, sin embargo, han sido insuficientes para contrarrestar el influjo constante e incesante de este fenómeno de naturaleza económica, el cual tiene repercusiones de considerable magnitud, en los aspectos social y político, significando un instrumento eficaz de dependencia económica.

d) Función de protección.

La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

Dicha función, es más bien una consecuencia lógica de su reconocimiento legal, que indudablemente trae consigo que el bien o entidad que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura jurídica que responda a nuestra realidad y por lo mismo, resulta imprescindible no sólo en nuestro sistema jurídico, sino en todos aquéllos, particularmente la de los países en desarrollo como el nuestro, que los intereses sociales tengan preeminencia sobre los individuales o privados, de tal suerte, que si el público consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere de una protección jurídica idónea que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente disponibles, evitando mediante medidas coercitivas de que sea engañado y sea un instrumento más del consumismo enajenante o irracional. Por consiguiente, la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si éste es afectado en su economía, repercute en la economía misma del país.

e) Función distintiva.

La función de la marca por excelencia, desde el punto de vista jurídico, es aquélla que distingue productos o servicios de otros iguales o similares o sea la función distintiva.

En nuestro país como en los demás países en vías de desarrollo la marca juega un importante papel en la protección del consumidor, de ahí, que en sus legislaciones marcarias se incluyan normas que establezcan la preeminencia de este interés social y que el uso de las marcas tengan como propósito beneficiar considerablemente dicho interés. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas , como ya indicamos no sólo señala expresamente su carácter social, sino además incluye una serie de normas jurídicas que tienden a otorgar al consumidor una auténtica protección y en general a la economía del país.

Es evidente que la función directa o inmediata de la marca es la de distinguir, ya sea el producto o al lugar de producción.

En México, desde el punto de vista legal, se ha aceptado la función de distinción, considerándose que las funciones mencionadas anteriormente son derivadas de ésta. Se llega a esta conclusión al observar que en la Ley se habla de que "Se reconocen las marcas de productos y las marcas de servicios. Los primeros se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Los segundos, por los signos que distinguen un servicio de otros de la misma clase o especie." (Art. 87, LIM)

4.- Clasificación de las Marcas.⁷

Desde un punto de vista teórico, de acuerdo a sus constituyentes, las marcas se clasifican en:

a) Marcas figurativas.

Son aquellas marcas constituidas por figuras que representan a una persona, animal o cosa. Este tipo de marcas reciben también el nombre de "marcas emblemáticas".

b) Marcas nominativas.

Son aquellas formadas por palabras, combinaciones de palabras, denominaciones y leyendas. Puede tratarse de nombres de fantasía, nombre civil, denominación comercial, etc.

c) Marcas mixtas.

Son las marcas constituidas por una combinación de figuras y palabras. En general pertenecen a esta clase la mayoría de las marcas empleadas en la actualidad.

Otra forma de clasificar a las marcas es considerando un punto de vista de contraposiciones⁸:

1º Marcas de Fábrica y Marcas de Comercio.

- Marcas de Fábrica son los signos colocados por los fabricantes del producto y en general son las más usadas.

- Marcas de Comercio son las que colocan los comerciantes para indicar que un producto dado ha sido seleccionado de forma especial

⁷ David Rangel Medina, ob. cit., pp. 153-158. Benito Sanso, ob. cit., pp. 422-423

⁸ Benito Sanso, ob. cit., pp. 420-423.

para su venta, la cual puede ser hecha a otros comerciantes o directamente al consumidor.

2º Marcas Individuales y Marcas Colectivas

- Marcas Individuales son aquellas que solo pueden ser usadas por el titular que puede ser indistintamente una persona física o una persona moral.

- Marcas Colectivas son las que pueden ser usadas por varios productores, comerciantes o empresas públicas o privadas que sean miembros de un determinado grupo, generalmente una asociación o un ente legalmente reconocido como titular de la marca.

3º Marcas Generales y Marcas Especiales.

- Marcas Generales son aquellas que un productor usa para identificar todos sus productos o al menos productos de distinto género. Comúnmente la marca general es igual al nombre comercial y quiere indicar la procedencia de los productos de un determinado fabricante.

- Marcas Especiales son las usadas para identificar un solo producto o productos del mismo género.

Por lo tanto es posible que un artículo tenga al mismo tiempo dos marcas una general que indica el lugar de procedencia y otra especial que distingue al producto de los demás producidos por la misma empresa.

4º Marcas Fuertes y Marcas Débiles

- Marcas Fuertes son las que constituyen una creación de fantasía y que por lo tanto crean un tipo nuevo y característico protegido contra cualquier imitación.

- Marcas Débiles son aquellas constituidas, por lo general por denominaciones comunes que han sufrido pequeñas alteraciones gráficas y fonéticas que le dan capacidad distintiva, llamándose marcas expresivas o descriptivas si tales denominaciones hacen referencia a la cualidad o a la función o a la composición del producto. Esta clase de marcas tiene una limitada capacidad distintiva por esta razón también es limitada su protección legal.

5º Marca Principal y Marca de Protección

- Marca Principal es la marca que normalmente es usada por el productor y que aparece en todos los productos aún de distinto género.

- Marca de Protección son las que presentan variaciones del tema contenido en la marca principal y que el productor hace registrar no para usarlas, sino para poder obtener una mayor protección contra las imitaciones de los competidores. Generalmente estas marcas protectoras no se extinguen por la falta de uso, siempre que se use la marca principal que estas defienden.

5.- Adquisición del derecho de la marca.⁹

Para realizar la adquisición del derecho de marca, la doctrina establece tradicionalmente tres clases de sistemas, los cuales son:

1) Sistema declarativo.- En este sistema la propiedad de la marca la obtiene aquel que primero la haya usado, sin importar si ésta ha sido registrada o no. En este caso si alguien registra una marca, puede aparecer un tercero que demuestre haber hecho uso de la marca antes de la fecha del registro y por lo tanto se le otorga el derecho de propiedad.

Es considerado el sistema más antiguo, aunque en la actualidad tiende a desaparecer.

2) Sistema atributivo-constitutivo.- Este sistema otorga la propiedad del derecho sobre la marca a aquel que primero la haya registrado, haciendo caso omiso si alguien la ha usado con anterioridad.

3) Sistema mixto o atributivo diferido.- En este caso la propiedad del derecho sobre la marca la obtiene el que primero la registra, pero se extiende un plazo en el cual puede presentarse un tercero a declarar lo que convenga a su derecho, ya sea por uso anterior o por registro anterior, etc.. Una vez cumplido dicho plazo se otorga el

⁹ Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, Edit. Porrúa, México, 1985, pp 410-417; Benito Sanso, ob. cit., pp 115-121.

derecho al registrante y ya no es posible presentar ninguna reclamación al respecto.

Este sistema se está empleando cada vez más alrededor del mundo.

En México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos de la Ley, sin embargo, dicho registro no producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro. El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente en cuyo caso se tramitará la nulidad de ésta.

Ahora bien, el mencionado plazo de uso de la marca, según interpretación nuestra, puede efectuarse en cualquier tiempo, siempre y cuando sea legal, que, a partir de esta última fecha, debería computarse el mencionado plazo de uso de la marca, ya que sin duda evitaría controversias al respecto. Dicha imprecisión no se observa tratándose del inicio del plazo para que el tercero solicite la marca.

Según la doctrina, México adoptó en relación a esta cuestión el

sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado. Se le llama también el sistema del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro, es decir, el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro. Es importante destacar que en la práctica mexicana son pocos los casos en que se ha ejercido legalmente dicho derecho adquirido por un uso anterior.

En Alemania, la doctrina ha considerado que "el registro tiene carácter atributivo del derecho a la marca que no existiría antes; el registro se afirma, es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto el derecho de utilizar el signo de modo exclusivo. El fenómeno queda expuesto en los siguientes términos: cuando el signo posee los requisitos legalmente exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge a su favor el derecho de obtener el registro; el registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca que por ello, es creado en virtud de la decisión del organismo registral".¹⁰ En Argentina según Breuer Moreno la Ley Argentina sobre marcas, adopto este sistema.¹¹

En España, la generalidad de la doctrina española afirma que, es

¹⁰ Francisco Ferrara, *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*, Edt. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 262.

¹¹ Pedro C. Breuer Moreno, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Edt. Robis, Buenos Aires, 1956, pp. 187-205.

distinta la situación del usuario del signo que la del titular registral. El usuario extraregistral ostenta la titularidad del signo, pero con derechos restringidos. En esa virtud, el registro atribuye sólo una titularidad provisoria; constituye una mera presunción iuris tantum de propiedad, que puede ser atacada por el usuario extraregistral sobre la base de haber venido usando el signo anteriormente dentro del plazo de tres años contados a partir de la inscripción. Pero transcurrido ese plazo, si además, el titular ha venido usando sin interrupción la marca, esa presunción de propiedad que admitía prueba en contrario, se transforma iuris et de iure, es decir no puede ser ya compartida; el dominio del signo se consolida y el registro se hace inexpugnable, sin que contra él pueda prevalecer cualquier alegación de un tercero de haber venido usando ese signo con anterioridad.

Como se podrá observar en España al igual que en México se acogieron al sistema basado a la prioridad del registro impugnabile dentro de un plazo determinado o sistema del sistema del efecto atributivo diferido o mixto.

En Francia el antiguo régimen marcario (Ley del 22 germinal del año IX y la Ley francesa de 1857), se acogió al sistema de prioridad de uso o declarativo, el cual presentó graves inconvenientes en la práctica, emitiéndose decisiones judiciales a juicio de los comentaristas de dichas leyes, como injustas, inequitativas y arbitrarias, por lo que hubo necesidad de adoptar otro sistema más eficaz constituyéndolo el sistema de prioridad de registro, o atributivo (constitutivo), y es así como el artículo 4 de la Ley francesa sobre las marcas de 31 de

diciembre de 1964, modificada el 23 de junio de 1965 dispuso categóricamente que la propiedad de la marca se adquiere por el primer depósito; por consiguiente, lo que es determinante, es el depósito y no el uso. Sin embargo este principio tiene excepciones tales como: la protección del titular de una marca notoriamente conocida que la usaba pero omitió depositarla; la protección de los titulares de marcas que adquirieron derechos por el uso de la misma bajo el imperio de la Ley de 1857.

En suma, en Francia desde la Ley de 1964, el depósito tiene en principio un carácter atributivo, constitutivo; el derecho a la marca nace en el día de su depósito.

En Italia, la doctrina dominante y la jurisprudencia, con base en las disposiciones vigentes (Art.2573 cod.civ. y art. 9 de la Ley de marcas), el derecho exclusivo sobre la marca no sólo se constituye mediante su registro, sino también con el uso del signo, siendo éste tutelado en el ámbito de la utilización efectiva y, por tanto, en un ámbito nacional o local según la extensión del uso, es decir, de la notoriedad adquirida.

De esta manera, aunque la marca no registrada goza en Italia de una protección limitada y precaria que puede atenuarse e incluso desaparecer en ciertos eventos, lo cierto es, que dicha marca existe y es protegida jurídicamente, por lo que, hace en opinión de Ferrara negar el carácter constitutivo con referencia al derecho a la marca misma.

Es importante destacar que en dicho país el uso de la marca

desempeña un papel prioritario en relación al registro, lo que ha determinado que algunos doctrinarios sobre la materia sostengan que Italia se acoge al sistema basado en la prioridad del uso o declarativo.¹²

Lo anterior es así, porque en Italia el uso o sea la efectiva adopción pública y notoria del signo en una actividad empresarial, puede ser general es decir, en varias zonas del territorio italiano y en este caso se completa el supuesto constitutivo de la marca en un ámbito nacional, impidiéndose por tanto, a cualquier otro el registro del signo como marca: y el uso local, es decir en un ámbito territorialmente limitado y por lo tanto, no se impide la ajena inscripción del signo como marca, aún cuando deba respetarse el uso previo en el ámbito local en el que ha tenido lugar; así mismo un uso local, nacionalmente notorio, equivale a un uso nacional.

Ahora bien, el artículo 17 de la ley de marcas de Italia, impide expresamente el registro de una marca, cuando ya viniera siendo usada de un modo general por otro, lo que se armoniza precisamente con el reconocimiento de un derecho absoluto del usuario; a su vez, el artículo 9 de la mencionada ley, así también el artículo 2571 del Código Civil admiten el registro con salvaguardía del uso previo local, y se reconoce el derecho absoluto del usuario, naturalmente, en un ámbito local, lo cual ha de relacionarse con un principio local, sobre la eficacia del uso y no puede tener su razón con una limitación al mismo.¹³

En vista de lo anterior se considera que en Italia se sigue el sistema declarativo.

¹² Carlos E. Mascareñas, *Tratado de Derecho Comercial Comparado*, Barcelona, 1950, p. 485.

¹³ Tulio Ascarelli, *Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa Hermanos y Cía., México, 1940, pp. 422-424.

En Japón, según Saburo Kimura "Los derechos de marca de fábrica entran en vigor sólo mediante el registro (Art.18).

La persona que primero hace su solicitud para el registro de una marca de fábrica tiene derecho al registro (Art.8).

Si una persona que primero empezó a usar la marca y la ha estado usando desde entonces, es posterior a otra en presentar una solicitud de su registro, estará obligado a discontinuar el uso de la marca o a obtener permiso del primer solicitante si no ha empezado a usarla".¹⁴

En Suiza, Charles Chenevard afirma que la ley suiza se acoge al sistema en virtud del cual el depósito tiene un carácter declarativo de derecho, el depósito no confiere un derecho nuevo al depositante, él hace más que constatar el derecho preexistente que el industrial adquiere mediante el uso de la marca.

Finalmente, de conformidad con la ley uniforme sobre marcas de Benelux, los derechos de un usuario anterior serán muy limitados, ya que la protección será otorgada principalmente al primer registrante.¹⁵

¹⁴ Saburo Kimura, Renovación de la Marca Registrada en Japón, R.M.P.I.A., año XV, enero/diciembre 1977, núms 29-30, pp. 129-136.

¹⁵ Offner Eric, La Convención Benelux sobre Marcas, R.M.P.I.A., año III, enero/junio 1965, No 5, pp. 43-49.



CAPITULO II

Marca Figurativa o Emblemática

El hablar de Marca Figurativa o Emblemática no es una situación fácil, ya que para ello es necesario separar y definir bien los términos que se relacionan con este concepto.

En los orígenes de las transacciones comerciales la marca estaba constituida en su totalidad por la figura, es decir no existía denominación alguna sino simplemente representaciones simbólicas que denotaban el tipo de producto o la procedencia del mismo. Lo mismo ocurría con establecimientos que prestaban algún servicio, ya que en sus puestos solía indicarse por medio de una figura, el giro al cual se dedicaba. El emblema se empleaba en su forma estricta.

Con el paso del tiempo y al haber una mayor alfabetización se llegó al extremo opuesto, las marcas fueron totalmente denominativas y no involucraron ninguna figura.

1.- Definición de Emblema.

El emblema se define como:¹⁶

- Un signo, dibujo o escultura.
- La representación gráfica de un concepto o idea.
- Una expresión plástica con forma y color distintivos.
- Una figura alegórica en ocasiones acompañada de un nombre o leyenda.

En el campo de la Propiedad Industrial el emblema encierra dos connotaciones.¹⁷

- a) En sentido amplio significa un medio de representación gráfica empleado en la industria o el comercio para distinguir mercancías.
- b) Stricto sensu se define como una categoría de las marcas figurativas, entre las que se distingue porque en el emblema lo que se sujeta a tutela es el tema elegido en la representación.

En general la palabra emblema en términos legales se emplea como un auxiliar o adjetivo que ayuda a definir con más exactitud la constitución de los elementos de la propiedad industrial.

¹⁶ Paul Cervantes Ahumada, *Derecho Mercantil*, Edt. Herrero S.A., 1984, p. 359, Agustín Ramella, *Tratado de la Propiedad Industrial*, vol. I, Edt. Hijos de Reus, Madrid, 1913, p. 46; Pedro C. Breuer Moreno, ob. cit., p. 82; Pascual Di Guglielmo, ob. cit., pp. 47.

¹⁷ Max R. Linares y Urcuyo, *Las marcas no registrables*, R.M.P.I.A., año XII, nums. 23-24, enero diciembre 1974, p. 222

Es necesario entonces realizar la definición de los conceptos con los que el emblema suele estar relacionado.

2.- Conceptos relacionados con el emblema

- Marca.- Denominación y/o signo distintivo en color y forma que sirve para diferenciar a los productos o prestadores de servicios de otros de la misma especie.
- Rótulo.- Es todo cartel que tiene por objeto el evidenciar su contenido al público en general. La muestra y el aviso son derivaciones de este concepto.
- Muestra.- Es la designación material y externa por medio de una inscripción o signo cualquiera que tiene por objeto distinguir a un establecimiento de otros de su misma especie.

La muestra es colocada normalmente en la parte superior del propio establecimiento.

- Aviso.- Es un rótulo que tiene por objeto el anunciar un determinado producto o servicio ya diferenciado por una marca. El aviso a diferencia de la muestra puede ser colocado en cualquier lugar y solo hace referencia de las marcas a las cuales se pretende atraer la atención del público.

El empleo de la palabra "emblema" como adjetivo indica que en

la definición de los conceptos anteriormente mencionados debe considerarse en forma preponderante el uso de una figura o símbolo.

Entonces la "marca emblemática o figurativa" es el signo o figura que se emplea para distinguir a un producto o servicio de otros de la misma especie, sin importar si ésta se encuentra acompañada o no de una denominación.

En la actualidad la mayoría de las marcas son una mezcla entre emblema y denominación dando por resultado que en la legislación mexicana el emblema, en su forma estricta, se haya absorbido en el contexto de la marca y por lo cual frecuentemente se mencionan en forma indistinta.

Generalmente el emblema, como marca, ya sea acompañado de una denominación o registrado por separado sirve principalmente para dar al producto un mejor aspecto y atraer la atención de los posibles compradores.

El emblema aunque se registra como marca no se usa como tal por sí solo, es decir, que aunque hay marcas totalmente emblemáticas, estas siempre se utilizan acompañadas de una marca totalmente denominativa.

El empleo de "figuras" como marca se llevó a cabo para simplificar trámites y asegurar el derecho que sobre éstas tiene el comerciante o el productor. La marca presenta una mayor fuerza de protección legal que cualquier otra figura de la propiedad industrial.

Así mismo se debe mencionar que hoy en día cuando se hace referencia a la marca emblemática, se habla de figuras, signos,

gráficas o distintivos.

3.- Emblemas protegidos por la Legislación Mexicana.

A) Emblema "HECHO EN MEXICO".

"El objetivo de esta Norma, como se expresa en el texto del aviso, consiste en establecer y describir al emblema denominado "Hecho en México". Norma de aplicación para productos fabricados en territorio nacional y que su destino sea la exportación.

Estos señalamientos, además de figurar en los productos deberán aparecer también en las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan al expenderse al público o sólo en estos últimos cuando por la naturaleza de estos productos no pudieran insertarse en ellos (art. 122 LIM).

Respecto a las sanciones que se presentan por el incumplimiento en los artículos antes mencionados la ley expresa en el art.121 LIM " la omisión de la leyenda y contraseñas , ameritará las sanciones correspondientes". Tales omisiones serán consideradas como violaciones a la ley configurándose así una infracción administrativa. Constituyéndose la infracción, procederá la imposición de las sanciones correspondientes arts. 225 a 230 LIM.

El segundo párrafo del artículo 121 LIM dispone que los productos de exportación deberán ostentar, además la contraseña que,

en su caso, establezca la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, en la forma y dimensiones que se fijen.

La forma y dimensiones a que se refiere esta disposición aparece en el "Aviso a los Industriales, Comerciantes y Público en General sobre la Norma Oficial NOM-Z-9-1978, EMBLEMA DENOMINADO HECHO EN MEXICO", aprobado por la Secretaría con fundamento en los artículos 121 y 122 LIM, así como en los artículos 1o., 2o., 6o., 23 inciso a) y 24 de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas."¹⁶

A continuación se expresa el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de Marzo de 1978.¹⁹

- Aviso a los Industriales, Comerciantes y Público en General sobre la norma oficial NOM.Z.9 1978 Emblema denominado Hecho en México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o, 2o, 6o, 23 inciso a) 24 de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas y 121 y 122 de la Ley de Inversiones y marcas, esta Secretaría ha aprobado las siguiente Norma Oficial Mexicana:

¹⁶ Horacio Rangel Ortiz, *El uso de la Marca y sus efectos jurídicos*, México, 1980, pp. 123-127.

¹⁷ *Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras*, Editorial Porrúa, México, 1991.

Emblema Denominado "HECHO EN MEXICO" NOM Z-9-1978

1. Objetivo.

Esta norma tiene por objeto establecer y describir el emblema denominado HECHO EN MEXICO.

2. Campo de aplicación.

La presente norma se aplica al emblema denominado HECHO EN MEXICO utilizable para distinguir a los productos fabricados en territorio mexicano.

3. Referencias.

Para la correcta aplicación de esta norma se debe consultar la siguiente Norma Oficial Mexicana vigente:

NOM-R-51 NUMEROS NORMALES

4. Definiciones.

4.1. Emblema denominado "Hecho en México".

Es la representación de la leyenda y figura que identifica los productos fabricados en territorio mexicano.

5. Especificaciones.

5.1. Del emblema.

Las relaciones dimensionales del emblema denominado HECHO EN MEXICO, se establecen en la figura 1 y se representa como se ilustra en la figura 2.

5.2 El tamaño del emblema debe corresponder a cualesquiera de los comprendidos en la serie R-10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-R-51 vigente.

5.3 El tipo de letra de la leyenda del emblema puede ser: "helvética media", "futura media" o "grotesca", según se ilustra en la figura 3.

6. Usos.

6.1. Debe marcarse en forma clara, legible e indeleble en los productos fabricados en territorio mexicano.

6.2. De no ser posible marcar el emblema en el producto, debe marcarse en su envase o embalaje.

6.3. De otros productos.

Los productos en estado natural, producidos en territorio mexicano o productos extranjeros envasados o ensamblados en territorio mexicano, podrán ostentar la misma figura a la que se refiere esta norma, cambiando la leyenda según el caso. (ver figuras 4 y 5).

Apéndice.

A.1. Figuras.

Las figuras 4 y 5 muestran, a manera de ejemplo, en la serie R-10 de la Norma Oficial Mexicana NOM R-51 vigente.



Emblema "HECHO EN MEXICO"

A.2. Observación.

Las normas NOM que se mencionan en esta norma corresponden a las DGN vigentes de la misma letra y número.

México D.F., a 15 de febrero de 1978.-El Director General de Normas. Román Serra Castaños.- Rúbrica.

B) Emblema "OLIMPICO".²⁰

Sobre este punto cabe hacer mención que la Ley mexicana fué una de las primeras en hacer la reglamentación sobre el uso del símbolo olímpico, esto se concretó en 1968, año en que se realizaron

²⁰ Legislación sobre Propiedad Industrial . p. 24.

los juegos olímpicos en México, por lo que se concedió en un artículo de la ley proteger dicho emblema, posteriormente en Nairobi se llevó a cabo un convenio para poder proteger el emblema de forma internacional.

A continuación se expresa el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero de 1985.

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Nairobi sobre la Protección del símbolo Olímpico.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único.- Se aprueba el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi, Kenya, el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.

México, D. F., a 20 de diciembre de 1984.-Sen. Celso Humberto Delgado Ramírez, Presidente.-Sen. Rafael Armando Herrera Morales, Secretario.-Sen. Mariano Palacios Alcocer, Secretario.-Rúbricas.

DECRETO DE PROMULGACION DEL TRATADO DE

NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO OLIMPICO,
ADOPTADO EN NAIROBI EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1981.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El día veintiséis del mes de septiembre del año de mil novecientos ochenta y uno, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto, firmó ad referéndum, el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi, en la misma fecha, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

El mencionado Tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día veinte del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y cuatro, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiocho del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y cinco.

El instrumento de ratificación, firmado por mí, el día once del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y cinco, fue depositado ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el día dieciséis del mes de abril del propio año.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción primera del artículo ochenta y nueve de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco.-Miguel de la Madrid H.-Rúbrica.-El Secretario de Relaciones Exteriores,

Bernardo Sepúlveda Amor.-Rúbrica.

El C. licenciado Alfonso de Rosensweig-Díaz, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi, Kenia, el día veintiséis del mes de septiembre del año de mil novecientos ochenta y uno y cuyo texto y forma en español son los siguientes:

ANEXO

CAPITULO I

Disposiciones substantivas

ARTICULO 1

Obligación de los Estados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, todo Estado parte en el presente Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional. Dicha definición y la representación gráfica de dicho símbolo aparecen en el anexo.

ARTICULO 2

Excepciones a la obligación.

1. La obligación prevista en el artículo 1 no comprometerá a ningún Estado parte en el presente Tratado con respecto a:

i) cualquier marca que consista o que contenga el Símbolo Olímpico cuando esa marca haya sido registrada en ese Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado respecto de ese Estado o en cualquier período durante el cual, en dicho Estado, la obligación prevista en el artículo 1 se estime suspendida en virtud del artículo 3;

ii) la continuidad en la utilización en ese Estado, con fines comerciales, de una marca u otro signo que consista o que contenga el Símbolo Olímpico por parte de cualquier persona o empresa de cualquier persona o empresa que haya comenzado tal utilización en forma legal con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado respecto de ese Estado o en cualquier período durante el cual, en dicho Estado (la obligación prevista en el artículo 1, se estime suspendida en virtud del artículo 3.

2. Las disposiciones del párrafo 1, i) también se aplicarán a las marcas cuyo registro produzca efecto en ese Estado en virtud de un registro practicado de conformidad con un tratado en el cual ese Estado sea parte.

3. La utilización autorizada por la persona o empresa aludida en el párrafo 1, ii) se considerará, a los efectos de ese párrafo, como utilización por esa persona o empresa.

4. Ningún Estado parte en el presente Tratado estará obligado a prohibir el uso del Símbolo Olímpico cuando dicho símbolo sea

utilizado en los medios de comunicación social con fines de información relativa al movimiento olímpico o a sus actividades.

ARTICULO 3

Suspensión de la obligación.

La obligación prevista en el artículo 1 podrá estimarse suspendida por cualquier Estado parte en el presente Tratado durante cualquier período en el cual no exista acuerdo en vigor entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Nacional de dicho Estado, respecto de las condiciones en virtud de las cuales el Comité Olímpico Internacional otorgará las autorizaciones para la utilización del Símbolo Olímpico en ese Estado y las concernientes a la participación de dicho Comité Olímpico Nacional en cualquier ingreso que el Comité Olímpico Internacional obtenga por la concesión de dichas autorizaciones.

CAPITULO II

Grupos de Estados.

ARTICULO 4

Excepciones al capítulo I

Las disposiciones del capítulo I no afectarán a las obligaciones que tengan los Estados parte en el presente Tratado que sean miembros de una unión aduanera, zona de libre comercio, cualquier otra agrupación económica o cualquier otra agrupación regional o

subregional en virtud del instrumento que establece tal unión, zona u otra agrupación, especialmente en lo que respecta a las disposiciones de dicho instrumento que regulen la libre circulación de mercaderías o de servicios.

CAPITULO III

Cláusulas finales.

ARTICULO 5

Procedimiento para ser parte en el Tratado

1. Cualquier Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante "la Organización") o de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (denominada en adelante "la Unión de Paris") podrá ser parte en el presente Tratado mediante:

i) su firma seguida del depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o

ii) el depósito de un instrumento de adhesión.

2. Cualquier Estado no previsto en el párrafo 1 que sea miembro de las Naciones Unidas o de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas podrá ser parte en el presente Tratado mediante el depósito de un instrumento de adhesión.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Director General de la Organización (denominado en adelante "el Director General").

ARTICULO 6

Entrada en vigor del Tratado

1. Respecto de los tres primeros Estados que depositen sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Tratado entrará en vigor un mes después del día en que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2.-Respecto de cualquier otro Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Tratado entrará en vigor un mes después del día en el que haya sido depositado ese instrumento.

ARTICULO 7

Denuncia del Tratado.

1. Cualquier Estado podrá denunciar el presente Tratado mediante una notificación dirigida al Director General.

2. La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido la notificación.

ARTICULO 8

Firma e idioma del Tratado.

1. El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en los idiomas español, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos estos textos.

2. El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos oficiales en los idiomas alemán, árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la Conferencia de la Organización o la Asamblea de la Unión de París puedan indicar.

3. El presente Tratado quedará abierto a la firma, en Nairobi, hasta el 31 de diciembre de 1982 y luego en Ginebra, hasta el 30 de junio de 1983.

ARTICULO 9

Depósito del Tratado; transmisión de copias y registro del Tratado

1. El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma en Nairobi, será depositado en poder del Director General.

2. El director general certificará y transmitirá dos copias del presente Tratado a todos los Estados a los que se refiere el artículo 5.1 y 2 y, previa petición, a cualquier otro Estado.

3. El director general registrará el presente Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas.

ARTICULO 10

Notificaciones

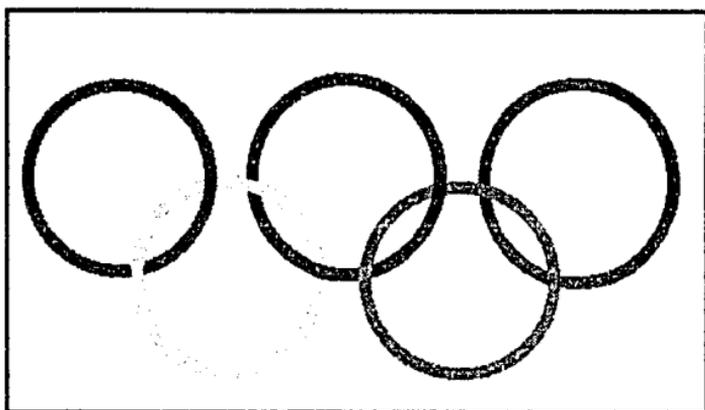
El director general notificará a los Estados a los que se refiere el artículo 5.1 y 2:

- i) las firmas efectuadas conforme al artículo 8;
- ii) el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión conforme al artículo 5.3;
- iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme al artículo 6.1;

- iv) toda denuncia notificada conforme al artículo 7.

ANEXO

El Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean éstos empleados en uno o varios colores.



Símbolo Olímpico

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the official text, of the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol, adopted at Nairobi on September 26, 1981, and open for signature at Nairobi until December 31, 1982, then at Geneva, until June 30, 1983.

Director general,

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

November 1, 1983

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Nairobi, le 26 septembre 1981 et ouvert à signature à Nairobi, jusqu'au 31 décembre 1982 puis à Genève, jusqu'au 30 juin 1983.

Directeur général,

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

Le 1er. novembre 1983

La presente es la copia fiel y completa en español del Tratado de Nairobi, Kenia, el día veintiséis del mes de septiembre del año de mil novecientos ochenta y uno.

Extiendo la presente, en seis páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, a fin de incorporarla al decreto de promulgación respectivo.

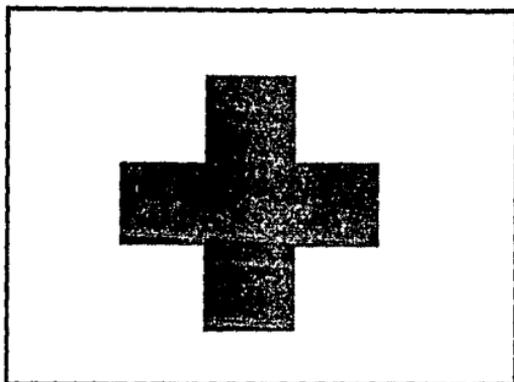
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosensweig-Díaz.-

Rúbrica.

C) Emblema de la Cruz Roja.

La Cruz Roja es el nombre del organismo privado, de utilidad pública, integrado por sociedades nacionales para el socorro y la asistencia en tiempos de guerra y de paz. Como asociación nacional es una institución reconocida por su gobierno respectivo. Y controlada en ciertos aspectos por dicho gobierno. Como asociación de beneficencia internacional, es igualmente una institución de utilidad pública internacional reconocida por todas las naciones.

La selección del emblema internacional de la caridad hacia los heridos, fue un homenaje a Suiza. El estandarte helvético es rojo con una cruz blanca al centro. Por intercambio de los colores federales, el signo distintivo del servicio sanitario, oficial y benéfico, en los ejércitos, es el estandarte y el brazalete blanco con una cruz roja.



Símbolo de la Cruz Roja

Según el artículo 23 de la Convención de Ginebra del 6 de julio de 1906: "El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y las palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra no podrán ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiempo de guerra, sino para proteger o designar las formaciones y establecimientos sanitarios, el personal y el material protegido por la Convención".²¹

México se adhirió a la Convención de Ginebra el 4 de junio de 1907, posteriormente en el artículo 1o de los Estatutos de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, aprobada por el Presidente Díaz el 26 de febrero de 1910, "Se establece en los Estados Unidos Mexicanos una agrupación que lleva el nombre de Asociación Mexicana de la Cruz Roja, constituida al amparo de la Convención de Ginebra, de acuerdo con el decreto Expedido el 6 de agosto de 1907".²²

²¹ David Rangel Medin, ob. cit., pp. 378-382.

²² Diario Oficial del 26 de febrero de 1910.

Acerca del abuso de utilizar el emblema o nombre de la Cruz Roja en el comercio, las leyes de diversos Estados han sancionado diversas disposiciones para proteger tal emblema, adoptado por la Convención de Ginebra, y reprimir su usurpación, como se declara en la Ley belga, de 30 de Marzo de 1891; danesa, de 27 de abril de 1894; rumana, de 3 de marzo de 1895; Real orden de España de 7 de Noviembre de 1899, y ley española de la propiedad industrial de 1902, art. 28, h; portuguesa, 21 de Mayo de 1896, artículos 1o a 5o; servia, de 12 de Enero de 1896; búlgara, sobre marcas, art. 22, 6o.

La ley alemana de 22 de Marzo de 1902, prohíbe el empleo del emblema con un fin comercial, ó para designar asociaciones ó sociedades sin una especial autorización; la ley austriaca de 14 de Abril de 1903, también prohíbe exponer públicamente, poner en venta o en circulación mercancías que tengan por marca el emblema o el nombre de la Cruz Roja, salvo autorización, que no suele concederse sino para empresas ó productos relativos a la curación de enfermos.²³

Otras leyes que consideran esta protección son: Ley argentina, Art. 6o., de la Ley 2976; brasileña, Art. 95, inciso 2o.; búlgara, Art. 8, inciso c); colombiana, Art. 33; costarricense, Art. 6o., inciso a); cubana, Art. 99, inciso 7); chilena, Art. 23, inciso b); ecuatoriana, Art. 6o., inciso 1o.); española, Art. 124, inciso 7); italiana, Art. 18, Núm. 4; salvadoreña, Art. 3o., fracc. IX; uruguaya, Art. 2o., inciso 1o.; venezolana, Art. 33, inciso 3).

Aún en defecto de especial prohibición, se consideró también

²³ Agustín Flameila, ob. cit., p. 110.

que no se podía usar como marca el emblema de la Cruz Roja, porque era del dominio del público, aun cuando podía ser apropiable la misma denominación. A continuación se presenta enunciado que prohíbe y sanciona el uso no autorizado del símbolo de la "Cruz Roja", en los Estados Unidos.²⁴

Emblems Red Cross unauthorized use.

(Traducción)

Cualquiera que porte o muestre la insignia de la Cruz Roja o cualquier signo coloreado que lo imite con propósito fraudulento para inducir la creencia de que es un miembro o agente de la Cruz Roja o cualquier corporación asociación o persona diferente a la Cruz Roja, empleados autorizados, agentes, sanatorios y hospitales autorizados de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que use el emblema de la Cruz Roja Griega en fondo blanco o cualquier signo o insignia hecha o coloreada en imitación de ésta o las palabras "Cruz Roja" o " Cruz de Génova" o cualquier combinación de estas palabras serán multados con 250 dl. o 6 meses de cárcel o ambos. Se considera ofensa menor.

En México aunque no se cuenta con una reglamentación expresa al respecto, en la Ley de Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, se considera al emblema de la "Cruz Roja" como un símbolo público protegido internacionalmente, anulándose de este modo su registro.

²⁴ Folleto Editado por el U.S. Department of Commerce "General Information Trade-Marks" 1960.

4.- Clasificación Internacional de los elementos figurativos.

La Clasificación Internacional de Elementos Figurativos fué elaborada por La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a solicitud de algunos países miembros de la Unión de París.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo cuyos orígenes se remontan desde la creación del Convenio de París en 1883. El 14 de julio de 1967 por medio del Convenio de Estocolmo fué creada esta organización cuyos objetivos son²⁵:

a) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

b) Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual.

La OMPI estableció una clasificación de los elementos figurativos de las marcas la cual recibió reconocimiento oficial en virtud del acuerdo de Viena de 1973.

Dicha clasificación incluye una lista que va de lo general a lo particular, divide al conjunto de las marcas en categorías, divisiones y secciones. Incluye además notas explicativas sobre la manera de clasificar las figuras, así como notas aclaratorias e ilustrativas para la aclaración de dudas en la aplicación del criterio.

Cada categoría, división sección va acompañada de una cifra que sigue un código determinado. Cada marca figurativa incluida en

²⁵ Justo Nava Negrete, ob. cit., p.230.

una sección se expresa en tres cifras; la primera se enumera del 1 al 29 de acuerdo a la siguiente tabla de categorías:

- 1.- Cuerpos celestes, fenómenos naturales, cartas topográficas.
- 2.- Seres humanos.
- 3.- Animales.
- 4.- Seres sobrenaturales, fabulosos, de fantasía, o no identificables.
- 5.- Vegetales.
- 6.- Paisajes.
- 7.- Habitaciones, edificios, obras de arquitectura, obras de arte, materiales de construcción.
- 8.- Productos alimenticios.
- 9.- Artículos textiles, indumentaria, agujas, pequeño material de costura.
- 10.- Artículos para fumadores, cerillas, productos del tabaco, artículos de viaje, objetos de tocador.
- 11.- Vajillas, artículos de cocina, de menaje.
- 12.- Mobiliario, instalaciones sanitarias.
- 13.- Artículos de alumbrado, de calefacción, de cocción, de refrigeración, máquinas de lavar y secadores.
- 14.- Ferretería, herramientas, escaleras.
- 15.- Máquinas.
- 16.- Telecomunicaciones, reproducción del sonido, fotografía, cine, óptica.

- 17.- Relojería, joyas, pesos y medidas.
- 18.- Transporte.
- 19.- Recipientes, embalajes, diversas representaciones de productos.
- 20.- Artículos para escribir, dibujar o pintar, artículos de oficina, papelería, librería.
- 21.- Juegos, juguetes, artículos para deporte, carruseles.
- 22.- Música, cuadros, escultura.
- 23.- Armas, municiones, armaduras.
- 24.- Heráldica, emblemas, símbolos.
- 25.- Motivos ornamentales, superficies, fondos.
- 26.- Figuras geométricas.
- 27.- Grafismos, cifras.
- 28.- Inscripciones con caracteres diversos.
- 29.- Colores.

La segunda del 1 al 19 que indica la división de las categorías y la tercera, del 1 al 25 que indica la sección a la que corresponde la marca figurativa.

La cantidad de divisiones y secciones varía según las categorías y divisiones a las cuales pertenecen.

El Acuerdo de Viena de 1973 consta de 17 artículos organizados de la siguiente manera²⁶:

Artículo 1: Constitución de una Unión particular, adopción de una

²⁶ Evangelina Villaluerte Ancira, *Las Marcas Figurativas*, Universidad Iberoamericana, Tesis. México, 1987. pp. 151-158.

clasificación internacional.

Artículo 2: Definición y depósito de la Clasificación de los Elementos Figurativos.

Artículo 3: Idiomas de la Clasificación de los Elementos Figurativos.

Artículo 4: Aplicación de los Elementos Figurativos.

Artículo 5: Comité de expertos.

Artículo 6: Notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones y complementos y de otras decisiones.

Artículo 7: Asamblea de la Unión particular.

Artículo 8: Oficina Internacional.

Artículo 9: Finanzas.

Artículo 10: Revisión del Arreglo.

Artículo 11: Modificaciones de algunas disposiciones del Arreglo.

Artículo 12: Modalidades según las cuales los países pueden llegar a ser partes en el Arreglo.

Artículo 13: Entrada en vigor del Arreglo.

Artículo 14: Duración del Arreglo.

Artículo 15: Denuncia.

Artículo 16: Diferencias.

Artículo 17: Firma, idiomas, funciones del depositario, notificaciones.

Dentro del articulado anterior cabe señalar que el artículo 30 dispone que los idiomas de la Clasificación de los Elementos

Figurativos se establecerán en francés e inglés, pero la Asamblea particular tendrá la facultad de decidir sobre el establecimiento de textos oficiales de la Clasificación de los Elementos Figurativos en idiomas distintos al inglés y francés (artículo 7o 2) a) vi)).

De acuerdo al artículo 4o 1) el alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos es el que le atribuya cada país de la Unión particular. En especial, la Clasificación de los Elementos Figurativos no obligará a los países contratantes, en cuanto a la extensión de la protección de la marca.

El artículo 5o inciso 1) señala la institución de un Comité de expertos que considera la posibilidad de modificar y completar la Clasificación, así como dirigir a los países de la Unión Particular recomendaciones tendientes a facilitar la utilización de la Clasificación de los Elementos Figurativos.(Artículo 5o incisos 1) y 3) i) ii)).

Es el artículo 7o inciso 1) a) en donde se establece la existencia de una Asamblea compuesta por los países de la Unión Particular, cuyas funciones entre otras serán las de tratar las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión Particular y a la aplicación del Acuerdo.

Según el artículo 12 1) i) ii) todo país miembro del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte del acuerdo de Viena, mediante su firma, seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o el depósito de un instrumento de adhesión.

El acuerdo de Viena entrará en vigor para los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión, tres meses después de efectuado el depósito del quinto instrumento de ratificación o adhesión. Para todos los demás países, el Acuerdo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que el Director General notifique su ratificación o adhesión, a menos que se indique una fecha posterior en el instrumento de ratificación o adhesión. En este caso el Acuerdo entraría en vigor para ese país, en la fecha así indicada. (Artículos 12 y 13 del Acuerdo de Viena).

Esta Clasificación se considera bastante completa y detallada para que, tanto en las grandes oficinas de propiedad industrial, como en las pequeñas, sea susceptible de aplicarse adecuadamente. Es decir, las oficinas que manejen gran volumen de marcas figurativas, les permite tener en cada sección una cantidad relativamente limitada de elementos figurativos y así facilitar la búsqueda de anterioridades. Y las oficinas pequeñas de los países miembros del Acuerdo, pueden decidir no aplicar la Clasificación de los Elementos Figurativos o aplicarla sólo parcialmente en la medida de sus necesidades.

La Clasificación de los Elementos Figurativos abarca también secciones suplementarias destinadas a elementos figurativos que están ya comprendidos en otras secciones (principales) pero que se consideró útil incluirlos para facilitar las búsquedas de anterioridades y agrupar también según un criterio particular. Estas secciones "auxiliares" podrán ser o no utilizadas por los países miembros del Acuerdo.

5.- Conflicto entre el Dibujo Industrial y la Marca Emblemática.

El empleo de dibujos o emblemas como marcas tiene como objeto hacer un producto más llamativo al consumidor. Al crearse una marca emblemática se busca, además de cumplir con los requisitos que la ley señala, conjuntar elementos plásticos en color y figura que realcen la apariencia del producto de entre todos los de su misma especie.

El "dibujo industrial" es otro elemento de la Propiedad Industrial que presenta una finalidad similar, ya que empleando el conjunto de dibujo y color busca atraer la atención del público consumidor sobre un determinado artículo.

La similitud entre ambos elementos de derecho puede generar un conflicto, puesto que los dos utilizan los mismos medios y tienen alcances similares, sin embargo se reglamentan de manera separada.

Los dibujos industriales constituyen, junto con los modelos industriales, el área de la Propiedad Industrial denominada "Diseños Industriales".

Conceptos en el "Diseño Industrial".²⁷

a) Concepto de diseño industrial .- Las obras de arte aplicadas a la industria son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del

²⁷ David Rangel Medina, *Protección al arte aplicado*, R.M.P.I.A., año, enero diciembre 1977, p. 15.

público por medio de la forma y la presentación de los productos independientemente de sus cualidades técnicas.

b) Concepto de dibujo industrial.- Según la opinión más fresca de la doctrina, el dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.

c) Concepto de modelo industrial.- En cambio, el modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta, por un modelado, por una escultura.

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico. Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

Debido a esto las marcas emblemáticas pueden presentar conflicto con los dibujos industriales, pero nunca con los modelos industriales.

Dicho conflicto se presenta, desde un punto de vista teórico, cuando una marca se emplea como dibujo industrial.

Originalmente el poseer el registro de una marca significaba tener el derecho de su uso exclusivo sobre un producto determinado. Sin embargo con el transcurso del tiempo y la diversificación industrial, así como el mejoramiento de las técnicas mercantiles, los productores aprovechan la popularidad de las marcas para promover el consumo de otros productos en los cuales la marca pierde su carácter original

transformándose en ese momento en un dibujo industrial.

El empleo de marcas como dibujos industriales aumenta las características de los mismos, ya que el dibujo no sólo presenta fines decorativos, sino que además cierra un círculo comercial al servir como propaganda del producto original. Siendo ésta la manera más eficaz de promover un producto.

La solución legal a este problema se ha dado por sí sola ya que el poseedor del registro de una marca, al permitir legalmente el uso de la misma como dibujo industrial obtiene regalías por este medio así como publicidad gratuita.

Normalmente los productos que ostentan a la marca como dibujo industrial cumplen con ciertos requisitos de calidad que el poseedor del registro marcario solicita con el fin de preservar el prestigio de la marca.

6.- La Marca Emblemática y los Derechos de Autor.

De manera similar que con los dibujos industriales, los Derechos de Autor pueden presentar conflictos con la Marca Emblemática. Estos conflictos se pueden presentar en ambos sentidos (no así en el caso del dibujo industrial) generándose los siguientes casos:

Primero .- Cuando un objeto de arte protegido por los Derechos de Autor es empleado como elemento figurativo en una marca.

Segundo .- Cuando una Marca Emblemática dada su apariencia física es usada de manera distinta a la función con que fué creada,

empleandola como una obra de arte.

Lo anterior puede llegar a crear una acumulación de protección, en el supuesto de que se presentaran cualquiera de los dos casos mencionados, generando perjuicios para el verdadero poseedor del registro original.

Cuando se presentan este tipo de casos, en la práctica, la solución se respalda en el sentido común de los legisladores y se mantiene el respeto a los derechos originales de protección.



CAPITULO III

Imitación de Marcas Figurativas

"Quien recurre a la imitación de una marca para difundir los productos de su fabricación o venta, no procede con lealtad, pues no es correcto copiar una marca de otro. Sea para lanzarla al mercado, sea para especular con ella, el que adopta una marca ya reservada a un tercero no hace sino apoderarse de un bien ajeno. Salvo la remota posibilidad de una coincidencia en la elección del medio distintivo, debe necesariamente admitirse que solo una mente viciada, ayuna de escrúpulos y con manifiesta inclinación por el lucro fácil y deshonesto, se ocupa de tales practicas."²⁸

Precisamente el registro de las marcas tiene por objetivo el evitar la imitación de estas y salvaguardar de manera legal los derechos del poseedor del registro.

²⁸ David Rangel Medina, *Principios fundamentales para juzgar la imitación de Marcas*, R.M.P.I.A., año IV, num. 8 julio diciembre de 1966, p.246.

Omitir el registro de la marca emblemática puede acarrear problemas posteriores, ya que, en sí el poseedor de dicha marca no tiene derechos legales sobre la misma, por lo cual podrá hacer muy poco a su favor en caso de que exista una imitación.

Si una marca no esta registrada se corre el riesgo de que un tercero la registre a su nombre adquiriendo con esto los derechos de la marca y así la exclusividad de uso, durante los siguientes cinco años a la fecha de registro; ya que de acuerdo con la ley éste es el plazo en que entraría en vigor la solicitud de nulidad de la marca, siempre y cuando el poseedor original pueda probar su uso anterior a la fecha del registro realizado por el usurpador. (Art. 151 fracc.II y ultimo párrafo LPI)

Nada impide hacer uso de una marca si esta no se encuentra registrada, pero la protección que esta marca recibe es casi nula. El uso de una marca no registrada no constituye en consecuencia un hecho constitutivo del derecho; por lo tanto, el que usa una marca no registrada no tiene ningún derecho absoluto frente a los demás.

Los trámites para realizar el registro de una marca emblemática se inician, presentando una solicitud por escrito, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dicha solicitud deberá estar constituida por la siguiente información: (Arts. 113,114 115 LPI).

- Nombre nacionalidad y domicilio del solicitante.
- El signo distintivo de la marca mencionando si la marca es innominada mixta.
- La fecha de primer uso o la mención de que no se ha usado.

- Los productos o servicios a los que se aplicará.
- Presentando la documentación correspondiente de acuerdo a lo expresado en el reglamento de esta ley.
- Comprobante de pago de derechos así como los ejemplares de la marca.

Durante el proceso de registro, es obligación de la autoridad competente el determinar si una marca es o no una imitación de otra, quedando bajo la facultad discrecional de la autoridad dicho registro.

La responsabilidad de las autoridades dentro del proceso de registro es de determinar en un momento dado si una marca es imitación de otra y entonces hacer valer el derecho del poseedor de la marca usurpada. Esta acción de la autoridad puede presentarse en el transcurso del registro y depende directamente del conocimiento de las marcas que tenga el encargado del registro.

1.- La marca emblemática imitadora como un impedimento para su registro.

Al iniciar los trámites del registro y presentar a la autoridad competente las muestras físicas de la marca emblemática, se presenta el primer caso sobre imitación marcaria, el encargado de realizar el trámite se da cuenta a simple vista de que el material presentado es similar o parecido en grado de confusión a una marca ya existente y

muy conocida en el país.

La autoridad niega el registro del emblema en forma inmediata, aclarando la existencia de un registro anterior y señalando la popularidad del mismo, basado en los términos del artículo 90 fracc. XV de la Ley de Propiedad Industrial.

La función de la autoridad, en este caso, es evidente y directa y elimina el inicio de un proceso innecesario.

En esta etapa la autoridad tendrá que considerar, tanto la popularidad debida a la publicidad en los medios de información, como la popularidad lograda por la misma calidad de los productos.

2.-La marca emblemática imitadora como causal de nulidad de su registro.

Es claro que un funcionario no puede estar totalmente familiarizado con todas las figuras marcarias existentes y en especial con aquellas que presentan cierta popularidad en ramos comerciales específicos, dando como resultado la aceptación de la solicitud de registro y la iniciación de los trámites correspondientes.

La popularidad de una marca no determina el rechazo inmediato del registro, ya que, dicha popularidad depende de los diferentes ámbitos comerciales y de consumo. Es por referencia al público como puede saberse si una marca es o no popular.

Antiguamente la popularidad de una marca se debía

principalmente a una larga trayectoria dentro de la producción, que generaba una especie de tradición permitiendo a un producto penetrar en esferas cada vez más numerosas de consumidores.

En la actualidad, de acuerdo con las nuevas condiciones comerciales, ya no es necesario contar con una añeja producción para tener popularidad, ya que, un producto lanzado a la venta con una gran publicidad, distribución y servicio al cliente puede, rápidamente, imponerse en el gusto del público.

Puede advertirse que en la antigüedad la popularidad de una marca era el resultado de la calidad del propio producto, mientras que hoy en día es el resultado de las modernas técnicas publicitarias.

Hoy por hoy, la popularidad de una marca se encuentra ligada a las ideas de producción en masa y publicidad masiva.

Es evidente que no es posible fijar un número de consumidores o productos consumidos para poder decir que una marca es popular, pero dicha popularidad es solo cuestión de apreciación.

Una vez aceptada la solicitud de registro se procede a realizar un examen de forma, tanto de la solicitud como de los documentos presentados, para comprobar que se cumplan los requisitos que la ley y el reglamento señalan. En caso de no cubrirse el total de los requisitos solicitados, la autoridad lo hará saber al solicitante por escrito, indicando los errores u omisiones realizados, para que sean corregidos en un plazo no mayor de dos meses, y de no ser así se dará por abandonada la solicitud.(Arts. 119, 120 y 121 LPI)

Para continuar con el procedimiento de registro, los ejemplares

de la marca emblemática son sometidos a un examen de fondo, para comprobar que el registro puede realizarse.

La autoridad puede cancelar el trámite al encontrar que se solicita el registro de un emblema que ya ha sido registrado con anterioridad. Para ello las muestras de la marca emblemática se comparan con otras muestras, que estén constituidas por características similares, y se certifica que no se presente un caso de imitación. Dado lo cual se considerará a la marca propuesta como imitadora de una marca registrada.

El examen de fondo se realiza clasificando los ejemplares marcarios de acuerdo con la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Art. 79 del Reglamento)

En este caso de imitación marcaria, la autoridad decreta la negación del registro al realizar una comparación directa con otro ejemplar marcario, que si bien no cuenta con la popularidad suficiente para haber negado el registro desde el inicio del trámite, esta registrado con anterioridad y por lo mismo existe un propietario original y un derecho legal que proteger. En situaciones como esta no es necesario la presencia del poseedor original del registro, simplemente la autoridad al encontrar una similitud total o parcial en grado de confusión entre dos marcas protegerá el derecho del registro original, invalidando el registro de la marca usurpadora.

La negación del registro se entregará por escrito indicando en esta las causas que determinaron esta acción. Es entonces cuando el

solicitante puede realizar una reclamación en su favor si considera y comprueba tener algún derecho sobre la marca y de no ser así se da por aceptada la decisión de las autoridades y se cancela el trámite de registro.(Art. 122 LPI).

Puede darse el caso de que el nuevo solicitante de una marca ya registrada sea el dueño original de la misma, pudiendo hacer valer su derecho sobre ella al comprobar su uso en fecha anterior a la registrada en actas. La autoridad toma acción de nulidad sobre el registro existente y otorga un plazo de cinco años para que el usurpador deje de usar la marca en sus productos. De este modo se vuelve a hacer patente la nula responsabilidad que presenta la ley ante emblemas no registrados.

Un caso similar al anterior se presenta cuando alguien realiza el registro legal de una marca e inicia su aplicación sobre algún producto o servicio. Aparece entonces una tercera persona que reclama tener derechos sobre el emblema y además presenta pruebas de haberlo usado anteriormente a la fecha del registro. En una situación como esta, la ley actúa de manera similar al caso anterior, dictando acción de nulidad sobre el registro existente y señalando el plazo para que ésta entre en vigor.

En ambos casos la persona que registra la marca se aprovecha precisamente de la falta de registro por parte del dueño original, lo cual, ante la ley le da ciertos privilegios, ya que, aunque no podrá hacer uso de la marca por tiempo indefinido, sí podrá aplicarla a sus productos por un corto lapso.

En este tipo de casos de imitación la ley no considera ningún tipo de compensación hacia el dueño original, sin embargo, si le causa agravios al impedir el uso de su emblema, hasta que se cumpla el plazo y entre en vigor la acción de nulidad. El dueño original no puede hacer uso del emblema pues incurriría en una infracción administrativa.(Art. 213, fracc. IV LPI)

Una vez concluido el tramite de registro, y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se requiere el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De no realizarse dicho pago en un plazo máximo de dos meses se tiene por abandonada la solicitud. En caso de que la Secretaría niegue el registro de la marca lo comunicara por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de la resolución.(Art. 125, LPI)

La Secretaría expide un título por cada emblema como constancia de su registro.

El emblema debe usarse en territorio nacional tal como fue registrado o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.(Art. 126 y 128, LPI)

3.- La marca emblemática imitadora como infracción sancionada por la ley.

Si se usa un emblema, bajo el conocimiento de que éste pertenece a otra persona o está registrado por una sociedad comercial,

se incurre en una infracción administrativa que esta sancionada por la Ley vigente.

La Ley de la propiedad industrial contempla el caso de imitación marcaria en el artículo 213, en las siguientes fracciones:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Se puede dar el caso en que el infractor de imitación emblemática no actúa de mala fe y, sencillamente, desconoce que existe una marca ya registrada con características similares a la que el ocupa. Sin embargo en la mayoría de los casos el infractor conoce la popularidad de la marca y trata de aprovecharse de ésta en su beneficio. En cualquiera de los dos casos la ley sanciona la infracción realizada, pero para ello se considera lo expuesto en el artículo 220 que dice textualmente:

Artículo 220.- Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II. Las condiciones económicas del infractor, y

III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el

perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

En el artículo 214 se señalan las sanciones aplicables, en los casos de imitación de las marcas, de la siguiente forma:

I. Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por noventa días;

IV. Clausura definitiva;

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

4.- Reglas comunes para juzgar la imitación de marcas emblemáticas.

"Apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una marca registrada con una marca usurpadora, es una cuestión de hecho que está reservada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su cargo el conocimiento y decisión del conflicto".²⁹

Para determinar si una marca es imitadora de otra, se han establecido reglas que ayudan a la autoridad a tomar una decisión, lo más justa posible, ante este tipo de problema. Estas reglas se han ido generando con base en la doctrina y la jurisprudencia, y tienen como

²⁹ David Rangel Medina, *Principios fundamentales*..... p 243.

fin el servir de guía en los casos de semejanza marcaría.

A continuación se presentan las reglas generales que se siguen comúnmente para distinguir a un emblema como imitador de otro ya registrado.

1a. Es a la semejanza y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador está obligado a dar más atención a los elementos de semejanza que a los de diferenciación; a guiarse por las semejanzas que resultan del conjunto de los elementos que constituyen el emblema y no por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.³⁰

2a. La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.

No se deben colocar las dos marcas una enfrente de la otra, para más fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente, puedan originar confusión. Siendo el público distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquella que le interesa y de la que sólo conserva un recuerdo en la memoria, puede

³⁰ Pedro C. Breuer Moreno, ob. cit., pp. 258-259; Pascual di Guglielmo, ob. cit., p. 107; Agustín Ramella, ob. cit., p. 145.

fácilmente confundirlas, ya que por lo general no encontrará la oportunidad de comparar objetivamente una marca con la otra. Recomiéndase, por lo mismo, que quien esté llamado a decidir si hay posibilidad de confusión no someta a las marcas en conflicto a un análisis anatómico y simultáneo, sino que juzgue de la posibilidad de confusión valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que sucede en la práctica, en que el consumidor adquiere el producto invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.³¹

3a. Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados.

Si con este método se encuentra semejanza que pueda inducir a confusión o a error sobre la procedencia de los artículos, habrá usurpación. No es correcto pues, fragmentar o mutilar las marcas, especialmente cuando quien así obra es el usuario o registrante posterior. La exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.

³¹ Pedro C. Brauer Moreno, ob. cit., p. 353; Francisco Ferrara, ob. cit., p. 276.

4a. La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.

Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto puede ser confundido con otro. En consecuencia, para juzgar si hay o no imitación es preciso considerar únicamente las marcas correspondientes, sin que sea pertinente negar la imitación por el hecho de que no exista posibilidad de confusión entre las mercancías, so pretexto que éstas presentan caracteres exteriores que las diferencian.³²

5.- Precedentes administrativos y judiciales.

Semanario Judicial de la Federación.³³

(Revisión de 1917 a 1988)

Marcas Industriales, Semejanza de las. El criterio subjetivo de las autoridades administrativas corresponde, con respecto a semejanza de marcas aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así lo fuera, ocurriría que con el pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictarían resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional que, por cuanto a potestad de las autoridades, sienta un

³² Francisco Ferrara, ob. cit., p. 276.

³³ Suprema Corte de Justicia, Semanario Judicial de la Federación, México, 1917-1988.

régimen de facultades expresas y limitadas.

Sexta Epoca Tercera Parte volumen II pág. 80.

A.R. 6199/56 Destilería Francesa S de R.L. cinco votos 5 de Agosto de 1957.

Marcas Industriales, Semejanza de las. Juicio Subjetivo. Si la resolución reclamada sostiene que no hay semejanza en dos marcas, en virtud de que tomadas en conjunto, tal como lo ordena el artículo 105 fracción XIV de la Ley de la Propiedad Industrial, no existe posibilidad alguna de que se confundan, puesto que solo su terminación es la semejante, tal juicio subjetivo de la autoridad administrativa, técnica en la materia, no puede considerarse ilógico y antijurídico, puesto que aprecia las marcas tal como lo ordena dicha ley. Sin que valga en contrario que la quejosa haga depender su semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y atendiendo a los elementos que fueron reservados, porque esto se opone a lo dispuesto por el citado dispositivo legal.

Sexta Epoca III Parte volumen VIII pág. 55.

A.R. 4211/57 The Sidney Ross Company S.A. cinco votos 24 de Febrero de 1958.

Marcas Industriales Semejanza de las. Juicio Subjetivo. Debiendo reconocerse que en la Secretaría de la Economía Nacional radica, en la materia de que se trata, la facultad conocida con la denominación de "Juicio Subjetivo" propia e indiscutible, debe

observarse que, en estos casos, ese principio no se contradice, entre otros diversos, cuando el poder judicial, dentro de su propia función analiza y define, si el "Juicio Subjetivo" se ajusta a la ley, a la realidad objetiva o a la lógica, y en tales condiciones no puede considerarse como un desacato el hecho de que el sentenciador, en respeto de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial haya apreciado gráfica y fonéticamente, las marcas en disputa para concluir que ambas, en su conjunto y aun atendiendo a los elementos reservados, no se prestan a confusión.

Amparo en Revisión 414/55 Boris Litwin y coaga 12 de Febrero de 1958 cinco votos Ponente Alfonso Francisco Ramírez.

Marcas Industriales, Distinción de las. Para hacer la discriminación de dos marcas, en disputa por la confusión que las mismas pudieran ocasionar, no solo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existan, sino también, y en una forma destacada, a las semejanzas que concurran entre las mismas.

Sexta Epoca Tercera Parte volumen XIII pág. 42 A.R. 4044/53 The Seven Up Company cinco votos 2 de Julio de 1958.

Marcas Industriales, Semejanza de las. Juicio Subjetivo. Si bien el ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las actas que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos de los

particulares, y aunque dicho ejercicio suponga un juicio subjetivo del acto, que no puede ni debe sustituirse por el criterio del juez, sí está sujeto el control de este último, por lo menos cuando el juicio subjetivo no es razonable, sino arbitrario y caprichoso y cuando es notoriamente injusto o contrario a la equidad pudiendo añadirse que dicho control es procedente cuando en el referido juicio no se hallan tomados en cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injustificadamente, así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los principios generales del derecho.

Amparo en Revisión 545/58 Sirak M. Baloyan, 23 de Julio de 1958 cinco votos Ponente Alfonso Francisco Ramírez.

Véase: Volumen VIII, Tercera Parte, pág. 55 (segunda tesis).

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Se señala como único agravio el siguiente: Se presenta inconformidad ante la resolución del juez debido a que el juzgador se substituyó al juicio subjetivo de la autoridad responsable para otorgar el amparo violando el artículo 193 bis de la Ley de Amparo.

Impugnación de la resolución (negación del registro). La sentencia se realizó basándose en un análisis pormenorizado de las marcas, se considera infringida la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el estudio de semejanza de las marcas debe realizarse en su conjunto.

Comparación de marcas mixtas que para determinar la resolución fueron separados en sus distintos caracteres,

generalizándose que en su conjunto pueden causar confusión al público consumidor.

SEGUNDO: Las autoridades responsables para negar el registro de la marca solicitada se basa fundamentalmente en la confusión que pueden tener las marcas "SM" y "S & M", considerando que la letra "M" es idéntica en ambas marcas y que el hecho de haber reemplazado la letra "L" sustituyéndola por la "S" no evita la posibilidad de confusión entre dichas marcas; que también el emblema y escudo que tienen en ambos lados las referidas marcas, tratándose de un caso de leones estilizados y otro de caballos, son similares en cuanto a su posición y por tanto no evitan la posibilidad de confusión, y por último, que el escudo de la marca del quejoso tiene en la parte inferior un listón y dentro de él una leyenda, peculiaridades que también se hayan en la otra marca. Que en vista de lo anterior, se concluye que tomadas en conjunto, existe una evidente semejanza, propiciando confusión, tanto más que la doctrina sostiene que la comparación entre marcas debe supeditarse más a las semejanzas que a las diferencias, por lo que se ha violado el criterio subjetivo de la autoridad responsable, al analizarlo en la sentencia por el juez federal.

Se confirmó la sentencia.

Marcas Industriales, Semejanza de las. Juicio Subjetivo. El juicio de las autoridades administrativas sí puede ser revisado por el poder judicial federal, cuando el mismo no se encuentra apegado a los principios de la lógica.

Amparo en Revisión 3209/57 Cilag Aktiengesellschaft 28 de Julio de 1958 cinco votos Ponente José Rivera Pérez Campos.

Marcas, Similitud en cuanto a su naturaleza o a su empleo.

No basta que haya una gran semejanza entre las denominaciones de dos marcas, y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la clasificación oficial que contiene el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se requiere, además, que se demuestre que se trata de los mismos artículos, y que se acredite también que los productos pueden fácilmente confundirse. Es verdad que el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial establece que, " Aunque no se trate de los mismos productos, se aplicaran las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que esta ultima ampara, si la Secretaría considera que existe posibilidad de confusión". Pero debe advertirse que esa facultad de la Secretaría responsable tiene de aplicar las reglas de la fracción XIV, invocada y en el supuesto de que, no tratándose de los mismos productos, estime que existe sin embargo, posibilidad de confusión no extraña que, si estima lo contrario solo por ello se halla realizado un registro en contravención de las disposiciones de esta ley (artículo 200 fracción I), ni tampoco implica que la hipótesis quede comprendida dentro del artículo 200 fracción V de la misma ley, según la cual el registro de una marca es nulo, cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve al cabo un registro

existiendo en vigor otro, que se considere invadido, por tratarse de una marca que se confunda con la anterior.

Sexta Epoca Tercera Parte volumen XXVIII pág. 34 A.R. 307/58 N.V. Sierra Radio. Mayoría de tres votos 29 de Octubre de 1959.

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.³⁴

I. DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS.

(Revisión de 1930 a 1960)

Mayo/31 Declaración de imitación.

Roberto C. Satte No. 25876

Producto: Chocolate Semejanza de etiquetas.

El estudio dio como resultado: que las etiquetas que considera usted imitación, son susceptibles de confundirse con los de la marca número 25876; en virtud de que en sus mayores detalles son muy semejantes a estos, pues ya sean extendidos o sirviendo de envoltura a artículos a que se aplica, podría ser mayor la confusión que resultara entre ambas etiquetas. Si existe imitación.

Mayo/31 Declaración de imitación.

Clemente Jacques y Cía. No. 27893

Producto: Conservas de chiles en escabeche Semejanza de

³⁴ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, 1930-1960.

etiquetas.

Amparándose en los artículos 59 y 94 de la Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales se presentó el siguiente.

Resultado: Las etiquetas que consideran ustedes imitadoras, son susceptibles de confundirse con la marca 27893, en virtud de que en sus mayores detalles son muy semejantes a esta, así como en la impresión de los colores, diferenciándose únicamente en que su marca ostenta la figura de un grifo y la de las etiquetas exhibidas la figura de una cigüeña, y al aplicarse a envases, sobre latas, sobre todo, si son circulares, la confusión podría ser mayor.

Junio/31

Declaración de imitación

Cía. Artículo Mundet para embotelladores No. 27808 (Semejanza de etiquetas)

Amparados en el artículo 59 de la Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales se encontró lo siguiente.

Resultado: Las etiqueta que consideran ustedes imitadoras, son susceptibles de confundirse con las de la marca número 27808, porque ambas marcas se usan impresas en los mismos colores, rojo y azul; son del mismo tamaño; están divididas en tres secciones y las leyendas escritas en la misma disposición; pues aun cuando no llevan la misma denominación, su aspecto general es muy parecido, y por tanto son susceptibles de confundirse.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Marzo/32 Declaración de imitación
Konstantino Bonoff Marca No. 31665 (sin denominación)
Producto: Marca que sirve para distinguir café tostado y molido y en general toda clase de café.

La imitación la hace usted consistir en el empleo de unas bolsas de papel que sirven de envase al mismo artículo que ampara su marca, la cual lleva un escudo muy parecido, rematado en su parte superior por un águila de dos cabezas, y que además por su conjunto, los cree susceptibles de causar confusión con la marca 31665.

Se procedió a efectuar el estudio correspondiente, resultando que, efectivamente, en ambas marcas las figuras y leyendas son muy semejantes, colocadas en la misma disposición e impresas en el mismo tipo de letra, de tal manera, que sólo un detenido examen podría hacer distinguir una de la otra.

Sí existe imitación de la marca número 31665.

Marzo/32 Declaración de imitación
"La Victoria" S.A. Marca No. 31687
Producto: denominada Canel s para distinguir chicles.

Se efectuó el estudio correspondiente de las etiquetas exhibidas por ustedes y como resultado se encontró; que las disposición de las leyendas, tipo de letra y figura que aparecen en ambas marcas, son muy semejantes y por tanto se resuelve que si existe imitación.

Abril/32

Declaración de imitación

"La Victoria" S.A. fabrica de dulces. Marca No. 31950**Producto: Canel's para distinguir chicles.**

El estudio de las etiquetas que consideran como imitación de su marca, se encontró que la primera tiene en una forma visible la leyenda "CANELA" en tipo de letra de tamaño mas grande que las demás de la marca sin embargo de no constituir la denominación propia de la marca.

Esa leyenda está en blanco con perfiles negros igual que la denominación "CANEL'S" de la marca 31950. Toda la etiqueta impresa en fondo rojo, como de la marca antes citada. A la izquierda lleva en ellas la silueta de dos torres y en medio de ellas una cúpula. En la marca 31950, hay en la misma posición una serie de picos, de diferentes tamaños impresos en tinta negra de donde resulta que le dan un aspecto tan semejante que sólo viéndolas detenidamente, se podrían distinguir una de la otra.

Si existe imitación de la marca No. 31950.

Mayo/32

Declaración de imitación

Ana González Rubio viuda de Cuervo Marca No. 12878

Producto: "La Rojeña" para distinguir vinos licores aguardientes y con especialidad tequila.

Se procedió a efectuar el examen comparativo de los marbetes exhibidos resultando que el tamaño de éstos, la forma, la disposición de las leyendas, así como las figuras, los hacen aparecer tan

semejantes, al primer golpe de vista, que son confundibles fácilmente uno con otro.

Si existe imitación de la marca número 12878.

Mayo/32 Declaración de
falsificación

A Lanman & Kemp Barclay & Co. Incorporated Marca No.22194.

Producto: Barclay & Co. marbetes adheridos a envolturas de jabón

Se procedió a verificar el examen comparativo entre los marbetes, encontrándose que ambos son completamente iguales en su tamaño forma disposición de los letreros figuras y textos de los mismos, en vista de lo cual los marbetes son considerados como falsificación de la marca número 22194.

Junio/32 Declaración de imitación

Camilo Orozco Marca No. 31951.

Producto: "La Reina Ideal" para distinguir café tostado y molido.

Se encontró que aun cuando ambos marbetes son de distinto tamaño, la disposición en que están colocadas las leyendas, la figura del cuadro y la impresión de este en los colores rojo, amarillo, azul y blanco, que son uno de los elementos que constituye a la marca de que se trata, le dan un aspecto tan semejante que viéndose por separados uno de otro, aplicados al mismo artículo, son susceptibles de causar confusión.

Si existe imitación de la marca número 31951.

Julio/32 Declaración de falsificación

Antonio Mejía Marca No. 26855.

Producto: "Roberina" para distinguir una composición medicinal.

Se procedió a efectuar el examen comparativo de los marbetes, así como los relativos a la marca número 26855, resultando que todas las leyendas y figuras, la disposición de estas y el tipo de letra en que están escritas, constituyen una completa identidad con la marca de su propiedad.

Si existe falsificación de la marca número 26855 con el uso de las figuras y leyendas en los marbetes que sirven de envoltura al producto de que se trata.

Agosto/32 Declaración de imitación

Carlos Erba S.A. Marca No. 10873 (sin denominación especial)

Producto: Aceite de ricino.

Se presentaron unos marbetes que se aplicaban al mismo artículo. Por la forma de aquéllos, la disposición de las leyendas y figuras impresos, en los colores negro y rojo, que es una de las características de la marca de que se trata, las hacen aparecer tan semejantes al primer golpe de vista, que fácilmente pueden confundirse uno con el otro.

Si existe imitación de la marca número 10873.

Noviembre/32 Declaración de imitación

Marie Brizard et Roger Marca No. 51118.

Producto: Para amparar licores.

En virtud del uso que se esta haciendo de unos marbetes que se consideran semejantes. Se encontró que la disposición de las leyendas, tipo de letra y figura que aparecen en ambas marcas, son muy semejantes.

Por lo tanto si existe imitación de la marca internacional número 51118.

Enero/33 Imitación de marca.

The Chellington Tool Company, Ltd. Marca No. 23762 (sin denominación especial)

Producto: para distinguir " utensilios y herramientas en general, de corte y filo: como machetes, hoces, picos, palas, etc." por el empleo de esa figura que sé usa grabada en palas, de la cual exhibieron un ejemplar.

Que a base del registro de la marca número 23762 no procede dictar la declaración de imitación que se pide.

No procede dictar la declaración de imitación que piden a base del registro de la marca de que se trata, en virtud de la existencia de los registros anteriores siguientes:

Marcas Nacionales.- 4661, 6565 y 13865

Marcas Internacionales.- 15756 y 18801.

Enero/33

Declaración de imitación

F. Manuel y Cía., Sucrs., S. en C. Marca No. 19752

Producto: LA CIUDAD DE MEXICO, para distinguir entre otros artículos, tejidos y manufacturas.

En virtud del empleo que se esta haciendo de unos marbetes que llevan representada a "La Fama" sobre el globo terrestre, para aplicarlos a artículos similares, de los cuales exhiben ustedes dos ejemplares, maniéstales que. Se procedió al estudio de la solicitud relativa y de los marbetes exhibidos como imitación, así como de las correspondientes a la marca 19752, resultando que en ambos marbetes aparece representada "La Fama" sobre el globo terrestre, lo que los hace aparecer tan semejantes al primer golpe de vista, que fácilmente pueden confundirse uno con otro.

Se declara que con los marbetes que llevan las figuras que contiene la marca de que se trata, si constituye una imitación de la marca 19752.

Febrero/33

Declaración de imitación

Productos Delgado S.A.

Marca No. 30008

Producto: DELGADO para distinguir pieles y cueros curtidos y en general materias primas.

Se procedió a realizar el estudio, obteniéndose los siguientes resultados:

1o En los marbetes de la marca registrada, así como en el papel

de correspondencia en el que aparece la denominación TADSA, hay una cruz inscrita en un círculo limitado por dos circunferencias concéntricas en líneas delgadas con leyendas tanto en la cruz como en el anillo que limita a las circunferencias.

2o En ambos dibujos aparece un listón o banderola concéntrica; con el círculo antes mencionado y rematado en ambos lados con curvas entrantes hacia abajo, con la sola diferencia que esa vuelta concéntrica se verifica en la marca 30008, en la parte alta del círculo central, mientras que en el papel de correspondencia se corta diametralmente al círculo en ambos lados, y sigue, doblándose concéntricamente en la parte inferior del mismo círculo, pero sin que esta pequeña diferencia altere en mucho la apariencia general del conjunto, proporción y distribución, al grado que no sean confundibles ambas marcas.

Se declara que si existe imitación de la marca número 30008, con el uso que se está haciendo de las figuras descritas.

Febrero/33 Declaración de imitación

A. Wagner y Levien, Sucesores, S. en C. Marca No. 24551
 Producto: "KEISAR" marbetes usados como empaque de agujas para fonógrafo.

Se solicito la declaración de imitación de la marca 24551 resultando:

1o. Ambos marbetes, tanto el que constituye la marca registrada,

como el que se presenta consultando si es imitación, consisten esencialmente en un marco paralelogramico rectangular, formado por dos líneas negras a una pequeña distancia una de otra; la interior teniendo redondeados los cuatro ángulos interiores.

2o. En ambos marbetes, aparece en el centro del marco antes mencionado, una figura con fondo oscuro, limitada por curvas cóncavas hacia el marco, y estas figuras afectan una forma casi idéntica.

3o. En la marca registrada se lee en el centro de la figura antes descrita, la palabra KAISER y en la marca que se somete a resolución, figura la palabra KEISAR, ambos escritos con el mismo tipo de letra.

4o. Si se atiende a la parte fonética de la marca registrada KAISER, se encontrará que es absolutamente confundible con la marca KEISAR.

Se declara imitación de la marca número 24551.

Marzo/33 Declaración de imitación

Valentin Díez Marca No. 32274

Producto: "Sagrado Corazón" marbetes aplicados a veladoras.

El estudio de los ejemplares exhibidos dio el siguiente resultado:

1o. Que la marca 32274 denominada Sagrado Corazón, para distinguir cabos de vela para veladoras parece efectivamente inscrita en favor del demandante.

2o. Esta marca consiste en un marbete de forma cuadrangular que lleva en el centro un cuadro impreso en rojo con la imagen del

Sagrado Corazón, arriba del cual, dentro del rectángulo están escritas en dos renglones, las leyendas veladoras de cera "Sagrado Corazón". Abajo del cuadro, y los lados laterales, otras leyendas que sirven de complemento a los marbetes, todo impreso en tinta roja sobre fondo blanco. Las veladoras que se estudian llevan en su frente un círculo limitado por una línea roja en el que se encuentra una faja del mismo color donde se lee en letras blancas "Sagrado Corazón de Jesús en vos confió".

3o. La marca 32274, esta constituida esencialmente, además de la denominación "Sagrado Corazón" por la imagen del mismo, impresos en color rojo sobre fondo blanco, y las veladoras llevan la misma imagen en color rojo sobre fondo blanco.

Se concluye que las marcas exhibidas son susceptibles de causar confusión, aplicados como aparecen al mismo producto.

Se declara la existencia de la imitación de la marca número 32274.

Marzo/33

Declaración de imitación

A.The J.H. Dr. MC. Lean Medicine Company Marca No. 25908

Producto: Linimento de aceite.

1o. La marca 25908, consiste de un marbete en el cual aparece en el centro un paisaje, circundado por un marco que lo forma en su parte horizontal inferior y en los lados, líneas rectas perpendiculares entre sí limitada en su parte superior por una línea formando tres arcos con su concavidad hacia el centro del paisaje. En el marbete

examinado se presentan estos mismos elementos.

2o. En el marbete de la marca número 25908 pueden distinguirse tres grupos formados, el primero de la izquierda por un caballo el cual es tirado de la rienda por un hombre; un segundo grupo formado por un hombre situado al lado de un puesto, en actitud de ofrecer una medicina a un enfermo; y un tercer grupo formado por un caballo con su jinete, en actitud de correr. En el marbete examinado, aparecen estos mismos tres grupos y con igual colocación en ambos casos, de tal manera que resultan enteramente confundibles y solo teniendo a la vista los dos marbetes pueden apreciarse las diferencias entre uno y otro.

3o. En la parte superior del marbete referente a la marca 25908, aparece una especie de nubes, cosa que puede verse igualmente en la marca sometida a examen.

Si existe imitación de la marca número 25908 con el uso que se esa haciendo de las figuras descritas en los marbetes que se presentaron para su estudio aplicados en un producto similar.

Abril/33

Declaración de imitación

Sucesores de Gas y Cía.

Marca No. 19221

Producto: Chales.

El examen aplicado a ambas marcas dio el siguiente resultado:

a) La marca registrada consiste en un marbete de forma rectangular, limitado por una línea gruesa cortada en sus ángulos inferiores por líneas rectas oblicuas. En el centro del rectángulo; hacia

la parte superior se ve el busto de una mujer ataviada con los ornamentos de monja. La marca examinada es de la misma forma rectangular e igualmente tiene cortados los ángulos inferiores con la pequeña diferencia que, limitado por una línea gruesa, dentro del rectángulo, lleva otra delgada. Colocada a igual altura sobre el centro del rectángulo, aparece el mismo busto que en la marca registrada con todos sus caracteres casi idénticos.

b) En la marca registrada hay en la punta inferior del busto descrito, la leyenda "La Monja", que es el título de la marca. En el examinado se ostenta la misma leyenda escrita en el mismo tipo de letra que la marca que se trata; pero esta inscripción esta colocada arriba de la cabeza de la monja.

Si existe imitación de la marca número 19221 con el uso de las figuras y leyendas descritas.

Noviembre/33

Declaración de imitación

Ana González Rubio viuda de Cuervo Marca No. 12878

Producto: ampara licores alcohólicos

Constituida por dos etiquetas; una de ellas en forma de cuarto de luna, que sirve como collarín de la botella, y la otra, de forma oval, para aplicarse al cuerpo de esta, de la manera acostumbrada.

La primera etiqueta mencionada esta limitada por una línea gruesa dorada, ostentando en su centro un círculo con fondo rojo, contornado por una línea dorada, en la cual aparecen las letras C J enlazados.

En la etiqueta ovalada se ve, como elementos que resultan a primera vista, una faja horizontal de fondo negro, limitada en sus extremos por dos círculos que se enlazan con la faja, en el centro de los cuales aparecen dos estrellas impresas a tinta dorada.

Al realizar la comparación entre la marca registrada y la marca a examinar se concluyo que presentaban una total semejanza en todos los elementos figurativos por lo cual se declaro la imitación de la marca 12878.

Enero/34 Declaración de imitación

José Neira Marca No. 31491

Producto: Neira marca para calzado.

Se presentaron unos marbetes los cuales se compararon con la marca 31491, llegándose a la conclusión que dicha marca consiste en un escudo ovalado que lleva una corona encima con unas hojas de ornato, una a cada lado del óvalo, y en el centro del cual aparece la denominación NEIRA, impresa con letras formadas por doble línea y cuya denominación se lee en el sentido del eje mayor del óvalo.

Los marbetes presentados para su estudio observan la misma colocación en sus elementos figurativos y la única diferencia es la palabra central NER inscrita con el mismo tipo de letra. Si existe imitación de la marca 31491.

Enero/34 Declaración de imitación

Octavio Fernández Marca No. 27610

Producto: Lácteos

La mencionada marca consiste en un rombo dentro del cual aparece en el centro una vaca y siguiendo paralelamente a los lados del rombo, una serie de leyendas; la marca a examinar contiene los mismos elementos que la marca registrada.

Se declara la imitación de la marca 27610.

Marzo/34 Declaración de imitación

Casou y Cía. Marca No. 16877

Producto: artículos de mercería sedería y perfumería.

La marca número 16877 aparece inscrita con la denominación "Toro" y la representación gráfica del mismo para amparar artículos de mercería sedería y perfumería.

La marca presentada para ser examinada se usa para distinguir peines y contiene la representación gráfica de un toro.

Si hay imitación de la marca 16877.

Marzo/34 Declaración de imitación

Manuel Rueda Ponce Marca No. 8132

Producto: Panes de jabón

El estudio comparativo determina que ambas marcas están constituidas por la representación gráfica de un marrano visto de perfil, mirando hacia el lado derecho dentro de un óvalo, por lo cual se declara la imitación de la marca 8132.

Agosto/34 Declaración de imitación

Reckitts (U.S.A.) limited Marca No. 16054

Producto: azul para ropa blanca

La marca esta constituida por dos rectángulos en fondo oscuro dentro de los cuales se ve una mujer en actitud de tender ropa en un tendedero, en el que aparecen tres piezas colgando. Al lado izquierdo se lee en la parte superior la palabra Magic y en la inferior blue. En el lado derecho en la misma disposición, las palabras Añil México, todas estas figuras y leyendas en color blanco.

El marbete que se presenta para examen contiene los mismos elementos con la diferencia de que se invirtieron las palabras, en la izquierda se lee Añil México y en la derecha Azul México se determina la imitación de la marca 16054.

Agosto/34 Resolución de falsificación

J & P Coats Limited Marca No. 4642

Producto: Hilos para coser

La marca consiste en un marbete de forma circular, limitado por una circunferencia en color negro y paralelamente a ésta, siguiendo la misma dirección una cadena en el mismo color que, va unida en la parte superior dejando caer un eslabón. En el centro del marbete aparece la leyenda de Trade Mark.

Se considera que los marbetes presentados a estudio son falsificación de la marca 4642.

Septiembre/34

Resolución de imitación

Clark and Company Limited. Marca No. 4739

Producto: hilos de coser.

La marca consiste en una denominación " ANCLA" y en la representación gráfica de la misma.

Se determina que el uso de las figuras de anclas en marbetes y cajas que sirven para empacar madejas de hilos pueden causar confusión con la marca mencionada y por lo tanto se declara la imitación.

Marzo/35

Resolución de imitación

Arena y Cía.

Marca No. 14738

Producto: Artículos de papelería y escritorio.

La expresada marca consiste esencialmente en la representación gráfica de una águila con las alas extendidas, en actitud de volar con la cara vuelta hacia su lado izquierdo, y en la denominación AGUILA.

Que la libreta que se sometió a estudio y resolución de esta Oficina contiene al igual que la marca 14738, la representación del águila con las alas extendidas en actitud de volar con la cara vuelta hacia su lado derecho la cual esta posando sobre un globo terrestre. Al lado derecho del animal que se describe, aparece la leyenda EL GLOBO y en su lado contrario DEL AGUILA.

Estos elementos si se comparan con la marca número 14738, se encontrará que son semejantes y por lo mismo, resultan confundibles.

Julio/35

Resolución de nulidad

Clark & Co. Limited Marca No. 11785 (sin denominación)

Producto: hilos de coser.

Que la marca 11785 de la que se pide la nulidad del registro, no lleva también denominación y se usa para amparar toda clase de seda natural o artificial, filosedada, hilo de lana, algodón o lino, en madejas etc. fue registrada originalmente el 15 de noviembre de 1911 a nombre del señor Guillermo Shreiber y posteriormente en virtud de la inscripción se traspaso de dicha marca actualmente, sus titulares son los señores Mez Water & Saehne.

Consiste la marca 11785, en la representación gráfica de una ancla, la cual esta circundada por una aureola que lleva unos óvalos colocados de uno y otro lado de la expresada ancla.

Atendiendo a que el registro posterior de la marca número 11785 no fue renovado dentro del plazo que se establece prácticamente esta declarada nula.

Enero/36

Resolución de imitación

Hernández Hermanos

Marca No. 22270

Producto: Calzado

La marca consiste esencialmente de la representación gráfica de la cabeza de un guerrero Atila, que va colocado dentro de una circunferencia, así como de la palabra "ATILA" escrita diagonalmente de abajo hacia arriba, y de izquierda a derecha, terminando en un rasgo en forma de rúbrica.

El zapato que se presenta como prueba presenta grabado en la suela un rectángulo dentro del cual aparece la cabeza de un guerrero antiguo en la misma posición que el guerrero de la marca 22270. Abajo de la cabeza se ve la palabra "FAVILA" encerrada dentro del mismo rectángulo escrito en igual tipo de letra inglesa y colocada en la misma disposición.

Se declara la imitación de la marca 22270.

Marzo/36

Resolución de imitación

Anselmo Pérez

Marca No. 34957

Producto: Habaneros

Constituida por un marbete de forma rectangular que contiene escritas en dos renglones las palabras HABANERO CATEDRATICO y en el lado izquierdo de dichas se encuentra un marco caprichoso y dentro de él, el busto de un hombre con traje de etiqueta, que lleva en la solapa del lado derecho una flor y sobre el hombro izquierdo un bastón (naturalmente a la vista del Observador)

La botella exhibida para su estudio lleva adherido un marbete que contiene los mismos elementos que constituyen la marca 34957, con la diferencia que el fondo del marco y la flor de que ya se ha hablado son de color rojo.

Se consideran absolutamente confundibles por lo que se dicta la declaración de imitación de la marca 34957.

Abril/36

Resolución de falsificación

Anselmo Pérez

Marca No. 34805

Producto: Toda clase de aperitivos.

La marca consiste en un marbete de forma rectangular que contiene en el centro una figura ovalada, de fondo negro que lleva en su contorno una guía de parra con hojas y racimos de uva. Adentro del óvalo se encuentra en primer lugar una faja en blanco, siguiendo la dirección del óvalo y abajo de ésta se lee la leyenda *Mansión Dorada*. Sigue dentro de un marco caprichoso la representación gráfica de un castillo que lleva de uno y otro lado guías de parra. A continuación se muestra la palabra *perrier* y sobre un fondo blanco de forma irregular escrita en tres renglones la inscripción *Elaborado por J. Della "México"*.

La botella que se presento para su estudio lleva un marbete de forma rectangular, de fondo azul claro y al igual que la marca registrada tiene una guía de parra con hojas y racimos de uva y una medalla en cada uno de los ángulos del rectángulo, todo esto impreso en color oro. En el centro del marbete aparece un óvalo en negro que lleva en la parte superior siguiendo la curva del óvalo la palabra *A Peretif*. Mas abajo la leyenda *Maison Fondee 1901* y de uno y otro lado de dicha leyenda, el anverso y reverso de una medalla y abajo de estos, racimos de uva; todo esto esta impreso en oro. En el centro del óvalo encerrado en un marco caprichoso, se ve un campo en el que se encuentra colocado un castillo y en la parte baja, fuera del marco, sobre una banderola color oro con letras negras las palabras **TRADE MARK**. A continuación la palabra "*Perrrier*" en oro y sobre un fondo

blanco, de forma irregular, se lee la palabra "Bordeaux" escrita en rojo y el facsímil de "Alexander Perrier" escrita en negro.

Se considera la existencia de semejanza en grado de confusión entre ambas marcas por lo que se declara la falsificación de la marca 34805.

Abril/36 Resolución de imitación

Anselmo Pérez Marca No. 34955

Producto: Ron

La marca 34955 consiste de un marbete rectangular limitado por varias líneas muy juntas, contiene una leyenda "Gold Medal" escrita en forma de arco, y separado una de otras dichas palabras una carabela que esta colocada sobre unas figuras caprichosas que llevan dos escudos. Abajo de la carabela se lee: "Rum Elaborado por" "J. della Luna México" y por ultimo, sobre las líneas inferiores del rectángulo, precisamente en el centro se encuentra un sello en el que aparece el retrato de Cristóbal Colón.

La botella o envase exhibido presento los mismos elementos; pero impresos en oro, rojo y negro, y además otras leyendas en idioma extranjero.

Se declara la falsificación de la marca 34955.

Agosto/37 Resolución administrativa de imitación

Villegas Hnos. Marca No. 9877

Soc.en Nombre Colectivo

Producto: Calzado.

Como resultado del estudio relativo, se encontró:

Que la marca 9877, a base de la cual piden la declaración, no tiene título y aparece registrada originalmente a nombre de los señores Carlos Villegas y Hno., con fecha legal 22 de enero del año 1910, para distinguir toda clase de calzado y demás artículos del ramo; pero que en atención de diversos cambios efectuados en la propiedad de la marca, actualmente figura inscrita a nombre de esa compañía que ustedes representan.

Que la citada marca 9877 consiste, de acuerdo con las reservas de su registro, en la representación gráfica con un águila, así como en los demás distintivos de la marca, que son: un listón en la parte inferior en el que se lee "Marca de fabrica".

Que el marbete que presentaron para su estudio dictamen contiene igualmente la representación gráfica de un águila de menores dimensiones, en distinta posición y que emplea su propietario para distinguir calzado.

Que la figura del águila ha sido prácticamente declarada del "dominio público" en el caso de las marcas anteriores 3591 y 5814, que están caracterizadas también por la representación gráfica del águila; y como consecuencia, tercera persona no puede tener el uso exclusivo de la mencionada figura.

En vista de los antecedentes expuestos no se constituye la imitación de la marca 9877.

Octubre/37

Resolución de falsificación

F.A. Veerkamp y Cía.

Marca No. 33741 y 30804

Producto: envase o cartera para contener agujas para fonógrafo.

Que las expresadas marcas 33741 y 30804 están caracterizadas de acuerdo con las reservas de sus registros, por los mismos elementos como son: la denominación "ZEPPELIN" y la representación gráfica del mismo, para distinguir agujas para fonógrafos.

Que los marbetes que se exhibieron para resolver si constituyen una falsificación de las referidas marcas 33741 y 30804, consisten en un sobre o cartera desarrollado que contiene en su cara principal, con letra predominante la palabra ZEPPELIN y la representación gráfica del mismo.

Los elementos constitutivos de las marcas 33741 y 30804 son tan iguales a los que se contienen en los marbetes que se presentaron como ilegales que aplicados a los mismos productos son susceptibles de causar confusión por lo mismo constituyen una falsificación.

Enero/38

Resolución de imitación

Cía. Cerillera Mexicana S.A. Marca No. 37534

Producto: Cerillos.

La imitación consiste en la representación de una escena taurina en la que se efectúa la misma suerte que figura en los marbetes de la marca 37534 impresa en los mismos colores.

Se considera que las marcas son semejantes en grado de confusión,

por lo que se declara la imitación de la marca 37534.

Mayo/38

Declaración de imitación

F.A. Verkamp

Marca No. 16298

Producto: cuerdas para guitarra.

La marca consiste en la denominación "El Cometa" y en la representación gráfica del mismo, que esta formado por una estrella de cinco picos y su cauda, rodeada de una multitud de estrellitas.

Los sobres que sirven de envase para cuerdas de guitarra, de diferente fabricación de las amparadas por la marca registrada, presentan la denominación "Cometa" y la representación gráfica formada por una estrella también de cinco picos hacia el lado derecho y la cauda que se extiende al izquierdo. Arriba y abajo de estos elementos figuran varias estrellitas, unas de mayores dimensiones que otras.

Se considera que ambas marcas son absolutamente confundibles y se declara la imitación de la marca 16298.

Mayo/38

Resolución de imitación

G.B.H. Fábrica de Calzado,S.A.

Marca No.30603

Producto: calzado.

La marca esta constituida por las iniciales "G.B.H." dentro de un rectángulo de fondo oscuro, que lleva en su parte superior un par de alas atravesados por una varilla que remata en sus lados en una esfera.

La marca demandada presenta un marco de fondo azul oscuro de forma irregular del cual aparecen las iniciales "R.G.H." en color oro. Arriba del marco se ve una corona de laurel también en color oro que esta superpuesta a una faja o banderola en la que se lee: Marca Registrada 33385.

De la comparación hecha entre ambas marcas; se observan mayor número de diferencias que de similitudes por lo que se declara que no existe imitación de la marca 30603.

Mayo/38

Resolución de imitación

"La Corona" S.A.

Marca No. 12808

Producto: puros y cigarros.

La marca consiste en la denominación "Coronas" y la representación gráfica de una corona que podrá usarse sola o unida a la denominación.

Se considera que el uso de una representación gráfica de una corona por parte del demandado representa una imitación de la marca 12808.

Junio/38

Resolución de imitación

Empacadora Búfalo S.A.

Marca No. 33588

Producto: salsas alimenticias.

La marca no presenta denominación especial y consiste de una etiqueta de forma especial, que afecta la figura de un hexágono que remata en su parte superior con semicírculo destacándose la figura de

un búfalo y siendo la impresión de la etiqueta en los colores rojo azul amarillo y blanco.

Los marbetes exhibidos presentan una reproducción, con muy ligeras variantes por lo que se declara la imitación de la marca 33588.

Septiembre/38

Resolución de imitación

Industria embotelladora de México Marca No. 36376

Producto: refrescos y aguas gaseosas.

La marca consta de la denominación "Los Patitos" y la representación de unos patitos en un estanque.

La etiqueta que se presenta como imitadora ostenta la denominación de "Los Gatitos", representada gráficamente por tres gatitos parados sobre sus patas, con el disfraz de muñecos vestidos fantásticamente, al parecer de mosqueteros, y en un tamaño que cubre casi todo el centro de la etiqueta.

De acuerdo con lo anterior no existe ninguna semejanza entre ambas marcas por lo cual no se declara la imitación de la marca 36376.

Septiembre/40

Resolución de nulidad

J. Merced Martínez

Marca No. 38214

Producto: quesos.

La marca consiste en la figura en bajo relieve de una cruz central con fajas radiales superpuestas hasta un límite, de un medio del radio, del círculo que limita la marca cuya corona esta cubierta de fajas

ngostas y curvas concéntricos, imitando un tejido de varas.

Se considera que dicha marca se falsifica, aplicándose en quesos de mala calidad, vendiendo estas sin envoltura y haciendo aparecer la figura de su marca.

El estudio dio como resultado:

1o Que no existe falsificación de la marca 38214 sin denominación

2o Se declara la nulidad de la marca 38214 innominada conforme al artículo 39 fracción I de la Ley de Marcas vigente.

Noviembre/40

Resolución de imitación

Cía Comercial Papelera

Marca No. 36306

Producto: agarra papeles, broches, bandas de hule, barnices para estancadores, etc.

La marca consiste en la palabra Aguila, debajo de la denominación se encuentra la figura de un águila de frente, con las alas extendidas en actitud de volar, sosteniendo en cada una de sus garras un lapiz, con el cuello extendido hacia adelante y lleva en el pico otro lápiz más pequeño.

La cajita de cartón que se presenta como prueba de imitación, ostenta en sus caras principales, tanto superior como inferior, las leyendas siguientes: en letra grande "Conquistador" abajo de esta palabra, la figura de un clip, a ambos lados de él, el número 100, mas abajo, fábrica de artículos de alambre de calidad, un poco más abajo EL AGUILA y debajo de esta denominación, la figura de la cabeza de

un águila, a ambos extremos, número 2. En la parte media México, D.F.

Se declara la imitación de la marca número 36306.

Noviembre/40 Resolución de imitación

Walter E. Disney Marca No. 4095

Registro de marca vs. Propiedad intelectual.

Se solicita la nulidad de la marca 4095 consistente en un pato pequeño, sosteniendo en la mano una botella y en la otra, teniéndola en jarras. Dicha figura tiene una blusa marinera y una gorra, quedando colocada en un cuadrado del cual, la parte superior e inferior, ostenta la palabra Refrescos Pascual, respectivamente.

De acuerdo con el estudio realizado y en vista de que la marca figurativa se registro en 1939 considerándose como del dominio público, y considerándose tardía la acción del demandante, se declaro improcedente la acción de nulidad.

Diciembre/40 Resolución de imitación.

Octavio Fernández Marca No.27610

Producto: quesos, cremas y en general productos lecheros.

La marca consiste en una etiqueta paralelográfica con una figura limitada por cuatro líneas formando un rombo, en su interior y paralela a la primera línea se lee la palabra Quesería, y paralela a la segunda línea que forma el nombre la palabra Corralejo, en la parte media de la etiqueta se ve la figura de una vaca, abajo de la figura

Irapuato, etc. formando parte del rombo en la línea izquierda se lee Octavio y en la otra línea derecha Fernández.

La envoltura presentada como prueba presenta las pruebas constitutivas de la marca, o sea "Corralejo" y la figura de la vaca, considerándose que son susceptibles de confusión con la marca registrada 27610 por lo que se declara su imitación.

Junio/41 Declaración de imitación

"La Corona S.A." Marca No. 12808

vs. Sra. Asunción Cervantes

Producto: puros y cigarros.

El estudio comparativo efectuado de los anillo presentados por vía de prueba, mostró igualdad substancial entre ambos, por lo que se declaro la imitación de la marca.

Julio/41 Declaración de nulidad

J & P Coats Limited Marca No. 4645

vs. Juan Pons Marca No. 35780

Producto: hilos de coser.

El estudio de las observaciones presentadas por el demandado y el examen de los diversos antecedentes, muestra que la marca 4645 no tiene denominación y solo ampara un oso dentro de un círculo, usándose para distinguir hilos de coser.

La marca 35780 usa de manera preferente la denominación PONS-ADUR, y dentro de un rombo, la figura de un oso polar para

amparar estambres.

Se considera que no existe posibilidad de confusión entre ambas marcas y se niega la declaración de imitación.

Noviembre/41

Declaración de imitación

Jesús Aguirre

Marca No. 39708

vs. Sres. Aguirre y Fernández Marca No. 43167

Producto: aguardientes, anises, aperitales, ajenjos, etc.

La marca 39708, se caracteriza por una figura compuesta de un arco con una greca caprichosa, en cuyo interior lleva un escudo formado por dos caballos parados en sus patas traseras, en una banda, dos banderolas apoyadas a los lados del escudo que tiene en su campo un león de Castilla, una corona y rematado con una cruz griega y un festón arqueado, pendiendo además del centro una medalla con otra cruz griega que cubre partes del centro de la banda en que se paran los caballos, complementan la etiqueta unos adomos de guías de vid, en las cuales penden varios racimos de uvas, constituyendo el conjunto la principal reserva.

La marca 43167 solo presenta similitud en cuanto a las guías de vid y racimos de uvas, por lo que se declara improcedente la imitación.

Marzo/42

Resolución de imitación

Cía. Ron Bacardí de México S.A.

Marca No. 4970

vs. Cía de Bodegas del Sureste S. de R.L. Productos Zapata

Producto: Ron.

Se solicita la declaración de imitación de la marca 4970, señalando a los propietarios de la Cía. Bodegas del Sureste, S. de R.L., como invasores de la marca mencionada.

La descripción de la marca es la siguiente: dos etiquetas adaptables al cuerpo de la botella, la primera consta de un cuadrilátero en fondo blanco que tiene en la parte superior dos letreros que dicen: Ron Superior Bacardí y Compañía Santiago de Cuba, y debajo de un artístico arabesco; en el lado izquierdo hay un ángulo con fondo de oro, dentro del cual se ven dos círculos concéntricos, teniendo en la parte media la figura de un murciélago con las alas desplegadas, y sirviéndole de fondo un color rojo. Dentro del último círculo marca registrada.

La segunda etiqueta es de forma cuadrangular y tiene en la parte media superior un Escudo con las armas de España, a cada lado de éste, cuatro medallas, debajo se lee: Proveedores de la Real Casa, y por último, se destaca la siguiente leyenda: Analizado por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid y declarado Puro.

Del examen comparativo entre las etiquetas se desprende que la que se señala como imitación de la marca 4970, ostenta en su parte principal una medalla en el extremo izquierdo y otra en el derecho, en la parte media CARTA BLANCA en letra más pequeña más abajo Italia 1925 Ron Cuba Alegre más ZAPATA SUPERFINO, en letra inglesa De Bodegas del Sureste establecido en 1900 en Campeche Camp. Elaborado por la Cía. de Bodegas del Sureste S. de R. L. Productos ZAPATA.

La etiqueta que señalo como invasora de la marca 4970 sí es semejante por su conjunto de disposición colores forma del letrero y leyenda siendo susceptible de causar confusión al público por lo que se declara que constituye una imitación de la marca 4970.

Agosto/42

Declaración de imitación

Providencia S.A.

Marca No. 25668

vs. Arrubarena y Cía de Toluca México

Producto: seguros

Se declara imitación de la marca nacional número 25668, LA PROVIDENCIA, revocándose por mandato judicial la resolución número 47 por la cual se declaró improcedente dicha declaración.

El fallo judicial se apoya en que según las pruebas presentadas, la figura que se usa en la denominación, LA CASITA, no es la misma que aparece en el título de la marca que lleva ese nombre, sino un edificio parecido al que se reservaron ustedes como características de su marca LA PROVIDENCIA y que aunque las denominaciones sean distintas la semejanza de las figuras puede ocasionar la confusión y por lo tanto existe la invasión de derechos prohibida por la Ley.

Se declara que los señores Arrubarena y Cía. de Toluca México, con la figura que usan en su marca LA CASITA están imitando a la marca número 25668 denominada LA PROVIDENCIA.

Febrero/43

Declaración de imitación

Ramón N. Villareal

Marca No. 41517

vs. Pablo S. Muza

Producto: ropa para obreros y niños.

Fundó su solicitud en que es propietario de la marca nacional EL TRIUNFO que tiene reservado el uso de la figura de un hemisferio terrestre en el que aparece el Continente Americano, círculos polares, meridianos, banda o listón transversal y leyendas en color rojo, sobre fondo negro y considera como usurpación de sus derechos el uso por un tercero de esta figura sola o acompañada de otras en forma que predomine o que produzca confusión con su marca; que el señor Pablo S. Muza, en su marca SELLO ROJO, emplea la figura de un hemisferio terrestre en el cual aparece el Continente Americano, círculos polares, meridianos y el nombre de la marca en una faja transversal que interrumpe el trazo del continente y de los meridianos, apareciendo también varios paralelos terrestres, siendo las figuras y leyendas en color rojo sobre fondo negro.

La marca SELLO ROJO usada por el señor Pablo S. Muza constituye imitación de la marca nacional número 41517 denominada EL TRIUNFO.

Febrero/43

Resolución de imitación

J & P Coats Limited

Marca No. 32485

vs. Hilos Nancy S. de R. L.

Producto: hilos para coser.

Se procedió al estudio de los expedientes con el siguiente resultado:

La marca consiste en una etiqueta circular, compuesta de tres círculos concéntricos, en el círculo exterior limitado por tres líneas, se encuentran en la parte superior las palabras J & P COATS a su izquierda, dentro del mismo círculo las palabras MACHINE YARDS, todas ellas en color verde, sobre fondo verde y encima de ella un semicírculo de color rojo y en el la palabra SUPER de color blanco y debajo de aquella un semicírculo de color verde.

La etiqueta presentada como invasora, consiste también en los círculos concéntricos de fondo blanco y dorado y si bien las leyendas son diferentes en color azul, el conjunto general es perfectamente confundible porque la distribución de las palabras, la situación de los círculos y la combinación de colores de los dibujos dan la misma impresión visual.

El dibujo usado por Hilos Nancy S. de R. L. para anunciar su producto constituye una imitación.

Enero/44

Declaración de nulidad

Fábrica de Calzado el Aguila Marca No. 26984

Zapateros Azules S.A.

Se declara la nulidad de la marca EL AGUILA por constituirse esta por el emblema del Escudo Nacional.

Enero/44

Declaración de nulidad

Cía. Industrial de Orizaba

Marca No. 14306

vs. José González Soto

Marca No. 11824

Producto: hilazas y tejidos de algodón.

Ambas marcas consisten en la figura de la cabeza de un gato, lo que los hace confundibles, ya que las demás leyendas que acompañan dichas figuras no pueden considerarse características ni reservas.

Sin embargo, debido a que el registro de la marca 14306 no ha sido renovado, se dicta la nulidad de esta y se declara como bueno el registro de la marca 11824.

Marzo/44

Declaración de nulidad

The Sherwin Williams Co.

Marca No.20628

vs. Humberto Hervías Leyva Marca 41343

Producto: pinturas y productos químicos.

Ambas marcas presentan la figura de un globo terráqueo que recibe el contenido de un bote. Dicha figura esta reservada por la marca 20628 por lo cual se dicta la nulidad de la marca 41343.

Abril/44

Declaración de nulidad

The Sherwin Williams Co.

Marca No. 20628

vs. Antonio F. Mejía

Marca 42693

Producto: químicos e insecticidas.

La marca 42693 consiste en un círculo; el cual contiene las figuras del Nuevo y Antiguo Continente y las de cinco insectos diversos; estando colocados en la siguiente forma: dos dentro del círculo; una atravesando el mismo y las otras dos de esas figuras fuera de él, en el lado izquierdo. Al lado derecho se destaca la forma de un

niño robusto, desnudo de cuerpo entero, de pie, con uno de los objetos conocidos como bombas para ese fin, hacia el círculo en que están las figuras del Nuevo y Antiguo Continente y la de los insectos antes descritos. En la parte superior resaltan la leyenda "Insecticida" e inmediatamente debajo la palabra GLOBO, título de esta marca.

Se considera que la representación del globo terráqueo sobre el cual se esparce un líquido puede causar confusión con la marca 20628, lo cual al observar ambas marcas y sus características llevó a concluir que no hay posibilidad de confusión por lo que se niega la declaración de nulidad de la marca 42693.

Mayo/44

Declaración de imitación

Tostadores y Molinos S.A.

Marca 20508

Ramiro Gómez

Producto chocolates, harinas, galletas, pastas alimenticias, dulces, caramelos y demás artículos del ramo de abarrotes.

La marca 20508 reserva la denominación "EL OSO" con o sin el artículo y la figura de la cabeza de un oso y siendo completada por la mano del mismo animal y parte del cuerpo correspondiente, dentro de un círculo.

En la etiqueta presentada para su estudio aparece la denominación "OSA" y la figura de la cabeza de dicho animal, también dentro de un círculo.

Se declara la imitación de la marca 20508.

Junio/44

Resolución de imitación

A Loew's Incorporated

Marca No. 45460

Eusebio Pereda Saro

Marca 19429

Producto: películas cinematográficas.

La marca 45460 sin denominación consiste en una faja horizontal, rematada a los extremos por líneas curvas dentro de la cual se lee: METRO GOLDWYN MAYER y abajo de dicha faja se lee: Pictures. Hacia arriba de la faja y en medio se ve una circunferencia formada por dos líneas paralelas, entre las cuales hacia arriba se lee: ARS GRATIA ARTIS. Dicha circunferencia esta interceptada en su parte inferior por la línea superior de la faja horizontal descrita. Dentro de la superficie circular formada por la circunferencia se ve la cabeza de un león y a cada lado, una antorcha que atraviesa la faja horizontal ya descrita.

Para comprobar la imitación se presentaron varias publicaciones en las cuales aparece el conjunto de una circunferencia dentro de la cual aparece el conjunto de una circunferencia dentro de la cual aparece la cabeza de un tigre, teniendo en la parte superior una banda curva semejante a un trozo de película cinematográfica en la cual aparece la leyenda "Pereda films".

Se aclara que se negó el registro de la marca 19429 por considerar que infringía el artículo 6o bis de la Convención de París.

Se declara la imitación de la marca 45460.

Noviembre/44

Resolución de imitación

Fábrica de Dulces y Chocolates Usher S.A. Marca No. 22896

vs. C. Luis Iglesias Sánchez

Producto: comprimido de dulce y chocolate.

La marca 22896 consiste en la representación caprichosa de una flor de lis y la denominación citada de forma de cruz.

El demandado usa para distinguir los dulces y chocolates que elabora la firma de una flor de lis, cuyo elemento se encuentra reservado en la marca 22896.

Se declara que el uso de la figura de la flor de lis constituye imitación de la marca 22896.

Marzo/45

Declaración de imitación

Compañía Textil Mexicana

Marca No. 30520

vs. Hilos " La Victoria" S. de R. L.

Producto: hilos para coser.

En la marca 30520 se reservaron ustedes la propiedad exclusiva de la denominación EL GALLO y el uso de la figura de un gallo dentro de un círculo formado por una greca de triángulos rectangulares, cuyo círculo se encuentra dentro de otro, ambas en realce, en color dorado sobre fondo rojo.

Con su demanda presentaron tres ejemplares de su marca y tres ejemplares más de la que consideran imitación de aquella, en la que se ven dos círculos dorados, el interior en forma de engrane o dentado y entre ellos el fondo rojo, en la parte central, sobre fondo verde, la figura

de un pollo en color dorado. Este diseño no contiene la menor indicación de su procedencia ni de que haya sido puesto en el mercado por la Fábrica de Hilos "La Victoria" S. de R.L.

Examinados los conjuntos de las marcas que se han descrito antes, se encuentra que tienen caracteres que los hacen distinguirse con facilidad. En efecto no puede establecerse semejanza entre las marcas, por que el fondo verde, la figura del pollo y la forma de los círculos interiores que aparecen en la que señala como imitadora producen una impresión visual completamente distinta de los elementos que se encuentran reservados en la marca registrada dando un aspecto diferente que impide la confusión. Por lo expuesto se niega la declaración administrativa de imitación de la marca nacional 30520 denominada EL GALLO.

Abril/48

Declaración de imitación

Clemente Jacques y Cía. S.A.

Marca No. 4434

Srita. María Delgado L.

Producto: salsa picante.

La marca consiste en la denominación "EL GALLO" y además se ostenta la figura de un animal de esta especie reservados a la marca 4434.

Se declara que la demandada aplica ambas reservas, tanto denominación como figura, a un producto similar.

Se declara la imitación de la marca número 4434.

Octubre/48

Declaración de imitación

Antonio Cheban

Marca No. 54173

vs. Fábrica "Cometa"

Producto: calcetín para obrero.

Comparadas las marcas de que se trata se encontró que ambas usan la denominación COMETA con una figura que representa una estrella de cinco puntas en cuyo centro va una media luna y de dichas figuras parte un cometa; alrededor de ellas se encuentran nubes; igualmente en la parte central del cometa aparece la denominación "Manufactura nacional" y en la etiqueta que aparece como imitadora en la parte de arriba existe la frase "Calcetín especial para obreros"; en tanto que en la etiqueta que aparece como auténtica existe la frase "Calcetín reforzado para obreros".

Ambas marcas usan la denominación "Cometa", las mismas figuras y solo se diferencian por que la autentica tiene agregada la leyenda "12A" en tanto que la imitadora tiene la leyenda "S.A."

Se considera que existe total confusión entre ambas marcas por lo cual se declara la imitación de la marca 54173.

Septiembre/52

Resolución de nulificación

La Madrileña S.A.

Marca No. 69859 sin denominación

Me refiero a su solicitud de registro de marcas presentada en el expediente 47227, sin denominación, con la figura de una abadía dentro de un círculo con unos adornos que se semejan a una cruz, para amparar toda clase de bebidas alcohólicas.

Practicado el estudio de los antecedentes, se encontró que su marca fue pagada por su apoderado el 9 de abril corriente es decir 66 días después de la fecha del oficio respectivo en el cual se le concedía para el efecto un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recibo de dicho oficio.

Como hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta se declara la nulidad del registro de la marca número 69859.

Mayo/53

Declaración de nulidad

Compañía "El Progreso" S.A.

Marca No. 27711

vs. Sr. Nicolás Yapor Moor

Marca 66232

Producto: ropa vestuario colchones y colchonetas clase 39

La Compañía El Progreso S.A. solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca número 66232 propiedad del señor Nicolás Yapor M.

De acuerdo con las características de la marca 27711 a más de la denominación, consiste esencialmente en la figura de un león.

Es de señalarse que tanto la marca 27711 EL REY como la marca 66232 EL LEON son de la misma clasificación a mas de la denominación se caracteriza esencialmente en la figura de un león como se caracteriza la marca 27711 por lo que las marcas se confunden notoriamente.

Por lo anterior esta Secretaría nulifica el registro otorgado bajo el número 66232.

Noviembre/53

Declaración de nulidad

James Chadwisck & Brother Limited

Marca No. 37868

vs. Paulino Bautista

Marca 66360

Producto: hilos hilaza y estambres de todas clases clase 43

Que considera que la marca 37868 denominada EAGLEY la cual consiste en una etiqueta en la que aparece la figura de un águila con las alas abiertas descansando sobre un cordón. Se encuentra imitada.

La marca cuya nulidad se pide, aparte de llevar la denominación EL AGUILA, comprende la figura de un águila en pleno vuelo llevando en sus garras un ovillo de hilo por lo que el público consumidor, fácilmente incurre en error.

Por tanto se declara nulidad del registro de la marca número 66360 EL AGUILA.

Diciembre/53

Declaración de nulidad

R.F.& J. Alexander Co. Ltd.

Marca No. 34995 sin denominación

vs. La Cigüeña S.A.

Marca 62565

Producto: hilos hilazas de algodón clase 43

Que la marca 62565 denominada EL VENADO que ampara hilos, es de tal manera semejante a la figura del venado que se encuentra amparado por la marca 34995 de su propiedad, por lo que tomados en conjunto pueden dar lugar a confusión entre el público consumidor, ya que la única diferencia, consiste en que la figura del venado se representa en tres cuartos de perfil y en tanto la marca 34995 la figura

se representa de perfil como claramente se desprende de las etiquetas.

A juicio de la Secretaría es procedente y fundada la solicitud de nulidad.

Mayo/54

Declaración de imitación

Ewald Broeking

Marca No. 90883

vs. General Commerce, S.A. Marca 57880

Producto: machetes y cuchillería de monte.

La marca internacional 90883 consiste en el dibujo que representa dos leones africanos con melena en posición erecta y de combate esgrimiendo sendas espadas con sus patas delanteras.

La marca nacional 57880 consiste también en un dibujo que representa dos leones africanos de melena en posición erecta y de combate, pero en lugar de esgrimir sendas espadas hay una espada clavada en el suelo que separa ambas bestias y debajo del dibujo existe la leyenda "DOS LEONES" y que esta marca se emplea para amparar cuchillería, maquinas o aparatos, herramientas y sus partes.

Después de realizado el estudio correspondiente se observo que no hay posible confusión entre ambas marcas ya que además de presentar elementos que impiden la similitud de las marcas, estas se aplican a productos distintos (bicicletas) por lo que se niega la nulidad de la marca 57880 por imitación de la marca 90883.

Septiembre/54

Declaración de imitación

J & P, Coats, Limited

Marca No. 4642, 34960, 350226,

35027 35089, 35232, 35233

vs. S. Roberts y Cía., Suc. S.A. Marca 73059

Producto: hilos, estambres, pañuelos.

La marca 73059 consiste en la figura de una cadena en forma circular, idéntica, por conceptos, a la figura amparada por los diversas marcas de la demandante, así como la denominación "Cadena de Oro" que se contraponen con la marca registrada por el demandante "Cadena" y que además se aplican a productos similares.

Se declara la nulidad de la marca 73059 por considerar la imitación de las marcas presentadas.

Septiembre/54

Declaración de imitación

Clark and Company Limited

Marca No. 36492 y varias

vs. S. Roberts y Cía., Suc. S.A. Marca 73060

Producto: hilos, estambres, cierres.

Se considera que la marca 73060 al consistir en la figura de un "Ancla" y la denominación "ANCLA DE ORO" invade los derechos amparados por el registro de varias marcas consistentes en la figura y denominaciones de Ancla o Achor, debido a lo cual se declara la nulidad de la marca 73060 por considerar que irrita a las marcas registradas a favor del demandante.

Noviembre/54

Declaración de imitación

Tamqueray Gordon & Co., Ltd.

Marca No. 31626

vs. Jesús Aguirre

Marca 65226

Producto: ginebra.

La marca 31626 presenta las siguientes características semejantes a la marca 65226.

Las ramas de enebro con frutas que aparecen a los lados de la etiqueta principal; la cabeza de jabalí encerrada en un círculo en el centro de la etiqueta principal rodeado por adornos florales; el escudo de armas en la parte superior de la etiqueta principal de BLACK CAT se asemeja visualmente a las plumas del príncipe de Gales que aparecen en la marca de Gordon's dry Gin; la forma de la etiqueta principal; la colocación de las etiquetas en la botella; los colores usados en la etiqueta principal y su arreglo; el diseño de la etiqueta principal y las palabras BLACK CAT aparecen en lugar de la palabra Gordon's en letra del mismo estilo y color.

Se declara la imitación de la marca 31626 denominada Gordon's dry Gin por lo que se refiere a los elementos materiales de la misma y no por lo que se refiere a su denominación.

Abri/56

Declaración de imitación

Dulcería Italiana S.A.

Marca No. 73119

Gold's de México S.A.

Producto: dulces y caramelos.

Se declara la imitación del mismo producto junto con todas las características de envoltura y etiquetado a excepción de la denominación Veneciano por Napolitan o Napolitano.

La marca 73119 presenta la figura de una oblea cilíndrica con una pasita decorativa, la cual se representa en forma igual en los

productos del demandado.

Después de un estudio sobre la marca original y observar que esta no cumple con los requisitos necesarios para ser categorizada como marca. Por lo que se dicta la nulidad de la marca 73119 y por consiguiente se niega la declaración de imitación de dicha marca.

Julio/56

Declaración de imitación

El Progreso S.A.

Marca No. 27711

vs. Nicolás Yapor Moor

Producto: pantalones de mezclilla.

El demandante solicita la declaración de imitación de su marca registrada con el número 27711 y la cual esta constituida principalmente por la denominación "EL REY" y la figura de un león. Se dice que el demandado emplea etiquetas con la denominación "EL LEON" y emplea la misma figura reservada por la marca 27711.

Al realizar el estudio el demandado expresó que al realizar el registro de su marca, este le fue negado, precisamente por presentar la figura de un león, reservada a la marca 27711 por lo cual a eliminado dicha figura y solo emplea la denominación "EL LEON" la cual no esta reservada por dicha marca.

En vista de lo anterior se niega la declaración de imitación de la marca 27711.

Noviembre/56

Declaración de imitación

The Clover Manufacturing Company

Marca No. 69710

vs. Charles Massey y Eпитacio Sánchez Gutiérrez

Producto: esmeril para asentar válvulas.

La marca 69710 consiste en la figura de un trébol de cuatro hojas dentro de una circunferencia.

Se dice que el demandado a puesto a la venta un producto igual, aunque no de la misma calidad, en el cual aparece la marca con la figura del trébol en un envase igual al que contiene el producto fabricado por ella, y con leyendas casi iguales que los hacen confundibles.

Se declara la imitación de la marca 69710.

Noviembre/56

Declaración de imitación

Molino Harinero El Rosal

Marca No. 71550

vs. Molino Harinero San Luis S.A. Marca 20164

Producto: harina de la clase 46

Se solicita la declaración de imitación debido a que se aplica a producto similar la figura de una rosa enmarcada en dos ramas de espiga de trigo en flor.

Se considera que tanto la denominación "ROSA BLANCA" como la representación de la marca pueden causar confusión al consumidor.

Al realizar el estudio se encontró que el demandado registro con anterioridad la marca 20164 ROSA BLANCA por lo que no se puede dictar la nulidad del registro y que en cuanto a la imitación se observó que el demandante no emplea la marca tal como la tiene registrada por lo que se niega la declaración de imitación.

letras y de la figura de una gacela en actitud de brincar.

Que la marca imitadora se presenta como GACEL y la figura de una Gacela en actitud de saltar. Aunado al hecho de que no se haya contestado la demanda.

Se declara la imitación de la marca nacional número 67101 denominada LA GACELA, por parte del Señor José Luis Berrueta.

Marzo/57

Declaración de imitación

Bacardí y Cía. S.A.

Marca No. 4970

vs. Vinos y Licores S.A.

Producto: bebidas alcohólicas clase 49

Bacardí y Cía. S.A. ha hecho reserva de la denominación CARTA BLANCA, así como de los colores Oro Negro y Rojo; que el color oro esta manifestado por medio de medallas que en su anverso y reverso se encuentran colocadas en cada una de las esquinas superiores de la etiqueta. Que representan premios; que con el color negro se expresa el texto de CARTA BLANCA SUPERIOR, Filadelfia 1876, Ron Bacardí Superior, Bacardí y Cía., S.A.

Que el color rojo es el dominante de la figura que se encuentra colocada en el ángulo inferior izquierdo de la etiqueta y que representa un murciélago rodeado de un círculo de oro; que existe también el color rojo en el escudo.

Que Vinos y Licores S.A. fabricantes de Ron ha distinguido su producto con la denominación RON SUPERIOR HEREDIA CARTA BLANCA. En la parte superior de la etiqueta ha estampado dos

medallas en el mismo sitio en el que están puestas las de la marca registrada que la denominación HEREDIA CARTA BLANCA esta hecha en el mismo tipo de letra, la figura puesta en la parte inferior izquierda de la etiqueta esta impresa en colores amarillo y rojo. Y en el centro de las medallas tiene un escudo semejante al de la marca 4970.

Por su parte Vinos y Licores funda su defensa haciendo notar la diferencia de las etiquetas, añadiendo que tampoco se imito la etiqueta de Bacardí ya que la impresión se hizo en los colores amarillo y naranja.

Si comparamos lo dicho por las partes encontramos que ambas concuerdan en que efectivamente, las etiquetas de la demandada contiene exactamente el mismo número de medallas y figuras y exactamente en los mismos sitios en que las usa la marca registrada de Bacardí.

Por lo antes expuesto se declara la imitación de la marca número 4970.

Noviembre/60

Declaración de imitación

Cía. Cerillera la Central S.A.

Marca No. 29325

vs. Alberto y Antonio Vega

Producto: cajetillas de cerillos.

La marca de referencia propiedad de su representada consiste esencialmente en la figura de un gendarme o guardián del orden en actitud de marcar el alto que como lo acreditan las cajetillas de cerillos los Sres. Alberto y Antonio Vega emplean la misma figura con la misma

actitud.

Se declara la imitación de la marca número 29325 sin denominación.

INFORME ANUAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.³⁵

(Revisión de 1970 a 1993.)

I. JURISPRUDENCIA.

1970.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

Marcas. Control constitucional de facultades Discrecionales.

Los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes con respecto a que su criterio técnico, al apreciar que dos marcas son o no, semejantes en grado de confusión, implica el uso de una facultad discrecional que no puede ser revisada por el juez de amparo, son infundados. En efecto, como correctamente lo dice el juez en su sentencia, en nuestro sistema legal las facultades de las autoridades son expresas ilimitadas, y aun cuando se trate de facultades discrecionales, no escapan normalmente, al control constitucional a menos que lo disponga así la constitución federal o la legislación de amparo, única que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 constitucional, puede reglamentar el juicio de garantías.

³⁵ Suprema Corte de Justicia, *Informe Anual*, México, 1970.

Amparo en Revisión 539/70 Pepsico, Inc. 10 de Noviembre de 1970.
Unanimidad de votos.

Marcas, Prueba pericial innecesaria. Son infundados los agravios de las autoridades en cuanto a que debió rendirse prueba pericial para desvirtuar la apreciación hecha por sus técnicos expertos, si los razonamientos contenidos en la resolución reclamada, en la sentencia recurrida y en los agravios de revisión, se refieren a cuestiones que caen dentro del juicio de apreciación del común de las gentes, las que el juez de amparo puede examinar con base en los hechos probados y en las reglas de la lógica.

Amparo en Revisión R.A. 539/70 Pepsico Inc. 10 de Noviembre de 1970. Unanimidad de votos.

1973.

Tercer Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Sección 1a.

Marca, Características de la. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinto de cualquier otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

A.R. 2733/71 La Nueva Medalia, S.A. 14 de Febrero de 1972

Unanimidad de votos.

A.R. 2986/71 Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. 28 de Febrero de 1972 Unanimidad de votos.

A.R. 30/73 Bioresearch Products Laboratories, S.A. 2 de marzo de 1973 Unanimidad de votos.

A.R. 239/72 American Home Products Corporation 6 de Julio de 1973 Unanimidad de votos.

A.R. 469/73 Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. 21 de Agosto de 1973 Unanimidad de votos.

1979.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

Tesis 17.

Marcas, Confusión de. Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos; de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones como es el caso del elemento "vita", tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de la clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe contarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues este es el sentido que debe darse a la fracción I, II y IV del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, en relación con la fracción XV del propio

artículo y en restricción también con el artículo 106.

A.R. 983/70 Enrique Ortíz Colina 10 de Mayo de 1971 Unanimidad de votos.

Sostienen la misma tesis:

A.R. 227/73 Roussel Uclaf 9 de Julio de 1973 Unanimidad de votos.

A.R. 251/73 Laboratorios Grossman S.A. 13 de Agosto de 1973 Unanimidad de votos.

A.R. 641/74 Kananhit S.A. 7 de Enero de 1975 Unanimidad de votos.

A.R. 84/76 B y K Gulden S.A. de C.V. 30 de Marzo de 1976 Unanimidad de votos.

Tercer Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Tesis 37.

Marcas, Debe atenderse a sus elementos nominales y subsidiariamente a las figuras que integran la etiqueta. Lo esencial en una marca es su denominación y esta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de las mismas y no por sus elementos accesorios.

A.R. 1030/78 Kimberly Clark Corporation 8 de Mayo de 1979 Unanimidad de votos. Ponente. Gilberto Lievana Palma Secretario: José Raymundo Ruíz Villalbaz.

Precedente:

A.R. 676/76 Alexandra de Markoff Sales Corporation 13 de Enero de 1977 Unanimidad de votos.

1981.

Primer Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Tesis 16

Marcas. Análisis de su posible confusión. Si bien este Tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciados rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no puede fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee o oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

Amparo en Revisión 527/81 Aqua Mex, S.A. 24 de Agosto de 1981 Unanimidad de votos.

Precedentes:

Amparo en Revisión 487/74 Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de Octubre de

1974 Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 527/74 Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 Octubre de 1974 unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 204/77 Industrias Volvet de México, S.A. 2 de Agosto de 1977 unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 861/79 Brs. Inc. 23 Enero 1981 Unanimidad de votos.

II. PRECEDENTES IMPORTANTES.

1971.

Segundo Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Sección Segunda.

Marcas, Semejanza entre las. Este tribunal ha sustentado la tesis de que, para decidir acerca de la semejanza o disimilitud entre dos marcas, hay que compararlas, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea que se adquiere, a primera vista, del conjunto de cada una de las propias marcas.

A.R. 1100/70 R.J. Reynolds Tobacco Co. 4 Febrero de 1971 Mayoría de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno Disidente: Juan Gómez Díaz.

1976.

Tercer Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Tesis 84.

Marcas, Criterio de la Responsable que hace suyo el Juez de Distrito para declarar la semejanza de las. Nada impide al Juez del Distrito resolver, sobre la semejanza o similitud en grado de confusión de la marca cuyo registro se pretende y las anterioridades existentes, con base en los argumentos esgrimidos por la responsable al respecto ya que basta que dichas consideraciones estén debidamente razonadas para considerarlas correctas.

Amparo en Revisión 133/76 Agfa Gavaert S.A. 18 de Marzo de 1976
Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres Secretario: Luis Ma. Aguilar Morales.

1978.

Tercer Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Administrativa.

Sección Segunda.

Marcas, Alcance de la tesis: " Criterio de la Responsable que hace suyo el Juez de Distrito para declarar la semejanza de las " . Este Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa ha sustentado la tesis de que nada impide al Juez de Distrito resolver sobre la semejanza o similitud en grado de confusión de la marca cuyo registro se pretende y las anterioridades existentes,

con base en los argumentos esgrimidos por la responsable al respecto, ya que basta que dichas consideraciones estén debidamente razonadas para considerarlas correctas. Al respecto conviene precisar que el alcance de dicha tesis consiste en que el a quo puede hacer suyos los argumentos expresados por la responsable para resolver sobre la semejanza de las marcas, siempre y cuando manifieste los motivos por los que considera pertinente basarse en dichos razonamientos además que ello permita efectuar el análisis de todos los conceptos vertidos en la demanda de garantías respectiva.

Amparo en Revisión 1209/77 Cía. Industrial de Plásticos S.A. 13 de Enero de 1978 Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres Secretario: Luis Ma. Aguilar Morales.

1988.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Tesis 8.

Marcas, Semejanza en grado de confusión. Para establecer la semejanza en grado de confusión existente entre dos marcas, no resulta indispensable aportar nuevos probatorios diversos a los existentes en el expediente marcario, habida cuenta que dicha semejanza debe surgir de la comparación directa entre las marcas involucradas.

Amparo en Revisión 131/88 Recubrimientos Texturizados S.A. 19 de Febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente J.S. Eduardo Aguilar Secretario Maximiliano Toral Pérez.



CAPITULO IV

La Marca Emblemática en la legislación comparada.

Entre los romanos, era corriente el empleo de marcas (sigilla) en productos de alfarería, vinos, quesos, etc. La marca estaba constituida por el nombre del fabricante o de la localidad, acompañado frecuentemente por emblemas de animales, del tipo de producto o de símbolos relacionados con el lugar de procedencia de los mismos.

De igual manera, en diferentes lugares y tiempos, los distintos grupos humanos han diferenciado sus pertenencias y al producto de su trabajo mediante la aplicación de signos. Con el paso del tiempo esta simple aplicación de signos se ha convertido en una parte fundamental de los procesos comerciales, por lo cual la autoridad principal en cada lugar se ha visto en la necesidad de legislar el empleo de las marcas para beneficio de su propietario y del consumidor.

La protección de las marcas es uno de los derechos con mayor expansión internacional suscribiéndose a los intereses económicos de cada país.

A continuación se presenta un estudio comparativo de las diferentes legislaciones marcarias desarrolladas en México y la reglamentación relacionada con el emblema en diferentes países.

1.- DERECHO COMPARADO INTERNO³⁶

Código de Comercio de 1889³⁷

El Código de Comercio Mexicano actual vigente, desde el 1o de enero de 1980, fue promulgado en 1889 durante el mandato del general Porfirio Díaz.

Este código conserva la obligación de inscribir en el registro de Comercio los títulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invención y Marcas de Fábrica, sancionando la falta de ese registro y no considerando perjuicio a terceros en caso de imitación.

Modificaciones al Código de 1889

Durante la existencia de este código se han realizado varias revisiones para su actualización y reforma, elaborándose diversos proyectos y anteproyectos, entre los cuales encontramos; el de 1929;

³⁶ David Rangel Medina, *La Propiedad Industrial en la Legislación Mercantil Mexicana Pasado Presente Futuro*. Trabajo expuesto en el Simposio Conmemorativo del Centenario del Código de Comercio México 1989.

³⁷ *Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos*. Edición corregida conforme al texto oficial, México, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1889.

el de 1943, en el cual el título III se refiere a la marca y a otros elementos de la Propiedad Industrial; el de 1947 proyecto de la misma comisión que realizó el anterior en el cual se hace la reglamentación en el libro II denominado "De los límites de la actividad mercantil y de la competencia desleal". En 1952 se publicó otro proyecto que pretendió realizar algunos cambios al código de 1947.

La Comisión de Comercio de la LI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 1979-1981 elaboró una iniciativa que pretendía volver a incorporar al código las materias segregadas, sin embargo dicha iniciativa quedó en los archivos.

Existe un anteproyecto de Código de Comercio realizado en 1987, en el cual no se reglamenta la Propiedad Industrial y únicamente se presenta un cuerpo de normas sistemáticas referentes a principios e instituciones fundamentales del Derecho Mercantil que no requieren legislación especial.

Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.

La primera ley sobre marcas fue llamada Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, decretada el 4 de junio de 1887, entrando en vigor el 1o de enero de 1890, es el primer código que da importancia a la reglamentación marcaria.

Esta Ley establece disposiciones tales como lo que no podrá considerarse como marca, rechazando aquello que vaya contra la moral y las buenas costumbres. Solo se adquiere la propiedad de la marca siendo el primero en hacer uso legal de la misma y la

adquisición de la propiedad se realizaba declarándola ante la Secretaría de Fomento.

La declaración de referencia no requiere de examen previo, solo la responsabilidad del visitante y la no incurrancia de perjuicio a terceros.

La marca es transferible junto con el establecimiento sin la necesidad de alguna formalidad especial y su duración es indefinida.

Se considera nula cuando es obtenida en contra de las prescripciones legales. Aunque el nombre oficial de esta Ley era " Ley de Marcas de Fábrica" en ella se incluye también la reglamentación de las marcas comerciales.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903³⁸

En esta Ley se hace una definición de lo que es la marca y se menciona lo que puede constituirla. Para hacer uso de la marca es necesario registrarla en la oficina de Patentes y Marcas la cual fue creada con este fin específico. Este registro se realizaba mediante una solicitud, haciendo caso omiso de la nacionalidad del solicitante siempre y cuando no causara perjuicio a terceros, aplicándose solamente un examen administrativo a los documentos presentados.

Se prohibía el registro de signos que no reunieran los requisitos de capacidad distintiva, así como aquellos que fueran en contra de la moral y las buenas costumbres y aquellos que tendieran a ridiculizar ideas personas u objetos. Por lo mismo no se pueden registrar escudos y emblemas nacionales y extranjeros.

³⁸ Juan de la Torre, *Legislación de Patentes de Invención, Marcas de Fábrica y Comerciales*, Antigua Imprenta de Murguía, 1903.

El registro era efectivo desde el momento de su presentación y debía renovarse cada veinte años.

La marca solicitada en México después de cuatro meses de haber sido solicitada en otro país era reconocida.

El sistema de cesión libre de la marca registrada se comienza a regular, siendo obligatorio el registro de la transmisión sin el cual no se produciría efectos contra terceros; esto plantea la obligación, a comerciantes, fabricantes y agricultores, de indicar el registro de sus marcas y la única causa de anulación de la marca se presenta cuando ésta ya ha sido registrada con anterioridad, correspondiendo al perjudicado la acción de solicitar la nulidad y en casos de interés general al ministerio público, considerándose competentes los tribunales de la federación.

Algunas leyes penales del derecho marcario se extraen de esa ley, sobre todo en aspectos de uso ilegal o falsificación de marca lo que induce al consumidor a caer en un error.

La innovación era el único procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, el uso de éste procedimiento continuó hasta la Ley de 1928, siendo inexistente en la Ley actual en la cual se da como alternativa el recurso del juicio de amparo, para estos casos.

Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928³⁹

³⁹ Secretaría de la Economía Nacional, *Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales*, Edición Oficial, México, 1941.

El punto más sobresaliente de esta Ley es la adopción del sistema mixto atributivo-declarativo ya que no solo otorga el derecho que tiene a quien registra la marca, sino también al uso de la misma.

Esta Ley otorga al Estado por primera vez las facultades de declarar, cuando así se requiera, el uso obligatorio de las marcas en artículos que por su naturaleza estén relacionados con la economía del país y las necesidades públicas.

Se mencionan los signos no registrables en los cuales encontramos, los envases de uso común, las marcas que puedan confundirse con otras ya registradas y aquellas que induzcan al público al error, las que indiquen el nombre de la procedencia de los productos, con excepción de propiedades particulares y en cuyo caso se requería el consentimiento del propietario.

El examen de requisitos para el registro de una marca integra el sistema de novedad, así como el procedimiento de oposición de terceros que se vean afectados. Todo los casos en que sea necesario decidir sobre la semejanza entre una marca y otra ya registrada, se somete a juicio de la Junta Arbitral, siendo inapelable el fallo y sirviendo como base a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada.

Esta Ley concede la práctica de exámenes extraordinarios de novedad a solicitud de partes interesadas o por orden de autoridad judicial.

Se otorga al Departamento de la Propiedad Industrial la facultad de decidir administrativamente sobre la nulidad del registro marcario,

ya sea de oficio o a petición de parte.

En los casos de delitos como falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, era necesario una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

En esta Ley se creó un capítulo especial para reglamentar el procedimiento para obtener la revocación ante los jueces de Distrito o de la ciudad de México.

Se dio limitación al registro de la marca de veinte años, renovándose cada diez años y sancionándose la falta de renovación con la caducidad.

Se instituyó la extinción de la marca por falta de uso en un lapso de cinco años consecutivos.

Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.⁴⁰

Esta Ley tiene características especiales ya que es la primera en especificar disposiciones exclusivas a la invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal, tomando en consideración la Convención de París y su revisión en la Haya.

Respecto a la marca los puntos más importantes son:

A) Explica cuales denominaciones o signos pueden ser registrados o no como marca.

B) Prohíbe el registro de palabras en lenguas vivas extranjeras como marca cuando sean aplicados a productos que se elaboren específicamente en México o en cualquier otro país de habla hispana.

⁴⁰ Convención y Arreglo para la Protección Industrial, Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, Secretaría de la Economía Nacional, México 1951.

C) Se dictan disposiciones para evitar que industriales y comerciantes traten de dar apariencia extranjera a su marca obligando a los mismos a usar la leyenda "Hecho en México".

Con respecto a la transmisión de derechos sobre la marca, se exponen diversas reglas para evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes.

Se crearon normas que reglamentaran el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación y uso ilegal de marcas.

Se suprimió el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas para lograr que se resuelvan las controversias entre particulares y la administración, a través del juicio de amparo verificados ante jueces de Distrito.

Ley de Propiedad Industrial de 1975⁴¹

Se observa que en esta Ley se menciona la protección de marcas de productos y marcas de servicio, explicándose su constitución, como en las leyes anteriores el derecho de uso se obtiene mediante el registro ante la autoridad competente.

Se presenta una lista de las características que impiden el registro como marca.

Se hace la aclaración que a todo signo que cause confusión en el consumidor, no se le otorgará el permiso necesario por la autoridad competente.

⁴¹ Leyes y Códigos de México, *Legislación sobre Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México, 1975.

El derecho de uso de una marca, no producirá efecto contra un tercero que la haya explotado con anterioridad en el país.

Las marcas se registrarán de acuerdo a la clasificación que establezca el reglamento y aquellas que no se encuentren en esta clasificación se atenderán a lo que dispongan las autoridades.

Todo trámite de registro será realizado mediante la presentación de una solicitud por escrito, que será acompañada de ciertos requisitos de la marca que se desea registrar.

La vigencia de la marca será de cinco años con renovación de la misma cada cinco años.

La renovación solo se otorga si se demuestra el uso de la misma, si una misma marca se encuentra registrada en dos o más clases de productos o en dos o más clases de servicios, bastara la renovación de un solo registro para que proceda la renovación de todos los registros.

2.- LEGISLACION MARCARIA EN VARIOS PAISES.⁴²

Alemania

(República Federal Alemana)

Ley de Marcas de Fábrica.

(Texto del 2 de Enero, de 1968, de acuerdo a la última revisión del 26 de Julio de 1979)

4.- (1) Los nombres genéricos (Freizlichen) no pueden ser

⁴² Centro de Información Tecnológica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

registrados.

(2) Las siguientes marcas no tienen validez de registro:

1.- Aquellas que no tienen capacidad distintiva o que consistan en figuras letras o palabras conteniendo indicaciones concernientes a la clase, tiempo y lugar de producción, naturaleza, propósito, precio, cantidad o peso de los bienes;

2.- Aquellas que contengan escudos de armas, banderas o emblemas de cualquier Estado, o el escudo de armas de cualquier localidad asociación de comunidades o cualquier entidad asociada en este país;

3.- Aquellos que contengan signos oficiales y marcas de buena calidad las cuales, de acuerdo a una notificación publicada en la Gaceta Oficial, hayan sido introducidas al país o en el extranjero para bienes específicos;

3a Aquellos que contengan escudos de armas, banderas u otros signos, sellos o diseños, de organizaciones internacionales intergubernamentales las cuales de acuerdo a una notificación publicada en la Gaceta Oficial, no pueden ser registrados como marcas;

Argentina

(República Argentina)

Ley de Marcas de Fábrica y Diseños.

(No. 22,362 del 26 de diciembre de 1980)

Capítulo I: Marca de Fábrica.

Título I: Derechos de Propiedad en Marcas Registradas

1.- Los siguientes pueden ser registrados como marcas para distinguir bienes y servicios: una o más palabras, con o sin significado; dibujos; emblemas; monogramas; grabados; estampillas; sellos; imágenes; bandas; combinación de colores aplicados en un lugar particular de los bienes o de su empaque; envolturas; letras y números que consistan en un diseño especial; avisos; frases; relieves que tengan capacidad distintiva; y todos aquellos signos que tengan dicha capacidad.

2.- Los siguientes no deberán ser considerados como marcas, y por lo tanto no podrán ser registrados:

(a) Nombres, palabras y signos que estén constituidos por la necesaria o usual designación del producto o servicio que quiere ser distinguido, o que son descripciones de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

(b) Nombres, palabras, avisos, signos, y frases que hayan pasado al uso general antes de ser presentada la aplicación para el registro;

3.- Los siguientes no pueden ser registrados:

(e) Palabras, dibujos y otros signos que estén en contra de la moralidad o el orden público;

(f) Letras, palabras, nombres, signos distintivos y símbolos que sean o deban ser usados por el Estado, las provincias y los municipios y por organizaciones religiosas y de salud;

(g) Las letras, palabras, nombres o signos distintivos que sean usados por Estados extranjeros y cuerpos internacionales reconocidos

por el gobierno argentino;

Austria

(República de Austria)

Ley de Protección de Marcas

(Ley de 1970, última reforma para Patentes y Marcas reformando la Ley de 11, de Noviembre de 1981)

I. Disposiciones Generales

1.-(1) En esta ley debe entenderse como "marca" cualquier signo especial usado para distinguir, en el tiempo que dure el registro, los bienes o servicios de distintas empresas.

4.-(1) Los siguientes no deben ser registrados: Signos

1.- Los que consistan exclusivamente de

(a) Escudos de armas nacionales, banderas nacionales o otros emblemas estatales o escudos de armas de provincias austriacas o autoridades locales;

(b) Signos oficiales indicativos de control o garantía que estén siendo usados en Austria o - previa notificación publicada en el Bundesgesetzblatt (Sec. 6(2)) - en un estado extranjero para los mismos bienes o servicios como aquellos a los cuales la marca esta destinada o para bienes o servicios similares;

(c) Signos de organizaciones internacionales pertenecientes a países miembros de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como los signos que hayan sido notificados en la Bundesgesetzblatt. La última afirmación de la

Sección 6(2) debe aplicarse a tal notificación.

5.- Las marcas constituidas por signos distintivos o cualquier otro de los signos a los que se hace referencia en la Sección 4(1)1 así como sus características pueden, considerándose que el uso de tales signos este sujeto a restricciones legales, ser registrarlos solamente después que su derecho de uso haya sido aprobado.

6.-(1) El escudo de armas nacional, la bandera nacional o cualquier otro emblema estatal o el escudo de armas de las provincias austriacas o autoridades locales no podrán emplearse como marcas de bienes o servicios sin autorización, así como tampoco características de tales signos. Tampoco podrán ser usados , sin consentimiento de las autoridades competentes, los signos señalados en la Secc.4(1)1(c). De manera similar los signos indicativos de control o garantía, así como sus características, no podrán ser empleados como marcas en los bienes o servicios para los cuales el signo haya sido introducido o para bienes o servicios similares.

(2) La subsección (1) se aplica a los emblemas de estados extranjeros y a los signos oficiales indicativos de control o garantía solamente en caso de acuerdos internacionales o de reciprocidad y previendo que el signo extranjero haya sido notificado en la Bundesgesetzblatt. Cuando tal notificación no incluya una reproducción de la presentación oficial del signo, se establecerá en donde tiene el público acceso a tal reproducción.

7.- La sección 4(1)1,5 y 6 se aplican también a representaciones que sean similares (Sección 14) a la presentación

oficial de los distintivos u otros signos. La aprobación de distintivos u otros signos de la clase referida en la secc.4(1)1 podrán, sin embargo, aun cuando sean similares a los distintivos u otras marcas de la misma clase (Secc.14), ser usados como características de marcas (Secc.5) o para marcar bienes o servicios (Secc.6).

14.- Los signos serán " similares", en el contexto de esta ley , cuando generen algún tipo de confusión en su registro. El hecho de que un signo consista de palabras y otro de un lema no producirá en sí similitud.

17.- (2) Las marcas constituidas exclusivamente de figuras, letras o palabras, que no tengan alguna forma pintoresca y para las cuales no se haya reclamado ninguna característica en especial, se registrarán en letras mayúsculas o en figuras arábigas.

IV. Marcas y otros signos distintivos de empresas extranjeras.

60.- (1) Las marcas de empresas con oficinas en el extranjero disfrutaran de la protección que esta ley provee de la misma forma y tiempo en que marcas de empresas establecidas en Austria , disfrutaran en estados extranjeros de acuerdo a la ley de dichos estados, la misma protección para marcas de empresas establecidas en países extranjeros y su reciprocidad se preverán por medio de acuerdos internacionales o por una notificación publicada por el Ministerio Federal de Comercio, Marcas e Industria en la Bundesgesetzblatt.

(2) La Subsección (1) también se aplica a los nombres. nombres registrados y designaciones especiales de empresas establecidas en el extranjero.

Australia

(Commonwealth de Australia)

Acta de Marcas de Fábrica de 1955.

(Revisión de Octubre 1976)

24.-(1) Una marca es registrable cuando contiene o consiste de:

(e) Cualquier otra marca distintiva.

29.-(1) El registrador puede rehusarse a aceptar una aplicación para el registro de una marca cuando esta contiene o consiste de cualquiera de las siguientes marcas o una marca, tan cercanamente parecida a cualquiera de las marcas mencionadas, que pueda confundirse con ella:

f) una representación del escudo de armas o el emblema de una ciudad o pueblo en Australia o de una autoridad o institución pública australiana.

Bahamas

(Commonwealth de las Bahamas)

Ley de la Propiedad Industrial de 1965.

Propiedad Industrial -1976

62. 1) No obstante los artículos 8, 10 y 18 de la ley de Marcas, una marca cuyo depositante o su predecesor en título cumple con los requisitos del registro y su pago conforme a la presente ley de las Bahamas, es registrable salvo que:

b) Este desprovista de carácter distintivo o consista

exclusivamente de signos o indicaciones que usadas en el comercio como la figura genérica de producto, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen del producto o su época de producción, o los términos usuales en el lenguaje común o los hábitos constantes en el comercio de Bahamas.

Marcas no registrables.

63. Los reglamentos relativos al registro de marcas deberán contener las disposiciones previniendo el rechazo de las demandas de registro de marcas que estén comprendidas o contengan alguno de los siguientes elementos: estandartes, blasones, escudos o emblemas heráldicos, territoriales o civiles, signos, timbres o sellos oficiales de control o de garantía, escudos de armas, banderas u otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales, así como de los convenios de los cuales son miembros y que estén notificadas conforme a una Convención Internacional de la Propiedad Industrial de la cual la Bahamas sean partícipes y que estén publicadas por el Registro General. Queda entendido que una demanda de registro de una marca compuesta de un signo, timbre o sello oficial de control o garantía no será rechazada como marca si es destinada a otra utilidad que no involucre productos de la misma o semejante naturaleza.

Corea

(República Popular Democrática de Corea)

Estatuto sobre marcas y diseños industriales

(No. 0093 del 2 de mayo de 1983)

Capítulo II Marcas de bienes y marcas de servicio

4.- Las marcas de bienes son signos que sirven para distinguir a los bienes de una organización o empresa de aquellos de la misma clase ofrecidos por otra organización o empresa.

5.- Las marcas de servicios son los signos que sirven para distinguir a los servicios realizados por una organización o empresa de aquellos ofrecidos por otra organización o empresa.

6.- Las marcas de bienes y las marcas de servicio podrán ser representadas por palabras, imágenes e ilustraciones, las cuales pueden estar combinadas; también pueden estar representadas en colores.

Registro y Prioridad

7.- Las marcas no podrán ser registradas si estas consisten de signos que:

(4) Consista de emblemas, signos, banderas, escudos de armas y nombres de estados u organizaciones internacionales intergubernamentales, así como las abreviaturas de las mismas; sin el consentimiento de la entidad concerniente;

Cuba

(República de Cuba)

Decreto-Ley N. 68 de Invenciones, Descubrimientos científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen.

(Mayo 14, 1983)

Título V Marcas

Capítulo I Clases de Marcas.

Carácter Obligatorio de, Prohibiciones concernientes al registro,
Uso obligatorio.

134.- Una marca será cualquier signo, palabra, nombre o medio material, sin importar su tipo, forma o color, usado para identificar y distinguir bienes y servicios de otros de la misma especie.

139.- No podrán registrarse como marca:

(1) Los diseños compuestos solamente de escudos de armas, banderas, signos oficiales de control y garantía, insignias, títulos honorarios, nacionales o extranjeros, condecoraciones u otros emblemas del estado, gobierno, organizaciones sociales o populares o organizaciones intergubernamentales, sean idénticas o similares en composición a los elementos mencionados de manera integral o en partes, si el consentimiento de los cuerpos concernientes, no ha sido obtenido para tal propósito.

(3) Denominaciones y diseños que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas y otros premios recibidos en exhibiciones reconocidas oficialmente, ferias, congresos, eventos culturales y deportivos, y también aquellos conferidos por instituciones y cuerpos nacionales e internacionales, para los mismos bienes o servicios para los cuales la marca esta destinada o para bienes o servicios similares;

(4) Diseños que contengan reproducciones oficiales de monedas y papel moneda, sin importar si son nacionales o extranjeras, o títulos promulgados o autorizados por los cuerpos estatales correspondientes;

(5) Retratos de personas vivas, exceptuando cuando se obtenga una autorización por escrito;

(6) Signos y figuras propensas a confundir o engañar al público. Aquellas constituidas por falsas indicaciones respecto a la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los bienes o servicios que están destinados a proteger se consideraran engañosos y confusos.

(7) Denominaciones y diseños propensas a ser confundidos con otros, marcas comúnmente conocidas, si el primero es usado para bienes idénticos o similares;

(8) Las denominaciones genéricas o las representaciones gráficas de los productos y las denominaciones establecidas a través del uso para indicar el tipo, clase, precio, calidad, peso, medida, adjetivos cualitativos de los bienes o servicios y otros epítetos similares, y palabras descriptivas en general;

(10) Las denominaciones o diseños ya registrados cuyos palabras, formas o componentes hayan sido cambiadas o añadidas;

(11) Los mapas usados como elementos de sujeto donde no correspondan a la ciudad de origen o su proveniencia de los bienes o servicios que ellos distinguen;

(13) Las denominaciones y diseños que sean contrarias a la moral o a la ley.

Checoslovaquia

(República Federal Checa y Eslovaca)

Ley de las Marcas y los Modelos

(del 28 de Marzo de 1952)

Primera Sección

Marcas

Artículo 10.- A fin que las empresas puedan distinguir sus productos o mercancías de otros productos de la misma especie, facilitando así a sus clientes la elección y el atendiendo externamente a su responsabilidad en cuanto a la calidad de sus productos; ellos podrán en los mismos hacer la aplicación de una marca.

Artículo 2.-(1) Podrán ser registradas figuras, imágenes y otros signos de superficie y de volumen.

(2) No podrán ser registrarse los signos:

- a) Que no tengan un carácter distintivo; o que estén constituidos exclusivamente por una mención descriptiva, o mencione características de calidad o cantidad de los productos de una determinada empresa;
- b) Que pretenda engañar a los clientes;
- c) Que el empleo no sea contrario a la moral pública; a los tratados internacionales y a la costumbre.

China

(República Popular de China)

Ley de Marcas

Adoptada en la 24a Sesión de el Comisión Permanente del Quinto Congreso Popular Nacional

(del 23 de Agosto, de 1982.)

Capítulo I : Disposiciones Generales

7.- Cualquier palabra, diseño, o combinación, usada como marca, debe ser distintiva de tal manera que distinga. Cuando una marca registrada es usada, ésta deberá portar la indicación "Marca Registrada" o un signo indicando que ésta se encuentra registrada.

8.- Las siguientes palabras o diseños no deben ser usados como marca:

(1) Aquellas que sean idénticas o similares al nombre del Estado, la bandera nacional, el emblema nacional, banderas militares, o condecoraciones de la República Popular de China;

(2) Aquellas que sean idénticas o similares, a nombres de Estados, banderas nacionales, emblemas nacionales o banderas militares de países extranjeros;

(3) Aquellas que sean idénticas o similares a banderas, emblemas o nombres, de organizaciones internacionales intergubernamentales;

(4) Aquellas que sean idénticas o similares a los símbolos, o nombres de la Cruz Roja o la Media Luna Roja.

(5) Aquellas relativas a nombres genéricos o diseños de bienes con respecto a los bienes en los que la marca es usada;

(6) Aquellas que tengan referencia directa a la calidad, principales materias primas, uso, peso, cantidad u otras características de los bienes con respecto a los cuales la marca es usada;

(7) Aquellas que tengan una naturaleza discriminatoria en contra

de cualquier nacionalidad;

(8) Aquellas que tengan una naturaleza exagerada o engañosa en la publicidad de los bienes;

(9) Aquellas en detrimento de la moral y costumbres socialistas o que tengan otras influencias insanas.

Eslovenia

(República de Eslovenia)

Ley sobre Propiedad Industrial

(4 de abril de 1992)

3.- Marcas de fábrica y marcas de servicio

17. Marcas de fábrica y marcas de servicio (de aquí en adelante referidas como marcas) deben proteger a los signos que sirven para distinguir los mismos o similares clases de bienes o servicios en el curso del registro.

Sellos, estampas y marca de buena calidad (marcas oficiales para identificar metales preciosos, medidas, etc.) no deben ser considerados como marcas dentro del significado de esta ley.

18.- Solo un signo es capaz de distinguir, bienes y servicios en el curso del registro, tales como retratos, dibujos, palabras, expresiones, viñetas, números, combinaciones de ciertos signos, como combinaciones de colores, quizás protegidas como marca.

22.- Un signo protegido como marca no debe excluir a otra persona de su uso de algún o similar signo en el transcurso del registro para identificar bienes o servicios de diferente clase.

La protección de el mismo signo puede ser solicitada por varias clases de bienes y servicios y por diferentes signos para la misma clase de bienes y servicios.

Estados Unidos

(Estados Unidos de América)

Ley Pública 98620- Nov. 8 1984

98th Congreso

En Acta

Se promulgó por el Senado y la Casa de Representantes de los Estados Unidos de América en la Asamblea del Congreso.

Definiciones

Secc. 103 Sección 45 de el Acto(ISUSC 1127) es rectificada como sigue:

(1) Se sustituye "El termino 'marca registrada' incluida cualquier palabra, nombre, símbolo o leyenda o cualquier combinación que sean adoptadas o usadas por un fabricante o mercado para identificar sus bienes y distinguirlos de aquellos fabricantes o vendedores por otros" y se inserta en su lugar lo siguiente:

"El termino 'marca registrada' incluyendo cualquier palabra, nombre, símbolo o leyenda o cualquier combinación que sea adoptada y usada por un fabricante o mercado para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo un solo producto, de aquellos fabricados o vendidos por otros y para indicar el origen de los bienes, aún si ese origen es desconocido".

Francia

(República Francesa)

Ley No. 92-597 del 1o de julio de 1992 Del Código de la Propiedad Intelectual (Parte Legislativa) (De acuerdo a la última enmienda de la Ley No. 92-1336 del 16 de Diciembre, 1992).

Libro VII

Marca de Fábrica, Marca de Servicio y otros Signos Distintivos.

Título I Marcas de Fábrica y Marcas de Servicio.

Capítulo I Elementos constitutivos de la Marca

L. 711-1. Una marca de fábrica o marca de servicio es un signo con capacidad de representación gráfica el cual sirve para distinguir los bienes y servicios de un natural o persona legal.

Los siguientes, en particular, podrán constituir tales signos:

(c) Signos figurativos tales como: leyendas, etiquetas, sellos, relieves, hologramas, logotipos, imágenes sintéticas; los nombres particulares de aquellos productos o sus empaques, o aquellos que identifican a servicios; y arreglos, combinaciones o mezclas de colores.

L.711-2. La naturaleza distintiva de un signo que es capaz de constituir a una marca deberá ser grabado en relación a la designación de los bienes o servicios:

(a) Los signos o nombres que en la vida diaria o en el lenguaje técnico simplemente constituyan la necesaria genérica o usual designación de los bienes o servicios.

(b) Los signos o los nombres que puedan usarse para designar

las características de los bienes o servicios, particularmente el tipo, calidad, cantidad, propósito, valor, origen geográfico, tiempo de producción de los bienes o suministro de los servicios.

(c) Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza o función de los productos o lo que da a los productos su valor substancial.

L.711-3 Los siguientes no podrán ser adoptados como marcas o elementos de las mismas:

(a) Los signos excluidos por el artículo sexto de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883 y sus revisiones;

(b) Los signos contrarios a la política o moralidad pública y aquellos cuyo uso esta prohibido por la ley;

(c) Los signos orientados a confundir al público particularmente los que exageran la naturaleza, la calidad o el origen de los bienes o servicios.

Honduras

(República de Honduras)

Ley de Marcas

(Decreto No. 87 de marzo 14 1919 como las enmiendas por Decreto No. 474 de junio 10 1977).

1. Cualquier signo, emblema o nombre especial adoptado por comerciantes o industriales, con el fin de distinguir sus artículos o productos de aquellos de otros comerciantes o industriales que

fabriquen o vendan artículos de la misma clase, debe ser considerado como marca.

4. Las siguientes no podrán ser registradas como marca en Honduras

(b) escudos, estandartes, emblemas o sellos que sean usados por el gobierno, las municipalidades o cualquier corporación pública, sea nacional o extranjera.

(e) Cualquier signo o palabra que sea contraria a la moral o en opinión de la Oficina Principal de Patentes y Marcas (Registro de Propiedad Industrial) o la Secretaría de Asuntos Económicos, así como aquellos que traten de ridiculizar a personas o entidades legales.

Japón

(Japón)

Ley de registro de Marcas

(Ley No. 127 del 13 de abril de 1959 ultima enmienda de la Ley No. 65 de 1991)

(Marcas no registrables)

4.-(1) Aquellas que comienzan en la sección 3; El registro de marcas no puede ser efectuado en los siguientes casos:

(i) Aquellas marcas que sean idénticas o similares, la bandera nacional; el crisantemo imperial, las condecoraciones, medallas al mérito; o las banderas extranjeras;

(ii) Marcas idénticas o similares a escudos de armas del estado o otros emblemas otros como la bandera nacional del país que sea parte

de la Convención de París (significando la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900 , en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967- de aquí en adelante referida como " La Convención de París") la cual ha sido designada por el Ministerio para el Comercio Internacional e Industrial;

(iii) Las marcas que sean idénticas o similares a la marca que identifica a las Naciones Unidas o cualquier otra organización internacional y que este señalada por el Ministerio para el Comercio Internacional e Industrial;

(iv) Las marcas que sean idénticas o similares a la insignia de la Cruz Roja sobre un fondo blanco o ala leyenda Cruz Roja o Cruz de Ginebra;

(viii) Las marcas que contengan el retrato de alguna persona o su nombre, seudónimos famosos, nombres profesionales o firmas o abreviaciones famosas (excepto cuando el consentimiento de la persona concerniente haya sido obtenido);

(ix) Las marcas que comprendan una marca la cual sea idéntica o similar a un premio recibido en una exhibición realizada por el gobierno o una entidad pública local (de aquí en adelante referido como el gobierno, etc., pero que haya sido designado por el Director General de la Oficina de Patentes o en alguna exhibición internacional realizada en algún país extranjero por su gobierno, etc., o una persona

autorizada por el mismo)(excepto cuando el receptor de dicho premio use la marca como parte de su marca registrada).

Latvia

(República de Latvia)

Ley sobre Marcas

(Del 9 de marzo de 1993)

Capítulo 1 Disposiciones Generales

1.(1) Una marca de fábrica o una marca de servicio es un signo usado para distinguir bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otra empresa.

(3) Pueden ser usadas como marcas:

2. Las Gráficas: imágenes, dibujos, símbolos gráficos, combinaciones o disposiciones de colores.

(4) Tipos específicos de marcas, tales como sonido y señales luminosas u otros signos, pueden ser registrados si estos pueden ser representados gráficamente.

2.(1) No pueden ser registradas como marcas:

2.- Los escudos de armas, banderas, nombres y abreviaciones de países, otros símbolos oficiales de países, nombres de organizaciones internacionales, sus abreviaciones y emblemas, símbolos religiosos.

4.- Insignias y condecoraciones nacionales las cuales sean usadas en la República de Latvia;

5.- Signos usados para identificar, describir o nombrar ciertos

bienes, así como unidades de medida convencionales, términos y símbolos;

6.- Signos que solo designen el lugar o tiempo de fabricación o venta de bienes y su calidad, propósito, valor, precio, tipo o cantidad;

7.- Signos falsos o que puedan causar confusión al público;

11.- Signos protegidos por copyright si no son autorizados por el dueño de éstos.

Lituania

(República de Lituania)

Ley sobre Marcas y Marcas de Servicio

Capítulo 2

Definición y protección de las marcas

(Definición de marcas; Signos capaces de constituir una marca)

2. Cualquier signo que distinga a los bienes de una persona de aquellos de otra persona o los servicios prestados por una persona de los servicios prestados por otra persona y que pueda ser representada gráficamente podrá considerarse como un signo capaz de constituir una marca.

En particular, pueden constituir una marca los siguientes signos:

(3) Imágenes, emblemas;

(4) Cualquier combinación de los signos antes mencionados.

(Motivos adicionales para la negación del registro)

4. Un signo no podrá ser registrado si es idéntico o confusamente

similar a:

(6) Los escudos de armas oficiales, banderas, nombres oficiales y emblemas de Estados, marcas de garantía o buena calidad, estampas, medallas, condecoraciones y símbolos religiosos, así como las abreviaciones o los nombres completos de organizaciones internacionales, a menos que una institución relevante haya dado su consentimiento.

Malasia

(Malasia)

Acta 175

Marcas Registradas Acta 1976

Parte I Preliminar

(Interpretación)

3.-(1) En esta acta, a menos que el contexto requiera otra alternativa, la palabra "marca" incluye a una leyenda, etiqueta, encabezado, marbete, rotulo, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de estos;

Parte IV Marcas Registrables.

(Marcas registrables en parte A)

10.-(1) Con el fin de que una marca (distinta a las ya certificadas) sea registrable en la parte A de el registro; ésta debe contener o consistir de al menos uno de los siguientes particulares:

(e) Cualquier marca distintiva.

México

(Estados Unidos Mexicanos)

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Titulo Cuarto De las marcas de los avisos y nombres comerciales

Capítulo I De las marcas

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

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

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

II. Las formas tridimensionales;

Art. 90.- No se registrarán como marca:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos,

diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII. Los que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

Mónaco

(Principado de Mónaco)

Ley No. 1.058 del 10 de Junio de 1983

de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios.

Título I Derecho de propiedad de las marcas.

Sección I Disposiciones Generales.

1.- Son consideradas como marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres, patronímicos, seudónimos, nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias y de fantasía, la forma característica del producto y su envoltura, las etiquetas, emblemas, estampados, timbres, sellos, viñetas, combinaciones y disposiciones de colores, diseños, relieves, letras, números, leyendas y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, objetos o servicios de una empresa de los demás.

2.- No podrán ser utilizadas como marcas:

1o. Los signos contrarios al orden público y las buenas costumbres;

Paraguay.

(República del Paraguay)

Ley No. 751 de las Marcas.

(del 20 de Julio de 1979)

Título 1o.

Capítulo 1o.

Marcas de Productos y Servicios.

1.- Constituyen las marcas de productos y servicios, todos los signos visibles que sirvan para distinguir los productos y los servicios.

Constituyen notablemente a las marcas: Los emblemas, monogramas, timbres, viñetas, relieves; los nombres, denominaciones de origen, letras y cifras de formas o combinaciones distintivas, la combinación y la disposición de colores, las etiquetas, recipientes, embalajes y leyendas. Dicha enumeración no es totalmente exhaustiva.

2.- No podrán constituir a las marcas:

b) Los escudos de armas, signos distintivos, emblemas, nombres, mote, letras, ni signos parecidos a estos, pertenecientes a otras personas jurídicas de derecho público y a organizaciones internacionales, sin la autorización de sus propietarios;

e) los nombres, sobrenombres, seudónimos y fotografías que pertenezcan a personas vivas, sin su consentimiento, o a personas muertas, sin el consentimiento de sus herederos sin importar el grado de consanguinidad de éstas.

Rusia

(Federación de Rusia)

Leyes nacionales de la federación de Rusia

Ley sobre marcas de fábrica, marcas de servicio y apelaciones de origen

Título I

Marcas de fábrica y Marcas de Servicio

Capítulo 1 Protección legal de las marcas de fábrica y marcas de servicio

(Tipos de marcas de fábrica)

5.- (1) Denominaciones verbales, signos figurativos o tridimensionales y otros signos o combinaciones de los mismos pueden ser registrados como marca de fábrica.

6.-(1) No pueden ser registrados como marca los signos que:

- constituyan escudos de armas, banderas o emblemas de estados, designaciones oficiales de estados, emblemas o abreviaciones o los nombres completos de organizaciones internacionales intergubernamentales, signos oficiales, marcas de prueba o marcas que indiquen control de calidad o garantía o condecoraciones u otras insignias honorarias, o sean confusamente similares a dichos signos o indicaciones podrán, con el permiso de las autoridades competentes o del propietario, ser incorporadas en la marca como elementos sin protección;

- Aquellos símbolos o términos de uso común;

Suiza

(Confederación Suiza)

Ley Federal de la Protección de Marcas de Fábrica y de Indicaciones de Origen (Ley de Marcas, LPM de 28 de Agosto de 1992)

Título 1 Marcas Registradas

Capítulo 1 Generalidades

Parte 1 Protección de Marcas de Fábrica.

(2) Las marcas pueden consistir, particularmente, de palabras, letras, números, representaciones gráficas, figuras tridimensionales o la combinación de estos elementos con otros o con colores.

(Motivos absolutos de exclusión)

2.- La protección de la marca no será proporcionada a:

(a) Los signos que pertenezcan al dominio público, excepto cuando hayan sido aceptados como marca para los bienes o servicios para los cuales sean reclamados;

(c) Signos engañosos;

(d) Signos contrarios al orden público, la moral o a la ley vigente.

Uruguay

(República Oriental del Uruguay)

Ley de Marcas de Fábrica de Comercio y Agricultura y
Reglamentación de la misma.

Ley No. 9956 Publ. Of.

Poder Legislativo

El Senado y la Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay reunidos en Asamblea General,

Decretan:

Capítulo I

Artículo 1o.- Podrán usarse como marcas las denominaciones de

los objetos o los nombres de las personas, bajo una forma particular, los emblemas, los morigramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial, formando combinación los envases y envolturas de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícola, extractiva, forestal y ganadera.

Artículo 2o.- No serán considerados como marcas:

1o. La bandera y escudo nacionales, las letras, palabras, nombres escudos o distintivos que usen o deban usar el Estado o las Municipalidades y los emblemas destinados a la Cruz Roja;

7o. Los dibujos o expresiones contrarios a la moral;

8o. Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración;

11o. Las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que usen o deban usar los " Estados Extranjeros" siempre que su uso comercial no este autorizado por certificado expedido por la Oficina correspondiente del estado interesado;

13o. Las palabras signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal.

Uzbekistán

(República de Uzbekistán)

Ley de la República de Uzbekistan sobre Marcas de Fábrica y

Marcas de Servicio

Capítulo II

Condiciones que rigen la Protección de las Marcas de Fábrica o Marcas de Servicio y las Marcas Colectivas.

4.-(1) Las marcas de fábrica y marcas de servicio son signos que sirven para distinguir los productos fabricados y los servicios ofrecidos por una persona natural o entidad legal de los productos o servicios del mismo tipo fabricados u ofrecidos por otra persona natural o entidad legal.

(3) Formas de palabras, signos figurativos o tridimensionales y otros signos o combinación de éstos, podrán ser registrados como marcas.

5.- (1) No podrán ser registradas como marcas aquellos signos o diseños que consistan solamente de:

- Escudos de armas, banderas o emblemas de estados, los nombres oficiales de los Estados, las abreviaciones o nombres completos de organizaciones internacionales o intergubernamentales, signos oficiales o marcas de control de denoten calidad o garantía o marcas de pruebas, condecoraciones u otras insignias honorarias, o aquellas que consistan enteramente o parcialmente de indicaciones geográficas tendientes a ser tomadas por los nombres del lugar donde el fabricante de los bienes se establece; tales signos o diseños pueden incluirse en las marcas como elementos no protegidos, sujetos al consentimiento del propietario de los mismos o de la autoridad competente;

- Los constituidos por símbolos o expresiones familiares o comunes.

Venezuela

(República de Venezuela)

Ley de Propiedad Industrial

14 Octubre de 1955

Capítulo IV De las marcas comerciales

Art. 27.- Bajo la denominación de la marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista de novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

Art. 28.- Por vía de excepción, podrá registrarse como si fuera una denominación comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial.

Art. 33.- No podrá adoptarse ni registrarse como marca:

1o) Las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o sirvan para distinguir objetos inmorales o mercancías de producción o comercio prohibidos y los que se usen en negocio ilícito o sobre un artículo dañoso;

2o) La bandera, escudo de armas u otra insignia de la República, de los Estados o de las Municipalidades y, en general, de cualquier entidad venezolana de carácter público;

3o) Los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de

cualquier otra entidad de la misma índole;

4o) La bandera, escudo de armas u otras insignias de naciones extranjeras, salvo cuando su uso comercial esté debidamente autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente de la nación interesada;

7o) Las figuras geométricas que no revistan novedad;

8o) Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración;

11o) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada para los mismos o análogos artículos;

Art. 35.- No podrán estamparse en las marcas menciones de diplomas, medallas, premios y otros signos que hagan suponer la existencia de galardones obtenidos en exposiciones o certámenes, salvo que pueda acreditarse la veracidad de tales galardones.

Viet Nam

(República Socialista de Viet Nam)

Orden del Consejo de Ministros

Promulgación de Ordenanza sobre Marcas

(N 197 HDBT del 14 de Diciembre de 1982)

Estatuto sobre marcas de fábrica

3.-(1) Las marcas que gocen de protección legal serán signos aceptados por la Ley; Estas podrán estar en la forma de letras, números o diseños o en relieves, o una combinación de los elementos anteriores; en un color o una combinación de dos o más colores;

(2) Los signos especificados a continuación no deben

reconocerse como marcas:

(a) Signos que no posean características distintivas, aquellos que consistan de un ensamble de figuras geométricas simples, figuras o letras que no puedan ser pronunciadas y en casos excepcionales en los que los signos hayan sido ampliamente usados y reconocidos por un largo tiempo;

(b) Signos convencionales y las figuras y denominaciones usuales de bienes que sean ampliamente usados y sean del dominio público;

(f) Signos que representen banderas de estados, escudos de armas o emblemas, retratos de líderes o héroes, denominaciones geográficas relativas a Viet Nam u otros países, nombres o emblemas de Organizaciones Internacionales, excepto cuando el uso de los signos haya sido permitido por las autoridades competentes.

Yugoslavia

(República Federal de Yugoslavia)

Ley de Protección de Invenciones, Mejoras Técnicas y Signos Distintivos

(Junio 9 de 1981)

3.- Marcas de fábrica y Marcas de Servicio

28. la Marca de fábrica o la Marca de servicio prote un signo que, en las transacciones económicas de bienes o servicios, es destinado a distinguir éstos de otros de igual o similar clase.

Los sellos, estampas y marcas de garantía(marcas oficiales que identifican metales preciosos, medidas, etc.) no serán

consideradas como marcas en el contexto de esta Ley.

29. Solamente los signos capaces de distinguir bienes o servicios en las transacciones económicas, tales como retratos, dibujos o palabras, así como combinaciones de colores, pueden ser protegidos como marca.

30. No serán protegidos como marca, los signos que:

(6) Contengan signos oficiales y marcas para control o garantía de bienes e imitaciones de estos.

(9) Los que contenga escudos de armas del Estado u otros oficiales, bandera o emblema, o nombre o abreviación del nombre de un país extranjero u organización internacional o la imitación de estos, excepto con el consentimiento de las autoridades oficiales de tal país u organización.

El nombre o imagen de una persona puede ser protegido solo con el consentimiento de dicha persona;

El nombre o imagen de una persona fallecida puede ser protegido solo con el consentimiento de la esposa e hijos del desaparecido, si los padres difunto aún están vivos, su consentimiento es necesario también;

El nombre o imagen de un personaje histórico o de otra personalidad eminente puede ser protegido con el permiso de la autoridad competente.

33. Un signo protegido como marca no excluye el derecho de otra persona para usar un signo igual o similar en las transacciones económicas para identificar bienes o servicios de servicios de diferente

clase.

Una persona podrá demandar protección del mismo signo, para varias clases de bienes o servicios, o la protección de varios signos diferentes para la misma clase de bienes o servicios.

Zaire

(República de Zaire)

Ley para Gobernar la Propiedad Industrial

(No. 82-001 de 7 de enero de 1982)

Parte III Signos distintivos y nombres

Título I Marcas

Capítulo I Disposiciones Generales

128.- Para el propósito de esta Ley, una marca es cualquier signo distintivo que capacita a varios objetos o servicios de una empresa particular a ser reconocidos o identificables.

Este signo será nuevo cuando no haya sido registrado ya como marca para el mismo producto o servicio.

132.- Todos los signos físicos que cumplan los requerimientos de la sección 128 podrán ser usados como marcas, incluyendo nombres o denominaciones, letras, figuras o combinaciones de figuras y letras, abreviaciones, eslogans, emblemas, bordados, orillas, combinaciones o colocación de colores, dibujos, relieves o divisas.

Una marca no reproducirá de forma muy parecida el nombre usual del producto, objeto o servicio, o sus propiedades esenciales, ni sugerirá propiedades que el producto no posea.

133.- Los siguientes no podrán ser considerados marca en el contexto de la sección 128:

1.- Los signos cuyo uso sea contrario al orden público o a la moral, así como los signos enlistados a continuación:

escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, cruces, signos oficiales y signos que indiquen control o garantía, y cualquier imitación de signos heráldicos;



CONCLUSIONES

El estudio expuesto en este trabajo tiene como finalidad destacar la importancia que presenta el uso de Marcas figurativas o emblemáticas, principalmente desde un punto de vista legal relacionado con áreas del ámbito comercial-económico.

Cuando se menciona o se piensa en la marca de algún producto, inmediatamente se hace la relación mental del nombre con su representación gráfica, esto marcó básicamente el punto de partida para llevar a cabo este estudio, encontrándose así, ciertos aspectos relacionados con la Marca Emblemática que a continuación se exponen.

1. La representación gráfica de una Marca se constituye tanto de la denominación escrita como de las figuras correspondientes a dicha marca, esto incluye las formas y colores especialmente empleados en el diseño.
2. Las figuras dentro del contexto de la marca tienden a ser mas imitadas, ya sea cambiando el color o haciendo pequeñas

modificaciones, y dado que la decisión de las autoridades es muy subjetiva, debido a que depende directamente de la percepción del funcionario que realiza el registro o de los jueces, en caso de existir una demanda, en ocasiones resulta imprecisa.

3. Se puede considerar que la imitación nominativa es más franca, más evidente, mientras que la imitación figurativa se presenta de manera más velada e indirecta, de modo que es más fácil sorprender a la autoridad, cuando no presenta una desarrollada experiencia al respecto.
4. En la actualidad el uso de una marca no solo implica su aplicación en un producto sino conlleva todo un proceso comercial que involucra tanto áreas administrativas como de mercadotecnia, publicidad y de manera preponderante al aspecto legal.
5. Se considera que no hay una legislación explícita de la Marca figurativa y aunque esto se debe a que en la ley tratan de involucrarse los diferentes tipos de marcas, y siempre presenta mayor problemática la protección de los emblemas o figuras.
6. En la legislación la marca está bien definida en cuanto a su concepto, requisitos de registro, de uso, renovación, vigencia, caducidad, nulidad y término, siendo fácil considerar que la marca emblemática también cumple con todos estos aspectos, sin embargo precisamente por el hecho de constituirse por una figura presenta una dificultad, que depende de la complejidad de la representación y repercute tanto desde el inicio, para la realización del registro, como al final para su protección, debido a que siempre

tendrán que realizarse comparaciones, de acuerdo con la ley, con figuras nuevas o ya existentes y, como se mencionó anteriormente, el dictamen dependerá totalmente del criterio de la autoridad.

7. La ley de marcas cumple con su objetivo al reglamentar el registro, uso y aplicación de las marcas, sin embargo siguen creándose conflictos con marcas emblemáticas o mixtas, cuando éstas contienen representaciones muy rebuscadas, lo cual requiere de un estudio más profundo y de un dictamen más cuidadoso.
8. De acuerdo con la Ley al momento de realizar el registro de un emblema, y en base a los convenios internacionales, se procede a clasificar la figura en función de su uso y en función de lo que representa, otorgándole cifras de acuerdo con estos aspectos y sus características específicas. Posteriormente se hace una comparación solo con aquellas figuras que, presentando igual uso y representación, pueden generar confusión en el consumidor o usuario del producto o servicio.
9. En este momento se entra al campo de la subjetividad, ya que al realizar las comparaciones se comienza a hacer suposiciones sobre la actitud del consumidor respecto a la impresión visual registrada en su memoria. Esta connotación psicológica, en esta etapa del registro, alude directamente a la experiencia de los funcionarios y su habilidad para situarse en el punto de vista del consumidor.
10. No se considera que este modo de realizar el procedimiento sea erróneo, ya que ha sido útil hasta la fecha, pero sí que de cierto modo podría involucrarse directamente al consumidor y obtener

información de este para tomar las decisiones con respecto a la posible confusión entre marcas. Tal vez por medio de una encuesta aplicando un examen comparativo (parecido al que ya se lleva a cabo) a varias personas, se podría eliminar en gran medida la subjetividad, en este tipo de decisiones, empleando métodos estadísticos.

11. La trascendencia de la protección de las marcas a nivel mundial ha generado una gran influencia de determinados productos, que hacen valer su derecho en el uso de sus marcas y cuya imitación se constituye prácticamente como un crimen en contra de la sociedad.
12. Cuando la imitación de un emblema se realiza a pequeña escala, en ocasiones no es posible tener un control estricto por parte de la autoridad competente. Dicha imitación no podrá alcanzar niveles mayores, y perjudicar al propietario original de la emblema, sin que éste pueda ejercer su derecho sobre la marca con el apoyo de la ley.
13. La realización de este trabajo tuvo como principal obstáculo la falta de información relativa al tema, debido a que, en general, siempre se involucra a la figura dentro del concepto de Marca y no se hace una referencia individual del término figurativo.
14. En la legislación internacional se menciona al emblema como signo, gráfica, distintivo, imagen, retrato, dibujo, símbolo, etc., palabras que en sí se relacionan directamente con la figura como elemento primordial y que definen la importancia de su uso en el ámbito comercial e industrial soportados por la Ley.

BIBLIOGRAFIA.

- ASCARELLI, Tulio, Derecho Mercantil, Porrúa Hermanos y Cía., México, 1940.

- BREUER, Moreno Pedro C., Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio, Edit. Robis, Buenos Aires, 1956.

- CARNELUTTI, Francesco, Usucapion de la Propiedad Industrial, Edit. Porrúa S.A., México, 1945.

- CERVANTES Ahumada, Raúl, Derecho Mercantil, Edit. Herrero, 1984.

- DI GUGLIELMO, Pascual, Tratado de Derecho Industrial, tomos I y II, Edit. TEA Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951.

- FERRARA, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.

- KIMURA, Saburo, Renovación de la Marca en Japón, RMPA, nums. 29-30, año XV, enero/ diciembre, México 1974.

- LINARES Y URCUYO, Max R., Las marcas no registrables, RMPA, nums. 23- 24, año XII, enero/ diciembre, México, 1974.

- MASCAREÑAS, Carlos E., Tratado de Derecho Comercial Comparado, Barcelona, 1950.

- NAVA, Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Edit. Porrúa, México, 1985.

- OFFNER, Eric D., La Convención Benelux sobre Marcas, RMPIA, num.5, año III, enero/ junio, México, 1965.

- RAMELLA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, vols. I y II, Edit. Hijos de Reus, Madrid, 1913.

- RANGEL, Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, S.A., México, 1960.

- RANGEL, Medina David, Principios fundamentales para juzgar la imitación de Marcas, RMPIA, num.8, año IV, julio/ diciembre, México, 1966.

- RANGEL, Medina David, La Propiedad Industrial en la Legislación Mercantil. Pasado, Presente y Futuro, trabajo expuesto en el Simposio Conmemorativo del Centenario del Código de Comercio, México, 1989.

- RANGEL, Ortiz Horacio, El uso de la marca y sus efectos

jurídicos, México, 1980.

- ROSELLÓ, Gómez Antonio, La Propiedad Industrial y leyes que la regulan, Edit. Estudio Tipográfico de José Tous, Palma, 1907.

- SANZO, Benito, Las marcas en Venezuela, RMPA, num. 8, año IV, julio/ diciembre, México, 1966.

- VILLAFUERTE, Ancira Evangelina, Las Marcas Figurativas, Universidad Iberoamericana, Tesis, México 1987.

- Folleto Editado por U.S. Department of Commerce " General Information Trade Marks" 1960.

- Gaceta de la Propiedad Industrial Secretaría de Comercio y Fomento Industrial México 1970-1993.

- Informe Anual Suprema Corte de Justicia México 1970-1993.