



118  
ZET

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTONOMA DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
ARAGON**



**EL USO DE LA MARCA Y SUS  
EFECTOS JURIDICOS**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A:  
**HIPOLITO FERNANDEZ BARRIENTOS**

SAN JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEX.

1995

**FALLA DE ORIGEN**



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

**A mis hermanos por que  
en la unión encontramos  
la fuerza, que  
individualmente nos ha  
dado, y nos proporciona  
constantemente, un  
motivo de superación.**

**A todas las personas  
que de alguna forma me  
ayudaron para llegar a  
este momento.**

**A toda la familia de mi  
esposa quienes me  
brindaron la confianza y  
el amor necesario para  
llegar a donde estoy.**

**A mis padres quienes me enseñaron y me guiarán por el camino del bien y a los que nunca podré compensar el esfuerzo y cariño que me dieron para llegar a ser un hombre de bien.**

**A mi esposa por que ahora en nuestro amor somos uno, por lo tanto sus metas son mías y mis logros son suyos.**

**A mi pequeña hija Miroslava quien con su sonrisa y cariño me dio la fuerza.**

# " E L USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS "

	<b>Pág..</b>
<b>INDICE</b> .....	1
<b>INTRODUCCION</b> .....	3
 <b>CAPITULO I GENERALIDADES</b>	
1.- Antecedentes históricos de las marcas .....	5
2.- Concepto legal y doctrinario de la marca .....	10
3.- Antecedentes legislativos mexicanos.....	14
 <b>CAPITULO II. LA MARCA.</b>	
1.- Clasificación de marcas .....	20
2.- Características esenciales que toda marca debe reunir .....	28
3.- Marcas registrables y no registrable .....	42
4.- Derechos y obligaciones del dueño de la marca .....	59
a) Obligaciones de hacer .....	60
b) Obligaciones de no hacer .....	60
5.- Modos de concluir el derecho marcario .....	61

**CAPITULO III. PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS Y SUS  
EFECTOS JURIDICOS.**

	<b>Pág..</b>
1.- El uso como fuente del derecho .....	68
2.- Registro como fuente del derecho .....	73
3.- Sistema mixto .....	76
4.- Ley de fomento y protección a la propiedad industrial .....	78
5.- Efectos jurídicos .....	82
<b>CONCLUSIONES.</b> .....	<b>92</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.</b> .....	<b>95</b>

## INTRODUCCION

Es un hecho indudable que las marcas juegan un papel muy importante en el desarrollo de las empresas. Es por ello, que la marca es el único instrumento utilizado por el empresario para identificar los productos que elabora o los servicios que ofrece al público consumidor.

No obstante la importancia que la marca tiene para la empresa, en nuestro país se da el fenómeno de que en su mayoría las empresas y el estudiante de la Carrera de Derecho no le brindan a este instrumento la consideración necesaria, despreocupándose en muchos casos de crear marcas que llamen la atención del consumidor y descuidando la protección jurídica que el Estado brinda en esta materia al empresario.

A partir de la marca se desarrollan una serie de elementos o actividades tendientes a introducir el producto o servicio al mercado.

El propósito de esta tesis es presentar un estudio de la marca en cuanto a la importancia que tiene la regulación jurídica que para este instrumento existe en nuestro país, tanto para el empresario como para el Licenciado en Derecho.

Este análisis pretende indicar al estudiante de la Carrera de Derecho el gran campo de acción que se puede desarrollar en el procedimiento del registro de las marcas, beneficiando a los empresarios y a los consumidores; asimismo, se pretende auxiliar a todo aquel que trabaje en el área de marcas, con el único fin de que conozca mejor lo que es el campo de acción del manejo de la marca.

Para este objeto he estructurado mi tesis de una manera sencilla y lógica, anotando en el primer capítulo una reseña histórica de la marca, es decir veremos como en la Edad Media estas no tenían las mismas características y

funciones a las de la actualidad. Continuaremos con los diferentes conceptos que se tienen de lo que es la marca, entendiendo aquí como principales el concepto legal y doctrinario; finalizando con lo que constituye los antecedentes legislativos mexicanos de la actual Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que es una de las bases principales de este análisis.

En un segundo capítulo se establecen las características esenciales, clasificación de las marcas y requisitos para el registro de las mismas, así como las obligaciones derivadas de dicho registro que el dueño de la marca contrae.

Finalmente en el capítulo tercero se analiza lo que constituye la fuente del derecho ya sea mediante el registro o el uso de la marca y los efectos jurídicos que se derivan de estas así como las modificaciones hechas a la Ley de Fomento a la Protección a la Propiedad Industrial. En este capítulo se hace especial énfasis en lo que constituye, en opinión del que escribe, la fuente principal del derecho, esto es, lo que se deriva del uso mismo de la marca.

Para la investigación del tema considero que se debe de utilizar la metodología siguiente:

**Método Teórico-Deductivo:** Con este método se pretende tener un concepto lógico y general de las marcas.

**Método Descriptivo:** Con este se pretende analizar las diferentes características que debe de reunir cada una de las marcas, así como también del uso que se le podría dar a dicha marca.

**Método Analítico:** Por medio de este se pretende realizar un estudio de la legislación mexicana referente al registro o procedimiento de la misma.

En la elaboración de este trabajo he puesto mi mayor voluntad y empeño, al mismo tiempo este trabajo constituye el final de una serie de requisitos formales que traen como resultado la cristalización de metas fijas, más no por esto, la investigación pierde el interés que el tema representa.

## CAPITULO I

### GENERALIDADES.

#### 1.- Antecedentes Históricos de la Marca.

En el comercio y en la industria actuales las marcas no tienen las mismas características, funciones y finalidades que en la antigüedad se les asignó. La comercialización e identificación de bienes y servicios con marcas, se originó en la Edad Media, "No obstante se tienen datos que demuestran la utilización de las marcas desde la edad de piedra donde eran empleadas como signo de propiedad, en ganado, herramientas de la época, etc." 1

Existen también evidencias que demuestran que en Roma y Grecia e inclusive en Inglaterra, ya se marcaban jarrones, platos, vasos y demás artículos de alfarería, pero más que nada las marcas aparecen en trabajos labrados en oro, plata, bronce y plomo. " En estos trabajos, va aparte del signo o marca, la fecha y el nombre de su fabricante (hasta en nuestros días se puede ver que esa costumbre persiste, sobre todo en los artículos elaborados en plata)"2.

Ya en la Edad Media los artesanos elaboraban sus propias mercancías, vendiéndolas en forma directa al último consumidor y para diferenciar sus productos de los demás que existían en el mismo mercado, únicamente se

---

1. Gerard Ruteno "On the origin of trade marks", extracto de Trade Mark Reporter. Edit. Forbes, Vol. 45 Nº 2, Pág. 129, febrero 1935.

2. F. W. S. A. Fairholt, Marcas de Orificios y Plateros, (Marks of gold and Silvermiths), extracto de Trade Marks Reporter. Edit. Forbes., enero de 1980. Traducción hecha por Norma Angélica López.

limitaban a firmarlos para que quien los adquiriese supiera la procedencia del artículo que compraba. Cabe señalar que en aquel tiempo no había intermediarios repito, el canal era directo desde el productor hasta el consumidor final.

Luego, la firma o signo utilizado por el artesano, servía más para conocer la procedencia de los productos que para efectos de diferenciación. El consumidor no adquiría el producto por la firma o signo que tuviese marcado o impreso, sino por el producto mismo o por su contenido en sí; por eso "La finalidad de la marca era la de proteger más al cliente que al fabricante, pues cuándo el consumidor adquiría cierto artículo y se no le satisfacía, simplemente al mirar el signo, identificaba el producto y ya no acudía más a él." 3

En el nuevo continente, a la llegada de los españoles, fue motivo de gran admiración, el ver que uno de los pueblos, los Anáhuac se encontraba con un gran auge en el comercio, esto debido a que estaban agrupados por oficios. No obstante la importancia del comercio, la diversidad de oficios y la gran variedad de mercaderías que se ofrecían, se puede constatar que no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas o de alguna disposición para las mismas en este pueblo.

La mínima consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico no nos permite averiguar si hubo marcas signos o medios materiales que diferenciaran las mercancías que eran comerciadas entre los pueblos, de otras del mismo género o especie, este hecho es por demás sorprendente, ya que " Hacíanse las compras y ventas por vía de permutación, daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester, y el maíz y el cacao servían de moneda para las cosas menores, no se gobernaban por el

---

3. Agustín Ramella. Tratado de Propiedad Industrial. Edít., Porrúa, S. A. Tomo II. México 1982. Pág. 3.

peso ni le conocieron; pero no tenían diferentes medidas con que distinguir las cantidades y sus números o caracteres con que ajustar los precios según sus transacciones". 4

La no existencia de marcas o signos distintivos de las mercaderías o productos en estos pueblos, encuentra una explicación en que las transacciones mercantiles de esa época se efectuaban por medio de la utilización de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba o indicaba el origen de las mercancías para distinguir las unas de otras; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual) y el empleo de ciertos artículos como sustitutos de aquella, nos hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales de distinción en las mercaderías.

Al hacerse más complejo el comercio (debido a su crecimiento), se unen artesanos dedicados a un mismo oficio y forman los gremios. Estos tenían como fin defender el mercado de extraños provenientes de otras ciudades, así como, impedir el trabajo a quienes no formaran parte de él y evitar la libre competencia entre maestros (cabe recordar que el gremio estaba constituido por tres grupos de personas: maestros, oficiales y aprendices).

Entre las obligaciones que el gremio imponía a sus miembros se encontraba la referente a que cada productor debía marcar sus propias mercancías para así poder limitar el exceso de producción en el momento deseado; con esto, obviamente se evitaba el monopolio sobre cualquier tipo de elaboración; al estar las mercancías marcadas, se podría detectar quién producía con una calidad menor que pudiera, en determinado momento, afectar la comercialización de otros productos del gremio, restringiendo con ello futuras operaciones.

---

4. Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Edit. Porrúa, S.A. México 1985, Pág. 50.

Generalmente, el hijo sucedía al padre en el mismo oficio, y no podía cambiar esos signos o símbolos con que marcaba sus productos, ya que debía seguir usando los mismo que su antecesor había utilizado.

Toda infracción a las reglas del gremio era castigada con la expulsión.

En esencia, el gremio era un medio de control de la economía y de la cantidad y calidad de la producción a través de la unión de productores o comerciantes.

Por diferentes razones decae el sistema gremial, entre éstas se pueden citar las siguientes:

- Rígido control de la producción.
- Separación de la fase de fabricación de la distribución y mercado
- Rápido crecimiento de la vida urbana que trae consigo un incremento en la demanda que naturalmente el duro sistema gremial se veía im\_ posibilidado a cubrir, ya que no podía producir al ritmo que imponían las nuevas condiciones económicas y sociales que dieron origen a los nuevos comerciantes capitalistas. Con esto, se entra a otra etapa del comercio.

Ya en el siglo XIX, con el invento de la máquina de vapor, da comienzo la revolución industrial; siendo aquí donde aparece por primera vez el fabricante en gran escala, que ya con ayuda de equipo de motor y maquinaria, hizo que la producción aumentara de tal forma que superó entonces a la demanda. El gremio aquí ya no existe, pues la fuerza que en forma individual adquiere el fabricante, hace que desaparezca todo vestigio que sobre el gremio pudiera haber.

Con el tiempo, el aumento de la población y el incremento en las vías de comunicación provocan que el fabricante se vea tentado a hacer llegar sus

productos a un mercado externo y por lo tanto mayor al que hasta entonces venía atacando; trata de nivelar el desequilibrio que se sentía entre su gran producción de la demanda local.

No obstante lo anterior, al pretender introducir su mercancía en otros mercados, el productor se enfrentaba al problema de distribución y almacenaje de sus productos, pues en muchos casos no contaba con la capacidad técnica suficiente para lograr una correcta diversificación de su mercado, a pesar de que tenía los medios requeridos para ello. Es aquí donde aparece, por fin, el mayorista, persona que adquiere las mercancías para revenderlas a otros negociantes que serán los encargados de vender al último consumidor.

Al haber competidores, provoca que el mayorista quiera aprovecharse de esta situación exigiendo mejores condiciones al fabricante para almacenar y distribuir sus productos, ya que si éste se negara a satisfacer dichas exigencias, habría otros (la competencia) que tomarían su lugar en la preferencia del mayorista que terminaría por no trabajar más con el fabricante "sublevado". Esto se presentaba si el producto era homogéneo (situación de competencia perfecta) y al consumidor le daba igual comprar uno u otro artículo; entonces, la exigencia del mayorista, descansaba en el precio a que le era ofrecido el producto, comprado aunque fuera más barato.

Este problema sólo se veía solucionado creando más demanda para el producto, por lo que el fabricante crea y adopta una marca para sus artículos (que los identifica y los diferencia) y que sería ampliamente conocida por el consumidor al utilizar la publicada como un instrumento que penetrara al mercado, y, sobre todo, el fabricante trata de diferenciar sus productos de los de la competencia. Ya no hay homogeneidad.

"Cuando la empresa está en una situación de competencia imperfecta o monopolística, la marca ha roto la homogeneidad del producto al conferirle

cualidades reales o imaginarias".<sup>5</sup>

Es así que el público se inclina por determinado artículo marcado que, por reunir entre otros, ciertos requisitos de calidad, es obviamente el que adquirirá, y, si el mayorista no lo surte, entonces acudirá con otro que sí lo tenga.

Como se verá en el transcurso del tiempo, la distancia entre el que fabrica los productos y el que finalmente los adquiere para su uso, es mayor. Al productor se le conoce entonces por su marca.

Hasta nuestros días, las marcas no muestran únicamente la procedencia del producto o del servicio, sino que abarcan aún más, es decir, sirven para fines de identificación y diferenciación de bienes o servicios de una misma especie, clase o género. Al público consumidor ya no le interesa tanto de dónde, sino qué es lo que compra, siendo entonces la marca, un instrumento de comercialización que el productor o prestador de servicios utiliza para la venta.

Como se puede observar la marca ha tenido una función muy importante en el ámbito del comercio, toda vez que el mismo comerciante debería tener una seña o signo que distinguiera su producto de los demás, es por eso que ha venido analizando la forma que el comerciante realizó para que su producto o servicio fuese diferenciado de los demás, ya sea con la firma, o bien, marcar el producto que debería de salir a la venta.

## 2.- Concepto Legal y Doctrinario de la Marca.

Las definiciones que la doctrina ha dado al concepto de marca son muy variadas.

<sup>5</sup> Fruit, René "Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México. N° 8 julio - diciembre, 1992, Pág. 12.

Por ejemplo, Justo Nava Negrete dice que ... *"la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla"*...<sup>6</sup>

Por su parte, Mario Jirón afirma , la marca...*"es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías o similares"*...<sup>7</sup>

Para Paul Roubier: *"La marca consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos (o servicios) y destinado a garantizar al público la procedencia de los mismos"*.<sup>8</sup>

Una definición mercantil sería: *nombre que el comerciante o fabricante pone a los productos que elabora a los servicios que presta para identificarlos o distinguirlos de los demás de su misma especie.*<sup>9</sup>

Si seguimos buscando definiciones de marca, encontraremos que la gran mayoría cumple con una de las funciones de la marca, diferenciar el bien o servicio de la empresa de los de las firmas de la competencia.

David Rangel Medina agrupa las diferentes definiciones que se han dado de la marca en cuatro corrientes:

- 1.- Señala a la marca como un signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
- 2.- Considera a la marca como un agente individualizador del mismo producto.

<sup>6</sup> Ob. Cit., p. 147

<sup>7</sup> Ghiron Mario, según cita de Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario. Edit. Cuadernos Mexicanos. México 1960, pág. 157

<sup>8</sup> Id.

<sup>9</sup> Id.

3.- Reúne los rasgos distintivos de las dos anteriores.

4.- Adopta la tercera corriente enfocando la esencia de la marca en función de la clientela.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, no da un concepto concreto de lo que es la marca; sin embargo, hay varios artículos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de los cuales se puede entender lo que es la marca:

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

Artículo 87, "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicio podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante un registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial".

Artículo 89 " pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivos susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales; así mismo, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90 y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado".

De lo anterior podemos deducir que, el legislador tuvo alguna razón especial para asignarle al signo marcario un papel diferente, según la marca sea industrial, de comercio o de servicios; lo que viene a demostrar que lo que tiene aplicación práctica es la clasificación doctrinaria. Por lo tanto podemos concluir que nuestros legisladores han reservado la indicación de procedencia como una función propia de las marcas industriales, comerciales o prestadores de servicios.

La marca en cuanto a su función diferencia al bien o servicio o distinguiéndolo de los otros de sus misma especie; esa función de distinciones, cada vez más importante en un mercado que día a día se hace más competitivo, donde existen cantidad de productos que cubren una misma función que son de un mismo género. Esta función de distinción se relaciona íntimamente por un lado con la esencia misma de la marca, y por otro con su propia definición.

La marca como tal, tiene la función de personalizar al producto. Esto es, lo transforma en un bien o cosa individual y capaz de ser identificable y distinguible de los demás semejantes o iguales que se encuentran en el mercado.

En la actualidad, cuando la gran mayoría de los productos llegan al último consumidor por medio de intermediarios que manejan en forma simultanea mercancía de distintos fabricantes, se hace necesario identificar, por medio de la marca, la procedencia del producto.

"La comercialización se realiza a través de la publicidad respecto de las marcas de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificación; la publicidad de las marcas se hace con el fin de despertar el impulso a comprar en los clientes potenciales. La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización, a partir de ella se realizan campañas en radio, periódicos, TV., funciones de promoción, etc. Se ofrecen incentivos a los

clientes; la marca simplifica el acto de la compra..."<sup>10</sup>

Frank I. Scheter llama a la marca "el vendedor silencioso", que permite al productor llegar al consumidor final por medio del detallista.<sup>11</sup>

Además, la marca ampara la calidad del bien o servicio a manera de garantía. Esta, sirve como una garantía de consistencia acerca de la naturaleza, características y calidad de esos productos o servicios.

### 3.- Antecedentes Legislativos Mexicanos.

Es conveniente señalar que desde la época de la colonia hasta la última década del siglo XIX, la protección legislativa del derecho a las marcas fue deficiente, encontrando únicamente algunas disposiciones aisladas sobre las instituciones marcarias y nuestro Código Nacional de Comercio de fecha 16 de mayo de 1854 no fue la excepción, ya que ninguno de sus capítulos reglamenta en forma general las instituciones marcarias.

Sin embargo, buscando en preceptos apartados encontramos que hay reglamentación para las marcas de las mercaderías, con esto se reconoce la existencia de las marcas y la función de las mismas en su aspecto distintivo. Por ejemplo; entre los requisitos que se establecen para las cartas, el porte o conocimiento que pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el portador de ellas, se enumera la "Designación de las mercaderías", en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en los cuales se contenían dichas mercaderías.

---

10 Alvarez Soberania, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas y la Transferencia Tecnológica. México. Edit. Porrúa S.A. 1979 Pág. 65.

11 Ibid.p. 68

*Código de Comercio de 1884.*

"En materia de marcas, éste Código establece en su Libro Cuarto dedicado a la propiedad mercantil, disposiciones generales por las que se reconoce dicha propiedad como un valor propio independiente del precio de los muebles, inmuebles, título y acciones de la negociación."<sup>12</sup>

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas, más para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento ( hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y ésta concederá la propiedad si la misma marca no se usa ya por otra persona, o no este de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos de cuya disposición se deduce el sistema constitutivo y atributivo de la propiedad sobre la marca establecida por éste Código; del mismo precepto legal resulta la facultad discrecional de Estado para juzgar acerca de la imitación marcaria. Considera que hay usurpación marcaria cuando se usa una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea por que las palabras más importantes de una marca se repiten en la otra, o por que la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o por que consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

A pesar de lo escaso de la reglamentación que éste estatuto dio al derecho de marcas, los principios que contienen sus disposiciones bien pueden clasificarse como, el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico legislativo de ésta rama del Derecho.

---

<sup>12</sup> Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pag. 46.

*Código de Comercio de 1889.*

A pesar de que este nuevo Código derogó las leyes mercantiles del Código de 1884, si conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de Fábricas, estableciendo como sanción a la falta de registro que los documentos no podrán producir perjuicio a terceros.

Es hasta el año de 1890 cuando entra en vigor en México el primer cuerpo de disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos.<sup>13</sup>

*Ley de Marcas de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889.*

Esta Ley promulgada durante el mandato de Porfirio Díaz, entró en vigor el 1º de enero de 1890, y marcó el paso de transición entre la reglamentación que las marcas de fábrica recibían del Código penal y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial.

En los 19 artículos que contiene esta Ley se ve reflejado un serio empeño por parte de los legisladores de aquella época de asegurar tanto el interés del productor, como el interés general; y a pesar de que durante su vigencia fueron surgiendo problemas no previstos, podemos considerar a esta ley un verdadero ensayo de legislación sobre marcas impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus inicios; además de que a pesar de llamarse Ley de Marcas de Fábrica, no olvida en su reglamentación a las marcas comerciales.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 48

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 50

*Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.*

Esta ley reglamenta por primera vez , tanto el nombre comercial, como el aviso comercial y da a conocer una serie de innovaciones con respecto a la tramitación de marca.

Define a la marca como el signo o denominación característico y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Crea la Oficina de Patentes y Marcas, especialmente destinada para la tramitación del registro de marcas tal y como existe en la actualidad, pudiendo recurrir a ella tanto mexicanos como extranjeros.

Prohibir el registro de los signos que no reúnan tanto la capacidad distintiva que se requiere como el requisito de licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y los que ridiculizan ideas, personas u objetos dignos de consideración.

Implanta también la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar extensiblemente que sus marcas están registradas.<sup>15</sup>

*Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 28 de junio de 1928.*

Esta ley derogó a la anterior del 25 de agosto de 1903 y reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma.

Define a la marca como "el signo medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y

<sup>15</sup> *Ibid.*, p.60

denotar la procedencia de los artículos que expende, fábrica o produzca".

Establece el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados. Por primera vez se faculta al estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.<sup>16</sup>

*Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.*

Esta Ley se caracteriza desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, avisos, nombres comerciales y la competencia desleal.<sup>17</sup>

*Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975.*

..." Esta Ley que regula el derecho de exclusividad de uso que confieren las marcas registradas, vino a cerrar el ciclo que en materia de política económica inició la administración mexicana durante el sexenio de 1970 a 1976 con la Ley de Invención Extranjera, la Ley de Traspaso de Tecnología y la Ley de Protección al consumidor..."<sup>18</sup>

Es característica de este nuevo Derecho social-económico mexicano la pronunciada intervención del estado para regular las actividades industriales y comerciales de los particulares.

Por lo que respecta a las marcas, la ley conserva las instituciones básicas

<sup>16</sup> *Ibid.*, p.76

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.68

<sup>18</sup> Rangel Ortiz, Horacio. El Uso como Fuente del Derecho a la Marca. Ed. Cuadernos Mexicanos. México, D.F.1982. pag.20

que atañen a estos signos distintivos, como son el concepto y los caracteres de la marca, el reconocimiento y el uso del registro de la marca como fuentes de derecho, las causas que determinan la pérdida de los derechos, el procedimiento para que se inicie y se ponga fin al derecho de exclusividad, la competencia de la autoridad administrativa para conocer de la nulidad de los registros, y para dictar opiniones técnicas sobre la existencia de hechos constitutivos de delito.

## CAPITULO II

### LA MARCA

#### 1.- Clasificación de Marcas.

La clasificación de las marcas es amplia y se extiende hasta doce formas distintas, partiendo de cuatro grupos primarios:19

A) El primer grupo las clasifica en cinco subgrupos atendiendo a sus caracteres "accidentales": marcas nominativas, tridimensionales, figurativas, plásticas y mixtas.

##### *1. Marcas Nominativas.*

Estas marcas pueden estar compuestas por una o más palabras, iniciales, letras, números o siglas. Pueden incluirse también nombres propios, comerciales (que sean distintivos) o geográficos.(art.89)

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) en su Artículo 90 expone 17 fracciones en las cuales nos explica en que situaciones una marca no podrá ser susceptible de registro, algunas de esas fracciones son aplicables a las marcas nominativas.

Volviendo a las marcas nominativas, nos encontramos con que estas auxilian grandemente a la publicidad que la empresa emplee ya que la pronunciación de las mismas, por su brevedad las hace más fáciles de

aprender y recordar. En las marcas nominativas no importa tanto el contenido del texto sino el sonido que tenga la palabra empleada.

Ejemplos de este tipo de marcas serían:

COCA COLA (refresco): nombre comercial.

YVES SAINT LAUREN (ropa, lociones, etc.): nombre propio.

MARAVILLA (aceite comestible): palabra.

CHIHUAHUA (cerveza) geográfica.

Aún cuando la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en su Artículo 90 fracción VII establece la prohibición de registrar como marca una denominación geográfica, debe considerarse que existe criterio reiterado de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa en el sentido de que tal prohibición sólo procede cuando entre la denominación geográfica propuesta como marca y los productos que se pretenden amparar con esta, exista una relación de origen, por ejemplo: pretender registrar la marca CELAYA para amparar cajeta. Sin embargo, para el caso de productos que se fabricaran, elaboraran o manufacturaran, existe como protección tales denominaciones geográficas, la figura conocida como denominación de origen.

## *2. Marcas Tridimensionales.*

Este tipo de marcas, es uno de los aspectos novedosos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Para que pueda ser registrada este tipo de clasificación de marcas deben ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marcas formas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los

productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos, un ejemplo de la marca tridimensional constitutiva del embase del producto, es el empleado por las fondas conocidas HIPOCAMPO, las cuales normalmente colocan una figura tridimensional de un caballito de mar como signo distintivo de los servicios que prestan dichos establecimientos.(art.89)

### 3. *Marcas Figurativas.*

Esta marca, a diferencia de la marca nominativa, basa su fuerza en el sentido de la vista y no en el del oído, de la memoria visual que el comprador pudiera tener, dependerá que la marca sea o no fácil de recordar. Los diseños, figuras geométricas, escudos, imágenes, retratos y demás representaciones gráficas, comprenden tal tipo de marcas.

A dicho subgrupo de marcas, al igual que al anterior, se le aplicarán algunas de las fracciones del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que, repito posteriormente trataré.

Ese tipo de marcas da mayor oportunidad de explotación de desarrollo de la creatividad publicitaria: el ejemplo clásico sería el emblema, el logotipo.

### 4. *Marcas Plásticas o de Molde.*

Cuando al producto, envase o envoltura, se le da una forma plástica característica que le sirva como signo distintivo, entonces las marcas llevarán el nombre de plásticas o de molde. Ejemplo: envases de refresco. El envase deberá ser fiel reflejo de su contenido y muy importante será que colocado de cualquier forma (el envase) siempre se pueda ver y leer la marca.

### 5. *Marcas Mixtas.*

Se consideran marcas mixtas a la combinación de marcas gráficas y marcas nominativas; tal tipo de marcas agrupa las ventajas de las otras dos, de

la siguiente manera: las gráficas, como lo establece David Rangel Medina 20, "son más fáciles de recordar tanto por personas extranjeras que hablen distinto idioma y hasta por analfabetos", pues su característica es la imagen, la gráfica, la figura; pero, a diferencia de la nominativa, la gráfica no puede pronunciarse verbalmente para describir el producto, es entonces cuando al cambiar ambas, sonido e imagen, se logra un efecto de retención y recordación de marca mayor. Ejemplo de este tipo de marca serían: whisky WHITE HORSE que se identifica tanto por este nombre, como por la imagen de un caballo blanco estampada en la etiqueta de la botella, el mismo ejemplo se podría aplicar al TEQUILA CUERVO o a la baterías ÁGUILA NEGRA.

En anuncios televisivos este tipo de marcas alcanzan gran éxito principalmente en niños pequeños que si bien no saben leer, al ver la imagen y escuchar el sonido reconocen el producto que se anuncia, máxima si es de su agrado. Ejemplo: pastelillos GANSITO.

B) El segundo grupo clasifica las marcas según la relación que tengan con otras especies de marcas, aquí se hace también una división de tres tipos: defensivas o protectoras, de reserva y colectivas.

#### *1.- Marcas Defensivas o Protectoras.*

Son empleadas y registradas ya sea por industriales, comerciantes o prestadores de servicio, no con el fin inmediato de utilizarlas todas, sino sólo una de ellas. Se hace con el propósito de evitar que la competencia pueda registrar y usar alguna marca similar que cause confusión al público

20 Cf. *Ibid.* pag. 217

consumidor y afecte al titular que haya registrado o este usando determinada marca.

Este tipo de marcas, como varios autores sostienen, reduce seriamente el universo de palabras que pudieran ser adoptadas y registradas como marcas, pues un titular puede acudir a ellas y registrar 4 ó 5 de las cuáles utiliza sólo una y las restantes, por tenerlas registradas no son del dominio público; por lo tanto, no pueden ser empleadas por la competencia.

Para conservar el derecho que el registro otorga, el titular de una marca deberá demostrar a satisfacción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el uso efectivo de la misma durante los tres años consecutivos a su registro, pues de no hacerlo se extinguirá el registro (artículo 130). Como uso efectivo de la marca se entenderá la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio, también, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los dos párrafos anteriores plantean las siguientes preguntas: Si al transcurrir los tres años que establece el artículo 130, el industrial, comerciante o prestador de servicios, como es obvio, no demuestra el uso (por que no lo hubo) de las marcas consideradas como defensivas, ¿perderá el derecho que sobre ellas tiene?, ¿tendrá la incertidumbre de que esas marcas sean empleadas por la competencia con el consabido riesgo de perder mercado?

La respuesta es no. Si bien es cierto, el principio general que regula la conservación de los derechos derivados de un registro de marca, es que su titular explote la marca. Sin embargo en el caso del registro de marcas de defensa la propia Ley establece una excepción, al determinar que con el simple hecho de usar una de las marcas (registro base) para que las demás, beneficiándose de ese hecho, puedan ser renovadas. Por su parte en el concepto correspondiente que regula la Ley Federal de Derechos se determina que la

renovación de un registro de marca en estas condiciones paga una tasa del doble monto que un registro base.

### 2. - *Marcas de Reserva.*

Cuando el industrial, el comerciante o el prestador de servicios pretende lanzar al mercado un bien o servicio a un futuro mediano, puede acudir a las marcas de reserva que son marcas generalmente interesantes y atractivas desde el punto de vista publicitario y sobre todo sugestivas. Como su nombre lo indica, estas marcas se reservan para evitar que la competencia se adelante y gane la marca. 21

### 3. - *Marcas Colectivas.*

Son las que amparan bienes o servicios producidos por un grupo de personas, por determinada región o por equis país; por lo tanto, este tipo de marcas distingue a los bienes o servicios no por diferencias singulares de los mismos, sino por cualidades o características específicas de los productores. (art.96)

Un ejemplo hipotético sería: una unión de personas (especie de gremio) que fabricara tapetes artesanales marca Temoaya (suponiendo que esta marca pudiera registrarse), cuyas características típicas o singulares de sus fabricantes distinguirían al producto e hicieran que la marca fuera colectiva. 22

C) El tercer grupo clasifica a las marcas en función del origen o destino que se les dé, así tenemos: marcas de fábrica, de distribuidor y de servicio.

21 Cfr. *Ibid.*, pag.234

22 *Ob.Cit.* p.237

### *1. - Marcas de Fábrica.*

Son aquellos signos distintivos que el industrial emplea para revelar al comprador quien hizo el producto (o quien lo vendió) y cuyo uso le pertenece en forma exclusiva .

Las marcas de fábrica no necesariamente deberán llevar el nombre de la compañía elaboradora del producto, sin embargo, esto si puede suceder.

Un ejemplo de marcas de fábrica sería IBM ( Máquinas computadoras y accesorios para negocios); FORD ( industria automotriz y de refacciones automotrices); COCA-COLA (refresco); MODELO (cerveza); COLGATE (jabones de tocador y pastas dentífricas).

Aquí el público consumidor conoce al producto por el nombre que lo pone el fabricante.

### *2. -Marcas de Distribuidor.*

Cuando existen intermediarios en gran escala con una imagen pública positiva, aparece, por iniciativa de ellos mismos, las marcas de distribuidor. Dicho tipo de marcas ofrece al público una línea distintiva de productos no disponible en otra parte.

Tal tipo de marcas es adoptado para una gran variedad de bienes; sin embargo, son muy importantes en productos alimenticios, ropa, artículos de tocador, etc.

A manera de definición podría decirse que una marca de distribuidor es el signo distintivo que emplea el intermediario (mayorista o minorista) para vender su producto, y que no indica el origen o procedencia de fabricación, sino que revela al consumidor la buena imagen que el establecimiento vendedor

tiene.<sup>23</sup>

Ejemplos de marcas de distribuidor serían: EL PALACIO DE HIERRO,, S.A.; AURRERA; SEARS; LIVERPOOL, S.A.; CONASUPO; etc.

Aquí, el público consumidor conoce al producto con el nombre que le pone el distribuidor.

### *3.- Marcas de servicio.*

Las marcas de servicio, tal y como lo establece la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 88, son aquellos signos que distinguen la prestación de algunos servicios de otros de su misma especie o clase.

Como su propio nombre lo indica, este tipo de marcas ampara únicamente servicios, que son bienes intangibles prestados por instituciones, técnicos, profesionales, especialistas, etc.

Un ejemplo sería: servicios de restaurantes, hoteles, asesorías, consultas, renta de autos, bancos, etc. (VIPS, SERFIN, AVIS, Talleres Mecánicos, Centros de Capacitación y Adiestramiento, etc.).

D) El cuarto grupo hace su clasificación según la forma en que se tenga derecho a la marca: marca registrada y marca no registrada.

#### *1.- Marca Registrada.*

Es aquel signo cualquiera que sea su clase que, previa obtención del registro, podrá usarse en forma exclusiva.

Una marca, para que pueda estar amparada por la Ley y para que pueda

<sup>23</sup> Nota: La fabricación de productos que llevara la marca del distribuidor, puede encargarse a una empresa que fabrique productos con o sin marca; deberá, entonces, contar con la autorización del fabricante para poder comercializar la marca.

gozar de los derechos que ésta le confiere, forzosamente deberá ser registrada. (El registro de marcas lo veremos en el punto no. dos del capítulo tres).<sup>24</sup>

### *2.- Marca No Registrada.*

Es aquella marca que se está usando (marca en uso) por un comerciante, un industrial o un prestador de servicios y que no ha obtenido el registro, pero que, sin embargo, tiene, según el artículo 151 en sus fracciones II y III, un derecho a solicitar la nulidad de una marca registrada que se utilice por un tercero para amparar los mismos o similares productos o servicio que los elaborados por el titular de la marca en uso.

Esto quiere decir, que el registro de una marca no se hace obligatorio (pero si recomendable), pues el uso de una marca hace que ésta pertenezca, en justicia, a la primera persona que la haya empleado.

Si el industrial, comerciante o prestador de servicios se encuentra explotando una marca que no haya registrado, sólo podrá hacer valer en su favor el citado artículo 151 en sus fracciones II y III, siempre y cuando esa marca que este comercializando sea susceptible de registro; de lo contrario no podrá ejercer acción alguna en contra de terceros que utilicen las misma marca.

Por esto, repito el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro.

### **2.- Características Esenciales que Toda Marca debe Reunir.**

Establecer todos los elementos que una buena marca debe reunir, es

---

<sup>24</sup> Rangel Medina, David, Ob. Cit., p.259

difícil, ya que hay algunos productos que, desatendiendo algunas de las características esenciales, alcanzan el éxito.

Los criterios para ordenar y jerarquizar los requisitos para que un signo sea elevado a la categoría de marca, se ramifican en dos grandes arborescencias de acuerdo al maestro David Rangel Medina, en su Tratado de Derecho Marcario:<sup>25</sup>

1º. Los caracteres esenciales o de validez de la marca.( se refieren a las condiciones de fondo).

2º Los caracteres accidentales de la marca.( hacen alusión a las condiciones de forma)

Esto es, hay requisitos de existencia de la marca (los de fondo) y requisitos para la solicitud de una marca ( de forma).

Los requisitos esenciales o de fondo, también llamados de validez o de existencia son los que a continuación se mencionan:

- A) El carácter distintivo de la marca.
- B) El carácter especial de la marca.
- C) El carácter novedoso de la marca.
- D) El carácter lícito de la marca.
- E) El carácter verdadero de la marca.

Los caracteres secundarios o accidentales, que constituyen la forma, se enuncian de la siguiente manera:<sup>26</sup>

- F) El carácter facultativo de la marca.

25 Ibid, pag. 184

26 Ibid, p.199

- G) El carácter de lo innecesario de la adherencia.
- H) El carácter aparente de la marca.
- I) El carácter individual de la marca.

Para efectos de cubrir la parte del estudio correspondiente a nuestro tema, abordaremos únicamente el primer rubro: Los requisitos de validez o de existencia.

*a) La Distintividad de la Marca.*

La razón de ser y justificación última de la existencia de una marca radica en la naturaleza misma de su distintividad.

La marca tiene como finalidad "*especializar, individualizar y singularizar*"<sup>27</sup> el producto que protege.

La marca debe tender a identificarse con el producto en una relación estrecha. A él tendrán que amparar y junto a ello deberá garantizar plenamente, y sin lugar a dudas, el origen o la procedencia del mismo para evitar así cualquier confusión con todos aquellos productos que pertenezcan a su misma especie.

*"La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva".*<sup>28</sup>

Dos son las condiciones de posibilidad para que la distintividad se constituya como característica esencial de la marca: la novedad y la especialidad.

La concepción de lo distinto, se opone a lo idéntico en condiciones normales.

-----  
<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 185

<sup>28</sup> *Id.*

Sin embargo, en el texto del Derecho Marcario, no basta que una marca sea distinta a otra en el sentido de que simplemente no sea idéntica a ella. Hace falta que tampoco se asemeje a ella. Esto es, y bajo un mayor rigor exegético de la Ley, no debe parecerse a otra marca ni en lo general (vista en su conjunto) ni en lo particular (en atención a los elementos reservados).

La distintividad según Braum, es un término que debe ser cuando menos para estos menesteres, "considerado como sinónimo de originalidad". 29

No obstante lo anterior, es necesario reconocer que la "apreciación de la nota distintiva de la marca es una cuestión de hecho" 30, en virtud de que es el examinador del Departamento de marcas quien tiene que determinarlo como base en su juicio técnico.

Sin embargo, las cuestiones de hecho no son ajenas al mundo de la normatividad jurídica.

El Derecho regula la realidad social misma. Siempre nos presenta situaciones de facto.

Si concebimos al Derecho como un "*sistema racional de normas sociales de conducta que la autoridad declara obligatorias, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica*" 31, es posible inferir que el objeto formal propio del estudio del Derecho es la justicia. de ahí que, si ésta habrá de aplicarse a los particulares, es necesario que el abogado observe los hechos como problemas de la realidad histórica, y se apoye en otras disciplinas que jugarían el papel de ciencias auxiliares del Derecho.

La interdisciplinariedad es condición de posibilidad para establecer ordenamientos jurídicos. Los objetos de otras ciencias o de otras disciplinas. sean de hechos o de cualquier otra índole, no son meta-jurídicas (separados del

---

29 *Ibid.*, p. 186

30 *Ibid.*, p. 187

31 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Edit. Porrúa, S.A. México 1981, Pág. 127.

mundo del deber ser) como quería Kelsen son materia prima para el estudio del jurista para la formulación de las leyes que habrán de regir realidades sociales.

El examen de marcas pues, complementa la observación jurídica e interpreta fielmente los preceptos generales.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocía de asuntos en materia de Propiedad Industrial, antes de 1968, dictó las siguientes tesis que ilustran perfectamente la interpretación que el órgano dedicado a aplicar las sanciones a las leyes o a dirimir controversias, hace del contenido de la distintividad exigido por la norma.

A modo de ejemplo, citaremos dos casos que aparecen muy de propósito en el texto del maestro Rangel Medina:

1º "Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, la persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzcan puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional ( hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ), también es verdad que la propia disposición establece como requisito para adquirir este derecho, que el solicitante satisfaga las formalidades y requisitos que la misma Ley señala, entre los cuales se encuentra el de que la marca que pretenda registrarse no pueda confundirse con otra anteriormente registrada ." 32

Se remarca en esta tesis de la corte el carácter distintivo de una marca, el registro no significa únicamente, como se hacía en la antigüedad, la aceptación

inmediata y sin reparos, por parte de la dirección general, entonces llamada de Propiedad Industrial, a una documentación que el particular solicita, le sea admitida.

El ingreso está sujeto a condiciones jurídicas. De no ser así ¿que derecho se estaría adquiriendo con el registro?

El otorgamiento de un derecho y la preservación de un derecho adquirido sólo puede tener limitaciones y condiciones de carácter jurídico. El brindar un Derecho al solicitante, por parte de la autoridad, no es otorgar una gracia personal fundada en la voluntad caprichosa o arbitraria o en la buena fe del funcionario encargado del despacho de estos menesteres.

La marca no debe confundirse, ni en lo esencial ni en lo accidental, ni mucho menos debe ser idéntica a otra previamente registrada.

Existe bajo apartado, una tesis de la Dirección General de la Propiedad Industrial, de suyo relevante para el objeto específico del tema de investigación sobre el que estamos abordando: Trata de la imitación, en los siguientes términos:

2° "Para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal cosa, y en el presente caso 33, aunque se alega que son dos palabras totalmente distintas, la forma en que están constituidas y colocadas las letras producen una impresión visual muy semejante, y siendo el público distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen inmersión netamente distinta de aquellos que le interesan, puede confundirlos, ya que no va a tener facilidad de comparar una con la otra".

33 El caso hace referencia a una serie de marcas imitadoras, que pretendieron registrarse en la D.G.P.I., COMO BON; TEHUA-COLO, ULTRA-COLA, etc.

34 Rangel Medina David. Ob. Cit. Pág. 189.

### *B) La Especialidad de la Marca.*

Hemos dicho que uno de los requisitos básicos para que se configure la distintividad de la marca, es su especialidad, la cual consiste en determinar, con toda exactitud, que mercancías concretamente, habrán de quedar amparadas bajo la tutela de la marca que las distingue.

La especialidad supone la capacidad de circunscribir, de delimitar el campo de acción de la marca con relación a los productos que protege.

La naturaleza especial de la marca significa también la capacidad inherente a ella de separar, de divorciar a los productos similares que no corresponden al mismo titular ni coinciden con la misma procedencia, de aquellos que se cubren monolíticamente bajo el resguardo de tal marca específica.

No obstante, no basta para configurar el fenómeno de la especialidad, la facultad de abstracción de una marca con respecto a otras sino que al hacerlas a un lado, ella por sí misma, independientemente de las demás y sin necesidad de comprarlas, es decir, de tenerlas necesariamente juntas, pueda ser reconocida con facilidad.

El signo marcario no debe ser tan elemental, al grado que constituyen un elemento genérico reconocido en el dominio público.

Debe ser tan especial que sea inmediatamente identificable.

La marca sólo puede registrarse para aquellas mercancías a las cuales habrá de aplicarse y sólo a ellas.

En la presentación de la solicitud relativa a una marca, habrá de especificarse, con toda precisión, que productos quedarán amparados por ella, y éstos a su vez, deberán pertenecer a una misma clase, esto es, a uno solo de los rubros marcarios que se enumeran en una especie de catálogo llamado, clasificación de productos y servicios, el cual obra en poder de la autoridad

administrativa responsable de este tipo de dictámenes.

Si el titular desea ampliar la especialización de la marca, a otros productos, considerados en clases distintas a la que comprende aquellos artículos dispuestos en la primer solicitud, deberá presentar por separado tantas solicitudes, como clases quiera abarcar con su marca protectora.

Tan es así lo anterior, que cualquier otra persona puede solicitar la marca, previamente registrada por un primer titular, si la habrá de aplicar a otras clases de productos no comprendidos dentro del mismo parámetro ni cobijados bajo el manto de la primer marca.

En términos generales, todas las legislaciones sobre la materia señalan, explícita o implícitamente, el principio de la especialidad de la marca y han hecho sus formulaciones al respecto en el sentido de que "puedan constituir una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase " (art. 89)

La capacidad de distinción debe ser tal que no puede para el común de los consumidores, ninguna duda, sobre las mercancías a las cuales las marcas "X" se aplica directamente y se distancie lo suficiente de otras mercancías semejantes incluidas en su misma especie o clase.

### *C) La Novedad de la Marca.*

La novedad y la especialidad son las dos condiciones sine qua non que integran el principio de la distintividad. Sólo entonces hay marca.

Paradójicamente, la novedad en el mundo de las patentes con su sentido absoluto, no se da en el mundo de las marcas.

La interpretación legislativa permite dilucidar que la novedad marcaria es

a todas luces relativa. El carácter novedoso de una marca sólo se observa con relación a las demás marcas que se encuentran circunscritas en la clase a la cual aquélla corresponde.

No es universal la novedad marcaria.

No se exige que sea completamente nueva, única en el mercado y diferente a todas las demás marcas en general, pertenecientes a clases distintas.

Esta misma marca puede existir aplicada a otros productos correspondientes a clases diferentes.

La marca debe ser novedosa dentro de la clase, y sólo en su clase, en la cual se va a ubicar y en cuyo seno protegerá determinados artículos comprendidos en ella.

La ausencia de novedad puede indicar dos cosas:

- 1° La existencia de un registro anterior o,
- 2° Que se emplea un signo que no puede ser considerado como marca por estar prohibido en la Ley.

Con respecto a este segundo punto, estaríamos ante el caso de un signo que no es distintivo, ya sea porque se trate de figuras o nombre cuya representación o emblema se identifique, por ejemplo, con un país, una Entidad Federativa, un organismo internacional, etc., lo cual está prohibido o, porque simplemente tal denominación reconoce un lugar determinado, y su uso es común, propio del dominio público y por lo mismo carente de novedad. En ninguno de estos últimos planteamientos, procede el registro marcario.

El signo que se escoge debe ser suficientemente distintivo a los que utilizan otras industrias, fábricas o comercios dedicados a gastos similares clasificados bajo el mismo grupo o campo.

Por lo demás, y en aras del principio de relatividad de la marca, ésta puede ser usada de la misma manera en establecimientos avocados a otras ramas de la producción no clasificados en el mismo segmento. Ahí, en esa área, ese mismo signo será nuevo.

También, el concepto de novedad no sólo atiende al campo de las marcas entre sí, sino que se extiende por igual a otros signos distintivos, diferentes (aunque emparentados) con la marca.

En concreto, la marca debe disociarse de los nombres de los avisos comerciales ajenos, así como también de las patentes de modelos o dibujos industriales. 35

Son estos otros signos, desde el punto de vista de su apariencia, tan asimilables a los signos estrictamente marcarios, para el grueso de la población consumidora, que seguramente las confusiones serán cotidianas.

Dejamos así establecido que el signo pretendidamente marcario, si se quiere constituir realmente como tal, debe ser nuevo, aunque sea relativamente. Nuevo para quienes se encuentran ubicados en el contexto industrial semejante. Nuevo para los que acostumbran comparar ese tipo de artículos y nuevo también para los que por primera vez se acerquen a esa clase de satisfactores.

Como en casi todas las reglas generales, existen excepciones que las confirman.

Tres son las salvedades para que una marca anteriormente empleada dentro de la misma clase, pueda ser usada de nueva cuenta: 36

1º La extinción.

2º La cancelación voluntaria.

3º El uso del signo en calidad de marca.

35 Cf. *Ibid.* p.195

36 *Ibid.* p.193.

La extinción es una institución jurídica sumamente valiosa y generalmente esgrimida.

Para el objeto de nuestro tópico, se reputa extinta una marca cuando, después de haber sido registrada, no se cumple con la obligación de explotarla, de circularla comercialmente, de ofrecer al mercado.

La Dirección General del ramo, exige al titular o al usuario autorizado de una marca, comprobar que verdaderamente la está usando y le ordena como término para hacer la comprobación, el tercer año posterior a la fecha legal, o posterior a la renovación.

Si antes del tercer año, se abandonó por el particular, la explotación de la marca, y en virtud de ello no es posible cubrir el requisito consistente en comprobar el uso ante la autoridad administrativa, el signo distintivo se extingue y el interesado original lo pierde para sí. (arts. 130 y 152)

Apartir de ese momento (en que se declara la extinción), cualquier persona física o moral, estará en posibilidad de solicitar el registro de la marca extinta, transcurrido un año a partir de la fecha de extinción.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca extinguida, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

La cancelación voluntaria la hace directamente el titular o el usuario autorizado, con base en una declaración unilateral en la cual decide, y así lo notifica al Instituto, renunciar a ella. Suspende la explotación de su marca y la retira inmediatamente del comercio: cancela voluntariamente su registro. (art. 154)

El supuesto de la utilización de un signo en calidad distinta a la de una marca, aunque éste ya sea conocido, no impide que otro lo vuelva a poner a la vista, en virtud de que el uso que éste le dará si será precisamente el de marca.

En resumen, el concepto de novedad está previsto en la legislación, al

señalar claramente la prohibición de admitir registros marcarios iguales o semejantes a otros anteriormente aceptados, que tomados en conjunto o en atención a las reservas puedan confundirse.

En dicha característica, la novedad, piedra angular en la reglamentación del examen del mismo nombre, es requisito de admisión indispensable, para indagar si existe un registro anterior vigente que sea igual o semejante y cuyos derechos pudieren resultar invadidos por el nuevo solicitante. (art. 89, Fracc. I)

#### *D) La Licitud de la Marca.*

En primer término, la licitud de la marca se supone en el registro que favorablemente recae sobre ella.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1993, ordenamiento jurídico vigente, prohíbe, y por lo tanto declara ilícitos, todos aquellos signos distintivos que sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o que tiendan ridiculizar ideas o personas.

La utilización de una marca, por parte del titular, debe ser libre más no arbitraria, es decir, no debe su comercialización ser, de ninguna manera, violatoria de los derechos de los demás.

Tampoco puede la marca pertenecer a varios titulares, al mismo tiempo y en la misma clase, porque la exclusividad como un derecho inherente al propietario original, carecería de sentido.

Por lo anteriormente expuesto, tanto la violación de derechos adquiridos como la yuxtaposición de derechos sobre el mismo objeto, producen la ilicitud de la marca.

El Estado tutela intereses privados con objeto de que el comercio en general, cuando menos en este renglón, actúe honestamente y en beneficio del pueblo, que acepta o rechaza las marcas.

Por ello, regula jurídicamente las relaciones mercantiles marcarias. Al mismo tiempo se convierte, en un protector de los valores morales de la sociedad, al declarar ilícito todo aquel signo que con su exhibición, los niegue.

La licitud de la marca se refiere de modo especial, a la marca misma. Sólo a ella le atañe.

En este sentido, y en afirmación lógica del principio de identidad, la marca y el producto no son la misma substancia. De ahí se refiere naturalmente la inexistencia de motivos para declararla, por sí misma, nula, si es el caso que el objeto al cual quiera aplicarse, sea ilícito.<sup>37</sup>

#### *E) La Veracidad de la Marca.*

La verdad, de acuerdo a como la definieron los filósofos griegos, es la *adecuación de la inteligencia con la realidad.*

De ahí se infiere que la esencia de la verdad no es algo separado del ser humano. No es una substancia física separada del hombre.

La verdad es una relación que supone dos agentes: El sujeto cognoscente y el objeto conocido.

De ello se deriva que, para que la verdad se dé, requiere de que las facultades cognitivas coincidan con el dato real puesto objetivamente en las cosas que circundan al ser humano.

La verdad aparece en el ser de realización que no es sino el mismo objeto pero compensado; en la inteligencia del hombre.

Divorciar la realidad del argumento, es decir, de la enunciación oral o escrita, que debe hacerse a partir del objeto ya no real sino del objeto conocido, esto es, conceptualizado, es faltar a la verdad. Es trasgresar la realidad.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Cfr. LFPPI, Título IV, Capítulo I, Art. 90

<sup>38</sup> Cfr. Cruz Gutiérrez Didier. Tesis Derogación de Registros Marcarios por el Fenómeno de la Imitación. México 1987. Universidad Iberoamericana.

Las marcas deben transcribir fielmente la realidad del producto. Sostener con claridad que la procedencia de un artículo es tal porque ciertamente de ese sitio, y no de otro lado, proviene.

Que el propietario no es sino aquél que efectivamente lo elabora y señala, sin dilaciones, el sitio de ubicación del establecimiento haciéndolo coincidir con el lugar exacto en el que se fábrica o, en su caso, se expende tal producto.

Contravenir en las marcas, los datos verdaderos para aparentar una procedencia quizá famoso, de la que se carece, o señalar una titularidad que cuenta con un prestigio ancestral o señalar una titularidad que cuenta con un prestigio ancestral o cuando menos remoto, con relación a la circulación actual de ese producto, o aprovechar el domicilio de establecimientos notorios y bien habidos, para ocultar el propio, es competir con deslealtad en materia industrial y comercial.<sup>39</sup>

La verdad por ello, en materia de marcas, se opone a la competencia desleal.

Con la verdad de la marca, radicalmente se combate a aquellos fabricantes o comerciantes deshonestos que procuran a toda costa, y sin importar más que los fines no los medios, allegarse una clientela que ha sido ganada con calidad, servicio y probablemente precio, por industriales o comerciantes distintos que compiten con la idea de la superación constante en el tratamiento de sus productos.

La ausencia de verdad incide negativamente y de modo directo, en contra de dos de los más grandes segmentos de la sociedad. Uno importante, el otro, fundamental. Respectivamente:<sup>40</sup>

1. La industria y el comercio organizados.
2. El público consumidor.

<sup>39</sup> Ibid., p.114

<sup>40</sup> Rangel Medina David. Ob. Cit., p.194

Por un lado, la competencia desleal atenta en contra de la industria y el comercio y por otro, en contra del público cautivo.

La competencia desleal, pues, ataca a "dos fuegos": al público y al sector empresarial productivo.

En estricto Derecho, la marca falsa es un signo fraudulento que no se conforma con la realidad, que no se adecúa con ella. Que induce al público en error, engañándolo con falsas indicaciones con respecto al origen, lugar de procedencia naturaleza o calidad de las mercancías.

Se pretende en el contexto jurídico, evitar que la marca se convierta en objeto ilícito, en instrumento de fraude.

El concepto de verdad, a diferencia del concepto de ilicitud, se dirige a la marca aparejada con el producto. La falta de verdad es motivo suficiente para declarar ilícita la marca.

La licitud puede estar referida sólo al contenido mismo del artículo, a la substancia integradora, y no necesariamente a la marca, que puede ser correcta y verdadera como tal, al tiempo que cubre un producto de suyo ilícito. La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial prescribe también la nulidad, para reafirmar el principio de verdad, al disponer tal recurso en contra de aquellas mercancías que contengan indicaciones falsas, resultado de haber mentido el solicitante en su documentación inicial, y que hayan sido lamentablemente registradas.

### **3.- Marcas Registrables y No registrables.**

*A) Marcas Registrables.*- La Ley señala por una parte, cuáles son los signos distintivos susceptibles de constituir una marca registrable, y cuáles son

aquellas denominaciones, emblemas o figuras cuya registrabilidad como marca está legalmente vedada.

Según el artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, son susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase:

"II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre y cuando no queden comprendidos en el artículo 90 de esta Ley.

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

Con base en las disposiciones legales antes expuestas, conviene aclarar lo siguiente:

Para que los nombres puedan valer como marcas, deberán tener un aspecto y cualidades propios, es decir, deberán ser distintos.

Todos aquellos elementos que se ajusten a las fracciones anteriores podrán ser elegidos como marcas por parte del empresario a fin de comercializar los servicios que presten a los productos que elabore.

Cabe mencionar que cuando se emplean nombres propios, éstos son marcas deficientes y difíciles de proteger.

Cuando se quiera constituir una marca por medio de denominaciones, como lo establece la fracción I del artículo antes citado, deberá entenderse como denominación los nombres de cosas que son reales o imaginarias, de animales, mitológicas, etc.

Cualesquiera de las anteriores se podrá elegir válidamente como marca; entre más concisa sea su expresión fonética, la marca será mejor.

Las razones sociales a que se hace mención en la 3ª fracción, no constituye marcas adecuadas, porque... "no son sino relativamente distintivas. No deben ser descriptivas de los giros mercantiles que exploten o de las mercancías que exploten o de las mercancías que expenden. Tienen tal defecto de que las mismas razones sociales pueden ser usadas por varios giros a la vez y de que existen muchos homónimos y su virtud de identificación es mínima. Sin embargo, las siglas de las razones sociales suelen ser magníficas para emplearse como marcas".<sup>41</sup>

*B) Marcas No Registrables.-* "... Es de tal trascendencia el otorgar o no la protección legal a un signo marcario que el legislador no sólo señala cuales signos puede ser constitutivos de una marca, sino que también y de manera más amplia y tal vez exhaustiva señala en su artículo 91 42, causas determinantes de la no registrabilidad de las marcas"...<sup>43</sup>

"Las prohibiciones que hacen no registrable una marca están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas. Las demás, para prevenir la competencia desleal y para proteger al público

41 Sepulveda César. El sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Edit. Porrúa S.A. México 1981. Pág. 68 y 69.

42 Actualmente es sustituido por el artículo 90 y contiene solamente 17 causas para el no registro de marcas.

43 Rangel Ortiz Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la Marca. Edit. Cuadernos Mexicanos. 1982 p.20.

consumidor, evitando con esto la confusión entre marcas ".44

El artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la clasificación que hace Rangel Medina de las razones por las cuales han sido establecidas las causas para que ciertos signos no obtengan su registro es la siguiente:

"A.) signos impropios por carecer de los requisitos de existencia de la marca.- De este grupo son:

- 1) Denominaciones genéricas,
- 2) Nombres propios de los productos,
- 3) Nombres vulgares y de uso común,
- 4) Envases del dominio público; los envases de uso común y los envases sin originalidad,
- 5) Las figuras, denominaciones y frases descriptivas, los adjetivos calificativos y

B) Marcas no registrables por ser signos ilícitos, a los que corresponda:

- 1) Armas, escudos y emblemas de la nación,
- 2) Armas, escudos y emblemas de ciudades y estados mexicanos y de ciudades y naciones extranjeras,
- 3) El emblema de la Cruz roja, denominaciones Cruz roja y Cruz Ginebra,

---

44 Sepulveda César, Op. Cit. P. 70.

4) Nombres, sello, firmas y retratos,

5) Signos contrarios a la moral, buenas costumbres o a las Leyes.

C) Marcas no protegibles por ser signos engañosos, cuando se trate de:

1) Palabras extranjeras,

2) Denominaciones geográficas,

3) Signos engañosos sobre la calidad de la mercancía ..."<sup>45</sup>

A este respecto, considero también oportuno, transcribir y comentar el artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que precisamente establece cuando una marca no se podrá registrar por adecuarse a las prohibiciones que a continuación se tratan:

Artículo 90.- "No se registrarán como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles.

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos."

---

<sup>45</sup> *Ibid* p. 20 y 21

Ocurre aquí, que se trata de evitar un monopolio por un lado, y por otro la designación genérica de un producto que ocurre cuando el consumidor asocia el nombre con el producto y no con el productor. Tenemos ejemplos de marcas que en algún tiempo fueron marcas registradas y sólo pertenecían a su dueño, nylon, linóleo, aspirina, celofán, queroseno, que ahora son del dominio público y todos pueden hacer uso de ellas. El público consumidor conoce, entonces, al producto por el nombre que en su origen fue marca.

"III. Las formas tridimensionales que sean de dominio público o que se haya hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad de que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial."

Esta prohibición tiene su fundamento en la falta de distintividad de los medios que se necesiten erigirse en marca. La marca que quiera erigirse como tal y ser registrada, deberá ser suficientemente distintiva. Si el envase no tiene forma singular u original que lo distinga de otros no podrá registrarse, ya que la función de la marca es, precisamente, la individualización del producto, artículo o servicio de los demás de su misma especie. Los envases que han caído dentro del dominio público (como lo establece César Sepulveda) <sup>46</sup>, son aquellos que patentados como modelo, terminaron su vigencia; y, los de su uso común, son así determinados por su general utilización. Ejemplo: botella de leche, de sidra, de champaña, etc.; así mismo no será posible registrar la figura de un automóvil para amparar y distinguir automóviles y sus partes, etc.

---

<sup>46</sup> Ibid., p.80

"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 su producción."

Es requisito indispensable para su registro, que una marca no sea descriptiva del producto o servicio que ampara, y que no podrá describir ninguna cualidad, ninguna característica física, etc., del uso a que se destinan esos bienes o servicios. Denominaciones tales como "la mejor máquina" etc., no podrán elegirse como marcas para amparar a una máquina de coser, o, por otro lado, el que el bien o servicio lleve impresa o adherida una figura idéntica o similar de lo que se quiere vender.

"V. Las letras, los dígitos 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".

Ningún color puede ser en sí mismo susceptible de apropiación exclusiva. "Será necesario que se presente combinados, pues en vista de que el número de los mismos es reducido, es indudable que el registro de colores fundamentales conduciría al establecimiento de un monopolio injusto en favor de quienes primero los hubieran adoptado".<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rangel Medina David. Op. Cit. p. 362

Entonces el carácter distintivo se logra mediante una combinación o mezcla de colores y números con signos o denominaciones muy originales.

"VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables."

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

Obvia se hace esta prohibición si tomamos en cuenta el respeto que se debe tener a los demás países, máximo si se elaboran productos de exportación; lo mismo se puede aplicar a las organizaciones antes mencionadas. La autorización se hace necesaria y sólo se da, dependiendo del criterio y juicio del otorgante. El producto o servicio que quiera llevar como marca (una vez autorizado) alguno de los signos arriba citados, por supuesto que debiera ser honorable y de calidad. Pero en el caso de que se logrará la autorización, se podría llegar a una confusión en lo que a procedencia de bienes o servicios se refiere, pues como dice César Sepulveda, se adquiriría la apariencia de ser oficiales.<sup>48</sup>

---

48 Sepulveda Cesar. Ob.Cít. p.82

"VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos de 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".

La emisión de monedas, billetes o medios de pago ya sean conmemorativos o de uso corriente, corresponde únicamente a los bancos centrales de cada país. De ahí la prohibición de imitar o reproducir estos medios para establecer marca.

"IX. Las que reproduzcas o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros permisos obtenidos en exposición, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente".

No se conocen casos, no hay antecedentes que muestren que gobiernos o autoridades correspondientes, hayan otorgado su autorización para reproducir alguno de los signos arriba mencionados.

"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 originar confusión o error en cuanto a su procedencia."

Esta fracción dice que se prohíbe el registro cuando se indica la procedencia del producto o servicio; pero no debe asociarse esa procedencia a una función de la marca que es la de dar a conocer la procedencia del bien o servicio, es decir, el nombre del fabricante o prestador de servicios. La indicación de procedencia a que se hace mención sólo se refiere a las divisiones geográficas del planeta: continentes, países, estados, municipios, comunidades, regiones, ríos, montañas, océanos, etc.

"XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto, los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario."

No se podrá registrar por ejemplo, la marca CELAYA para amparar cajeta, la marca LEON para zapatos, ya que son nombres de poblaciones que se caracterizan por elaboración o fabricación de tales productos.

"XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado."

El empleo de cualesquiera de los medios arriba mencionados, requiere el

consentimiento de los interesados, pues el uso de marcas supone un respeto al derecho de los demás.

"XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;"

La anterior fracción tiene por objeto proteger los derechos de autor en beneficio de él, de toda obra intelectual o artística, Y para tal efecto existe la Ley Federal de Derechos de Autor.

"XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose como tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar".

Anteriormente he dicho que una marca debe ser sugestiva del producto o servicio que ampara; la marca legalmente constituida actúa como protectora del consumidor nunca caerá en engaños o errores si el producto que adquiriera es un producto con marca registrada.

Al decir que la marca debe ser sugestiva, quiero decir que debe sugerir

positivamente y sin engaños, el beneficio, la calidad o el uso del bien o servicio. La marca, entonces, debe ser un medio para atraer clientela, y no un medio para engañar al público e inducirlo a través de ese engaño a la compra..

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

"XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y".

"XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o aun establecimiento industrial, comercial o servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre

comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado".

Las tres fracciones anteriores tratan del requisito de novedad. Esta es una condición de distintividad, es decir, una marca igual o parecida a otra ya registrada, no podrá registrarse, ya que se puede caer en confusión.

Esta relación de no registrabilidad de las marcas se justifica por que una causa de nulidad del registro de las marcas se produce cuando el registro ha sido otorgado contraviniendo las disposiciones de la Ley, es decir, el registro de una marca será nulificado ya sea porque el registro de que se trate no corresponda a lo que el artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial considera que se marca, o bien, por que el registro fue concedido para una marca que tenga vicios, deficiencias o características que señale el artículo 90 de la misma Ley.

### **3.1 Procedimiento y Trámite para el Registro de Marcas.-**

El procedimiento o trámite que se debe seguir para el registro de una o más marcas, está claramente regulado por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Todo ese procedimiento se inicio recurriendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial , que es la institución del gobierno encargada de tramitar, y en su caso extender, el registro que corresponda a la empresa o persona

interesada. Para ello es necesario cumplir con una serie de requisitos que la propia Ley y su Reglamento señalan.

Dichos requisitos son los exámenes de novedad y administrativo; ambos reflejan la esencia de la marca, es decir, la condición de símbolo o signo distintivo.

El requisito de novedad establece que una marca no podrá ser registrada si ya existía otra igual o similar en grado de confusión. Como ya lo vimos en el artículo 90. Por lo tanto, al querer registrar una marca se deberá tener la certeza de que es totalmente nueva en cuanto a su identificación. En concreto, el requisito de novedad se limita a comparar la marca solicitada y las demás marcas en trámite, pero siempre dentro de una misma clase. Este examen de novedad sólo nos lleva por dos caminos: que no hay marca semejante o igual a la solicitada o que si la hay. En el caso primero, se continuará el trámite hasta otorgar el registro. Si ocurre lo segundo, el interesado podrá alegar en su favor, dentro de un plazo de dos meses; si no contesta se dará por abandonada la solicitud (artículo 122) Por otro lado, el interesado podrá, entonces, modificar la marca que solicita a fin de evitar la confusión con las ya registradas o en trámite, pero si en lugar de modificar, se decide por sustituir la marca, se tendrá que realizar otro examen y hasta que no sea salvado éste, se otorgará el registro (artículo 113 y 114 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y los aplicables de su Reglamento).

El examen administrativo es un paso que debe cubrir la solicitud, antes de proceder al requisito de novedad. Tal examen se refiere a las formalidades que deberá satisfacer la solicitud, y ver si ella coincide con la descripción y reservas,

con el cliase (etiquetas), así como los documentos requeridos por los pedimentos legales y de reglamento.

Dentro del examen administrativo se observa que la marca solicitada no caiga en las prohibiciones que el artículo 90 establece.

Existe un formato especial para presentar la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 49

Anexa a la solicitud, se hará llegar la documentación precisa, en forma de lista, así como lo prevé el artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

"las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que

---

49 Ver anexos No. 1 y 2, donde se muestra la solicitud para el registro de la marca.

se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente de registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y;

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las

relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses lo subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen.

En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de

haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción."

En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución .

#### **4.- Derechos y Obligaciones del Dueño de la Marca.-**

##### **DERECHOS:50**

- a) La marca tiene por objeto diferenciar productos y servicios, y el registro proporciona un derecho de uso exclusivo de la marca (artículo 88).
- b) Uso exclusivo de la marca (art.87).
- c) Puede solicitar la intervención de la autoridad para que persiga a quien infrinja un derecho.
- d) Puede exigir el pago de daños y perjuicios por la usurpación de la marca por la vía civil.
- e) Pedir el pago de la reparación del daño por vía penal.
- f) Autorizar a terceros para que la usen en su nombre mediante la concesión de licencias (artículo 136).
- g) Traspasar totalmente el registro de la marca.
- h) Renunciar al registro de la marca.
- i) Percibir regalías por el préstamo de la marca.
- j) Oponerse al registro de una marca igual o parecida a la suya para distinguir productos o servicios.

50 Rangel Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. México 1992, p.370

- k) Pedir el registro de la marca ya otorgada si la perdió por no renovarla .  
 Tiene derecho de preferencia sobre las demás personas.<sup>51</sup>

#### OBLIGACIONES:

Existen dos tipos de obligaciones:

##### a) De Hacer:

- 1) Usar la marca dentro de un plazo de 3 años, ya que de lo contrario la marca se extinguirá por falta de uso (artículo 130 de la Ley).
- 2) La marca deber ser usada tal y como se registró.
- 3) Debe ser usada como signo distintivo.
- 4) Pedir la Renovación de la marca y probar su uso.
- 5) Señalar la forma extensible que tiene reservado el uso de la marca poniendo : "Marca Registrada, las siglas MR. o la letra "R" dentro de un círculo" (artículo 131).
- 6) Obligación de poner la Leyenda "Hecho en México".
- 7) Registrar la licencia y el documento de cesión del registro en el Registro Nacional de Transferecia de Tecnología.<sup>52</sup>

##### b) De No Hacer:

- 1) No poner leyendas engañosas alrededor de la marca.
- 2) No poner leyendas en idioma extranjero en los artículos nacionales.
- 3) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca por causas de interés público en los siguientes casos:

<sup>51</sup> *Ibid.*, p.72

<sup>52</sup> *Ibid.*, p.73

- I.- Cuando el uso de una marca se preste a prácticas monopolistas, oligopólicas o de competencia desleal.
- II.- Cuando el uso de una marca impida la distribución, producción o comercialización eficaz de bienes o servicios.
- III.- Cuando el uso de una marca impida, entorpezca o encarezca en caso de emergencia, nacional y mientras dura ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.
- (artículo 129).<sup>53</sup>

Como hemos visto existen ciertos detalles que la Ley exige al empresario para protegerlo plenamente de la competencia desleal, detalles que deberá tener muy en cuenta para evitarse gastos innecesarios en los que incurrirá si no hace caso u olvida acatar tales disposiciones que al fin de cuentas se le exigen en su propio beneficio.

#### **5.- Modos de Concluir el Derecho Marcario.-**

Según la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, existen tres formas o modos de concluir dicho derecho que se tiene sobre una marca ya registrada, a saber:

a) CADUCIDAD.- El registro marcario concluye cuando transcurren 10 años y el titular de la marca no renueva el registro. La caducidad opera en pleno derecho y no requiere del ejercicio de acción alguna ni de declaración. Esta encuentra su fundamento en el artículo 152 de la LFPI que a la letra dice: "El registro caducará cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y cuando la

---

<sup>53</sup> Rangel Medina, David. Ob. Cit., p.74

marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto."

b) NULIDAD.- Es necesario, hacer una distinción, real y practica, de la nulidad del registro y de la marca en sí.

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales; de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular.

La nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entera, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.

Ha sido muy discutido el determinar qué es lo que se anula: si el registro o la marca; ambas cosas se pierden al ejercitar la acción de nulidad, ya que es evidente que al nulificarse un registro no tendría caso el que se pudiera seguir usando la marca y viceversa, que se nulificase la marca y el registro continuaría vigente; es decir, ambas cosas corren la misma suerte, por consiguiente podríamos concluir que en el fondo no existe diferencia entre estas dos expresiones.

El artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, contiene las diferentes hipótesis bajo las cuales se da la nulidad de un registro de marca nacional:

"Fracción I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época del registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;"

Esta primera fracción protege a la autoridad sobre errores que pudiera haberse cometido al calificar que las formalidades estuvieran cubiertas correctamente por el solicitante. Además la oficina tiene este recurso que de alguna manera fue otorgado en contra de las disposiciones legales aplicables.

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

En relación con esta fracción, debe establecerse la semejanza del grado de confusión, es decir, que tanto es lo semejante para llevar a una confusión; también el establecer el caso de los productos o servicios similares entre la marca registrada y aquella que pretende mejores derechos, y cuyo titular solicita la nulidad del registro; de igual forma se encuentra al determinar la prueba del uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registro.

En este caso, se tiene un plazo de tres años para llevar a cabo el trámite de nulidad.

"Fracción III.- Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;"

El registro obtenido a base de declaraciones falsas se presume siempre adquirido de mala fe, por tanto podrá efectuarse la acción de nulidad dentro del plazo de 5 años a partir de la fecha en que surta efecto la publicación del registro en la gaceta.

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

La mencionada fracción es un medio para que la autoridad corrija cualquier inadvertencia, error o diferencia de apreciación que haya sufrido al comparar una marca solicitada con una anterior. La nulidad fundada en esos supuestos ha de solicitarse o reclamarse dentro de los cinco años que sigan a la publicación del registro en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues de no ser así, quedará firme tal registro.

"Fracción V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el

registro se reputará como obtenido de mala fe."

La fracción establece una causa de nulidad "sui-generis", conocida de una practica viciosa que se observó con respecto a representantes o agentes de cosas extranjeras que obtienen registros a su propio nombre para presionar a su representado y obtener mayores ventajas comerciales o ingresos indebidos.

Para reclamar esa nulidad la Ley indica, que esta podrá hacerse en cualquier tiempo.

En opinión propia pienso que es necesario que la nulidad se realice o se solicite por vía judicial y no por vía administrativa tal y como lo marca el artículo 55 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Cabe mencionar que procede modificar el registro de una marca, cuando se trata de marcas iguales o similares en grado de confusión, y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

En la práctica, especialmente las autoridades, han otorgado a este supuesto una interpretación estricta que entiende la similitud de productos como la coincidencia de clases considerando que si una persona que registró una marca en una clase determinada no lo realizó en clases de protección tácitamente esta reconociendo que el registro obtenido por un tercero para esa marca en otra clase a fin, no le causa perjuicio.

c) CANCELACION.- El artículo 153 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial nos dice que podrá hacerse la cancelación del registro de una marca siempre y cuando ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación para los cuáles se registro, el artículo 154 nos dice la forma de solicitar la cancelación de dicho registro; debe hacerse por escrito en

cualquier tiempo, y el Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud.

En el artículo 155 de esta misma Ley, se nos manifiesta que la declaración de la nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, debe hacerse administrativamente por la Secretaría de Oficio o a petición de parte o del Ministerio Público Federal siempre y cuando exista un interés por parte de la Federación.

Las acciones de protección a los derechos de Propiedad Industrial son auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en resoluciones administrativas. Sólo que tienen varias fases que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados son extemporáneos.

Tienen una fase que podríamos llamar técnico administrativa y de ella conoce el Instituto, esta etapa viene a ser prácticamente el presupuesto del ejercicio real de las acciones, esto quiere decir que el procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no es, mas que una serie de actos preparatorios para llegar a una decisión una vez agotada dicha instancia, se da comienzo a una etapa jurisdiccional dividida en actividades ante tribunales civiles y penales.

De la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial podemos deducir las siguientes acciones que surgen, distintas unas de otras, con matices propios cada una de ellas:

- 1.- Acción de persecución por invasión de derechos de patente y de certificados de invención.
- 2.- Nulidad de patentes y de certificados de invención.
- 3.- Acción de persecución de falsificación de marcas.
- 4.- Acción de imitación de las marcas y de los nombres comerciales.
- 5.- LA NULIDAD DE LOS REGISTROS DE LA MARCA.

- 6.- La extinción de pleno derecho de los registros de la marca.
- 7.- La de represión de la usurpación del nombre comercial.
- 8.- La cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial.
- 9.- Acción genérica de la competencia desleal.

Las acciones mencionadas admiten división en dos clases, las que corresponden a los Titulares de patentes, marcas y nombres comerciales; y las que competen a quienes no poseen un derecho de la Ley que se pretenda tutelar.

## **CAPITULO III . PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS Y SUS EFECTOS JURIDICOS.**

### **1.- EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO.**

"El término *fuentes* dice Du Pasquier, crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio de donde ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del Derecho."<sup>54</sup>

Tal como lo menciona el autor del concepto antes mencionado, que la fuente es como una necesidad de la vida social para venir a ser parte del mundo del derecho, tenemos aquí el uso como fuente de la marca que se considera como el acto que origina el derecho al signo distintivo.

Efectivamente, los derechos exclusivos sobre la marca se adquieren por el uso, un uso que debe de ser público y continuado o reiterado, agregando que es quien primero usa la marca quien tiene mejor derecho sobre ella .

Conforme al sistema mexicano el primer uso de la marca, produce muy variadas consecuencias jurídicas.

En efecto, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial consigna disposiciones conforme a las cuales de una manera expresa o de un modo implícito se atribuyen consecuencias al uso de la marca, independientemente de que ésta se encuentre o no registrada.

---

<sup>54</sup> Citado por E. García Máynez. Introducción al Estudio del Derecho. Edit. Porrúa, S.A. México 1987 pag.96.

En dicha Ley encontramos diversos artículos que reconocen un derecho a quien ha usado la marca, ya sea para estimar el uso como elemento para el nacimiento del derecho, o bien para oponer el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como consecuencia del registro de la marca :

a) Así, el artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial reconoce los derechos, por una parte, a favor de quien usó primero una marca, el registrante de esa marca no tiene acción o sea, que reconoce el derecho de excepción frente a un tercero que registró la marca.

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

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

b) Pero también otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien usó primero y el de nulificar el segundo.

c) Además el artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en su fracción tercera, establece la obligación de

manifestar en la solicitud de registro la fecha en que se principió a usar la marca, fecha que no podrá ser modificada ulteriormente.

" III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;"

d) El artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial que dispone cuándo es nulo el registro de una marca; reconoce en su fracción II un derecho al que usó primero la marca, a grado tal que se puede nulificar un registro expedido posteriormente.

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

e) En la fracción V del mismo artículo, se reconoce un derecho similar al de la fracción II, al prevenir que la marca es nula cuando la misma ha venido siendo usada en el extranjero.

" V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de

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

Mas para que todos los derechos mencionados anteriormente puedan hacerse valer, es necesario cubrir formalidades.

En el primer caso es necesario que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que registró, y en el segundo, que además del uso exista el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

Tales requisitos son secundarios, ya que lo que se pretende demostrar es el reconocimiento del derecho que nace del uso.

La trascendencia del cumplimiento del requisito señalado por el artículo 113 antes mencionado, respecto de la declaración de la fecha que se asienta como de primer uso de la marca, queda de manifiesto en que si se incurre en inexactitud al proporcionar este dato en la solicitud de registro, tal inexactitud o falsedad configura un motivo de nulidad del registro. Así lo previene la fracción III del artículo 151, conforme al cual el registro de una marca es nulo cuando el mismo se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas, entre cuyas hipótesis debe considerarse la fecha de primer uso aportada en la solicitud de registro, cuando esa fecha no corresponda a la realidad.

Por ahora sólo se destaca que en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial también está implícitamente reconocida la producción por efectos jurídicos derivados del uso de las marcas.

No obstante lo anterior, cabe aclarar que el uso no es la fuente primordial ni general del derecho exclusivo a la marca. Ejemplo de ello serían los dos casos siguientes:

1) "MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO, OPERA A PESAR DE CESIÓN.- Si se comprueba que una negociación se presentó ante la Dirección General de la Propiedad Industrial hasta determinado día, la solicitud para que se registrará la transmisión hecha en su favor por otra empresa, de los derechos relativos a determinada marca, derechos que en tal fecha ya no existían, en virtud de que la resolución reclamada es de fecha anterior a la solicitud para el registro de la transmisión; y si se comprueba, también, que la misma Dirección General de la Propiedad Industrial había declarado extinguida, por no uso, la marca de que se trata, referente a productos de café, no sería obstáculo para esa inexistencia que el contrato de la mencionada transmisión de la marca, toda vez que tal declaratoria no puede resultar afectada por intransmisión de los derechos marcarios concernientes, que la quejosa o su causante no pusieron en conocimiento de la Dirección General de la Propiedad Industrial dentro del procedimiento relativo a tal declaratoria de extinción de la expresada marca.

Amparo en revisión 7551/60.-Café Titán, S.A.

13 de marzo de 1961.- Unanimidad de 4 votos.-

Relator: José Rivera Pérez Campos.

VOLUMEN XLV, Tercera Parte, Pág. 124"

2) "MARCAS, INTERPRETACIÓN DE LA PALABRA "USO".- Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 255 y 190), para poder obtener la declaración de uso ilegal de una marca, no se requiere

demostrar que, de manera continuada y habitual, ha sido empleada, sin el consentimiento de su dueño y para amparar artículos similares, sino que basta el empleo o uso accidental, ya que la palabra "uso", no está en pugna con la acepción que debe dársele, si no casi es la arriba indicada. (The Coca-Cola Company, S. A. Pág.-2206) Tomo XCIII.11 de septiembre de 1947.3 votos "

## **2.- REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO.**

No obstante lo expuesto, el sistema que reconoce al registro de la marca como la fuente primordial del uso exclusivo a dicho signo distintivo, es el más generalizado. Podría afirmarse, en rigor, que el sistema proteccionista de los signos marcarios se sustenta en el registro de la marca.

En caso de imitación de una marca registrada, ésta será protegida por la Ley, ya que su registro como fuente del derecho otorga dicha protección; pero si dicha invasión de derechos se refiere a una marca de hecho o no registrada, esta quedará protegida únicamente por los principios generales de represión de la competencia desleal, lo cual viene a apoyar una vez más la afirmación hecha anteriormente, relativa al registro como fuente del derecho.

La vigencia de los efectos del registro de una marca tiene una duración de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, pudiendo ser renovada por periodos de la misma duración.

Según el artículo 91 de la Ley, una marca previamente registrada no deberá usarse en la denominación o razón social ni formar parte de éstas, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada.

Lo anterior, siempre y cuando no exista consentimiento por escrito del titular del registro de la marca o de su licenciatarlo. En caso de violación a lo anterior, son aplicables las sanciones determinadas por la Ley, independientemente de la posibilidad de demandar judicialmente el pago de daños y perjuicios e incluso, la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente.

Las marcas pueden ser registradas únicamente en relación con productos o servicios determinados. Una vez efectuado el registro correspondiente, no puede aumentarse el número de productos o servicios protegidos, "aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite". (Art. 99)

Si eventualmente se desea proteger un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesaria la obtención de un nuevo registro.

También goza del derecho a percibir regalías en el caso de licencias obligatorias dictadas por la autoridad, que resulten de la actividad de una empresa, en particular cuando:

- I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopolistas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes o servicios, y
- III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población..." (Art. 129)

Otro derecho derivado del registro de la marca, es la posibilidad de

trasmitir o ceder en forma total dicho registro, así como la posibilidad de otorgar licencias de uso de la marca amparada por el registro, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley.

"El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca..."

"Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común." (Art. 143)

También goza del derecho para solicitar la nulidad de algún registro marcario "cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada..." (Art. 151)

Igualmente, goza del derecho para renunciar al registro correspondiente mediante su cancelación, en cualquier tiempo, exigiendo nuestra ley marcaria únicamente la formalidad escrita y en algunas ocasiones la ratificación del acto.

Por otra parte, otros de los derechos derivados del registro de la marca, son aquellos que tienden a proteger los intereses de su titular, cuando son atacados por terceros.

Tal es el caso del derecho de persecución a infractores, al actualizarse las siguientes infracciones administrativas:

- a) El uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión es declarada por la autoridad y dicho uso es con objeto de amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada.
- b) El uso, sin consentimiento de su titular, de una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación

social o viceversa, siempre que dichos nombres se encuentren relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca. (Art.213)

También goza del derecho a obtener del requisito previo para la procedibilidad de la acción penal requerida por la LFPPi al establecer que " para el ejercicio de la acción penal, en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan". (Art.225)

Lo anterior, en el entendido de que la LFPPi señala como delito el usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir idénticos o similares productos o servicios que aquélla proteja. (Art. 223)

Igualmente, posee el derecho de exigir la reparación del daño y pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o delito en su contra. (Art.226).

Otro, es el derecho del titular para renovar el registro correspondiente y mismo que debe efectuarse dentro de los seis meses anteriores a su vigencia, gozando incluso, de un plazo adicional (plazo de gracia) de seis meses para tal efecto, contado a partir del vencimiento del plazo de seis meses.

### 3.- SISTEMA MIXTO.-

En Derecho Marcario, encontramos principalmente en las Legislaciones Latinoamericanas, relevancia del sistema mixto, consistentemente en la consideración tanto del uso como del registro como fuente del derecho, analizados con antelación, para establecer la protección jurídica de los derechos marcarios.

En nuestro sistema mexicano como se puede observar, por ejemplo en el art. 87 de la LFPPi se refleja el sistema mixto que de alguna manera utiliza

nuestra legislación en materia marcaria al permitir por un lado el uso de una marca en la industria, en el comercio o en las de servicio que presten , y por otra al regular el derecho exclusivo para ello, mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial , pero no obstante la propia Ley en su artículo 92 le atribuye a un tercero de buena fe que hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en esta, previo al derecho a solicitar el registro de la marca dentro de un año siguiente al día en que fue publicado el registro, la facultad y acción para tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad del registro que hubiere; ahora bien, una de las consecuencias jurídicas que resultan en las legislaciones como la nuestra en que se aplica el sistema mixto, prevaleciendo no obstante el uso sobre el registro, consiste en la declaración de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de Protección Industrial, pues de esa manera es claro que dichas resoluciones no pueden ser constitutivas de derecho alguno, toda vez que en cualquier momento pudiera surgir un tercero de buena fe que hiciera valer su derecho a reclamar la nulidad correspondiente al registro de la marca publicada y a solicitar se registre a su favor dicha marca; aunado a lo anterior es preciso referirnos a la forma como el sistema mixto se ha dado en algunas de las diferentes legislaciones marcarias que han regido en nuestro país, (ya analizadas en el capítulo uno) como a continuación hago notar:

- a) Legislación de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre 1975.
- b) Ley en materia de propiedad Industrial del 26 de febrero de 1990.
- c) Reformas a la ley del martes 2 de agosto de 1994.

De lo señalado con antelación , se deduce que no obstante ha sido el sistema mixto el que en forma general ha regido en las diferentes legislaciones

ya analizadas, se observa como sin embargo, ha prevalecido el uso para la protección legal de la marca, por lo que cabe aclarar que en el sistema mexicano a pesar de que el origen o fuente de protección a la marca se encuentra en el registro, es aplicable el sistema mixto pero prevaleciendo el uso de la marca sobre aquel toda vez que reconoce la producción de consecuencias jurídicas al primer uso de la marca, independientemente de que se encuentre o no registrada.

#### **4.- Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.**

En este capítulo se realiza un análisis somero de los cambios que han venido surgiendo a la legislación marcaria desde su nacimiento hasta nuestros días.

Como se puede observar en el punto correspondiente a los antecedentes legislativos, en donde el Código de Comercio de 1984 empieza a reconocer un valor propio al precio de los muebles e inmuebles y otros títulos, en donde se instituye para el fabricante la propiedad de sus marcas, y que tenía que depositar en la Secretaría de Fomento.

En el Código de 1889 se siguió conservando algunas de las obligaciones, tal es el caso como la inscripción en el Registro de Comercio de los títulos de marcas de fábrica y no es hasta el año de 1890 en donde surge el primer ordenamiento especialmente para las marcas, así es como fueron surgiendo las siguientes Leyes:

a). *Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.*

b). *Ley de Marcas y Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928.*

c). *Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942*. En esta ley la marca tiene un aspecto mas formal, ya que en la misma surgen todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, de avisos, nombres comerciales y la protección de la competencia desleal.

d). *Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975*. Esta ley es la que reguló el derecho de exclusividad de uso de las marcas; que fue el centro de gravedad que históricamente y que hasta la fecha ha caracterizado los llamados derechos de propiedad intelectual, se encuentra en el alcance de la palabra "exclusiva". La posibilidad de ser el único que puede fabricar y vender un producto patentado, la facultad de impedir que terceros usen la marca que distingue un producto o un servicio, o el derecho de reproducir, excluyendo a terceros, una obra intelectual, otorgan al titular del derecho exclusivo una ventaja comercial cualitativa.

La historia demuestra que no existe ninguna empresa líder que no fundamente gran parte de su existencia y desarrollo en la posesión de derechos exclusivos superiores a los de su competencia.

El derecho al uso exclusivo de una marca, es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo distintivo, se convierte en un elemento de valor independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor valor en una empresa.

Por lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas que había manifestado un importante cambio de rumbo en 1975 en nuestro país, estuvo sometida a polémicas constantes y profundas, insertas en marcos referenciales de mayor embergadura; debido a esto y como consecuencia lógica surge la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de Junio de

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

1991. Contiene una serie de modificaciones que constituyen la base de cambios substanciales en el marco legal de la propiedad industrial en nuestro país.

La LFPPI establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado, como lo establece en su artículo 88. Como una adición novedosa de esta se establece que pueden constituir una marca las formas tridimensionales, así lo estipula el artículo 89 en su fracción II.

El registro de marcas no es obligatorio; en general la LFPPI sigue el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean o desean emplear.

Sin embargo, como una excepción, determina que en ciertos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar obligatorio el uso y registro de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir el uso o registro de marcas. Al respecto podemos mencionar que existen precedentes en nuestro país de marcas cuyo uso o registro se hubiese declarado obligatorio.

Bajo la presidencia del Licenciado Miguel Alemán, específicamente en los años 1949 y 1952, fueron promulgados tres decretos por los que se declaró obligatorio el uso de marcas en artículos de viaje, cinturones y otros artículos fabricados en piel, así como en artículos de plata y de alpaca, prendas de vestir y medias de nylon.

Dentro de los considerandos que sustentaron tales decretos, se estableció el hecho de la existencia de un comercio irregular en la venta y distribución de ese tipo de productos, originado por la falta de determinación de su procedencia, en detrimento del público consumidor, por lo que se consideró indispensable regularizar tal situación declarando obligatorio el uso de marcas en los mismos. Sin embargo, tales decretos únicamente establecieron como obligatorio el uso de marcas en los productos mencionados, pero no obligaron a que se realizara el registro de las mismas.

Con fecha 17 de septiembre de 1991, fue publicado un decreto en el Diario Oficial por, el que se abrogaron las disposiciones antes mencionadas, por lo que actualmente en ningún caso es obligatorio el uso o registro de marcas.

Por otra parte, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la propia Ley.

A diferencia de las legislaciones de algunos países en que sí se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LFPPPI no lo exige. En ese sentido se pronuncia al determinar que todo industrial, comerciante o prestador de servicios que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo de su uso mediante el registro; a diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, que reconocía en favor de cualquier persona el derecho a registrar una marca, esta lo restringe a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, no es necesario acreditar tal calidad al formular la solicitud correspondiente. Con las reformas a la LFPPPI publicadas el día 2 de agosto de 1994, se le adiciona a la fracción III del artículo 113 que debe de manifestar la fecha del primer uso de la marca y que no podrá ser modificada ulteriormente. o la indicación de que no se ha usado la marca a falta de indicación se presumirá que no ha habido el uso de la misma.

Actualmente existe a nivel internacional reglamentación específica en cuanto a las marcas colectivas, pero la LFPPPI viene a actualizar dicho régimen al disponer que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

El enorme auge que el sector de los servicios ha cobrado en las últimas décadas en el contexto de la economía mundial, dio lugar a que las legislaciones

de diversos países acogieran dentro de sus normas a las marcas de servicio, otorgándoles una protección de alcance similar que aquella que se dispensa a las marcas de productos.

En nuestro país, fue en 1975 con la derogada Ley de Invenciones y Marcas, que se da el reconocimiento expreso de las marcas de servicio, antes de esta dichas marcas se encontraban en una situación de indefinición legal, ya que ante la ausencia de disposiciones y clases que expresamente les regularan, se optó por aceptar su registro como "*productos no clasificados*", lo que obviamente no correspondía a su importancia y naturaleza. Sin embargo, fue hasta el año de 1982, cuando al promulgarse el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, se incluyeron dentro de la clasificación oficial diversos rubros de marcas de servicio, ahora con las reformas del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial publicadas el día 23 de noviembre de 1994 en su artículo 59 especifica claramente la clasificación de productos y servicios.

Bajo el actual régimen, el signo con el que se distingue la prestación de un servicio, es materia de registro bajo normas congruentes a su función comercial; pero a pesar de la protección legal de que actualmente son objeto las marcas de servicio, es sorprendente el alto índice de desprotección que existe en amplios sectores de nuestro comercio, por carecer, dichas marcas, de su correspondiente registro.

#### **5.- Efectos Jurídicos.**

En Latinoamérica, los sistemas marcarios en vigor son de carácter atributivo, es decir, procuran inminentemente protección jurídica a las marcas registradas, no obstante como lo señala acertadamente Alvarez Soberanis "en

varios países como en el nuestro se establecen excepciones, principalmente destinadas a preservar los derechos por el uso de una marca en el país, con anterioridad a la solicitud de registro por un tercero tal es el caso de Chile, México, Uruguay, Argentina y Colombia, Paraguay, Venezuela, donde la prioridad de uso parece administrarse por una interpretación y reconocimiento jurisprudencial"<sup>55</sup>

Los industriales, comerciantes y prestadores de servicios pueden obtener la protección legal de las marcas de sus productos, a través del registro de las mismas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo efecto jurídico se traduce en obtener el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien no obstante esta protección legal que atribuye el registro al titular de la marca, se puede ver afectada por el uso que continuamente y con anterioridad le dé un tercero, caso en el cual dicho uso tendrá los siguientes efectos jurídicos:

- 1) TRASCENDENTE PARA SU PROTECCION LEGAL: es trascendental para la protección de una marca, el uso que se le dé, pues aún cuando se registre, un tercero de buena fe que haya explotado la misma marca, tendrá mayor derecho que el titular que la hubiere registrado, al grado de facultar la Ley al primero para solicitar su registro y tramitar la nulidad del registro existente.
- 2) INSEGURIDAD JURIDICA: consecuentemente, aquella trascendencia del uso que le dé un tercero de buena fe, para la protección legal de una marca, implica una gran inseguridad jurídica por parte de los industriales, comerciantes

---

<sup>55</sup> Álvarez Boberanis Jaime. La Regulación de las Dimensiones y Marcas de la Transformación de Tecnología. Edit. Porrúa, S.A. Segunda Edición. México 1979. Pág. 69

y prestadores de servicios que obtengan el registro, quienes, por ejemplo, en el caso de un fabricante de trajes para caballero que haya obtenido su registro de marca, estará a la expectativa de que en cualquier momento surja algún tercero de buena fe argumentando el uso de la marca sobre el mismo producto con anterioridad y le demande la nulidad de dicho registro, lo cual sería en menoscabo del patrimonio del fabricante e injustamente en beneficio del tercero de buena fe, toda vez que la campaña de publicidad realizada por quien registró en primer lugar la marca, sería utilizada indirectamente por este tercero.

### 3) NECESIDAD DEL USO CONTINUO DE LA MARCA

#### REGISTRADA:

Ahora bien, en caso de que no surgiera tercero alguno de buena fe, que con anterioridad e ininterrumpidamente viniera usando la marca ya registrada, el uso seguiría siendo de gran importancia para la protección legal del titular que la hubiere registrado, toda vez que por una parte sería imprescindible que continuara usándola por tres años para evitar la caducidad del registro y por ende de su protección legal, y por otra, dicho uso seguiría siendo indispensable para el caso de que quisiera obtener la renovación, como a continuación lo demuestra el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"MARCAS: EXTINCION DE SU REGISTRO POR FALTA DE USO.- El artículo 206 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se refiere al procedimiento a seguir para los efectos de determinar la extinción del registro de una marca, señala que la Secretaría de la

Economía Nacional (hoy de Industria y Comercio), actuará cuando tenga el conocimiento o la presunción de que "se ha suspendido la explotación de una marca por 5 años o más", y esa expresión textual, con la inflexión verbal "se ha suspendido", indican claramente que se debe tratar de una suspensión en la explotación marcaria que continúe hasta el momento mismo en que se inicie el procedimiento administrativo de extinción del registro, en cualquiera de las formas a que se refiere el artículo 208 de la Ley mencionada.

Amparo en revisión 7438/65.-Par.S.A.- 7

de junio de 1967.- Unanimidad de 4 votos.-

Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Volumen CXX, Tercera Parte, Pág.77."57

Es tal la trascendencia del uso que se le dé a la marca, para obtener protección legal, que aún y cuando el usuario haya concedido licencia a un tercero para su uso, siempre y cuando dicha licencia se encuentre inscrita en el Instituto, el uso que le diere aquel tercero tendrá efectos jurídicos para que el titular conserve la protección legal que le otorga el registro de la marca; por lo tanto, es de gran importancia el uso que se le dé a una marca, ya sea el titular de un registro o un tercero de buena fe sin registro, quien tenga aquel uso, será quien obtenga la protección legal y, por ende las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal y en su caso, la de solicitar la declaración a una infracción administrativa. Las acciones legales que se traducen en **caducidad, nulidad y cancelación.**

La LFPI prevé en el artículo 213, fracciones I a la XXIII, cuáles usurpaciones en materia de propiedad industrial, que deben ser consideradas como infracciones administrativas. Considero de utilidad mencionar algunas de las fracciones que contiene el artículo antes mencionado con objeto de brindar mayor claridad a este tema:

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

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....

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

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....

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley, VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como

partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello....."

Este artículo menciona las infracciones administrativas que pudiera incurrir cualquier persona, por usar la marca ya registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

" En términos generales puede afirmarse que cuando el usurpador adopta una marca similar en grado de confusión a la registrada, estaremos ante un caso de imitación de marca, mismo que recibe el tratamiento de una infracción administrativa." 56

Efectivamente, aún cuando en la LFPPI no se realiza una referencia expresa a la figura delimitación de marca, ésta se encuentra prevista por la fracción IV del artículo 213 anteriormente citado.

Las prohibiciones de registrar marcas notorias por personas distintas a su legítimo dueño lleva consigo la prohibición de usar marcas por parte de quien no tiene derecho a ello. La represión administrativa del uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas se encuentra en el artículo 213, fracción VII de la LFPPI.

---

56 Rangel Ortiz, Horacio, "La Piratería de Marcas y su Represión", en la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 4 (1990). Pág. 104.

Las infracciones administrativas son sancionadas de la siguiente Forma:

I. Multa por el importe de veinte mil días de salario mínimo diario 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.

En caso de reincidencia, se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la LFPPI.

Las clausuras podrán ser fijadas además de la multa o sin que ésta se haya impuesto.

Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción.

El artículo 223 de la LFPPI determina aquellos actos que deben ser considerados como delitos en materia de propiedad industrial. A continuación se transcribe el texto íntegro de dicha disposición:

"Artículo 223.- Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

III.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

V.- Usar la Información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida."

En contraste a lo expuesto en el apartado referente a sanciones administrativas, que son procedentes al adoptar una marca similar en grado de confusión a la registrada, podemos afirmar que cuando la marca registrada es adoptada en su totalidad por el usurpador, se actualiza la figura de falsificación de marca, considerada como delito.

La penalidad por la comisión de los delitos que resulten de la violación del derecho al uso exclusivo de la marca, consiste en prisión de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario *mínimo* general vigente en el Distrito Federal.

Para el ejercicio de la acción penal por los delitos en cuestión, es requerido el previo dictamen técnico que al efecto emita el Instituto.

Siguiendo la clasificación efectuada por el Dr. Rangel Medina, son considerados delitos en materia de marcas de productos los siguientes:

- 1) Uso de una marca registrada para distinguir los mismos artículos.
- 2) Uso de una marca registrada para distinguir productos similares.
- 3) Ofrecimiento en venta de productos que ostentan una marca usada ilegalmente.
- 4) Puesta en circulación de los productos a que se refieren cada una de las hipótesis señaladas en los incisos anteriores.
- 5) Ofrecimiento en venta de artículo amparados por una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir los mismos productos.

- 6) Ofrecimiento en venta de artículos amparados por una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir similares productos.
- 7) Puesta en circulación de los productos que ostenten marcas parecidas en grado de confusión a otra para los mismos productos.
- 8) Ofrecimiento en venta de productos protegidos por una marca registrada, después de haber sido alterados.
- 9) Uso de una marca imitadora después de haber quedado firme la sanción administrativa previamente impuesta por esa misma infracción administrativa de imitación de marca.<sup>57</sup>

Por otra parte, son considerados como delitos en materia de marcas de servicios los siguientes:

- 1) El ofrecimiento de servicios amparados por una marca registrada por un tercero.
- 2) El ofrecimiento de servicios al amparo de una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir los mismos servicios.
- 3) El ofrecimiento de servicios amparados por una marca que sea imitación de otra regulada por distinguir servicios similares.

---

<sup>57</sup> Cfr. Rangel Medina, David, "Curso de Derecho Intelectual Mexicano", Tesis Doctoral. Facultad de Derecho, UNAM. 1989, Pag. 115.

## CONCLUSIONES

Se puede concluir que el método utilizado para el desarrollo de la presente tesis nos ofrece la posibilidad de percibir las principales ventajas que se desprenden de las disposiciones contenidas en la Ley actual en relación a la protección y defensa de las marcas en México, respecto a la Ley anterior. Paralelamente, permite percibir aquellas disposiciones que no sufrieron modificaciones trascendentes o que eventualmente no varían en su aplicación o interpretación de fondo, principalmente las que aluden al USO de la marca y regulan sus efectos jurídicos, objeto principal de la presente investigación.

**PRIMERA:** Las innovaciones más importantes que prevé la LFPPI en comparación con la Ley de Invenciones y Marcas es que se limita el concepto de marca a los signos visibles. Se admiten como marcas registrables las formas tridimensionales, el nombre propio de una persona física (siempre que éste no haya sido registrado como marca previamente) y una marca idéntica a otra registrada, cuando quien solicite su registro sea el mismo titular y la quiera para distinguir productos o servicios similares.

**SEGUNDA:** Se incorporan y reglamentan las marcas colectivas. Desaparecen cargas, obligaciones y restricciones al derecho sobre marcas. En materia de infracciones administrativas, la LFPPI adiciona una nueva infracción administrativa que se actualiza al usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento por escrito, del titular del registro de la marca o su licenciataria.

**TERCERA:** La LFPPI conserva el sistema de la Ley de Inveniones y Marcas en relación a las fuentes del derecho a la marca, en cuanto que finca el derecho sobre ésta tanto en favor de quien la ha usado primero, como en beneficio de quien la registra. En caso de conflicto, la solución beneficia al que primero adoptó la marca usándola.

Así mismo, reafirma que mediante el registro de la marcas se obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma, el cual resulta indispensable para perseguir a los usurpadores.

Según la Ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso de la marca a partir de su registro, bastando para renovarla, una declaración del interesado manifestando que la marca se ha venido usando.

**CUARTA:** Respecto a la pérdida de los derechos sobre la marca, en la actualidad subsisten como formas de conclusión del registro marcario, la caducidad por falta de renovación o por falta de uso de la marca por más de tres años, así como la cancelación voluntaria o renuncia al registro por su titular o por la nulidad de la marca provocada o tolerada por el titular del registro.

**QUINTA:** Finalmente como conclusión principal se hace referencia a la prevalencia del uso sin el registro, que menoscaba los efectos jurídicos de toda protección legal al registro de marca, así mismo reafirmo que mediante el registro de la marca se obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma, el cual resulta indispensable para perseguir a los usurpadores; respecto a la Fuente del Derecho y con base a la investigación realizada en este trabajo sugiero la reforma de los artículos 92 fracción I, 113 fracción III y 151 fracción II de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ya que en estos artículos

se le da mayor aplicación al uso y no al registro, toda vez que prevalece una gran inseguridad por parte de los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios al momento de registrar una marca que ampare sus productos o servicios, esa incertidumbre sería de que surja un tercero de buena fe y argumente un uso de la marca con anterioridad al registro, y todo lo invertido en publicidad, impresión y fabricación por parte del que registro la marca viene a ser un menoscavo en la economía de este, siendo esto un beneficio indirecto para el tercero que reclame la nulidad de la marca.

La esencia de mi propuesta es que el registro debe de tener mayor efecto jurídico como fuente de protección legal para el uso exclusivo de la marca y no al uso que se le da a la misma .

## BIBLIOGRAFIA

**ALVAREZ SOBERANIS, Jaime.** Regulación de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Edit.. Porrúa S.A. México 1979.

**ALVAREZ SOBERANIS, Jaime.** La Regulación de las Dimensiones y Marcas de la Transformación de Tecnología. Edit.. Porrúa S.A. Segunda Edición. México 1979.

**ALVAREZ SOBERANIS, Jaime.** La regulación de las Inventiones y Marcas y la Transferencia de Tecnología. Edit.. Porrúa, S.A. México 1979.

**BARONA VILAR, Silvia.** Protección del Derecho de Marcas (Aspectos Procesales). Edit. Civitas. Madrid 1992. Primera Edición.

**BARALDI, Roberto Mario.** Edit. Derecho de la Propiedad Industrial y Merco Sur. Edit. Abeledo Pierrot Buenos Aires. 1992.

**Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.** Edit. UNAM. México 1991.

**CRUZ RODRIGUEZ, Didier.** Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. Denegación de Registros Marcarios por el Fenómeno de la Imitación. Universidad Iberoamericana. México 1987.

**GARCIA MAYNEZ, Eduardo.** Introducción al Estudio del Derecho. Edit.. Porrúa, S.A. México 1987.

**JALIFE, Daher Mauricio.** Marcas. Edit. Sista, S.A. México 1993.

**MANTILLA MOLINA, Roberto.** Derecho Mercantil Mexicano. Edit. Porrúa, S.A. México 1979.

**MEMORIAS DEL PRIMER SEMINARIO SOBRE DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.** Edit. UNAM. México 1985. Primera Edición.

**NAVA NEGRETE, Justo.** Derecho de las Marcas. Edit.. Porrúa, S. A. México 1985.

**OLEA FRANCO, Pedro.** Sánchez del Carpio, Francisco L. Técnicas de Investigación Documental. Edit. Esfinge. México 1984.

**RANGEL MEDINA, David.** Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. México 1992.

**RANGEL MEDINA, David.** Derecho Marcario. Edit. Cuadernos Mexicanos. México 1960.

**RANGEL MEDINA, David.** Curso de Derecho Intelectual MEXICANO. Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho. UNAM. División de Estudios de Postgrado, Facultad de Derecho. México 1989.

**RANGEL ORTIZ, Alfredo.** Modos de Concluir el Derecho a la Marca. Edit. Cuadernos de México. México 1982.

**RAMELLA, Agustín.** Tratado de de Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S. A.. México 1982. Tomo II.

**RANGEL ORTIZ, Horacio.** El Uso como Fuente del Derecho a la Marca. Edit.. Cuadernos Mexicanos. México 1982.

**RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín.** Curso de Derecho Mercantil. Edit.. Porrúa, S. A. México 1980.

**SEPULVEDA, Cesar.** El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S.A. México 1981.

**TECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.** Cuaderno del Instituto de Investigaciones de la UNAM.

**VARGAS SOLERO**, Francisco Wilebaldo. La Protección del Nombre Comercial. UNAM:. México 1989.

**VILLORO TORANZO**, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Edit. Porrúa, S.A. México 1981.

### LEGISLACION

**LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Edit., Porrúa, S. A. México

**REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Reformas Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

### ECONOGRAFIA

**REVISTA DE LA ESCUELA DE DERECHO.** La Piratería de Marcas y su Represión. Universidad Panamericana No. 4. México 1984.

**REVISTA TRADE MARK REPORTER.** On the Origin of Trade Mark. Edit. Forbes. Vol.. 45. No.2. Febrero de 1955.

**REVISTA TRADE MARK REPORTER.** Marks of Gold and Silversmith. Edit., Forbes. Enero de 1980.

**REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA** Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial. No. 8. México. Julio-Diciembre.1992.





SERIE     Fecha y Hora	UNO SERIE - 0 0 0 0 0 0 0 0 QUE NO ES EXPEDIENTE  NO. DE FOLIO DE ENTRADA <h2 style="text-align: center;">ANEXO 2</h2> EN FECHA Y HORA DE PRESENTACION
---------------------------------------	--

TIPO DE SOLICITUD DE	<input type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA <input type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA COLECTIVA <input type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA COMERCIAL <input type="checkbox"/> PUBLICACION DE MARCA COMERCIAL
-------------------------	---

(I) SOLICITANTE (S):

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Actividad del primer representante, como: Administrador, Gerente y Encargado General: \_\_\_\_\_

Identificación: (Marca o DNI) \_\_\_\_\_

(II) APODERADO (S):

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio del primer representante, como: Administrador, Gerente y Encargado General: \_\_\_\_\_

Identificación: (Marca o DNI) \_\_\_\_\_

SI EL SIGNO DISTINTIVO: Tipo de marca:  Simbólica  Literaria  Mixta  Tridimensional

FECHA DE PRIMER USO:  NO SE HA USADO

SI TIENE CLASE:  SI TIENE PRODUCTOS O SERVICIOS:  SI TIENE INFORMACION:

(Solo en caso de marcas y signos tridimensionales) (Solo en caso de marcas comerciales)

SI SE RESERVA EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO TAL Y COMO APARECE EN LA ETIQUETA

**ADHIERA EN ESTE ESPACIO LA ETIQUETA DEL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO (sólo en caso de marcas)**

LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO O PUBLICACION TIENEN UNA DURACION DE DIEZ AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

\_\_\_\_\_  
EL DIRECTOR DE MARCAS