

UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

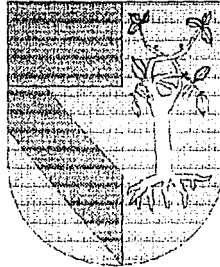
FACULTAD DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

308 909

43

2e1



ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS MARCAS DE LA LEGISLACION
MEXICANA CON LA LEGISLACION SUIZA.

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA

GLORIA SMITH MAC DONALD REYES.

DIRECTOR DE TESIS. LIC. MIGUEL ANGEL LUGO.

MEXICO D. F.

1995

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradezco a Dios.

A la Universidad Panamericana, a mis maestros y condiscipulos y a todas aquellas personas que de una manera u otra participaron directa e indirectamente en mi formación.

Al Licenciado Miguel Angel Lugo por su conduccion asertiva en esta tesis.

Este trabajo lo dedico a mi mamá y a mi papá, ya que siempre me infunden entusiasmo y con su sabio consejo hicieron que recapacitara profundamente, sobre la necesidad de culminar mis estudios, proporcionándome un ambiente propicio para que todas mis actividades den frutos.

A mis abuelitas por su perseverancia y cariño.

Gracias.

A mi hermana Patty, su esposo Jorge y sus hijos, Jorge y Erick por impulsarme.

A mi tío Jesus Alfredo por sugerirme el tema de esta tesis, ya que él, con su experiencia me hizo pensar en ello, asimismo a su familia.

Al Lic. Gabriel Castellanos por su comprensión desinteresada.

Agradezco al espíritu de la Obra por su ejemplo y apoyo total, que siempre me ha brindado. Sin excluir a todas esas personas que de verdad han sido excelentes, y que con su dirección y consejo me dan fortaleza.

A tí Samuel con quien he compartido momentos felices de mi vida, al igual que con toda tu familia, por haberme motivado para la conclusión de mi profesión.

Con todo mi amor.

Estudio comparativo de las marcas de la legislación mexicana con la legislación suiza.

Introducción.	1
Capítulo I.	10
Antecedentes históricos en ambas legislaciones.	11
1.1 Antecedentes históricos en México.	12
1.2 Antecedentes históricos en Suiza.	42
Capítulo II.	45
Disposiciones marcarias de México	46
2.1 Conceptos generales de las marcas en México.	47
2.2 Disposiciones generales de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial.	58
2.3 Tipos de marcas en México.	62
2.4 Registro de las marcas en México.	67
2.5 La nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano.	80
2.6 Procedimientos administrativos en México.	85
2.7 Los recursos (medios de defensa en México.)	91
2.8 Las infracciones, sanciones, administrativas y los delitos.	93
Capítulo III.	103
Disposiciones marcarias de Suiza.	104
3.1 Conceptos de las marcas en la legislación suiza..	105
3.2 Tipos de marcas en Suiza.	113

3.3 Registro de las marcas en Suiza.	118
3.4. Los procedimientos administrativos en suiza. La nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho suizo.	132
3.5 Los recursos (medios de defensa en Suiza).	137
3.6 Disposiciones penales en la legislación Suiza.	141
Capítulo IV.	147
Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.	148
4.1 Cuadro comparativo de la legislación marcaria mexicana y suiza.	149
4.2 Definición, nacimiento del derecho de marcas e impuestos.	156
4.3 Tipos de marcas en ambas legislaciones.	166
4.4 Industria relojera en Suiza.	169
4.5 Industria farmacéutica en Suiza.	171
4.6 Registro de marca.	180
4.7 Los medios de defensa.	183
4.8 Disposiciones penales en ambas legislaciones.	185
4.9 La Convención de Unión de Paris (1883)	193
4.10 Reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicadas el 2 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.	196
Conclusiones.	209
Bibliografía.	214

**ESTUDIO
COMPARATIVO DE LAS
MARCAS DE LA
LEGISLACIÓN
MEXICANA CON LA
LEGISLACIÓN SUIZA.**

FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN.

FALLA DE ORIGEN

Estudio comparativo de las marcas de la legislación mexicana con la legislación suiza.

Introducción.

El tema del presente trabajo ha surgido en mi, como una inquietud, por diferentes causas en el transcurso de mis estudios como abogada, en esta Universidad Panamericana, así veo la necesidad de aportar algunos aspectos a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial realizando un análisis exhaustivo de las dos diferentes legislaciones de marcas entre México y Suiza.

En un futuro mediano viajaré a Suiza para realizar estudios de posgrado en relación con el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual en la Universidad de Friburgo, trabajando en los diferentes convenios, acuerdos y tratados que se han venido dando a lo largo de la historia, desde la Convención de Unión de París.(marzo 1883)

Otra de las motivaciones para escribir el presente trabajo fue el analizar que en México y en general en los países latinoamericanos a nivel internacional existe un rezago en nuestra legislación marcaría.

Generalmente se hace un estudio comparativo con países anglosajones como pudiese ser Inglaterra, Estados Unidos, o también con algunos países latinoamericanos, pero mi interés de hacer el estudio comparativo con la legislación suiza es debido al gran desarrollo de los países europeos por que tienen una unión verídica y un apego claro y específico con los diferentes tratados y acuerdos internacionales con respecto a la propiedad industrial que mas adelante mencionare.

Otro aspecto fundamental es que la mayoría de los organismos internacionales tienen sede en Ginebra como es el caso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Quiero otorgar en el presente trabajo luces que sirvan a nuestra legislación mexicana, para que sea en un momento dado consultada por los empresarios e industriales que tengan la imperiosa necesidad de recurrir a tener que registrar sus productos o servicios desde el punto de vista nacional e internacional y así puedan actualizarse a los cambios que la modernidad engloba a nuestra realidad, ya que nuestro mercado nacional se ha abierto en una forma contundente a través del T.L. C. (1)

A continuación me referiré a señalar los temas primordiales de este trabajo, ya que se trata de dar un punto de vista internacional y no de un trabajo específico ya sea en relación a los delitos o únicamente al registro de las marcas, sino de dar lineamientos generales a nivel internacional de las diferentes legislaciones.

Se tratarán aspectos de antecedentes históricos en ambas legislaciones para ubicar a los lectores, posteriormente me referiré a las disposiciones marcarias en México, abarcando conceptos generales, disposiciones de la ley de fomento y protección a la propiedad industrial, los tipos de marcas, el registro, la nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano, sus procedimientos administrativos, los recursos y medios de defensa, así como las infracciones, los delitos y las sanciones administrativas.

Después de abarcar las disposiciones marcarias en México, pasaré a lo relativo a las disposiciones marcarias en Suiza, abarcando sus conceptos generales, tipos de marcas, de igual forma su registro, sus procedimientos administrativos, como la nulidad, caducidad y cancelación del registro, sus medios de defensa y las disposiciones penales en su legislación.

(1) Tratado de Libre Comercio en América del norte. Monografía 2.

Secofi. (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial).

Teniendo una perspectiva general de ambas legislaciones realizare el estudio comparativo de las dos legislaciones abarcando primordialmente el aspecto internacional de las marcas.

Así se verá en el último capítulo del presente trabajo los rezagos que existen dentro de México y en general los países subdesarrollados con respecto de la legislación suiza, en este mismo capítulo se señalaran la industria relojera y la industria farmacéuticas en suiza, por tener un gran prestigio en esa nación y en general a nivel internacional.

También se hará referencia con respecto de los medios de defensa y las disposiciones penales en ambas legislaciones y una referencia a los tipos de marcas y al nacimiento del derecho de marcas e impuestos.

Se observará a lo largo de este libro aspectos importantes del Gatt (Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio) actualmente la OMC y la Ronda de Uruguay referente al estudio y a la simplificación de aranceles ya que dará mas movilidad al comercio mexicano y a los productores mismos para entrar en una competencia que redunde en beneficios a la sociedad mexicana, puesto que sería muy loable que el análisis realizado en este estudio sea consultado y coadyuve al mejoramiento y entendimiento de los empesarios locales e internacionales, con los cuales tengamos intercambio.

También se observará la participación que tiene actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre este aspecto.

El origen de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), tal como se conoce hoy se remonta a los años 1883 y 1886 durante los que se adoptaron respectivamente, el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial y el

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Estos dos convenios establecían la creación de una secretaría, llamada oficina internacional.

Las dos secretarías fueron reunidas en 1893 y recibieron diversos nombres, el último de los cuales fue el de oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual, también conocidas como BIRPI (siglas de este nombre en francés)

La OMPI adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en diciembre de 1974.

Actualmente cuenta con 147 estados miembros dentro de los cuales están México y Suiza.

En el presente texto la legislación suiza con respecto a las marcas es un tanto escrupulosa y estricta en relación con nuestra legislación.

El objeto de este trabajo es demostrar el rezago de la legislación mexicana en materia marcaria, con respecto de la legislación suiza debido a que Suiza como país europeo en donde se apegan a los convenios y acuerdos internacionales, debido a su solidaridad como continente y la facilidad de comprensión de los idiomas, se encuentran más actualizados por seguir las disposiciones de los organismos internacionales.

En este estudio me referiré específicamente y de manera exclusiva a las marcas en general, sin embargo considero pertinente acercar a los lectores a las generalidades del tema para inducirlos a una mejor comprensión del mismo y sea de una real utilidad.

La propiedad intelectual.

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad están estructurándose bajo una serie de lineamientos (llámense leyes, reglamentos, normas etc.) cuyo origen y evolución desconocemos la mayoría de las veces. Tal es el caso de las actividades derivadas de la creatividad y la capacidad inventiva del hombre, todo individuo que produce o crea algo, da origen al régimen de propiedad intelectual, el cual comprende dos ramas principales:

A) Propiedad industrial que abarca a:

- Invenciones

(una invención es toda creación humana que permite transformar la materia tanto masa como energía, que exista en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta)

También existen invenciones de los trabajadores que se encuentran plasmadas en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo aquí nos referiremos a las invenciones de la ley de fomento y protección a la propiedad industrial.

- Marcas de fabrica de comercio y de servicio.

(se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado)

- Diseños industriales.

(es cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia, si el diseño es bidimensional se denomina dibujo y si es tridimensional se le llama modelo)

Sobre el diseño tridimensional hablaremos mas tarde y adelantaremos que es uno de los aspectos no muy desarrollados en nuestro derecho.

- Dibujos y modelos

(dibujo es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación, por ejemplo, dibujos en mosaicos, azulejos o losetas, en tapetes, alfombras etc. y modelos es toda forma plástica que sirve de tipo o molde para la fabricación de un modelo industrial, con apariencia especial y que no implique efectos técnicos, ejemplos, en bases de una gran diversidad de productos, artículos de ornamento, de tocador etc.)

- Modelos de utilidad.

(se consideran los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una

función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad)

- Denominaciones de origen.

(se entiende el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica, se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos.

B) Derechos de autor.

- obras literarias
- musicales
- artísticas
- fotográficas
- cinematográficas.

No hay tratados o leyes internacionales que definan estos conceptos, los marcos legales de los diferentes países difieren entre si en relación con varios de estos conceptos.

Por lo tanto no es posible dar definiciones de los diferentes conceptos de propiedad industrial que gocen de acepción general.

La propiedad industrial.

Concepto.

La teoría de la propiedad industrial, consiste en una regularización jurídica del juego de la competencia entre los productores.

Si se hace del principio de la concurrencia la ley fundamental de la economía, es necesaria fijarle barreras que delimitaran su curso y constituirán posiciones que no podrá

remover. Esas posiciones son los derechos de propiedad industrial, que por otra parte son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores.

Así la propiedad industrial puede ser definida como un nombre que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

La propiedad industrial es la protección de las patentes y las marcas, es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra, la propiedad autoral que integran los derechos de autor que se refieren a la protección de obras artísticas, literarias y del software y del know how. (2).

La propiedad industrial protege y promueve.

- A) la realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad y los diseños industriales.
- B) las indicaciones comerciales como son. Marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Protección jurídica.

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de sus creaciones intelectuales.

(2) .ALALUF David Dr. American know how institute.

El know how americano para ejecutivos, guía del coordinador

Los beneficiarios de la propiedad industrial, son los individuos, las empresas o instituciones que aportan creaciones intelectuales de aplicación industrial y que les son útiles para las actividades productivas y comerciales, como ejemplo se puede mencionar a los técnicos que conciben mejoras a máquinas, procesos o productos, a los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que se distinguen sus productos o servicios del resto de sus competidores mediante el uso de marcas, de avisos o nombres comerciales.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su reglamento, y la institución encargada de su aplicación es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO I.
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS EN AMBAS
LEGISLACIONES.

FALLA DE ORIGEN

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MÉXICO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo I.

Antecedentes históricos en ambas legislaciones.

1.1 Antecedentes históricos en México.

La reseña histórica del derecho marcario en México:

1.- Reglamentación anterior a la Ley de 1889.

El derecho colonial.

Al reseñar y juzgar un estado del comercio de nuestro país durante la dominación española, el licenciado Manuel M. Ortiz de Montellano dice que los romanos dejaron por mucho tiempo el comercio en manos de los pueblos conquistados y que en la edad media fue la ocupación de los judíos, pero que los españoles en América la reservaron para sí. (3)

En el derecho colonial encontramos algunos antecedentes del derecho de marcas como los siguientes.

Las marcas en los objetos de plata.

Existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas, solo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo.

Se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna merecen especial mención los ordenamientos siguientes:

(3) RANGEL MEDINA David, Tratado de Derecho Marcario, México 1982. Editorial libros de México. Pag 6 y siguientes.

Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería, por el marqués de Cadereita el 20 de octubre de 1638.

La octava ordenanza dice lo siguiente: 8.- El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto real, así de parte de los plateros como del veedor y oficiales reales es el siguiente:

A) antes de labrar la plata u oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los oficiales reales para que estos vean si esta quintada y marcada.

B) el veedor en presencia de dichos oficiales reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar.

Es importante señalar lo que al respecto señala la ordenanza 17.-

A) que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que laboren.

B) que esta marca han de registrarla ante el escribano público del cabildo de la ciudad de México.

C) que sin ella no pueden vender piezas bajo penas.

Las marcas industriales y comerciales en México.

18.- Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artífice que la labró. (4)

La cédula real del 1 de octubre de 1733 dió instrucciones específicas sobre la platería, considero importante señalarla en el siguiente inciso.

F) que el platero que necesitare oro o plata debería conseguirlo de los oficiales reales, en las cajas de quinto a cuenta. Que al estar acabada, se llevara la pieza para que estos ministros le pusieran el cuño del quinto o diezmo, reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre.

(4) ANDERSON Laurence, El arte de la Platería en México, Editorial Porrúa. S. A. México, 1956 pag 33 y 57 60

1.- Que en cuanto a los plateros de la ciudad de México, no se puede vender alhaia alguna de plata sin que esté marcada del artifice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las Leyes. (5)

Reglamento y aranceles de 1778

Además de las disposiciones mencionadas que en su mayoría se dictaron para México, debe citarse otro ordenamiento en el que se hace referencia a marcas que como las aludidas, eran más bien de control estatal, similares a las que en la actualidad se conocen como marcas obligatorias.

Tal es el artículo 30 del reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España e indias del 12 de octubre de 1778 que preveía que las mercaderías embarcadas para indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas estableciendo que siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van prefijadas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento. (6)

Las penas establecidas en el artículo 28 eran el decomiso de la mercancía, cinco años de presidió en uno de los de África y la de quedar privado para siempre, de hacer el comercio en indias.

(5) Tomado del extracto que presenta ANDERSON, pags 67 y 68, ob cit.

(6) Tomado del resumen hecho por RANGEL MEDINA David , ob cit pag 11

(6) Tomado del resumen hecho por RANGEL MEDINA David , ob cit pag 11

Marcas de fuego de las corporaciones monásticas en los libros.

En el siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego, que eran hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros, en México, durante el período de la colonia española. Las usaban las corporaciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas.

El derecho del México independiente.

La misma situación acerca de la deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas durante la colonia prevaleció hasta la última década del siglo XIX. El maestro David Rangel Medina, señala las siguientes legislaciones en esta época, en primer término:

Código de comercio de México de 16 de mayo de 1854

El primer Código Nacional de Comercio y obra de don Teodosio Lares, ministro de don Antonio López de Santana en su último gobierno, en ninguno de sus capítulos reglamenta siquiera ser en lo general, las instituciones marcarias, sin embargo aunque no lo reglamenta, si reconoce su existencia y su función distintiva.

Código civil de 1870

Es el primer código civil mexicano propiamente dicho que deroga toda la legislación antigua, en las materias que abarcan los cuatro libros de que se compone el expresado código. (7)

Art. 2 del decreto de 8 de diciembre de 1870 por el que el Congreso abrogó el rubro del trabajo correspondiente al título octavo que reglamentaba en forma completa y no menos brillante, las muy variadas instituciones de los que en nuestros días se

(7) Tomado del resumen de RANGEL MEDINA David. ob cit. Pag 14.

designan como derechos de autor y que en dicha legislación se contemplaban según las tres clásicas ramas. Propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad artística, contenía además muy detalladas reglas para declarar la falsificación, así como las penas por la comisión de la misma, y un Capítulo final de disposiciones generales referentes al procedimiento administrativo a seguir ante el ministerio de la instrucción pública para poder adquirir la propiedad de toda obra.

No existía una reglamentación del derecho sobre las marcas en el Código de Comercio, ni en Ley especial alguna, sin embargo en la práctica había una auténtica protección legal.

Código penal de 1871 (8)

Con el título genérico de falsedad reglamentó este código en varios capítulos la falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas.

Se aprecia en los textos legales respectivos que en principio no son precisamente las marcas de fábrica o de comercio el objeto directo y expreso de la enumeración de sanciones aplicables a quienes las falsifiquen: se trata más bien de las marcas en su acepción de substantivo del verbo marcar, empleado para designar las contraseñas de garantía de la Ley de oro o de la plata o de las marcas que para indicar el peso o la medida van grabadas sobre los instrumentos de medición o de los sellos y demás signos similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de algún impuesto (art. 700) y se castigó con el arresto mayor y la multa para aquel que falsificare una marca o usase una marca falsa.

(8) DUBLEN Manuel y LOZANO José María , Legislación mexicana,

Código de comercio de 1884

En su libro cuarto dedicado a la propiedad mercantil en los art. 1402 a 1449 se señalan principios importantes acerca de establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, título de obras y marcas.

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas. Art. 1419.

Mas para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y esta concederá la propiedad si la misma marca no se usa ya por otra persona, o no es de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos.

Artículo 1420, impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía..

En cuanto a la marca misma su uso facultativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos cubiertas, contraseñas o envases. Artículo 1418. (9)

Ley del 11 de diciembre de 1885. (10)

Originalmente el código de 1884 entre las obligaciones de los comerciantes exigía la de registrar los documentos relacionados con el giro comercial. Art. 44

El artículo 3 de esta Ley prevenía la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado. Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, fracción VII, constituyendo la falta de registro un impedimento al comerciante interesado, para el ejercicio de sus derechos con relación a terceros, mientras dichos títulos no fuesen registrados. Art. 14

(9) DUBLAN y LOZANO ob cit pag 571 y siguientes tomo XV.

(10) DUBLAN y LOZANO ob cit pag 741 a 743 tomo XV

Por consiguiente a propósito de las marcas, el documento por el que la Secretaría de Fomento concedía su propiedad al titular, solo producía su efecto legal desde la fecha de la inscripción art. 15 y hecho el registro, el documento era devuelto con la nota de inscripción al que lo hubiere presentado. Art. 16..

Estas reformas son el más remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas en su función de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo sobre las marcas.

Código de comercio de 1889

No obstante derogar las Leyes mercantiles preexistentes (art. 4 transitorio) el nuevo código conservó la obligación de inscribir en el registro de comercio los títulos de marcas de fábrica. (art. 21, fracción XIII), estableciéndose asimismo como sanción por la falta de registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero (art. 26)

II.- Legislación específica sobre marcas (1889-1942

Posteriormente me referiré a señalar las siguientes legislaciones.

Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889.

Decreto de 30 de junio de 1896 sobre depósito de marcas de apariencia extranjera.

Decreto de 8 de febrero de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.

Decreto de 11 de marzo de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.

Rectificación oficial de 15 de junio de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.

Reforma de 17 de diciembre de 1897 relativa a los titulares extranjeros de marcas.

Decreto de 18 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.

Ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903.

Decreto de 11 de diciembre de 1903. Convención de París.

Decreto de 6 de septiembre de 1909. Arreglo de Madrid.

Reglamento de 9 de noviembre de 1909 para el registro de marcas internacionales.

Disposiciones dictadas durante la revolución iniciada en 1910.

Disposiciones dictadas con motivo de la primera guerra europea.

Acuerdo de 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la Cruz Roja.

Decreto de 17 de marzo de 1920. Impuesto por el registro y renovación de marcas.

Avisos al público sobre el empleo de marcas engañosas.

Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales de 26 de junio de 1928.

Reglamento de la Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales de 11 de diciembre de 1928.

Código penal de 4 de octubre de 1929 para el distrito y territorios federales

Procedimiento reglamentario del 6 de julio de 1931. Para nulificar registros de marcas.

Decreto de 2 de enero de 1935 que reforma y adiciona en materia penal a la Ley de 1928.

Circular de 12 de marzo de 1942 a los comerciantes e industriales que exploten marcas.

Decreto de 8 de septiembre de 1942 acerca de marcas no registradas.

Me referiré también a hacer una sinópsis sobre los comienzos de la legislación marcaria en Latinoamérica y una sinópsis de la legislación marcaria vigente en Latinoamérica.(11) (12)

(11) WITTENZELLNER Ursula. Derecho de marcas en la Argentina.

Abeledo Perrot. Nicaragua.1989.

(12) KOHLER , Propiedad industrial. Marcas de fábrica y comercio.

Recopilación Madrid 1982 paginas 60 y siguientes.

Argentina	Ley 787 marcas de fábrica o de comercio. 19 de agosto de 1876.
actual	Ley sobre marcas y designaciones 22.263 del 26 de diciembre de 1980 y decreto reglamentario 559 del 24 de marzo de 1981.
Bolivia	Ley de marcas del 25 de noviembre de 1893
actual	Ley reglamentaria de marcas del 8 de enero de 1918.
Brasil	Lei sobre marcas industriais 23 de octubre de 1875
actual	Código da propriedade industrial, Decreto lei, 7903 del 27 de agosto de 1945.
Chile	Ley de marcas de fábrica y de comercio. 12 de noviembre de 1874
actual	Ley de propiedad industrial, decreto Ley #958 8 de junio de 1931.
República Dominicana.	Ley 4763 sobre marcas de fábrica y de comercio. 16 de mayo de 1907.
actual	Ley de registro de marcas de fábrica y nombres comerciales e industriales # 1450 del 20 de diciembre de 1937.

Costa Rica	Ley de marcas de fábrica y de comercio 22 de mayo de 1896.
actual	Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial en vigencia desde octubre de 1975.
Ecuador	Ley de patentes y marcas del 22 al 31 de octubre de 1899
actual	Ley de marcas de fábrica del 18 de septiembre de 1961.
El Salvador	Ley de propiedad industrial del 27 de abril de 1901.
actual	Ley de marcas de fábrica del 19 de julio de 1921.
Guatemala	Ley del 20 de mayo de 1886.
actual	Convenio centroamericano para la protección industrial de octubre de 1975.
Honduras	Ley de marcas de fábrica del 7 al 11 de marzo de 1902.
actual.	Ley de marcas de fábrica. Decreto Ley 87 del 14 de marzo de 1919 Decreto Ley 474 del 10 de junio de 1977.
Nicaragua	Ley de marcas de fábrica y de comercio.

- 21 de noviembre de 1907.
- actual Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial de 1975.
- Colombia** Decreto 218 del 22 de noviembre de 1900
Decreto 217 del 23 de noviembre de 1900.
- actual Decreto Ley 410 del 27 de marzo de 1971.
Código de comercio. Libro III, título II, Capítulo II, signos distintivos.
Decreto Ley 1190 del 26 de junio de 1978.
- Cuba** Real decreto del 18 al 21 de agosto de 1884, dictando reglas para concesión de marcas de fábrica y de comercio en ultramar.
- actual Decreto Ley 68 de invenciones. Descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen del 14 de mayo de 1983.
- México** Ley de marcas del 28 de noviembre de 1899.
Ley de invenciones y marcas del 30 de diciembre de 1975.
Reglamento de la Ley de invenciones y marcas del 20 de febrero de 1981.
- actual Ley de fomento y protección de la propiedad industrial del 27 de junio de 1991.
Aun no se publica su reglamento, se sigue aplicando el anterior.

Panamá	Ley 68 del 5 de julio de 1904
actual	Decreto de gabinete 277 del 6 de agosto de 1970.
Paraguay	Ley de marcas de fábrica y de comercio del 25 de junio al 6 de julio de 1889
actual	Ley 751 de marcas del 20 de julio de 1975
Perú	Ley de marcas de fábrica del 19 de diciembre de 1892
actual	Ley general de industrias de 1980 Decreto Ley 22532 del 15 de mayo de 1979.
Uruguay	Ley de marcas de fábrica y de comercio del 1 de marzo de 1877.
actual	Ley de marcas de fábrica, de comercio y de agrícola del 4 de octubre de 1940. Decreto 649 del 28 de septiembre de 1967.
Venezuela	Ley de marcas de fábrica del 18 al 24 de mayo de 1877.
actual	Ley de propiedad industrial del 2 de septiembre de 1955. Ley del 26 de septiembre de 1973.

III.- Legislación anterior.

Dentro de las cuales se señalan las siguientes:

Ley de la propiedad industrial de 1942.

Cesación de efectos de los registros internacionales de marcas.

Denuncia del arreglo de Madrid.

Decreto de 9 de marzo de 1943 que abrogó el Arreglo de Madrid de 1891.

Reglamento de la Ley de la propiedad industrial.

Reglamentación de las marcas obligatorias, reformas legales de 1949 y 1953.

Acuerdos del secretario de economía delegando en el oficial mayor, en el director general de la propiedad industrial y en el subsecretario facultades para emitir decisiones administrativas sobre marcas.

Decreto de 20 de mayo de 1955. Tarifa para el cobro de derechos.

IV.- Legislación vigente.

Su antecedente es la Ley de invenciones y marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 así como sus reformas y adiciones, pero se siguen aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia sin perjuicio

de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal.

Su antecedente es la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso de explotación de patentes y marcas y su reglamento del 11 de enero de 1982 y el 9 de enero de 1990 respectivamente.

La ley vigente, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991 y aun no se publica su reglamento.

El reglamento de la Ley de invenciones y marcas fue publicado el 30 de agosto de 1988 y tendrá que modificarse.

En el último Capítulo de este libro hablaremos sobre recientes modificaciones a los ordenamientos de marcas y propiedad industrial en general.

De momento, estaremos hablando de como estaba la legislación antes de julio de 1994.

V.- Legislación internacional.

Dentro de las más importantes se encuentran:

Tratados y convenciones internacionales anteriores a la Convención de Unión de París.

Declaración de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la protección recíproca de las marcas de fábrica.

Convención de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa sobre la propiedad industrial.

Arreglo de Madrid.

Convenciones Panamericana.

Tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica de 27 de enero de 1902.

Convención sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio y propiedad literaria y artística de 23 de agosto de 1906.

Convención sobre marcas de fábrica y comercio de 21 de agosto de 1910.

Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial.

Acuerdo comercial entre México y Francia. Marcas geográficas de origen.

Reglamento de vinos y aguardientes de uva. Denominación coñac.

Me referiré a señalar los aspectos más sobresalientes de algunos de estos convenios y arreglos.

Primero me referiré al **Convenio de París de 1883**, para la protección de propiedad industrial.

Al 19 de febrero de 1994 eran parte de este convenio 120 estados.

Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Baleros, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chad, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Exrepublica Yugoslavia de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,

Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kasajstan, Kenya, Kirgistan, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Eslovaca, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, San Marino Santa Lucía, Santa Sede, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Srilanka, Sudáfrica, sudan, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistan, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabue.

El convenio concluido en 1883, fue completado por un protocolo interpretativo en Madrid en 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911 en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y fue enmendado en 1979.

El convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, (una especie de pequeña patente establecida en las Leyes de unos pocos países) los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial) las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del convenio se pueden dividir en tres categorías principales que son el trato nacional, el derecho de propiedad y normas comunes.

El trato nacional se refiere a que cada estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales.

En el derecho de propiedad significa ese derecho que la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante podrá dentro de un cierto periodo de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y 6 meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contratantes.

Así las solicitudes posteriores tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca, o dibujo y modelo industrial.

En las normas comunes, las condiciones de presentación y registro de las marcas de fábrica o de comercio se rigen en cada estado contratante por la ley interna, en consecuencia no se podrá rechazar una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio presentada por un ciudadano de un estado contratante, ni se podrá invalidar el registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.

Una vez obtenido el registro de una marca en un estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen, por lo tanto, la caducidad o anulación del registro de una marca de fábrica o de comercio en un estado contratante, no afecta a la validez de los registros en los demás.

Cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido debidamente registrada en el país de origen tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás estados contratantes, cuando así se solicita.

Ello no obstante, se podrá denegar el registro en algunos casos bien definidos, como cuando la marca de fábrica o de comercio afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando esta desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un estado contratante fuera obligatorio la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese estado estimara que es notoriamente conocida en ese estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

Los estados contratantes, igualmente deberán rechazar y prohibir el uso sin permiso de los escudos, banderas y otros emblemas de estado y de los signos oficiales de control y garantía siempre que les hayan sido comunicados a través de la oficina internacional de la OMPI.

Las mismas disposiciones se aplican a los escudos, banderas y otros emblemas, siglas, o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas de servicio y las marcas colectivas deben de estar protegidas.

Ahora me referiré a señalar los aspectos más importantes del **Arreglo de Madrid de 1891**, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.

Al primero de enero de 1994, había 31 estados miembros en este arreglo, entre ellos, Alemania, Argelia, Brasil, Bulgaria, Cuba, Egipto, España, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Nueva

Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, República Eslovaca, San Marino, Siria, Srilanka, Suecia, Suiza, Túnez y Turquía.

Trata sobre lo siguiente:

Todos los productos que lleven una indicación falsa, o engañosa, en virtud de la cual resulte indicado directa o indirectamente como país o como lugar de origen alguno de los estados contratantes, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados en el momento de la importación, se inhibirá esa importación, o se aplicarán otras medidas o sanciones contra dicha importación.

En el arreglo se precisa en que casos y de que manera podrá requerirse y ejecutarse el embargo. También se prohíbe el empleo en la venta, la exposición o la oferta de productos de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad, susceptible de equivocar al público sobre la procedencia de los productos.

Los tribunales de cada estado, tendrán que decidir cuales son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del arreglo.

El arreglo no prevé la constitución de una Unión ni un órgano rector ni presupuesto.

Ahora me referiré al aspecto específico de **acuerdos, protocolos y arreglos relativos a las marcas.**

Arreglo de Madrid de 1891. Relativo al registro internacional de marcas.

Al primero de enero de 1994, eran partes en este arreglo los 41 estados siguientes:

Alemania, Argelia, Austria, Baleros, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cuba, China, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Exrepublica Yugoslavia de Macedonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Kasajstan, Kirguistan, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Sudan, Suiza, Tayikistan, Ucrania, Uzbekistan, Vietnam y Yugoslavia.

El arreglo establece el registro internacional de marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio por la oficina internacional de la OMPI, en Ginebra.

Los registros en virtud de este arreglo se llaman internacionales porque todos los registros surten efectos en varios países y pueden extenderse a todos los estados contratantes.

Para gozar de las ventajas del arreglo, el solicitante, tiene que ser nacional de uno de los estados contratantes o tiene que estar domiciliado o tener un establecimiento industrial o comercial real, y efectivo en uno de los estados contratantes.

Primero tiene que registrar su marca en la oficina nacional o regional (Benelux) de marcas de este estado y luego solicitar el registro internacional por conducto de esa oficina nacional o regional. (Benelux). Una vez efectuado el registro internacional es publicado por la oficina internacional y comunicado a los estados contratantes (o en el caso de Bélgica, Luxemburgo y los países bajos a la oficina de marcas de Benelux) en los que el solicitante desea protección.

Cada uno de los estados, o la oficina de (Benelux) podrá declarar, durante un plazo de un año, e indicando los motivos de su decisión que no se puede conceder protección a esa marca en su territorio.

Si hace esa declaración, el procedimiento sigue su curso en la oficina nacional o regional (Benelux) que ha hecho la denegación o ante los tribunales del estado contratante respectivo.

Si no se hace esa declaración en el plazo de un año, el registro internacional surte los mismos efectos que un registro nacional o regional (Benelux)

El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca. Después de registrar la marca en el estado contratante de origen (o en la oficina del Benelux) le basta con presentar una sola solicitud y pagar una sola tasa en una oficina (la oficina internacional) en un idioma (francés) en vez de presentar solicitudes por separado en las

oficinas nacionales o en la oficina regional (Benelux) de marcas de los diversos estados contratantes, en distintos idiomas y pagando grandes tasas en todas las oficinas.

Las mismas ventajas existen cuando hay que renovar el registro (cada 20 años)

El número de registros internacionales efectuados en el marco del arreglo de Madrid en 1980 fue de 12338 y de 20762 en 1993. A finales de 1980 había en vigor 247000 registros internacionales mientras que a finales de 1993 la cifra correspondiente fue de más de 290000. Cada uno de estos registros cubre en promedio 10 países.

Ahora me referiré al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1989.

Al primero de enero de 1994 el protocolo aún no había entrado en vigor.

Entrará en vigor después de que se depositen ante el director general de la OMPI, cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión entre los cuales debe haber cuando menos un instrumento de un estado parte en el arreglo de Madrid y un instrumento de un estado que no sea parte en el arreglo o de una organización gubernamental.

Este Protocolo de Madrid fue adoptado con el objetivo de introducir ciertas nuevas características en el registro internacional de marcas, existente en virtud del Arreglo de Madrid.

Así el Protocolo de Madrid funciona en forma complementaria con el Arreglo de Madrid.

El protocolo introduce las siguientes innovaciones principales:

El solicitante puede basar su solicitud de registro internacional no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional o regional de su país de origen sino también en una solicitud de registro nacional o regional presentada en dicha oficina.

Cada una de las partes contratantes en las que el solicitante desea protección para declarar dentro de un plazo de 18 meses (en lugar de un año) e incluso un período más largo en el caso de oposición, que no puede conceder protección a la marca en su

territorio, la oficina de cada una de las partes contratantes podrá recibir tasas superiores a las fijadas en el marco del Arreglo de Madrid.

Un registro internacional que sea cancelado por ejemplo debido a un ataque central, podrá transformarse en solicitudes nacionales o regionales que se beneficiarán de su fecha de presentación y cuando sea aplicable de su fecha de prioridad (posibilidad que no existe en el Arreglo de Madrid)

Ademas el protocolo establece vínculos con el futuro sistema de marcas de la Unión europea de la siguiente manera:

Una vez que el sistema entre en vigor y que la Unión europea sea parte en el protocolo, será posible que una solicitud de registro internacional en el marco del protocolo se base en una solicitud presentada o en un registro efectuado por la oficina de marcas de la Unión europea y también será posible obtener los efectos de un registro europeo mediante un registro internacional efectuado en el marco del protocolo.

El Arreglo de Niza de 1957 relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.

Al primero de enero de 1994 eran parte en este arreglo los 39 estados siguientes. Alemania, Argelia, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Exrepublica Yugoslavia de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, república checa, Suecia, suiza, Suriname, Tayikistan, Túnez y Yugoslavia.

El arreglo establece una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio.

La clasificación se utiliza para el registro internacional en virtud del arreglo de Madrid y para los registros nacionales de los estados contratantes.

La clasificación consiste en una lista de clases, hay 34 clases para los productos y 8 para los servicios y una lista alfabética de los productos y servicios.

Esta última tiene más de 11000 partidas, ambas listas son modificadas y completadas de vez en cuando por un comité de expertos en el que están representados todos los estados contratantes.

Aún cuando solo son parte en el arreglo de Niza 39 estados, utilizan efectivamente la clasificación las oficinas de marcas de más de 100 países, así como la oficina internacional de la OMPI, la oficina de marcas de Benelux y la oficina africana de la propiedad intelectual (OAPI).

Acuerdo de Viena de 1973 por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Al primero de enero de 1994 eran parte en este acuerdo los 5 estados siguientes.

Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Túnez.

El acuerdo establece una clasificación de marcas que constan de elementos figurativos o que los contienen.

La oficina nacional competente de cada estado contratante, debe de indicar en los documentos y publicaciones oficiales relativas a registros y renovaciones de marcas los símbolos correspondientes a la clasificación.

A un comité de expertos establecido conforme al acuerdo y en el que están representados todos los estados contratantes se ha confiado la tarea de revisar periódicamente la clasificación.

La clasificación consta de 29 categorías y 144 divisiones y 1569 secciones en las que deben ordenarse los elementos figurativos de las marcas.

Aún cuando solo son parte en el acuerdo de Viena 5 estados, en 1992, la clasificación se utiliza en las oficinas de propiedad industrial de por lo menos 30 estados, así como la oficina internacional de la OMPI. (13)

Aquí mismo me referiré a los fundamentos que existen con respecto del Gatt (14) en materia de marcas:

Primero haré referencia al grupo de negociación Trip's (15) el grupo Trip's fue uno de los cuatro grupos de negociación y desde el comienzo de las mismas se mostró particularmente activo, bajo su competencia se encontraba la responsabilidad de llevar a buen puerto las difíciles negociaciones que se abrieron en materia de propiedad intelectual. Trip's

La regulación de las marcas en el acuerdo se inicia con la incorporación en el texto del artículo 15.1 de una definición de marca, de conformidad con esta norma, podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas. Al definir la figura de la marca, el acuerdo trip-s aporta un elemento novedoso al sistema multilateral de protección de estos signos distintivos a los cuales me referiré al hablar de los caracteres de la marca.

El derecho internacional de la propiedad industrial no cuenta por el momento con una definición comúnmente aceptada de marca.

Por este motivo la definición contenida en el artículo 15.1 del acuerdo se inspira en gran medida en los conceptos de marca vigentes en sistemas jurídicos regionales como el establecido por la unión europea. (16)

(13) Organización mundial de la propiedad intelectual.
Información general.

Ginebra 1994.

(14) CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña Gatt y propiedad industrial. España 1994. Pag 15.

(15) Vid a CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña pag 29 y siguientes ob. Cit.

(16) Cfr al Diario oficial de las comunidades europeas no. L 40 de 11 de febrero de 1989 y en el artículo 4 del reglamento (ce) no 40-94 del consejo de 20 de diciembre de 1993.

Sobre la marca comunitaria publicado por el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no. L 11 de 14 de enero de 1994.

Apoyada en las disposiciones constitucionales antes mencionadas la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es el estatuto legal que en la actualidad rige lo relacionado con la regulación jurídica de los signos distintivos, entre lo que destacan las marcas, las marcas colectivas, los nombres comerciales y los avisos comerciales a los que adelante me referiré.

Con respecto a los tratados internacionales es importante mencionar el caso de los estados latinoamericanos en el que puede observarse una clara reticencia respecto de los tratados internacionales en esta materia.

Si bien la mayoría de los estados latinoamericanos ha adoptado la clasificación internacional de productos y servicios hasta ahora ningún estado ha ingresado al tratado de clasificación de Niza.

Al convenio de París hasta ahora solo han adherido algunos estados de latinoamericana a saber, Argentina, Brasil, la República Dominicana, Cuba, México, Uruguay etc.

La única convención internacional que es de aplicación en Latinoamérica es la convención para la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

¿A que se debe este desinterés general? ¿porque la mayoría de los estados latinoamericanos han tomado distancia y no han participado hasta hoy en los convenios internacionales sobre la protección de los derechos internacionales?

Así pues en la primera mitad de este siglo el desinterés se debió a la falta de significación que estos convenios tenían para los países latinoamericanos o para sus derechos de marcas. (17)

(17) RONDON de Sanso. La adhesión de Venezuela al Convenio de París r.m. de la p.i.a. 1966 pag 159 y siguientes.

Así algunos autores argentinos argumentaron que el Convenio de París beneficiaría solo a los países exportadores, es decir a los estados industrializados europeos y norteamericanos, no así a los países de economía agraria en vías de desarrollo.(18)

Al tratarse el tratado de marcas de Madrid se expuso la forma de registro internacional y se encontró que no era interesante porque frente a unos pocos registros locales se les oponían numerosos registros extranjeros y de esta manera se reducían los ingresos de la oficina de marcas en concepto de solicitudes del extranjero.

Estos motivos también fueron decisivos para el retiro de Brasil, Cuba y México.

Numerosos autores abogaron por el ingreso al Convenio de París (19)

En diversas conferencias latinoamericanas se recomendó la adhesión a la CUP, Convención de Unión de París.

La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) valoró la asociación a la CUP como un valioso aporte al desarrollo y a la protección de la propiedad industrial.

La posición favorable al convenio en Latinoamérica varió sensiblemente en el siguiente decenio y del círculo de los países en vías de desarrollo se fueron elevando críticas en contra de las normas vigentes de la convención, las cuales eran consideradas demasiado favorables a los intereses de las naciones industrializadas y a las empresas multinacionales y en consecuencia requerían ajustarse a las necesidades del tercer mundo.

Fueron precisamente las naciones latinoamericanas quienes impulsaron una revisión del Convenio de París en la que se tuviera más en cuenta sus propuestas y deseos. (20)

(18) BREUER MORENO Pedro c. Tratado de marcas de fábricas y de comercio. Segunda edición. Buenos aires 1946. No. 633 .

(19) O'FARRILL Jorge c, Patentes, marcas y diseños argentinos, frente a los regimenes internacionales, r.m. de la p.i.a 1964 pag 127 y siguientes.

(20) vid WITTENZELLNER Ursula, ob cit pag 237 y siguientes.

Así quiero resaltar en este punto que si existieran más países latinoamericanos adheridos a los convenios, arreglos y tratados más importantes con respecto de las marcas, nuestras legislaciones latinoamericanas estarían más desarrolladas a nivel internacional.

VI.- Los proyectos del nuevo código de comercio.

Proyectos 1929 y 1947

Proyecto de la confederación de cámaras industriales.

Proyecto de 1952

Observaciones de Vicente Aguinaco Alemán.

Orientaciones de Vicente Aguinaco Alemán y Jesús Ángel arroyo.

Comentarios de Jorge barrera Graf

VII.- Antecedentes de la legislación suiza.

Ley federal del 26 de septiembre de 1890 concerniente a la protección de marcas de fábrica y de comercio. La Ley federal del 20 de junio de 1933 sobre el control de comercio de metales preciosos y de obras en metales preciosos. (LCMP)

Reglamento del 24 de abril de 1929 sobre la protección de marcas de fábrica y comercio (OMP)

Disposición del Consejo Federal del 4 de noviembre de 1966 relativo a la ejecución del Arreglo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio.

VIII.- Ley vigente en Suiza.

Ley Federal de Protección de Marcas e Indicaciones de Origen del 28 de agosto de 1992.

(Lpm)

Reglamento sobre la protección de marcas OPM del 23 de diciembre de 1992.

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo I.

1.2 Antecedentes históricos en Suiza.

Historia de las marcas en Suiza.

El desarrollo histórico con respecto de la legislación marcaria más antigua en Suiza se marcó con la venida de derechos individuales sobre las marcas en cada uno de los cantones de la Confederación Helvética y su reconocimiento en el siglo XVIII.

En la ley federal de 1879 existían disposiciones expresas sobre la protección de las marcas únicamente en algunos cantones, como son los siguientes:

Waadt, Neuenburg, Schaffhausen, Sant Gallen, Tessin, y Baselstadt.

En el cantón de Ginebra existían disposiciones menos amplias con respecto de tal protección. Las disposiciones Bernesas con respecto a la industria, lo señalan en algunos artículos y los demás cantones no tenían ninguna reglamentación a este respecto.

Los anhelos por conseguir un ordenamiento jurídico común a todos los cantones para proteger las marcas vienen desde el año de 1849. Fue entonces cuando el Consejo Nacional propuso una moción y esto animó a que se llevara a cabo esta iniciativa.

Los intentos de 1865 se llevaron a cabo con una revisión parcial de esta iniciativa por parte de la Confederación y en 1871 los consejos hicieron finalmente una revisión total sobre esta iniciativa para la protección de las marcas.

Suiza firmó diferentes tratados y convenios con otros países, para asegurar la protección de sus marcas.

La necesidad de reglamentar con disposiciones de protección común a todos los cantones se hizo a consecuencia de mejorar las disposiciones singulares con respecto de extranjeros frente a los ordenamientos internos.

En 1876 se tomo una moción en la que se discutió acerca de ver si la protección de las marcas de fabricas debían también reglamentarse por el Consejo Federal. Con la respuesta de la embajada del Consejo Federal del 31 de octubre de 1879, se llegó a la

conclusión de que la protección de marcas de fábrica e industria debían reglamentarse por ordenamientos jurídicos y así entro en vigor esta disposición en el año de 1880.

La ley de 1879 aclaró y explico el número, las palabras y las letras que debían contener las marcas, pero sin embargo no existía aún una protección por falsas actividades de procedencia u origen así que se requirió de una nueva revisión.

Fue así como se formaron dos disposiciones legales de protección a las marcas una del 26 de septiembre de 1890 que entró en vigor el 1 de julio de 1891 y su reglamento. (21)

La ley actual que rige en Suiza es la (L.P.M.) ley federal sobre la protección de marcas y las indicaciones de origen. (Bundesgesetz über den schutz von marken und herkunftsangaben) (Markenschutzgesetz. Mschg) del 28 de agosto de 1992 que entró en vigor el primero de abril de 1993. Que deroga la ley del 26 de septiembre de 1890.

El reglamento actual sobre la protección de marcas (OPM) (Markenschutzverordnung Mschv) del 23 de diciembre de 1992 que entró en vigor el 1 de abril de 1993 y que deroga el reglamento del 24 de abril de 1929 sobre la protección de marcas de fábrica y comercio (OMF) y la disposición del consejo federal del 4 de noviembre de 1966 relativa a la ejecución del acuerdo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio.

(21) ANTONIAZZI Francois, La Convention d'Union de Paris et la Loi Federale sur la Protection des Marques de Fabrique et de Commerce. Imprimeries reunies Laussane 1966. Pag 22 y siguientes.

CAPITULO II.
DISPOSICIONES
MARCARIAS DE MÉXICO

FALLA DE ORIGEN

2.1 CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II

2.1 Conceptos generales de las marcas en México.

Concepto del derecho macario.

Expuestas las características de la propiedad inmaterial a través de las grandes ramas en que se divide:

Propiedad intelectual y

Propiedad industrial.

Podemos así decir que la marca se define como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el estado regula los derechos de (propiedad industrial) sobre los signos distintivos de mercancías, lo que designamos como derecho macario (22)

Con respecto a su separación del derecho civil y del derecho mercantil:

Los derechos sobre las marcas necesitan reglas seguras que puedan servir para dar a conocer en que consisten dichos signos distintivos, determinando los derechos y deberes a que su reconocimiento, vigencia, explotación e ineficacia den lugar.

Esa fase de los derechos de propiedad industrial, no siempre se trató por el legislador con un especial cuidado que se tradujese en el dictado de leyes destinadas exclusivamente a tal materia, su reglamentación inicial estuvo confundida con disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil y del Código Penal, solo cuando el desarrollo de la industria y las necesidades del comercio lo exigieron ocurrió el deslinde legislativo que caracteriza a los ordenamientos

Que han venido rigiendo en nuestro país, en la época contemporánea (23)

(22) vid RANGEL MEDINA David, ob cit pag 14

(23) Véanse las legislaciones de marcas en el punto 1.2 del primer capítulo de este estudio.

Paralelamente a dicha evolución su estudio ha sido enmarcado, bien en la disciplina del derecho civil, bien en la del derecho mercantil, alegándose que las marcas son cosas mercantiles, que son signos distintivos de la empresa, que son, en fin, elementos inmateriales de la hacienda mercantil.

Sin embargo el valor de normas exclusivas que indiscutiblemente tienen las disposiciones sobre adopción y reglamentación de los signos distintivos de las mercancías, justifica que por lo menos para fines didácticos, se reconozca a la materia su independencia.

Aparte de su autonomía con respecto a su estudio y a su legislación quiero mencionar su autonomía pedagógica dentro de las universidades.

Nuestros civilistas y mercantilistas así lo han considerado. (24)

El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 28 Constitucional.

Según el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos, no habrá monopolios ni prohibiciones a título de protección a la empresa, exceptuándose entre otros, a los privilegios que por determinado tiempo, se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Si se tiene en cuenta la división que anteriormente en la introducción expusimos de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y en propiedad industrial, el pasaje transcrito del texto constitucional puede resumirse diciendo que los monopolios o privilegios permitidos por la ley son:

- A) los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas.
- B) los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

(24) vid RANGEL MEDINA David ob cit. pag 115.

Nada se dice pues en esta disposición constitucional, acerca de los signos distintivos, es decir, respecto de la segunda clase de objetos de prerrogativas industriales que contienen la marca, el nombre comercial, el aviso comercial etc.

Por consiguiente en rigor, no puede considerarse el artículo 28 de la constitución como un apoyo expreso de la legislación sobre marcas ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos.

Su texto gramatical, así lo demuestra, por cuanto es omiso en referirse a las marcas y a los signos distintivos. (25)

Sin embargo el silencio del artículo 28 constitucional, en lo referente a una expresa garantía de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas, no este protegida constitucionalmente. Es importante hacer mención a que ese silencio del artículo 28 constitucional se debe a la falta de previsión lógica que tuvieron los constituyentes de 1917 al redactar el artículo, ya que el desarrollo de la legislación marcaria así como el desarrollo del comercio se encontraban restringidos.

Siguiendo al autor David Rangel Medina con la apreciación de que los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que esta, a su vez es una de las dos formas de la propiedad inmaterial, lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad. De una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad, ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran a nuestro patrimonio y por ende también la

propiedad industrial relativa a marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución.

El autor continua explicando que el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el artículo 14 constitucional.

Por tanto el conjunto de esos principios consagrados por la constitución, surgen lógica y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, así pues, vemos que los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 14 y 16.

Sin embargo yo pienso que esos artículos 14 y 16 constitucionales son una garantía mucho más general por lo que pienso que más bien esa garantía se encuentra más específicamente señalada en el artículo 73 frac x constitucional, en la que se dice que el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de comercio.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, está, las leyes del congreso de la unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, desde el año de 1903 , México se adhirió a la Convención de Unión de Paris, para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor nuestro país esta obligado a dar protección a los signos marcarios
(26)

(26) cfr a la Convención de Unión de Paris del 20 de marzo de 1883.

Caracteres esenciales de las marcas.

Como condiciones o requisitos de validez que los distintos autores y la jurisprudencia han reconocido a las marcas se encuentran:

- A) el carácter distintivo.
- B) la especialidad.
- C) la novedad
- D) la licitud
- E) la veracidad del signo

Me referiré así a cada uno de ellos.

A) el carácter distintivo. (27) (28)

Todos los autores están de acuerdo en que la esencia de la marca, estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar.

El destino de la marca está en identificar, pero cual es el objeto a identificar.

La marca esta destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo, de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo, sino es distintivo, ese carácter puede no concurrir por que la marca se confunde con marcas ya existentes, sea por que se trate de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden apropiarse (29)

(27) FERRARA Fancisco, Teoría jurídica de la hacienda mercantil, editorial revista de derecho privado, Madrid 1950 pag 227.

(28) ROUBIER Paul, Le droit de la propriété industriel tomo II, Librairie du Recueil Sirey s. A. Paris 1952 pag 555 y 556.

(29) ROUBIER tomo II, ob cit. Página 559

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es en definitiva la esencia de la marca. (30) debe revestir el carácter de originalidad suficiente para el papel que le está asignado por la ley, la marca debe ser distintiva, objetivamente, para evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

En este mismo respecto cabe señalar que el acuerdo Trip's se introduce de manera inequívoca el requisito de carácter distintivo, que todo signo debe reunir para que pueda afirmarse su aptitud como signo registrable a título de marca. Pues bien el carácter distintivo de la marca hace que el acuerdo de un paso más y al igual que la directiva comunitaria de marcas en su artículo 3.3 y el reglamento sobre la marca comunitaria en su artículo 7.3 permite a los miembros en el supuesto de que el signo no sea capaz de distinguir los productos o servicios pertinentes, supeditar el registro a que el signo haya adquirido mediante el uso el necesario carácter distintivo (artículo 15.1)

Con esta disposición, el acuerdo da entrada a la figura jurídica del "secondary meaning" (31) que implica que un signo inicialmente descriptivo, genérico o en general desprovisto de fuerza distintiva, adquiere dicho carácter distintivo como consecuencia del uso anterior al depósito de la solicitud de la marca, en estos supuestos por consiguiente el signo adquiere un segundo significado, estrictamente marcario que permite que el signo cumpla con su función en el mercado y especialmente que desarrolle su función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que individualiza. También hace posible que los consumidores asocien el signo con la empresa que produce y distribuye los productos o servicios en cuestión.

(30) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquin. Curso de derecho mercantil.

Editorial Porrúa. S. A. Tercera edición. México 1957 tomo I, pag 427.

(31) Vid CASADO CERVIÑO Alberto, La nueva ley española de marcas. Nombre comercial y rotulo de establecimiento. Actualidad civil no. 40 1990. Pag 604.

B) la especialidad.

Solo cuando la marca es especial, cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia, ser especial la marca, denota fundamentalmente que la misma sea identificable (32)

En tanto que la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías. Es menester que sea distinta de toda otra marca, que sea especial lo que significa que su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente (33)

Por tal insuficiencia no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como una línea recta o dos rectas paralelas, ni la simple presentación de un punto, por el mismo concepto tampoco puede servir de marca, los números de un solo guarismo, aun cuando se consideran generalmente como idóneos al combinarse entre sí o con signos diferentes.

El alcance de la propiedad de una marca, se limita a la protección de los productos para que fue registrada, esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, pero el principio de la especialidad entendida en la última acepción expuesta, no es absoluto. Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca

(32) DRUMAUT DE MAGALAES Descartres Marcas de industria y de comercio, Livraria Zenith sao Paulo 1925 volumen primero, pagina 56

(33) POOLIET e , Traité des marques de fabrique et de la concurrence delovale. Sexta edición, Paris, 1912, pag 27.

notoria, se extiende a aquellos artículos (34)

Con respecto a las disposiciones del Gatt los derechos conferidos por la marca, se configuran de manera negativa, así pues, se atribuye al titular un derecho exclusivo a impedir a los terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el comercio signos idénticos o semejantes para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando este uso, de lugar, a riesgo de confusión (artículo 16.1 del acuerdo Trip's)

De este modo al configurar el contenido del derecho, el texto del acuerdo introduce de manera inequívoca la regla de la especialidad (35) (36)

(34) vid a RANGEL MEDINA David ob cit pag 191

(35) vid CASADO CERVINO Alberto y CERRO PRADA Begoña ob cit. Pag 95

(36) HERAS Lorenzo, Europa y las patentes y marcas, Fundación Universidad Empresa, centro de estudios europeos de la universidad de Alcalá, Madrid, 1989. Pags 94 y siguientes.

C) la novedad

Un signo solo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones.

La novedad como especialidad, es un atributo sin el cual no hay una marca.

El requisito de la novedad de la marca, está considerado expresamente en la ley mexicana, cuando prohíbe que se admita a registro como marca, aquella que sea igual o tan parecida a otra, anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse, prohibición que supone la identidad o similitud de mercancías por una parte, y por la otra la identidad o la semejanza entre dos marcas (37) tanto cuando dicha semejanza sea evidente como cuando sea dudosa o indeterminada, es dicha característica la que preside la reglamentación del examen de novedad de las marcas para indagar si existe un registro anterior vigente que sea igual o semejante cuyos derechos se invadan.

El acuerdo Trip's reconoce así mismo la figura de la marca notoria en relación con la protección de este tipo de marcas, se establecen dos normas distintas. (38) en primer lugar, el artículo 16.2 extiende la protección que concede el artículo 6 bis CUP a las marcas de servicio, colmando de esta suerte una posible laguna del Convenio de París en este punto.

Y en segundo lugar el artículo 16.3 del acuerdo dispone que el artículo 6 bis CUP será de aplicación a un supuesto no previsto expresamente en este texto internacional, a saber: cuando el uso de una marca en relación con bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca

(37) vid a RANGEL MEDINA David ob cit. pag 195

(38) FERNANDEZ NOVOA Carlos Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid 1990, pagina 115.

indica indebidamente una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que los intereses del titular de la marca registrada puedan resultar lesionados (artículo 16.3 del acuerdo) (39)

D) la licitud

Nuestra ley consagra explícitamente el principio de la licitud de la marca, e implícitamente, al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca de armas y escudos nacionales, armas, escudos y emblemas extranjeros, nombres, firmas y retratos sin la autorización de los interesados, el emblema de la cruz roja, las marcas engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anteriormente registradas

E) la veracidad del signo

Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que pueden inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyen actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa, no solo queda de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley, por cuanto que el empleo del signo engañador, constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público. (40)

Cuando se apartan del principio de verdad exigido por los intereses del comercio honrado, las marcas son fraudulentas porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo. Al establecer la nulidad del registro de marcas que contengan indicaciones falsas, con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas también reconoce el principio de la veracidad.

(39) vid CASADOS CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña ob cit pags 95 y 96

(40) vid RANGEL MEDINA David ob cit pag 197.

**2.2 DISPOSICIONES
GENERALES DE LA LEY
DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II.

2.2 Disposiciones generales de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El artículo 1 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala que las disposiciones de esa ley son de orden público y de observancia en toda la República, sin perjuicio de lo que establecen los tratados internacionales de los que México es parte y la aplicación administrativa de la Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi)

(41) La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el diario oficial de la federación el 17 de junio de 1991, norma en México a partir de esa fecha todo lo relacionado con los derechos exclusivos que el estado reconoce y protege, durante plazos determinados, a favor de aquellos que realizan invenciones de aplicación industrial o que aplican indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Es decir la ley sirve particularmente a los individuos y a las empresas para defender contra la copia o imitación no autorizada durante cierto número de años sus mejoras tecnológicas y sus signos de identificación comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y entre sus diferentes atribuciones se encuentran las siguientes:(42)

- ser un órgano de consulta y apoyo técnico de la secretaría en materia de propiedad industrial.
- también difundir y asesorar y dar servicio al público en esta materia.

(41) cfr diario oficial de 17 de junio de 1991.

(42) cfr Secretaría de Comercio y Fomento Industrial segunda edición México 1991.

Formar y mantener actualizados los aservos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero:

- realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional.
- efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica entre otras.

Esta ley tiene como propósito fundamental ofrecer en México una protección a los derechos de protección industrial, similar a la existente en los países industrializados.

Con esto se busca que los individuos y empresas en México, puedan disfrutar de medios jurídicos comparables a los que encuentran sus competidores en otros países más avanzados, para defenderse contra la copia o imitación de sus productos, procesos de fabricación, marcas, nombres comerciales etc.

La nueva ley que sustituyó a la anterior ley de invenciones y marcas aumenta en México considerablemente la protección jurídica de la propiedad industrial.

De esta manera se busca propiciar que en las actividades industriales y comerciales tenga lugar un proceso permanente de mejoras en la tecnología y la calidad para elevar la competitividad internacional del país a través del desarrollo local de estos factores, así mismo, la mayor seguridad jurídica para los derechos de la propiedad industrial es un atractivo para la inversión extranjera y facilita la transferencia de tecnología foránea hacia el país.

Todo esto conducirá a un desarrollo industrial y comercial más rápido en México que beneficiará a los consumidores del país a través de un flujo más nutrido de innovaciones en los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

Estos fenómenos son de especial importancia para consolidar la competitividad internacional de México en el momento actual, en virtud de la notable apertura de su economía al comercio exterior y la liberación de la entrada de inversión extranjera ocurridas desde mediados de la década de los ochentas.

La mayor protección legal contra la copia o imitación está disponible bajo la nueva ley para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.

Los beneficiarios de la protección legal a la propiedad industrial, son directamente todas las personas físicas o morales, es decir, los individuos, empresas o instituciones que aportan creaciones útiles para las actividades productivas.

Indirectamente los beneficiarios son los consumidores, porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, al propiciar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aspiración continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

2.3 TIPOS DE MARCAS EN MÉXICO.

Capítulo II.

2.3 Tipos de marcas en México.

Se entiende por marca, nos dice el artículo 88 de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, existen dos clasificaciones de marcas principalmente.

- A) las marcas registrables.
- B) las marcas no registrables.

A) las marcas registrables se clasifican a su vez:

1.- Nominativas.

Las marcas nominativas que también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras.

Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial expresado bajo forma distintiva, en esta clase también se comprenden las denominaciones de fantasía, y evocativas igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos, las iniciales, letras o siglas y los números en las marcas verbales, no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita (43)

2.- Figurativas.

Si las marcas consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican entonces se llaman figurativas y nominadas sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas, a (43) vid RANGEL MEDINA David, ob cit pag 215 y 216.

esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas y escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial y otros signos gráficos.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído, penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista la materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual (44)

3.- Mixtas.

Es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas. También llamadas marcas compuestas.

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura, también pueden componerse combinando palabras y colores igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores (45)

4.- Son tridimensionales.

Como su nombre lo indica se trata de marcas que constan de tres dimensiones y son siempre figurativas.

B) son marcas no registrables.

1.- Los signos distintivos que se expresen de manera dinámica.

2.- Los nombres técnicos genéricos, descriptivos o de uso común de los productos que pretendan ampararse con la marca.

3.- Las letras, los números o los colores aislados a menos que estén acompañados de otros elementos que los hagan distintivos.

(44) vid RANGEL MEDINA David. Ob cit. Pag 216 y 127

(45) GHIRON CORSO Mario, Di Diritto Industriale, seconda edizione, Roma 1937 volomeno secondo. Pag 11 y siguientes.

- 4.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.
- 5.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país u organización, condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones o ferias, signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, monedas, billetes o cualquier otro medio oficial de pago, nacional o extranjero.
- 6.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su autorización, así como los títulos de obras literarias, artísticas o científicas cuando no se cuente con el consentimiento de su autor.
- 7.- Los signos distintivos que la Secofi estime notoriamente conocidos en México, para ser aplicados a cualquier producto o servicio.
- 8.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una marca ya registrada y vigente o un nombre comercial que haya sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca. (46)

Las disposiciones del Gatt a este respecto no tienen tanta restricción. El acuerdo Trip's admite la posibilidad de que los estados miembros exijan como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente, lo que de hecho limitaría en cierta medida en aquellos estados que exigiesen esta condición la amplitud de la definición de marca.

Otros signos distintivos.

- 1.- Marcas colectivas.
- 2.- Nombres comerciales.
- 3.- Avisos comerciales.
- 4.- Denominaciones de origen.

(46) cfr Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Folleto de investigación de la Ley de fomento y protección a la propiedad industrial, segunda edición 1991.

1.- Es la marca destinada a ser usada por asociaciones de productores y fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, para distinguir los productos o servicios de quienes forman parte de dichas asociaciones.

En lo que no haya disposición especial, se regirán conforme a lo establecido para las marcas.

El título o certificado que se otorga por parte del estado es el certificado de marca colectiva y al igual que las marcas ordinarias, el plazo de vigencia es de 10 años, contados a partir de la fecha de solicitud, susceptibles de prorrogarse indefinidamente por períodos de la misma duración.

2.- El nombre comercial sirve para identificar a un comerciante o a una negociación para distinguir la actividad comercial de dicho comerciante o negociación de las actividades de otros comerciantes o de otras negociaciones.

3.- Se considera aviso comercial a las frases u operaciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de otros de su especie (47)

4.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica, del país, que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este, los factores naturales y los humanos.

(47) Cfr Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Documento de la Ley de fomento y protección de la propiedad industrial 2 de mayo de 1991.

2.4 REGISTRO DE LAS MARCAS EN MÉXICO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II

2.4 Registro de las marcas en México.

Con respecto al registro de las marcas en México, me referiré a señalar las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y las modificaciones legales más importantes en lo que concierne a la protección de las mismas.

Así pues en los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, (48) de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial se señalan las disposiciones más importantes con respecto al registro de marcas.

En primer término se amplía al doble el período de vigencia de los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se mantienen además la posibilidad de renovación por períodos de la nueva duración.

Con esta disposición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se disminuye la frecuencia de renovación de los registros marcarios, lo cual beneficia a las empresas doblemente, pues redundará en una mayor probabilidad de caducidad de una marca por falta de renovación oportuna, además de que disminuye el costo en que incurren las empresas para efectuar el trámite de renovación.

(48) aquí se encuentran la redacción de los siguientes artículos.

Artículo 113.

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos.

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

- 2.- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado o mixto y en su caso si es tridimensional.
- 3.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente o la mención de que no se ha usado.
- 4.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marcas y
- 5.- Las demás que prevengan el reglamento de esta ley de propiedad industrial.

Artículo 114.

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que señale la ley correspondiente, así como los ejemplares de la marca.

Artículo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público, cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca.

Artículo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.

Artículo 117. Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales, o en su defecto dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 118. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos.

- 1.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.
- 2.- Que la solicitud presentada en México, no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen.

3.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esa ley y su reglamento y

4.- Que exista reciprocidad en el país de origen.

Artículo 119. Recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de forma de esta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento.

Artículo 120.- Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses. De no cumplir con el requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido en las fracciones I y II y IV del artículo 113 de esta ley, así como la exhibición del comprobante de pago de derechos será esa fecha de presentación, de lo contrario se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal de dichos requisitos.

La Secretaría expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar.

- 1.- Número de registro de la marca.
- 2.- Signo distintivo de la marca mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su caso si es tridimensional.
- 3.- Productos o servicios a que se aplicará la marca.
- 4.- Nombre y domicilio del titular.
- 5.- Ubicación del establecimiento en su caso.
- 6.- Fechas de presentación de la solicitud de prioridad reconocida y de primer uso en su caso y de expedición.
- 7.- Vigencia.

La marca deberá usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren las características esenciales.

La secretaria podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no, de oficio o de petición de los organismos representativos cuando:

- 1.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.
- 2.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios.
- 3.- 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.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial, la ostentación de la leyenda, marca registrada, su abreviatura marc-reg, las siglas Mr o la letra R dentro de un círculo solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, sin embargo la secretaria dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación el registro caducará.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra en todos los registros, previo pago de derechos correspondientes...

La vigencia de 10 años existe por citar algunos ejemplos en Alemania, Suiza, España, Francia, Corea, Brasil y Estados Unidos (49) Por las mismas razones, en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, también se amplían los períodos de vigencia de los registros correspondientes a: Nombres comerciales (10 años y no 5 como en la ley anterior)

(49) cfr Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Documento de las modificaciones legales más importantes en lo que concierne a las marcas. 3 de mayo de 1991.

Y avisos comerciales (cuya vigencia pasará igualmente de 5 a 10 años, admitiéndose además en lo venidero la posibilidad de renovación de su registro por plazos iguales, lo que no estaba previsto en la ley precedente)

A este respecto la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro. La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estipula que la vigencia de los registros marcarios, se medirá desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, debidamente integrada con el mínimo de información necesaria para que la autoridad inicie el trámite correspondiente, en vez de hacerlo como determinaba la ley anterior, a partir de la fecha legal, la cual corresponde al momento en que se presenta los primeros documentos para hacer la solicitud, aunque estén incompletos.

Para iniciar el trámite y fijar la fecha de presentación en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial se solicita únicamente información esencial, a fin de que la fecha de presentación pueda reconocerse de manera temprana.

La información que se debe proporcionar a la autoridad conforme a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Es simplemente: nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, el signo distintivo de la marca, la fecha del primer uso de la marca y los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

A este respecto existen disposiciones del acuerdo Trip's en las que se señala que en la duración del registro de la marca y de sus sucesivas renovaciones, el acuerdo prevé un plazo mínimo de siete años, estableciendo al mismo tiempo que el registro de una marca podrá ser renovable indefinidamente (artículo 18). El acuerdo contempla, así mismo la hipótesis de que los estados miembros del Gatt exijan la obligación de uso efectivo de la marca. A tal fin, se establece un plazo mínimo de tres años para el

cumplimiento de dicha obligación, y se reconoce al titular la posibilidad de alegar excusas legítimas para justificar su incumplimiento y evitar la caducidad de la marca.

El uso de la marca por un tercero controlado por el titular de la marca, constituye uso efectivo de la misma (artículo 19), así mismo en relación con el uso, el artículo 20 dispone que el uso de la marca en el comercio no deberá complicarse injustificadamente con exigencias tales como el uso vinculado a otra marca, el uso en una forma especial, o un uso que menoscabe el carácter distintivo de la marca (50).

Por otro lado se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas. Con esta disposición, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, modifica de una manera muy importante la prueba de uso de las marcas registradas, la cual es una medida conducente a la depuración continua del acervo de registros marcarios, a fin de que en este no se acumulen registros de marcas que no son utilizados por sus titulares.

Conforme a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Bastará que en el momento de solicitarse la renovación de un registro marcario se presente una manifestación de que la marca ha sido usada ininterrumpidamente durante el período de su vigencia.

Sin embargo cuando cualquier persona interesada o la autoridad tengan evidencia en contrario, en el sentido de que una marca registrada no ha sido usada durante un plazo de 3 años consecutivos, dentro de los diez de su vigencia, se podrá demandar por ese hecho la caducidad de la marca registrada y esto procederá, salvo que el titular del registro tenga una causa justificada.

(50) vid CASADOS CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña ob cit pags 94 y 97

A continuación me referiré al artículo 15 del acuerdo Trip's que salvaguarda la facultad de los estados miembros de establecer posibles motivos de denegación del registro de marca que no deriven del incumplimiento del concepto de marca previsto en el acuerdo. Ahora bien, esos motivos han de ser, en todo caso, compatibles con las disposiciones del Convenio de París (artículo 15.2 especial atención se presta en esta misma norma a la posibilidad de que el uso de la marca, pueda devenir un requisito de protección registral.)

En este sentido si bien se permite que los estados, puedan supeditar el registro de la marca a su uso, sin embargo, el uso no será exigible como condición para la presentación de la solicitud de registro de marca (artículo 15.3) (51)

El artículo 15 del acuerdo contiene además ciertos principios generales aplicables al derecho de marcas como son la no incidencia de la naturaleza del producto o servicio para el registro de la marca (art. 15.4) o los principios de publicidad de la solicitud o del registro de la marca y de existencia de vías jurídicas para anular el registro de la marca u oponerse al mismo. (art. 15.5)

Por otro lado se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas en otros países, el registro en cualquier país, de marcas registradas antes en el extranjero por otra persona, constituye un problema a escala mundial, cuyos efectos lesionan en sus intereses comerciales a los titulares de los registros marcarios originales y por el otro lado, frecuentemente inducen a los consumidores al equívoco respecto al verdadero origen de los bienes o servicios a los que se aplica la marca. Lo que es más, la gravedad de este problema crece alrededor del mundo conforme aumenta el comercio, entre los países y prolifera la información publicitaria internacional de que disponen los consumidores.

(51) vid a CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña ,ob cit pag 94 .

Dado que el registro de una marca en determinado país, genera derechos para su titular, únicamente dentro del territorio nacional de que se trate, compete a los usuarios de las marcas con potencial de desarrollo internacional el promover tempranamente su registro en los distintos países a fin de que no los registren allí otras personas sin su autorización (52)

Sin embargo esto no ocurre tal como sería deseable, debido preponderantemente al costo y al tiempo considerable que conlleva el registro de una marca en diferentes países, por ello se requieren esfuerzos complementarios en los distintos países, para proteger los derechos marcarios en el plano internacional y para evitar el engaño en cada país. En este sentido México avanza mediante varias disposiciones previstas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial:

A) en el caso de las marcas notoriamente conocidas, se faculta a la autoridad para negar su registro en México a personas que no sean el titular en el extranjero, no solo tratándose de los mismos bienes o servicios a los que se aplican tales marcas en el exterior, como se disponía en la ley anterior, sino en relación a cualquier producto o servicio.

B) en el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fuera obtenido por una persona distinta de aquella a la que asiste un mejor derecho por uso y registro previo en otro país, se amplía el plazo dentro del cual el legítimo titular extranjero, puede demandar la nulidad del registro indebidamente obtenido por otra persona en México.

(52) cfr la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con respecto a las modificaciones legales mas importantes en lo que concierne a la protección de marcas 1991.

El plazo conforme a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Es de un año a partir de la publicación del registro marcario en México, en vez de 6 meses como lo era antes.

También se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada.

Históricamente el registro de una marca en un país, ha venido dando a su titular el derecho de ser él únicamente quien pueda comerciar en ese mercado con la marca en cuestión, por lo que el titular del registro marcario en el país tiene el derecho de impedir a terceros la importación de mercancías a las que se aplica la marca registrada.

Día con día sin embargo en la economía mundial se torna más común la comercialización de un mismo producto en varios mercados distintos geográficamente. Así con el paso del tiempo, se ha observado que las empresas registran sus marcas respectivamente en numerosos países. Por ello en la economía internacional contemporánea, el titular de una marca registrada en diferentes países, suele ser una misma empresa.

Así, se protege a los titulares de las marcas contra su imitación o falsificación, es decir, contra la piratería, pero sin que la protección a los derechos marcarios se convierta en una barrera contra el libre comercio internacional de mercancías legítimas.

La disposición descrita busca favorecer a los consumidores mexicanos, protegiéndolos contra posibles discriminaciones internacionales en precios, por parte de los titulares de marcas registradas.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, facilita que las marcas registradas sean utilizadas con mayor flexibilidad al dejar de constituir causales

de extinción aquellas variaciones en la forma de uso de la marca, que no alteren sus características esenciales, esto eliminará la necesidad de que las empresas realicen registros múltiples para una marca, que es esencialmente la misma con pequeñas variantes y disminuirá por lo tanto a las empresas los costos de la conservación de sus derechos marcarios.

Por otra parte, las formas tridimensionales que con frecuencia se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir ciertos productos de otros de su especie, son registrables como marca, según la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, facilitando a las empresas la modernización de sus prácticas de identificación y de diferenciación comercial, al mismo tiempo esto evita que las empresas tengan que registrar como modelos industriales los signos distintivos que fundamentalmente buscan utilizar como marcas y hace posible la renovación sucesiva de su registro, la cual no es posible bajo la figura del modelo industrial.

También se estipulan condiciones para el registro de marcas colectivas, de modo que una marca registrada puede ser usada por todos los miembros de una asociación o agrupación de industriales o comerciales, los miembros de dicho agrupamiento inscribirán ante la autoridad las reglas que ellos mismos acuerden para el uso de la marca colectiva de que se trate.

Así, es importante señalar si en el Tratado de Libre Comercio se contempló la aplicación de las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

Inicialmente las partes habían previsto la observancia de las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, como obligatorias en el marco del T.L.C. y de hecho así se había consignado en las primeras versiones del proyecto.

Sin embargo dadas las características del Arreglo de Madrid se consideró que su inclusión implicaría obligaciones que por el momento no resultaban congruentes al espíritu del T. L. C.

Por virtud del Arreglo de Madrid quedó establecido un registro de marcas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. OMPI en Ginebra y los registros efectuados en base a este arreglo reciben el nombre de marcas internacionales porque tales registros surten sus efectos en varios países pudiendo extenderse inclusive a todos los países miembros del arreglo, lo que simplifica las gestiones y otorga mayor alcance y eficacia a los registros de marca.

Y así no se descarta desde luego que la evolución propia de los sistemas de integración y armonización previstos en el propio Tratado de Libre Comercio genere las condiciones para incorporar disposiciones del alcance de las del arreglo de Madrid, como normas obligatorias en el mediano plazo.

Así mismo el Tratado de Libre Comercio establece condiciones básicas para normar el procedimiento de registro de marcas.

Se definen condiciones muy generales que intentan conceder derechos mínimos al solicitante obligando a cada país miembro a establecer un sistema de registro que al menos cuente con lo siguiente. (53)

- a) el examen de las solicitudes.
- b) la notificación que debe hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro

(53) JALIFE DAHER Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, Editorial sista México 1993 pags 134 y siguientes.

- c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación.
- d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada.
- e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

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

2.5 LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL DERECHO MEXICANO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II.

2.5 La nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano.

Con respecto a este punto las disposiciones con respecto a la nulidad, la caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano, se encuentran contempladas en el capítulo VII de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en sus artículos 151 y 152 (54)

(54) cfr a las disposiciones legales que hay a este respecto:

Artículo 151.

El registro de una marca es nulo cuando.

- 1.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90.
- 2.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado una marca interumpidamente en el país antes de la fecha de presentación o en su caso de la fecha de primer uso declarado por el que se registró.
- 3.- La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y que el país de origen tenga reciprocidad con México.
- 4.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud que sean esenciales.
- 5.- 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.

6.- 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 esta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, en este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la gaceta excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año.

El registro caducará cuando.

1.- No se renueve en los términos de la ley.

2.- Cuando la marca haya dejado de usarse por mas de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

Procederá la cancelación de un registro de marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, la Secretaria podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud en los casos que establezca el reglamento de esta ley.

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por la secretaria de oficio a petición de parte o del Ministerio Público federal cuando tenga algún interés la federación.

La caducidad a la que se refiere la fracción 1 del artículo 152 de la ley no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría.

Por tratarse de problemas jurídicos que pueden afectar los derechos de los particulares es recomendable que las solicitudes y promociones sean elaboradas por un especialista en derechos de propiedad industrial.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de nulidad, caducidad, cancelación o infracción o una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos, su substanciación o tramitación se regirá por el Código Federal de Procedimientos Civiles que es un ordenamiento que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo señala como de aplicación supletoria, esto es, que a falta de disposición legal en nuestra ley, en cuanto a tramitación (términos o plazos, desahogo de pruebas etc., de los procedimientos), podrá aplicarse.

Así mismo deberá verificarse con el escrito de demanda correspondiente se acompañen los documentos relativos a acreditación de personalidad, y si se ofrecen pruebas físicas y documentales que estas vengan completas, si son documentos en idioma diferente al español, su traducción y legalización respectiva, también el pago de derechos por concepto de análisis de solicitud y visita de inspección en caso de ser solicitada y dos tantos del escrito de demanda o denuncia respectiva.

En caso de que se omita el documento que acredite la personalidad deberá requerirse la presentación del mismo, apercibido que en caso de omisión se tendrá por abandonado su trámite, en el supuesto que los documentos que no se exhiban sean pruebas físicas o documentales mencionadas en el escrito de demanda, se tendrán por no ofrecidas, si se trata del comprobante de pago de derechos se tendrá por no interpuesta la demanda respectiva.

Con respecto a si es procedente presentar una demanda intentando dos o más acciones, (nulidad, caducidad, cancelación, infracción o delito) podemos decir que se requerirá que el promovente aclare su escrito en el cual dirá la acción en concreto a que se refiere o en su caso deberá intentar el mismo número de solicitudes como acciones desee presentar.

Resulta conveniente aclarar que cuando se presente una demanda por cualquiera de las figuras señaladas podrá hacerlo refiriéndose a una o más.

2.6 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MÉXICO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II.

2.6 Procedimientos administrativos en México.

Reglas generales de los procedimientos.

Toda solicitud o promoción dirigida a la Secretaría con motivo de lo dispuesto en la ley y además disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse en forma escrita y redactada en idioma español.

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de derechos correspondiente en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos la Secretaría desechará de plano la solicitud o promoción.

Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, este deberá acreditar su personalidad mediante:

- 1.- Carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.
- 2.- Escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante.
- 3.- Poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.

Cuando en el poder se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente sin embargo bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por la Secretaría.

Cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quien de ellos será el representante común. De no hacerse esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas.

En toda solicitud el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar a la Secretaría cualquier cambio del mismo. En caso de que no se de el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrá por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En los plazos fijados por la ley en días, se computaran únicamente los hábiles, tratándose de términos referidos a meses, el computo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha en que la propia gaceta se indique o en su defecto al día siguiente de aquel en que se ponga en circulación.

Los expedientes de patentes y registros en vigor así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones.

Los expedientes en trámite solo podrán ser consultados por el solicitante o su representante o por personas autorizadas por el mismo excepto cuando dichos expedientes sean citados con anterioridad a otro solicitante.

El personal de la Secretaría que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a la ley, su reglamento, estarán obligados a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso.

Se exceptúa de lo anterior a la información que sea de carácter oficial o la requerida por la autoridad judicial.

Del procedimiento y declaración de nulidad, caducidad y cancelación.

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece la ley se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el capítulo 2 y las formalidades que la ley prevé, siendo aplicable supletoriamente en lo que no se oponga, el código federal de procedimientos civiles.

Podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa la secretaria de oficio o quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos.

- 1.- Nombre del solicitante y en su caso de su representante.
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- 3.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
- 4.- El objeto de la solicitud detallándolo en términos claros y precisos.
- 5.- La descripción de los hechos.
- 6.- Los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse en originales o copias debidamente certificadas los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Si el solicitante no cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de la ley la Secretaría le requerirá por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de 8 días y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción no se encuentre vigente.

En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Admitida la solicitud de declaración administrativa, la Secretaría la notificará al titular afectado concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Cuando no haya sido posible la notificación al titular afectado por cambio de domicilio tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el diario oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la república, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su interés convenga.

En el procedimiento de declaración administrativa no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Cuando la Secretaría inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso a la Secretaría, por publicación en los términos del artículo 194 de la ley.

El escrito en que el titular afectado formule sus manifestaciones deberá contener:

- 1.- Nombre del titular afectado y en su caso, de su representante.
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.

3.- Excepciones y defensas.

4.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.

5.- Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la ley.

Cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

2.7 LOS RECURSOS (MEDIOS DE DEFENSA EN MÉXICO.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II.

2.7 Los recursos (medios de defensa en México).

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, es muy parca y muy poco claridosa en este sentido ya que únicamente señala al recurso de consideración, pero refiriéndose expresamente a las patentes y no señalando en este sentido a las marcas.

Sin embargo, los recursos y medios de defensa en México con respecto a las marcas, es el amparo indirecto que se promueve ante los tribunales colegiados de circuito.

Así y en este respecto existe un error de técnica legislativa al no precisar la ley nada referente al mismo.

Solo procede el recurso de consideración contra la resolución que niegue una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Secretaría en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.

Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente. Si la resolución que emita la Secretaría niega la procedencia del recurso, se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la gaceta, cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en los términos del artículo 57 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

2.8 LAS INFRACCIONES, SANCIONES, ADMINISTRATIVAS Y LOS DELITOS.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo II.

2.8 Las infracciones, sanciones, administrativas y los delitos.

El marco teórico y conceptual en que se sitúa la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es el que surge de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organismo establecido en virtud de un convenio firmado en Estocolmo en 1967 creado con objeto de administrar el Convenio de Paris.

Así pues, las infracciones y sanciones administrativas se encuentran plasmadas en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (55)

(55) redacción del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Son infracciones administrativa.

- 1.- 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.
- 2.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
- 3.- 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 la 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 se haya quedado firme la declaración correspondiente.
- 4.- 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 marca registrada.
- 5.- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial de una denominación o razón social o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

6.- Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república, en el caso previsto por el artículo 105 de la ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial de servicios del mismo o similar giro.

7.- Usar como marcas las denominaciones signos o siglas a que se refiere el artículo 4 y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la ley.

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

9.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente.

A) la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

B) que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.

C) que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.

10.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro no estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

11.- Las demás violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan delitos.

Las infracciones administrativas a la ley o demás disposiciones derivadas de ella serán relacionadas con:

1.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el D. F.

2.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el D. F. Por cada día que persista la infracción.

3.- Clausura temporal hasta por 90 días.

4.- Clausura definitiva.

5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigación de las infracciones se realizará por la secretaria de oficio o a petición de parte interesada, debiendo efectuar en ambos casos la visita de inspección en los términos del capítulo 1 del título séptimo de la ley.

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta.

1.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

2.- Las condiciones económicas del infractor.

3.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial establece para cada caso figuras que se promueven términos para la interposición del escrito de demanda o de denuncia. Los términos son variables porque van de un año, cinco años o en cualquiera durante el cual se pueden presentar las solicitudes de demanda o escrito de hechos.

En el caso de los términos establecidos a un límite de tiempo, comenzarán a computarse a partir de la publicación en el órgano informativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Toda promoción debe ser presentada directamente ante las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tratándose de personas que no radican en el D. F. Podrán presentar sus promociones ante la Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría a que corresponda la jurisdicción del domicilio del promovente.

Al respecto de si se puede presentar una solicitud de investigación de infracción administrativa o hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables, el artículo 189 fracción III de la ley de la materia señala que las solicitudes deberán contener como requisito el nombre y domicilio de la

contraparte o de su representante, no obstante ello y para el caso de que el promovente no conozca el nombre del demandado o de su representante legal, se sugiere promover la solicitud en contra del establecimiento o negociación comercial del demandado, haciendo el señalamiento respectivo de su domicilio. Así pues la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial señala cuales son los delitos en esta materia. (56)

(56) cfr a redacción del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Son delitos.

- 1.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelos de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- 2.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.
- 3.- Utilizar los procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- 4.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados en el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.
- 5.- Reproducir diseños industriales protegidos por un registro sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- 6.- Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.
- 7.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que su uso esta en los mismos sin consentimiento de su titular.
- 8.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que han sido alterados.
- 9.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

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

11.- Ofrecer a la venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior.

12.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

13.- Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de 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 si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el D. F. A quien cometa los delitos señalados excepto los previstos en las fracciones 10 y 11 en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a mil veces el salario mínimo general vigente en el D. F.

Son competentes los tribunales de la federación para conocer los delitos, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley.

Cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

Con respecto de ofrecer pruebas, no se admitirán la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental.

Quiero mencionar que únicamente puede presentar una demanda quien tenga interés jurídico, esto quiere decir quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. como un registro de marca, diseño industrial, modelo de utilidad, patente, aviso comercial, publicación de un nombre comercial o autorización para uso de una denominación de origen, el titular de estos derechos, puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a través de un apoderado legal, por eso es conveniente que en los escritos de demanda o denuncia de hechos

posiblemente constitutivos de delito, se haga mención clara y precisa del número de registro o patente o autorización que acredite el interés jurídico.

Es importante señalar que con la ley de fomento y protección a la propiedad industrial se mejora la protección en México, de las marcas usadas y registradas, también en otros países.

Y también se mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas de mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad.

Por último en México, como en los demás países no debe confundirse la sanción de las prácticas anticompetitivas con la obligación de registro y revisión gubernamental. La realización de cualquiera de los actos competitivos en la operación cotidiana de los negocios está proscrita en México por la Ley de Monopolios o Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de monopolios del 31 de agosto de 1934, la cual establece en su artículo primero: " en los términos del artículo 28 de la Constitución, se prohíbe la existencia de monopolios y estancos, así como los actos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la producción, distribución o combinaciones o prácticas de cualquier naturaleza que celebren los productores, industriales, comerciantes o empresarios, para evitar la competencia entre si o para desplazar a terceros del mercado o imponer los precios de los artículos o las tarifas de los servicios de manera arbitraria".

Así resulta claro en esta nota que están prohibidas las prácticas anticompetitivas en todos los casos y contra las mismas se estipulan sanciones.

Así mismo sería pertinente encontrar la diferencia entre considerar como delito o como infracción el emplear una marca registrada sin consentimiento de su titular.

La diferencia estriba en el hecho de que se considera delito cuando existe una reproducción de la marca registrada, mientras que se considera como infracción cuando existe una imitación, es decir, cuando se emplea una marca similar en grado de confusión a la marca registrada.

Este ha sido un aspecto muy controvertido de la ley y en ocasiones criticado por virtud de que no permite realizar una adecuada valoración del dolo como elemento esencial de la conducta infractora.

Siendo que la diferencia entre las sanciones previstas para el delito y la infracción son sumamente divergentes en cuanto a su gravedad, implicando la primera pena de prisión y la segunda no, se ha observado reiteradamente que en ocasiones los infractores más peligrosos, son los que cuentan con la asesoría necesaria para evitar incurrir en la comisión del delito.

Lo anterior se logra con la mayor simplicidad, a través de la alteración o modificación de alguno de los elementos de la marca registrada, de tal forma, que la marca empleada por el infractor, no constituya una reproducción de la registrada, sino que solamente sea parecida en grado de confusión.

Así, el maestro Mauricio Jalife Daher, (57) menciona un ejemplo, con respecto de la marca conocida como Mc Donalds, comentando lo siguiente:

Una persona con la intención de violar los derechos del titular, podrá evitar incurrir en el delito simplemente con modificar la marca empleándola como Mac Donalds. Es evidente que para la mayor parte del público esa diferencia pasará inadvertida y sin embargo a quien la emplea únicamente se le podrá seguir acción por la infracción cometida.

Puede suceder en cambio que por razones geográficas, una persona hubiese adoptado una marca que utiliza regionalmente para distinguir un producto determinado, la marca Maya para café por ejemplo y que previamente se hubiera registrado la misma denominación para los productos de la clase 30, la cual comprende entre otros productos el café.

Inclusive pudiera ser que el titular del registro lo este empleando en otro producto diferente como pudiese ser mermelada y sin embargo quien la usa sin registro comete el delito tipificado por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

(57) vid JALIFE DAHER Mauricio ob cit pag 103 y siguientes.

Así se puede observar que la intención en el primero de ellos, caso Mac Donald's es el de burlar la ley y servirse dolosamente de la marca de otro para obtener una ganancia injustificada, mientras que en el segundo caso, marca maya, se trata de una coincidencia en la que no existe ánimo alguno de violar la ley o emplear la difusión de la marca de otro.

Por lo anterior se hace evidente la necesidad de modificar la reglamentación de las infracciones y los delitos relativos al uso ilegal de marca, a fin de incorporar a su tratamiento el elemento dolo, como fundamento de la graduación en la determinación de la sanción, aspecto que señalaré más adelante dentro del estudio comparativo en el capítulo IV.

Finalmente con respecto a los delitos y a las infracciones quiero señalar un aspecto importante respecto a los delitos relativos a marcas y ver que estos delitos se prevén por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial que se persiguen por denuncia a diferencia de los delitos correspondientes a la materia de derecho de autor, los cuales si se persiguen por querrela de parte ofendida.

Lo anterior se traduce en el hecho de que la averiguación previa relativa a los hechos supuestamente delictivos, puede iniciarse con la denuncia presentada por cualquier persona y no solo por la comparecencia del afectado o interesado.

Como consecuencia, de que se trate de delitos perseguidos por denuncia, una vez que el procedimiento penal se ha iniciado no tiene relevancia el perdón que el ofendido pueda otorgar al presunto responsable.

Así mismo me referiré en el capítulo IV a un fenómeno importante de la idea de incluir un catálogo de actos prohibidos en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial que señala a este respecto el maestro Horacio Rangel Ortiz en una

publicación de la Revista Ars Iuris con respecto de los derechos del dueño de la patente de invención

Contra los usurpadores. (58)

(58) RANGEL ORTIZ Horacio; Revista Ars Iuris con respecto al derecho de la patente de invención contra los usurpadores, Universidad Panamericana tomo 9, paginas 154 y siguientes.

CAPITULO III.
DISPOSICIONES
MARCARIAS DE SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

3.1 CONCEPTOS DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACIÓN SUIZA..

FALLA DE ORIGEN

Capítulo III.

3.1 Conceptos generales de las marcas en la legislación suiza.

La ley que rige y protege a las marcas se denomina la Ley Federal sobre la Protección de Marcas y las Indicaciones de Origen del 28 de agosto de 1992 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und verkunftangaben. (Markenschutzgesetz, (mschg) (59 y su reglamento sobre la protección de marcas (OPM) del 23 de diciembre de 1992. Markenschutzverordnung (Mschv)

En primer término me referiré a la definición que marca la Ley Federal sobre la Protección de Marcas y las Indicaciones de Origen, definiendo así a la marca como un signo propio que distingue los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Las palabras, las letras, las cifras, las representaciones gráficas, las formas en tercera dimensión solas o combinadas entre ellas o con colores, pueden en particular constituir marcas.

Con respecto a la protección de las marcas, podemos señalar en primer lugar los motivos absolutos de exclusión: son exclusivos de protección:

- A) los signos que pertenecen al dominio público, salvo lo que son impuestos como marcas por los productos o los servicios concernientes.
- B) si las formas que constituyen la naturaleza misma del producto y las formas del producto o del empaquetado que son técnicamente necesarias
- C) los signos propios a inducir en error.
- D) los signos contrarios al orden público, a las buenas costumbres o al derecho en vigor.

Y en cuanto a los motivos relativos de exclusión.

(59) vid a los Documentos de la Asamblea Federal de la Confederación Suiza bajo la Protección de los artículos 64 y 64 bis de la Constitución.

Son excluidos de la protección.

A) los signos idénticos a una marca anterior y destinados a productos o servicios idénticos.

Bajo la protección del mensaje del consejo federal del 21 de noviembre de 1990.

B) los signos idénticos a una marca anterior y destinados a productos o servicios similares cuando resulta un riesgo de confusión.

C) los signos similares a la marca anterior y destinados a productos o servicios idénticos o similares cuando resulta un riesgo de confusión.

Por marcas anteriores se entiende.

A) las marcas entregadas o registradas que dan nacimiento a un derecho de prioridad al sentido de la presente ley, artículo 6 y 8.

B) las marcas que en el momento del depósito del signo caen a primera vista, son notoriamente conocidas en Suiza artículo 6 de la Convención de París de marzo 20 de 1883. Para la protección de la propiedad industrial.

Convención de París.

Solo el titular de la marca anterior puede invocar los motivos de rechazo en virtud del presente artículo.

Siguiendo las disposiciones anteriores la legislación señala que también no se encuentran dentro de tal protección en el registro en favor de un titular autorizado.

Las marcas registradas sin el consentimiento del titular o nombre de un agente, de un representante o de otro titular autorizado, no son protegidos, es lo mismo para las marcas que no ha sido cancelado su registro, aunque el titular haya revocado su consentimiento.

Ahora me referiré al nacimiento del Derecho de Marca y de sus prioridades.

La legislación señala en su artículo 5 que el Derecho de Marca nace por el registro y también el Derecho de Marca pertenece al que la deposita primero.

En cuanto a la prioridad en el sentido de la Convención de París se puede señalar lo siguiente: (60)

Cuando una marca ha sido legalmente depositada, la primera vez en otro estado miembro de la convención de París o que el depósito en efecto en uno de esos estados, el depositario o su apoderado puede reivindicar la fecha del primer depósito para depositar la misma marca en Suiza a condición que el depósito en Suiza haya tenido lugar en los seis meses que siguen el primer depósito.

El primer depósito en un estado acordando la reciprocidad de Suiza da los mismos efectos que el primer depósito en un estado miembro de la Convención de París

Por lo que se refiere a la prioridad derivada de una exposición, ésta se regula de la siguiente manera:

Quien quiera que presente un producto o servicios diseñados por una marca en una exposición oficial u oficialmente reconocida en el sentido de la Convención del 22 de noviembre de 1928, sobre las exposiciones internacionales, organizada en un estado miembro de la Convención de París, puede prevalorarse de la fecha de apertura de la exposición a condición que la marca sea depositada en los seis meses que siguen a esta fecha. (61)

Vemos de esta manera como las disposiciones de la legislación suiza se adhieren de manera clara, precisa y contundente a la Convención de París.

La declaración de prioridad

La ley Federal sobre la Protección de Marcas y las Indicaciones de Origen señalan que quien quiera que reivindique el derecho de prioridad derivada de la Convención de París o de una exposición debe producir una declaración de prioridad y un documento de prioridad de depósito.

(60) cfr a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883.

(61) vid a la Convención del 22 de noviembre de 1928 sobre las exposiciones internacionales.

El derecho de prioridad se extingue cuando los intervalos y las formalidades fijadas en la ley no son respetadas.

La inscripción de una prioridad no constituye más que una presunción en favor del titular de la marca.

El derecho conferido por la marca es el derecho exclusivo de hacer uso de la marca para distinguir los productos o los servicios registrados y disponer de ellos.

Así pues se refiere a un derecho absoluto.

El titular puede prohibir a terceros el uso de signos cuya protección esté excluida en virtud del artículo 3, primer párrafo de la ley (62)

Puede en particular prohibir a terceros.

- 1) de poner el signo concerniente sobre los productos o empaques
- B) de utilizar para ofrecer los productos, ponerlos en el comercio o tenerlos para este fin.
- C) de utilizar para ofrecer o suministrar servicios.
- D) de utilizar para importar o exportar los productos.
- E) de poner sobre sus documentos, de utilizarlos para fines publicitarios o hacer otro uso de cualquier otra forma en sus negocios.

El titular puede hacer valer sus derechos frente a cualquier empleador autorizado en el sentido del artículo 4. (63)

Sin embargo el titular no puede prohibir a un tercero seguir el uso en la misma medida que hasta el momento, de un signo que ese tercero utilizaba ya antes del depósito.

Y este derecho de seguir el uso no es transmisible mas que a la empresa.

(62) vid a la Ley federal sobre la Protección de Marcas e Indicaciones de Origen LPM del 18 de agosto de 1992.

(63) vida la Ley Federal sobre la Protección de Marcas e Indicaciones de Origen (LPM) del 18 de agosto de 1992.

Por lo que se refiere a la marca de alta denominación, el titular puede prohibir a terceros el uso de esta marca para todos los productos o servicios por lo tanto un uso que amenace el carácter distintivo de la marca, explote su reputación o el de espera.

~~Los derechos adquiridos antes que la marca no gane su alto renombre son reservados.~~

En la reproducción de marcas y en los diccionarios y otras obras de referencia, si una marca es reproducida en un diccionario o en una obra de referencia o una obra similar sin indicación del hecho de que se trata de una marca registrada, el titular puede exigir del editor o del distribuidor que la reproducción de la marca sea completada, a mas tardar hasta una nueva impresión.

Estas son las disposiciones más importantes con respecto de las marcas que señala la ley, el reglamento por su lado en los artículos de 1 a 7 señalan disposiciones con respecto a:

- A) la competencia.
- B) el cálculo de retrasos.
- C) la lengua
- D) la pluralidad de depositarios o de titulares.
- E) la representación
- F) la firma
- G) los impuestos.

Me referiré a cada uno de ellos en particular.

- A) la competencia.

La dependencia federal de la propiedad intelectual ejecuta los trabajos administrativos derivados de la ley y del presente reglamento.

Los artículos 70 a 72 de la ley y los artículos 54 a 57 del presente reglamento son la fuente de la administración federal de aduanas.

B) el cálculo de retrasos.

Cuando un retraso cuya duración es fijada en la ley o el presente reglamento se calcula en mes o en años y que el día en que se produce el evento que separa es el último día del mes, el retraso toma fin el último día del mes mientras llega a su expiración.

C) la lengua

Los escritos dirigidos a la dependencia deben ser redactados en una lengua oficial Suiza, el artículo 47, tercer párrafo esta reservado.

La dependencia puede exigir que los documentos remitidos a título de prueba que no sean redactados en lengua oficial sean traducidos y que la exactitud de la traducción sea certificada, el artículo 14, tercer párrafo esta reservado; cuando a pesar de la orden la traducción o certificación no es producida, el documento no es tomado en consideración.

D) la pluralidad de depositarios o de titulares.

Cuando muchas personas son depositarias o titulares de una marca, la dependencia los puede obligar a designar sea a uno entre ellos, sea a un tercero como mandatario común.

Después de la orden de la dependencia, la persona llamada primera en la petición de registro o en el registro de marcas tiene reputación de mandatario como de persona de otro que no haya sido designado.

E) la representación

Quienquiera que sea designado o deba ser designado en virtud del artículo 42 Lpm o el artículo 4, primer párrafo del presente reglamento, un mandatario para representarlo se vuelve la dependencia en un procedimiento previo por la ley o por el presente reglamento debe producir un poder.

El depositario o titular representado por un mandatario según el artículo 42, primer párrafo, lpm puede también dirigir directamente a la dependencia, los escritos

relativos al retiro de la petición de registro y de la petición de cancelación total del registro.

F) la firma

Cuando un documento no ha sido firmado, la fecha en la que fue presentado este es reconocido a condición de que la firma se apuesta en los catorce días siguientes a la orden de la dependencia.

La firma de un documento transmitido por el fax es válida a condición que el original haya sido remitido en los catorce días siguientes de la orden que haya dado la dependencia.

G) los impuestos.

El reglamento del 19 de octubre de 1977 sobre los impuestos de la dependencia federal de la propiedad intelectual, reglamento sobre los impuestos se aplica a los impuestos previstos por la ley o por el presente reglamento.

3.2 TIPOS DE MARCAS EN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo III.

3.2 Tipos de marcas en Suiza.

La Ley Federal sobre la Protección de Marcas y las Indicaciones de Origen señala en sus artículos 21 al 27 (64) 76 al 78 y 45, 46 y 53 del reglamento (65) la regulación a este respecto.

Para la legislación suiza existen dos tipos de marcas.

La marca de garantía y la marca colectiva.

La marca de garantía es un signo utilizado por muchas empresas bajo el control de su titular con el fin de garantizar la calidad, el origen geográfico, el modo de fabricación u otras características comunes de productos o servicios de esas empresas.

El uso de la marca de garantía está prohibido para los productos o servicios del titular de la marca o de una empresa que esté estrechamente ligada a ella sobre el plan económico.

Mediando una remuneración adecuada, el titular debe autorizar el uso de la marca de garantía para los productos o los servicios que presentan las características comunes garantizadas por el reglamento de la marca.

La marca colectiva es el signo de una agrupación de empresas de producción de comercio o de servicios, sirve para distinguir los productos o los servicios de miembros del grupo de los de otras empresas.

Ahora me referiré al reglamento de la marca.

El depositario de una marca de garantía o de una marca colectiva debe remitirse a la dependencia mediante un reglamento concerniente al uso de la marca.

(64) cfr a la Ley federal sobre la protección de marcas e indicaciones de origen (Lpm) del 18 de agosto de 1992.

(65) cfr al Reglamento sobre la protección de marcas del 23 de diciembre de 1992.

El reglamento de la marca de garantía fija las características comunes de productos o de servicios que esta debe garantizar, el prever igualmente un control eficaz del uso de la marca y las sanciones adecuadas.

El reglamento no debe contravenir el orden público, las buenas costumbres o el derecho en vigor.

Quando existe un uso contrario al reglamento, si el titular tolera contrariamente a las disposiciones esenciales del reglamento un uso reiterado de su marca de garantía o de su marca colectiva, y que no medie por este hecho en el plazo fijado por el juez, el registro de la marca es nulo en el término de ese plazo.

En cuanto a la transferencia y licencia, para ser válidas, la transferencia de la marca de garantía o de la marca colectiva así como el otorgamiento de una licencia concerniente a una marca colectiva deben ser inscritas en el registro.

Me referiré a señalar las disposiciones transitorias de la ley en cuanto al depósito y registro de las marcas.

Las marcas ya depositadas y las marcas aún registradas el día de entrada en vigor de la presente ley son reglamentadas en esta fecha por el nuevo derecho.

Las disposiciones siguientes derogan el primer párrafo del art. 76 (66)

- A) la prioridad es regida por el derecho antiguo.
- B) los motivos justifican el rechazo de peticiones de registro a excepción de los motivos absolutos de exclusión; son regidos por el derecho anterior.
- C) las oposiciones del registro de marcas ya depositadas cuando entró en vigor la presente ley son irrevocables.
- D) la validez del registro toma fin al término del plazo previsto por el antiguo derecho hasta que el registro pueda ser prolongado en todo tiempo.

(66) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Mschg artículo 76

E) la primera prolongación del registro de una marca colectiva es sometida en cuanto a forma a las mismas prescripciones que un depósito.

En cuanto a las investigaciones sobre las marcas idénticas o similares y las marcas de personas determinadas tenemos que:

La petición de investigación sobre marcas idénticas o similares debe ser presentada por escrito, debe tener

A) la reproducción del signo que hace el objeto de la investigación.

B) la indicación de productos, de servicios o de clases para las que la investigación debe ser efectuada.

Sobre la petición y mediación de pago de un impuesto, la dependencia efectúa una investigación sobre las marcas depositadas a nombre de una persona determinada o registradas con registro suizo a nombre de esta persona.

La petición debe ser presentada por escrito, debe contener el nombre y el apellido o la razón de comercio, así como la dirección de la persona cuya marca hace objeto de investigación.

Un punto importante a señalar es el artículo 53 (67) del reglamento en el que se señala lo siguiente.

Los relojes suizos y los movimientos suizos en sentido de orden del 29 de diciembre de 1971, regulan la utilización el nombre suizo para los relojes que deben estar provistos de un signo de identificación de su productor, para los relojes, el signo de identificación debe figurar sobre la caja o el cuadrante.

El signo de identificación del productor debe ser apostado de manera indeleble y bien visible, puede ser remplazada por la razón de comercio o la marca del productor.

No puede ser utilizado más que para los productos suizos.

(67) cfr a Markenschutzverordnung Mschv artículo 53.

La federación de la industria relojera suiza atribuye los signos de identificación del productor y en el registro.

Los motivos de exclusión previstos en el artículo 3 primer párrafo (68) de la mschg se aplican igualmente a los signos de identificación del productor.

(68) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Msch) artículo 3

3.3 REGISTRO DE LAS MARCAS EN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo III.

3.3 Registro de las marcas en Suiza.

Por lo que se refiere a la existencia del derecho de marca tenemos que para su depósito, cada uno puede hacer registrar una marca.

Cualquiera puede depositar una marca y lo debe remitir a la dependencia con los siguientes requisitos.

- A) la petición de registro con indicación del nombre o la razón del comercio del depositante.
- B) la reproducción de la marca.
- C) la lista de productos o de servicios a los cuales la marca es destinada.

Para cada depósito se paga un impuesto y el Consejo Federal puede además instaurar un impuesto suplementario en relación con lo extenso de la lista de productos y servicios (impuesto de clase)

La fecha del depósito de una marca es a partir de su depósito.

Cuando después del depósito de una marca es remplazada o modificada de manera esencial o que la lista de productos o de servicios se extiende, la fecha de depósito es la del día de las modificaciones.

Para la decisión del registro, la dependencia declara la petición como no recibida si las condiciones del depósito previstas en el artículo 28 segundo párrafo (69) no son cumplidas.

Se rechaza la petición de registro si

- A) el depósito no satisface las condiciones formales previstas por la presente ley y por su reglamento.

(69) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (markenschutzgesetz, mschg artículo 28

B) los impuestos prescritos no han sido pagados.

C) si existen motivos absolutos de exclusión

D) si la marca de garantía o la marca colectiva no llena las exigencias previstas en los artículos 21 a 23 (70)

Únicamente se registra la marca cuando no haya ningún motivo de rechazo.

La dependencia extingue total o parcialmente el registro de la marca cuando.

A) el titular pide la extinción.

B) si el registro no se prolonga.

C) si el registro es declarado nulo por un juez.

La dependencia otorga el registro de marcas y pública.

A) el registro de la marca, art. 3 tercer párrafo.

B) la prolongación del registro artículo 10 segundo párrafo.

C) la revocación del registro (artículo 33)

La extinción del registro artículo 35 (71)

La publicidad del registro y consulta se rige de la siguiente manera.

Cada uno puede consultar el registro y pedir informaciones sobre su contenido y obtener los extractos.

Cada uno dispone además del derecho de consultar la ficha de marcas registradas.

El Consejo Federal determina los casos en los que la ficha puede ser consultada antes del registro de la marca.

Por lo que respecta a las investigaciones a través del pago de un impuesto, la dependencia efectúa con asistencia de terceros las investigaciones sobre las marcas

(70) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Msch artículo 21,23

(71) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Msch artículo artículos citados.

depositadas o registradas teniendo efecto en Suiza, que son idénticas o similares a un signo dado.

El seguimiento del procedimiento es cuando la dependencia rechaza una petición en materia de marcas porque un plazo no ha sido respetado y el demandante puede requerir por escrito el seguimiento del procedimiento. El artículo 24 primer párrafo de la Ley Federal sobre la Protección Administrativa se reserva cuando:

La requisición debe ser presentada en los dos meses a partir del momento en que el demandante tuvo conocimiento de la expiración del plazo, pero a más tardar en los seis meses siguientes a la expiración del plazo no observado, en el mismo plazo, el demandante debe llenar integralmente el acto de omisión y pagar el impuesto previsto.

La aceptación de la requisición tiene por efecto restablecer la situación que dió resultado del termino del acto en tiempo útil.

El seguimiento del procedimiento es excluido en casos de inobservancia.

- a) del plazo para requerir el seguimiento del procedimiento, segundo párrafo.
- B) los plazos para reivindicar una prioridad en el sentido de los artículos 7 y 8.

El plazo para formar oposición en el sentido del artículo 31.

Segundo párrafo. (72)

La duración de la validez y la prolongación del registro se regulan así:

El registro es valido durante 10 años contando a partir de la fecha de depósito.

Sobre la petición de registro se prolonga por períodos de 10 años a condición que el impuesto de prolongación y el caso fracasado, el impuesto de clase (art. 28, 4 al) sean pagados.

(72) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Mschg artículos citados).

La petición de prolongación debe ser presentada en la oficina federal de la propiedad intelectual en los doce meses que preceden el vencimiento del registro, pero a más tardar en los seis meses que siguen.

Si la petición de prolongación es presentada después del vencimiento del registro, un impuesto extra es dado.

Es importante señalar que el derecho de marca nace precisamente por el registro.

Estas son las disposiciones más importantes de la ley ahora voy a tratar las del reglamento.

En el reglamento se regula de forma más específica sobre la materia, así me referiré en primer termino al procedimiento de registro.

El depósito debe ser presentado por medio de formulario oficial o por medio de un formulario otorgado por la dependencia.

Ella misma otorga un certificado de depósito al depositante.

La petición de registro contiene los siguientes requisitos.

- A) la requisición de registro de la marca.
- B) el nombre y el apellido o la razón de comercio, así como la dirección del depositante.
- C) una lista de documentos remitidos e impuestos pagados por la indicación de modalidades de pago.

D) la firma del depositante o de su mandatario.

El caso de extinción, debe ser completado por

- A) el nombre y el domicilio del mandatario.
- B) la declaración de prioridad (art. 12 a 14 (73))
- C) la indicación de que se trata de una marca de garantía o colectiva.

(73) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992, (61) cfr al documento de la Convención de Unión de Paris del 20 de marzo de 1883.

Como nota quiero señalar que la marca si esta compuesta de una forma tridimensional o contiene esta forma debe ser indicado en la petición de registro.

La prioridad en el sentido de la Convención de Paris marca:

La declaración de prioridad en el sentido de la Convención de Paris del 20 de marzo de 1883 (74) para la protección de la propiedad industrial comprende las indicaciones siguientes.

A) la fecha del primer depósito.

B) el país en el que o por el cual el depósito ha sido efectuado.

El documento de prioridad otorgado por las autoridades competentes, certifica el primer depósito e indica el número de depósito o el número de registro.

La dependencia tiene una lista de los estados que acuerdan la reciprocidad a Suiza en el sentido del artículo 7, segundo párrafo. (75)

La declaración de prioridad derivada de una exposición comprende.

A) la designación exacta de la exposición.

B) la indicación de productos o servicios presentados bajo la marca.

El documento de prioridad otorgado por las autoridades competentes, certifica que los productos o servicios designados por la marca han sido expuestos e indica el día de apertura de la exposición.

Las disposiciones comunes a la declaración de prioridad y al documento de prioridad son las siguientes:

La declaración de prioridad debe ser presentada a los treinta días siguientes al depósito de la marca y el documento de prioridad debe ser producido en un plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito, salvo que el derecho de prioridad se extinga.

La declaración de prioridad puede referirse a muchos primeros depósitos.

(74) cfr al documento de la Convención de Unión de Paris del 20 de marzo de 1883.

(75) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Mschg artículos 7

Los documentos de prioridad redactados en inglés pueden también ser remitidos.

Existen tres tipos de examen:

examen preliminar.

examen formal

examen material

El primero cuando el depósito no llena las condiciones previstas en el artículo 28, segundo párrafo, Mschg, la dependencia puede impartir un plazo al depositario para completar los documentos.

El segundo cuando el depósito no satisface las condiciones formales previstas por la Mschg y presente reglamento, la dependencia imparte un plazo al depositario para corregir la falla, cuando la falla no es corregida, en el plazo fijado por la oficina, la petición de registro es rechazada total o parcialmente. La dependencia puede excepcionalmente impartir los plazos suplementarios.

El tercero cuando existe un motivo de rechazo previsto en el artículo 30, segundo párrafo, letra c o d, Mschg la dependencia otorga un plazo al depositante para corregir la falla.

Cuando la falla no es corregida en el plazo fijado por la dependencia, la petición de registro es rechazada total o parcialmente, la dependencia puede excepcionalmente otorgar los plazos suplementarios.

En el impuesto de depósito e impuesto suplementario tenemos que.

El depositante debe pagar el impuesto de depósito en un plazo de un mes a partir de la orden de la dependencia.

Cuando la lista de productos y servicios concernientes a la marca depositada contiene más de dos clases, el depositante debe pagar un impuesto suplementario (impuesto de clase) para cada uno más.

La dependencia determina el número de clases sujetas a impuestos según el acuerdo de Niza del 15 de junio de 1957 concerniente a la clasificación internacional de productos y de servicios para los fines de registro de marcas (clasificación de Niza) (76) (76) cfr al Acuerdo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y de servicios para los fines de registro de marcas del 15 de junio de 1957.

En el registro y publicación, cuando no hay ningún motivo de rechazo, la dependencia registra la marca y publica el registro.

Otorga al titular de la marca una certificación de registro reproduciendo las indicaciones llevadas al registro.

La prolongación del registro marca la comunicación de la extinción del registro, seis meses antes de la extinción del registro, la dependencia notifica por escrito la fecha de extinción al titular y a su mandatario, ningún aviso es expedido para el extranjero.

La petición de prolongación puede ser depositada a más tardar doce meses antes de la extinción del registro, debe ser presentada por escrito.

La prolongación desarrolla sus efectos de extinción del periodo de protección precedente.

La dependencia otorga una certificación de prolongación al titular.

La restitución del impuesto de clase se da cuando una petición de prolongación ha sido depositada pero que el registro no ha sido prolongado, el impuesto de clase es restituido.

Las modificaciones del registro comprenden.

Transferencia.

La petición de registro de transferencia debe ser depositada por el anterior titular o por el adquirente y comprender.

A) la declaración expresa del titular anterior u otro documento certificando que la marca ha sido transmitida al adquirente.

(76) cfr al Acuerdo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y de servicios para los fines de registro de marcas del 15 de junio de 1957.

B) el nombre y el apellido o la razón de comercio así como el domicilio del adquirente y el caso de extinción de su mandatario.

C) en caso de cesión parcial la indicación de productos o de servicios para los cuales la marca ha sido transmitida.

En caso de cesión parcial el periodo de protección concerniente a la parte del registro que ha sido transmitido, toma fin al mismo tiempo que el concerniente a la parte que queda registrada a nombre del titular anterior.

Licencia.

La petición de registro de una licencia debe ser depositada por el titular de la marca o por el portador de la licencia y comprender.

A) una declaración expresa del titular de la marca u otro documento suficiente, según el cual el titular autoriza al portador de la licencia a utilizar la marca.

B) el nombre y apellido o la razón de comercio, así como el domicilio del portador de la licencia y en caso de extinción de su mandatario.

C) el caso de extinción, la indicación, según la cual se trata de una licencia exclusiva.

D) en caso de licencia parcial, la indicación de productos o servicios o del territorio por los cuales la licencia ha sido concedida.

El primer párrafo se aplica igualmente al registro de sublicencias, en el excedente, el derecho del portador de la licencia de conceder sublicencias debe ser establecido.

Modificaciones al registro.

Sobre la presentación del titular o de otro documento válido, la dependencia registra.

A) el usufructo y el derecho de prenda grabando la marca.

B) las restricciones al poder de disposición ordenadas por los tribunales o las autoridades encargadas de la ejecución forzada.

C) las modificaciones concernientes a las indicaciones registradas.

Extinción de derechos pertenecientes a terceros.

Sobre la petición del titular de la marca, la dependencia extingue el derecho registrado en beneficio de un tercero cuando una declaración de renuncia expresa, emana del titular de este derecho u otro documento válido es presentado.

Rectificaciones

A petición del titular los errores afectan el registro y son rectificadas sin retraso cuando el error es imputable a la dependencia.

El depósito de petición y pago de impuestos

La petición de modificación o de rectificación debe ser presentado por escrito y es válido cuando el impuesto previsto para este efecto ha sido pagado, cuando para una misma marca el registro simultáneo de muchas modificaciones es requerido, solo se paga un impuesto.

Exenciones de impuestos

Las modificaciones siguientes son exentas de impuesto.

A) el registro de la primera designación de un mandatario y la extinción de mandatarios inscritos.

B) las modificaciones que descansan sobre un juicio entran en vigor sobre las medidas de ejecución forzosa o sobre las restricciones del poder de disposición ordenadas por los tribunales o las autoridades encargadas de la entrada en vigor.

D) las rectificaciones debidas a errores de la dependencia.

La extinción del registro comprende:

La petición de extinción del registro debe ser presentado por escrito, la petición de extinción parcial (restricción de la lista de productos o de servicios) es valida cuando el impuesto previsto a este efecto ha sido pagado. La extinción total es exenta de impuesto.

Cuando la petición se basa en un juicio, una copia del juicio con su certificación de la entrada en vigor debe ser remitida, no requiere de elevación del impuesto.

La ficha y registro de marcas comprende:

Contenido

La dependencia tiene para cada marca depositada o registrada una ficha que tiene el desarrollo del procedimiento del depósito y de un eventual procedimiento de oposición de la prolongación y de la extinción del registro, de modificaciones al derecho de la marca, así como a toda otra modificación del registro.

El reglamento de una marca colectiva o de una marca de garantía hace igualmente parte de la ficha.

Cuando un documento justificativo contiene secretos de fabricación o de negocios, es sobre petición de la dependencia clasificada aparte, este hecho es mencionado en la ficha.

Consulta de piezas

Antes del registro de la marca, son autorizados para consultar la ficha:

- A) el depositante y su mandatario.
- B) las personas en medida de probar que el depositante reclama la violación de su derecho a la marca o que la previene contra una violación.,
- C) las otras personas en beneficio de una autorización expresa del depositante o de su mandatario.

Las personas mencionadas en el primer párrafo son también autorizadas para consultar los actos relativos a las peticiones retiradas o rechazadas.

Después del registro, la ficha puede ser consultada por cada uno.

Cuando la consulta de documentos justificativos clasificados aparte es requerida por la dependencia, se pronuncia después de haber sido entendido por el depositario o el titular de la marca (art. 36 tercer párrafo. (77)

Sobre petición y mediante el reembolso de gastos, las piezas para consultar son otorgadas bajo forma de copias.

Poner informes sobre demandas de registro

Mediante el pago de un impuesto, la dependencia da a terceros los informes sobre las peticiones de registro.

Estos informes son limitados a las indicaciones que serán publicadas cuando la marca habrá sido registrada.

Conservación de documentos

Para los documentos relativos al registro de extinción total, la dependencia conserva el original o la copia durante cinco años a partir de la extinción.

Para los documentos relativos a las peticiones retiradas o rechazadas, así como al registro revocado totalmente, artículo 33 Mschg, se conserva el original o la copia durante cinco años a partir del retiro del rechazo o de la revocación, pero al menos diez años a partir del depósito (78)

El registro de marca comprende:

- A) el número de la marca.
- B) la fecha del depósito.
- C) el nombre y el apellido o la razón del comercio así como el domicilio del titular.

(77) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992.

(78) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftangaben Mschg del 28 de agosto de 1992.

- D) el caso de extinción, el nombre y el domicilio del mandatario.
- E) la reproducción de la marca.
- F) los productos o los servicios a los que la marca ha sido destinada en orden y con indicación de clases, según la clasificación de Niza.
- G) la fecha de publicación del registro.

El registro de la marca en este caso de extinción se completa con :

- A) la indicación del color o de la combinación de colores reivindicados.
- B) la indicación de marca tridimensional
- C) la indicación de marca impuesta
- D) la indicación de que se trata de una marca de garantía o de una marca colectiva.
- E) las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad en virtud e los artículos 7 y 8 de la mschg (79)
- F) la fecha y el número de registro internacional.

Son además inscritos al registro con la fecha de publicación.

- A) la prolongación del registro e indicaciones y la fecha en que la prolongación surte efecto.
- B) la revocación total o parcial del registro,.
- C) la extinción total o parcial del registro e indicación del motivo de extinción.
- D) transferencia total o parcial de la marca.
- E) el otorgamiento de una licencia. El caso de extinción, la indicación de que se trata de una licencia exclusiva y en caso de licencia parcial, la indicación de la lista de productos o de servicios o el territorio para los que la licencia es otorgada.
- F) el usufructo y el derecho de prenda grabando la marca.

(79) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftangaben Mschg del 28 de agosto de 1992, artículo 7 y 8

G) las restricciones del poder de disposición ordenadas por los tribunales y las autoridades encargadas de la ejecución forzosa.

H) las modificaciones de indicaciones registradas

I) el reenvío a una modificación del reglamento de la marca.

La dependencia puede registrar otras indicaciones de interés público.

Consulta del registro y remisión de extractos.

Mediante el pago de un impuesto, cada persona es admitida a consultar el registro de marcas.

Mediante el pago de un impuesto la dependencia comunica los informes sobre el contenido del registro de marcas y establece extractos.

Las publicaciones de la dependencia son:

A) el registro de la marca y las indicaciones previstas por el artículo 40 primer párrafo inciso a a f y segundo párrafo incisos a a e

B) las modificaciones registradas según el artículo 40 tercer párrafo.

C) las indicaciones según el artículo 40, cuarto párrafo, por tanto que la publicación de sus indicaciones parezcan útiles. (80)

Las indicaciones previstas en el artículo 42, son publicadas en el Diario Oficial Suizo de Comercio (81)

Son publicadas igualmente en el Diario Oficial Suizo de informes, dibujos y marcas, esta publicación no tiene ningún efecto jurídico.

La dependencia hace parecer cada año una lista de registros publicados en el Diario Oficial Suizo de Comercio, así como otras informaciones de interés en general en particular datos estadísticos.

(80) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992. Artículo 40

(81) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992. Artículo 42

**3.4. LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN
SUIZA. LA NULIDAD,
CADUCIDAD Y
CANCELACIÓN DEL
REGISTRO EN EL
DERECHO SUIZO.**

Tratado de Derecho

Capítulo III.

3.4 Los procedimientos administrativos en Suiza, la nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho suizo.

Las disposiciones que marca la ley a ese respecto se encuentran contenidas en los artículos 12, 25, 26, 31, al 35 (82)

El titular de una marca anterior puede oponerse a un nuevo registrante fundándose en el artículo 3, párrafo 1.

La oposición debe ser motivada por escrito en la dependencia, en los tres meses que siguen a la publicación del registro.

El impuesto de oposición debe igualmente ser pagado en ese plazo.

Si el defensor invoca el no uso de la marca anterior en virtud del artículo 12 primer párrafo, el oponente debe rendir semejanzas del uso de su marca o la existencia de motivos justos para su no uso.

Si la oposición está fundada, el registro es revocado en todo o en parte, en el caso contrario la oposición es rechazada.

Con la decisión de la oposición, la dependencia debe establecer que parte paga los gastos.

La dependencia extingue total o parcialmente el registro de la marca cuando.

- A) el titular pide la extinción.
- B) el registro no es prolongado.
- C) el registro es declarado nulo por un juez y es aclarado en vano.

Me referiré primero a hablar del uso de la marca para posteriormente referirme a las consecuencias del no uso.

(82) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben del 28 de agosto de 1992, artículos citados.

La protección es acordada para que la marca sea utilizada en relación con los productos o los servicios registrados.

El uso de una forma de la marca no diverge esencialmente de la marca registrada y su uso para la exportación es asimilado al uso de la marca.

El uso de la marca a la que el titular consiente es asimilada por el uso del titular .

Consecuencias del no uso:

Si a partir del vencimiento de la demora de oposición o en caso de oposición del fin del proceso de oposición, el titular no ha utilizado la marca en relación con los productos o los servicios registrados durante un tiempo interrumpido de 5 años, no puede hacer valer más su derecho de marca a menos que el defecto de uso no sea debido a una causa justificada.

Si el uso o la toma de uso de la marca interviene después de cinco años el derecho a la marca es restituido con efecto a la fecha de la prioridad de origen a condición que nadie haya invocado el defecto de uso, en virtud del primer registro antes de la fecha del primer uso o de la toma de uso.

Quien quiera invocar el defecto de uso debe volverlo semejante, la prueba del uso inçumbe entonces al titular.

Si el reglamento no llena las condiciones previstas en el artículo 23 y el titular de la marca no remedia esto en el plazo fijado por el juez, el registro de la marca se nulifica por la extinción de este plazo.

Si el titular tolera contrariamente las disposiciones esenciales del reglamento, un uso reiterado de su marca de garantía o de su marca colectiva y que no remedie esto, en el plazo fijado por el juez, el registro de la marca se nulifica por la extinción de este plazo.

Para ser válida la transferencia de la marca de garantía o de la marca colectiva, así como el otorgamiento de una licencia concerniente a una marca colectiva debe ser

inscrita en el registro, ahora me referiré a las disposiciones que a este respecto señala el reglamento.

La oposición debe ser presentada en dos ejemplares y tener:

- A) el nombre y el apellido o la razón del comercio, así como el domicilio del oponente.
- B) el número de registro o el número de depósito sobre el cual se funda la oposición.
- C) el número de registro atacado así como el nombre de la razón de comercio del titular de este registro.
- D) una declaración precisando en qué medida hace oposición al registro.
- E) una corta motivación de la oposición.

Cuando el oponente debe instituir un mandatario en virtud del artículo 42, primer párrafo Mschg indicara el nombre y domicilio de éste y producirá un poder en el plazo de oposición. La dependencia puede impartir un plazo suplementario de 30 días, si el oponente no satisface las obligaciones no será materia de oposición.

Cuando el defensor debe instituir un mandatario e indicar el nombre y domicilio de éste, producirá un poder en el plazo fijado por la dependencia, si el defensor no satisface las obligaciones es excluido del procedimiento.

Cuando muchas oposiciones son introducidas contra el mismo registro, la dependencia dará a conocer las oposiciones a todos los oponentes, y puede reunir las oposiciones en un solo procedimiento.

Si la dependencia estima oportuno, puede empezar a ver una de las suposiciones y suspender el procedimiento concerniente a las otras oposiciones.

Cuando la oposición se basa en el depósito de la marca, la dependencia puede suspender el procedimiento de oposición hasta que la marca haya sido registrada.

La dependencia fija el monto de gastos que otorga en virtud del artículo 8 del reglamento del 10 de septiembre de 1969 sobre los gastos e indemnizaciones en procedimiento administrativo (83)

(83) cfr al Reglamento del 10 de septiembre de 1969 sobre los gastos e indemnizaciones en procedimiento administrativo.

En el caso de una oposición contra un registro internacional, el plazo previsto en el artículo 31, segundo párrafo, Mschg comienza a correr en el primer día del mes siguiente, durante el cual la oficina internacional hace aparecer la marca en su órgano de publicación.

La dependencia tiene una ficha, que tiene el desarrollo del procedimiento de oposición.

Cuando la oposición se basa en un registro internacional, que hace objeto de un rechazo de protección provisional por la dependencia, este último, puede suspender el procedimiento de oposición hasta que haya sido definitivamente instituido sobre el rechazo de protección.

Las reglas siguientes se aplican a las marcas inscritas en el registro internacional
A) el rechazo de protección reemplaza el rechazo de la petición de registro en el sentido del artículo 30, segundo párrafo, letras c y d, Mschg y la revocación del registro en el sentido del artículo 33 Mschg b)

La invalidación reemplaza la extinción del registro por causa de nulidad después que un juez lo haga entrar en vigor (art. 35, letra c Mschg)

La dependencia no publica ni rechaza la protección ni las invalidaciones.

3.5 LOS RECURSOS (MEDIOS DE DEFENSA EN SUIZA).

Capítulo III.

3.5 Los recursos medios de defensa en la legislación suiza.

Al igual que los demás aspectos anteriormente señalados y analizados me referiré a las disposiciones que marca la ley a este respecto.

La decisión de la dependencia en materia de marcas puede ser objeto de un recurso frente a la comisión de recursos en materia de propiedad intelectual.

Las mismas vías de recurso son abiertas contra las decisiones de la dependencia federal de registro de comercio relativas a la inadmisibilidad de una razón de comercio y del nombre de una asociación o de una fundación.

En el cuadro de procedimiento de oposición, art. 31, la comisión de recursos se instituye definitivamente.

El reglamento no señala ningún recurso de manera específica.

Con respecto a las vías de derecho para intentar una acción orientada a conseguir un juicio declarativo o una relación jurídica prevista por la presente ley, toda persona que establezca, ella tiene un interés jurídico en el juicio declarativo.

En lugar de hacer un juicio declarativo con relación a la nulidad del registro, el demandante, puede intentar una acción de cesación del derecho a la marca que el defensor ha usurpado.

La acción prescribe en años a partir de la publicación del registro o en el caso previsto en el artículo 4 a partir del momento en el que el titular revoca su consentimiento.

Los tribunales transmiten a la dependencia los juicios ejecutorios que llevan la modificación del registro.

La persona que sufre un riesgo de violación a su derecho de marca o a una denominación de origen puede pedir al juez.

A) la prohibición si ella es inminente.

B) hacer cesar si ella dura aun.

C) exigir a otra parte que ella indique el origen de objetos sobre los que la marca o la denominación de origen han sido ilícitamente puestos y que se encuentran en su posesión.

Son reservadas las acciones intentadas en virtud del código de obligaciones que tienden al pago de daños, intereses a la reparación del daño moral, así como a las ganancias en virtud de disposiciones sobre la gestión de negocios.

El empleo de una marca de garantía o de una marca colectiva en violación del reglamento constituye también un atentado al derecho de marca.

La calidad para actuar de asociaciones y organizaciones de consumidores cuando las acciones previstas en los artículos 52 a 55 primer párrafo, pueden ser además intentados en materia de denominaciones de origen por :

A) las asociaciones profesionales o económicas que sus estatutos autorizan a defender los intereses económicos de sus miembros.

B) las organizaciones de importancia nacional o regional que consagran estatutariamente a la protección de consumidores.

Estas asociaciones tienen también calidad para intentar la acción prevista en el artículo 52 cuando se trata de una marca de garantía o una marca colectiva.

El juez puede ordenar la confiscación de objetos sobre los cuales las marcas o una denominación de origen son ilícitamente puestas y que se encuentran en posesión del defensor. También decide si la marca o la denominación de origen deben ser desconocidos o si los objetos deben ser puestos fuera de uso, destruidos o utilizados de una forma particular.

Competencia.

En lo que concierne las acciones previstas por la presente ley, el que demanda puede actuar con domicilio del defensor en lugar o acto en que se cometió, o en lugar en que se produce el resultado.

La acción dirigida en contra de muchos demandados puede ser intentada ante no importa que juez competente si las pretensiones invocadas se fundan para lo esencial sobre los mismos hechos y los mismos motivos.

El juez designado en primer lugar es el competente.

Cada cantón designa para el conjunto de su territorio un tribunal único, encargado de conocer las acciones civiles.

Medidas provisionales

La persona que cobre riesgo de sufrir una violación en su derecho de marca o en la denominación de origen y esta violación tenga riesgo de causar un daño difícilmente reparable puede requerir de medidas provisionales.

Puede exigir del juez que ordene las medidas propias para asegurar la conservación de pruebas, para buscar el origen de objetos que lleven ilícitamente la marca de denominación de origen, para salvaguardar el hecho y asegurar a título provisional el ejercicio de presentaciones en prevención o en cesación de problemas.

Es competente para ordenar medidas provisionales.

A) si la acción ha sido intentada, el juez del lugar en que se realice.

B) si la acción no ha sido intentada, el juez competente previsto en el artículo 58 (84)

(84) cfr al bundesgesetz uber den Schutz von Marken und herkunftsangaben mschg artículos citados.

3.6 DISPOSICIONES PENALES EN LA LEGISLACIÓN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo III.

3.6 Las disposiciones penales en la legislación suiza.

Por lo que se refiere a las disposiciones penales la legislación suiza señala diferentes aspectos.

Violación del derecho de marca.

La falsificación se sanciona con pena de prisión hasta por un año o con multa de cien mil francos al que intencionalmente haya violado el derecho de marca o de otro.

A) usurpando o imitando la marca.

B) utilizando la marca usurpada o imitada para ofrecer o poner en circulación los productos, ofrecer o suministrar los servicios o hacer la publicidad.

Será castigado de la misma pena al que haya rechazado indicar el origen de los objetos sobre los cuales una marca usurpada o imitada haya sido aplicada y que se encuentre en su posesión.

Si el autor de la infracción actúa por oficio será perseguido de oficio.

La pena será de prisión y multa hasta por cien mil francos.

Uso fraudulento.

La falsificación será castigada con prisión o multa hasta por cien mil francos al que:

A) haya diseñado ilícitamente los productos o los servicios para la marca de un tercero, en vista de equivocar a otro haciendo creer así que actúa con productos o servicios originales.

B) haya ofrecido o puesto en circulación como originales los productos designados ilícitamente por la marca de un tercero u ofrecido o provisto como originales los servicios designados por la marca de un tercero.

Si el autor de la infracción actúa por oficio será seguido de oficio y la pena será de prisión hasta cinco años y multa hasta cien mil francos.

Quien haya importado o exportado o expuesto productos que sepa que serían ilícitamente ofrecidos o puestos en circulación con el fin de equivocar, será falsificación, castigada con arresto o multa hasta veinte mil francos.

Uso de una marca de garantía o de una marca colectiva contraria al reglamento.

La falsificación será castigada con prisión por un año o mas de multa hasta cien mil francos al que intencionalmente haya utilizado una marca de garantía o una marca colectiva de manera de contravenir las disposiciones del reglamento.

Será castigado de la misma pena sobre la falsificación al que haya rechazado indicar el origen de objetos sobre los cuales una marca de garantía o una marca colectiva sea expuesta de manera de contravenir el reglamento y que se encuentre en su posesión.

Cuando se trate de disposiciones poco importantes del reglamento, el juez puede renunciar a toda pena.

Si el autor de la infracción actúa por oficio, será seguido de oficio, la pena será de prisión y la multa hasta 100,000 francos.

Uso de denominaciones de origen inexactas.

Sobre la falsificación será castigado con prisión por un año o más o de multa hasta de 100,000 francos al que intencionalmente:

- A) haya utilizado la denominación de origen inexacta.
- B) quien utilice una denominación susceptible de ser confundida con una denominación de origen inexacta.
- C) quien cree un riesgo de equivocación utilizando un nombre, un domicilio, una marca, en relación con productos o servicios de otro origen.

Si el autor de la infracción actúa por oficio será seguido de oficio, la pena será de prisión y multa hasta 100,000 francos.

Infracciones relativas al signo de identificación del productor.

Será castigado con multa hasta de 20000 francos, el que intencionalmente haya contravenido las prescripciones relativas al signo de identificación del productor.

Suspensión del procedimiento.

El juez puede suspender el procedimiento penal si la prevención invoca la nulidad de registro en un procedimiento civil.

Si la prevención levanta la excepción de nulidad de registro en el procedimiento penal, el juez puede impartir un plazo conveniente para intentar la acción de nulidad.

La prescripción esta suspendida durante la suspensión del procedimiento.

Infracciones cometidas en la gestión de una empresa.

Los artículos 6 y 7 de la Ley Federal sobre Derecho Penal administrativo se aplican las infracciones cometidas en la gestión de una empresa, por un subordinado, un mandatario o un representante.

Confiscación a partir del procedimiento penal

El artículo 58 del Código Penal es aplicable no obstante el segundo párrafo de esta disposición, el juez puede ordenar la confiscación de todo objeto sobre el que una marca o una identificación de origen haya sido ilícitamente puesta.

Competencia de autoridades cantonales.

El seguimiento penal incumbe al cantón.

Intervención de la administración de aduanas.

Denuncias de envíos sospechosos.

La administración de aduanas está habilitada para llamar la atención sobre ciertos envíos, la atención del titular de una marca, teniendo derecho a una denominación de origen o una asociación profesional o económica, teniendo calidad para intentar una acción en virtud del artículo 56 cuando se sospeche la importación o exportación inminente de productos sobre los cuales las marcas o la denominación de origen han sido ilícitamente expuestos.

Petición de intervención.

Cuando el titular de una marca teniendo derecho a una denominación de origen o una asociación profesional o económica, teniendo calidad para intentar una acción en virtud del artículo 56, tiene oportunidades que permiten suponer la importación o la exportación inminente de productos sobre los cuales la marca, tiene la denominación de origen y que ha sido ilícitamente expuesta, así puede pedir por escrito a la administración de aduanas de rechazar la garantía de sus productos.

El que demande proveerá a la administración de aduanas todas las informaciones de que disponga y que necesite para instaurar su demanda.

Dará también una descripción precisa de sus productos.

La administración de aduanas puede percibir una gratificación para cubrir los gastos administrativos.

Retención

Cuando después de una demanda de intervención en el sentido del artículo 71, la administración de aduanas por razones fundadas de sospecha de importación o exportación de productos sobre los cuales una marca o una denominación de origen ha sido ilícitamente expuesta, debe informar al demandante.

La administración de aduanas retiene los productos durante diez días hábiles, cuando mucho a partir del momento en que se informa al demandante según el primer párrafo para permitir a este último obtener medidas provisionales.

El demandante debe reparar el perjuicio causado por la retención cuando las medidas provisionales no han sido ordenadas o que ellas son consideradas infundadas.

El reglamento a este respecto señala:

La intervención de la administración de aduanas.

Se extiende a la importación y exportación de mercancías provistas de una marca o de una denominación de origen ilícitas así como almacenaje de tales mercancías en un depósito aduanal.

Teniendo derecho de poner la demanda de intervención en la dirección general de aduanas.

En casos urgentes se puede poner la demanda directamente en la oficina de aduanas para que los productos que lleven ilícitamente una marca o denominación de origen deban ser importados o exportados.

La petición es válida, dos años, al menos que haya sido puesta por un periodo mas corto.

Puede ser renovable.

Cuando la oficina de aduanas retiene los productos y asume su custodia mediante el pago de un impuesto, o confía esta tarea a un tercero con cargo al demandante.

El demandante esta autorizado a examinar los productos retenidos.

La persona en derecho de disponer de productos o su mandatario puede asistir al examen.

Cuando se establece antes del rechazo un plazo previsto en el artículo 72 segundo párrafo Mschg, que el demandante no obtiene medidas provisionales, los productos son liberados.

Los impuestos percibidos por una demanda de intervención, así como el almacenaje de productos retenidos, son fijados en el reglamento del 22 de agosto de 1984 sobre los Impuestos de la Administración de Aduanas.

**CAPITULO IV.
ESTUDIO
COMPARATIVO DE LA
LEGISLACIÓN SUIZA Y
MEXICANA.**

**4.1 CUADRO
COMPARATIVO DE LA
LEGISLACIÓN MARCARIA
MEXICANA Y SUIZA.**

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
 Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
 y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
 und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

Aspectos de distinción	México	Suiza
Con respecto a los tratados, acuerdos, arreglos y convenciones.		
A) Arreglo de Madrid 1891 relativo al registro internacional de marcas.	No forma parte del mismo	Si forma parte del mismo
b) Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.	No forma parte del mismo	Si forma parte del mismo
1989		
c) Arreglo de Niza 1957. Relativo a clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.	No forma parte del mismo	Si forma parte del mismo
d) Acuerdo de Viena. 1973 Por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.	No forma parte del mismo	No forma parte del mismo

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
 Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
 y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
 und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

Aspectos de distinción	México	Suiza
<p>Con respecto a los tratados, acuerdos arreglos y convenciones.</p>		
<p>E) Convenio de Unión de Paris para la protección de la propiedad industrial. 1883</p>	<p>Si forma parte del mismo.</p>	<p>Si forma parte del mismo.</p>
<p>En cuanto a los signos que pueden constituirse como marca.</p>	<p>La legislación mexicana señala además, los nombres comerciales, las denominaciones de razones sociales, el nombre propio de una persona física, siempre que no exista una homonimia, ya registrado como la marca.</p>	<p>Únicamente señala las palabras, las letras, las cifras, las representaciones gráficas, las formas tridimensionales o las combinadas entre ellas o con colores.</p>
<p>Motivos absolutos y exclusivos de protección y cuales son exclusivas de tal protección en las marcas</p>	<p>Nuestra legislación únicamente se refiere a aquello que no se registra como marca.</p>	<p>Si señala en forma específica el derecho exclusivo de las marcas. Checar ley.</p>

TESIS SIN PAGINACION

COMPLETA LA INFORMACION

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
 Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
 y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
 und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

<p>Aspectos de distinción Nacimiento del derecho de marcas.</p>	<p>México Ninguna disposición específica en cuanto al nacimiento.</p>	<p>Suiza Nace por el registro, el derecho de marcas y pertenece al que la deposita primero, señalando así un derecho de prioridad.</p>
<p>En materia de pago de impuestos</p>	<p>Remite a la Ley Federal de derechos, pero no señala específicamente nada.</p>	<p>Se remite a su reglamento del 19 de octubre de 1977 sobre impuestos de la dependencia federal de la propiedad intelectual.</p>
<p>Tipos de marcas.</p>	<p>Marcas registrables. Nominativas. Figurativas Mixtas y tridimensionales Marcas no registrables Marcas colectivas Marcas comerciales Avisos comerciales.</p>	<p>Marca colectiva. Marca de garantía</p>
<p>Industria relojera</p>	<p>No existen disposiciones a este respecto.</p>	<p>Existen disposiciones específicas ya que esta forma parte indispensable y de gran utilidad en la economía suiza.</p>

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
 Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
 y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
 und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

Aspectos de distinción	México	Suiza
Industria farmacéutica.	No existen disposiciones a este respecto.	Aunque no existen disposiciones toman parte importante dentro de su industria y por lo tanto se registran muchas marcas, tanto a nivel nacional, como internacional.
Registro	No existe ninguna disposición en cuanto al depósito.	Nace el derecho de marca con el depósito.
Plazo de validez del registro	Dura 10 años	Dura 10 años
Prolongación del registro.	Se hace por el titular. La L.F.P.I. señala solo 6 meses posteriores ala terminación de la vigencia del registro, vencido este plazo caducará.	Existe un plazo primero de 12 meses que preceden al vencimiento del registro, pero a mas tardar en los 6 meses que siguen.
Excenciones del impuesto.	Puede haber excenciones de registro. Checar ley.	Puede haber excenciones.

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
 Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
 y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
 und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

Aspectos de distinción	México	Suiza
Medios de defensa.	Si tiene el recurso de consideración y el juicio de amparo indirecto ante los T.C.	<p>El reglamento no señala ningun recurso en forma especifica, pero se regula de la siguiente forma.</p> <p>En lugar de hacer un caso declarativo el demandante puede intentar una acción de cesación de derecho de la marca, que el defensor ha usurpado.</p> <p>Cada cantón designa para el conjunto de su territorio un tribunal único encargado de conocer de las acciones civiles.</p>
Disposiciones penales	<p>Se señala y regula un capítulo más destinado a la inspección, sanciones, son de multa.</p> <p>Clausura temporal 90 días.</p> <p>Clausura definitiva.</p> <p>Arresto administrativo 32 horas.</p>	<p>No señala</p> <p>Sanciones son de multa</p> <p>Penalidades mas altas, se cobra más cantidad en \$ en las multas que en la legislación mexicana.</p>

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.
Ley de fomento y protección a la propiedad industrial.
y Bundesgesetz von schutz von marken und herkunftangaben
und Marken schutz verordnung

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones para ayudar a los lectores a una mejor comprensión.

Aspectos de distinción	México	Suiza
Competencia en las disposiciones penales.	Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles.	Competencia de autoridades cantonales, así el seguimiento penal incumbe a cada cantón.
Intervención de la administración de aduanas.	No existe ninguna disposición al respecto.	Existen disposiciones específicas respecto a denuncias de envíos sospechosos.

4.2 DEFINICIÓN, NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS E IMPUESTOS.

FALLA DE ORIGEN

Capítulo IV.

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana.

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben y Marken Schutz Verordnung.

4.2 Definición, nacimiento del derecho de marcas e impuestos.

Comenzando por exponer los conceptos generales de las marcas en ambas legislaciones, podemos señalar que el concepto de marca, es un concepto universal y aunque no exista una definición propiamente dentro de la propiedad industrial, el concepto de la marca en ambas legislaciones tiene el mismo significado, así pues entendiendo a la marca a todo “signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

También el T. L. C. Tratado de libre comercio en su artículo 1708, publicado el 20 de diciembre de 1993 define a las marcas para efectos del tratado, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de la otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la forma de los bienes o la de su empaque. (85)

La legislación suiza de la legislación mexicana difiere en algunos aspectos, pues es de tipo más precisa y sujetándose estrechamente y de forma estricta a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883, a diferencia de los aspectos en la legislación mexicana en la que existe más ambigüedad a este respecto.

(85) Vid Documento del Tratado de Libre Comercio, publicado el 20 de diciembre de 1993 ob cit sexta parte paginas 1 y siguientes

Me referiré a los siguientes aspectos fundamentales:

En cuanto a los signos que pueden constituir una marca, la legislación mexicana señala además, los nombres comerciales, las denominaciones de razones sociales, el nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo, ya registrado como la marca, la legislación suiza en este aspecto únicamente señala que las palabras, las letras, las cifras, las representaciones gráficas, las formas tridimensionales solas o combinadas entre ellas o con colores también pueden constituir las marcas.

Un aspecto fundamental que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no señala, es cuales son los motivos absolutos y exclusivos de protección y cuales son los excluidos de tal protección. Sin embargo nuestra legislación hace una mención larga de aquello que no se registrará como una marca y en este sentido se entiende que por lo tanto aquello que no se registre como marca quedará excluido de esta protección.

El maestro Horacio Rangel Ortiz (86) a este aspecto se refiere en la Revista *Ars Iuris* de la Universidad Panamericana. A la conveniencia de adoptar un sistema tendiente a precisar las principales manifestaciones del derecho exclusivo, señalando así que las disposiciones relacionadas con los derechos del titular de la patente en general y en particular con los que tiene en contra del usurpador se encuentran contenidas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de un modo disperso y desordenado.

Así en la ley mexicana no existe disposición específica que contenga un catálogo de manifestaciones del derecho exclusivo, igualmente así se puede observar en el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en el que tampoco existe un catalogo igual en las disposiciones marcarias.

(86) Vid RANGEL ORTIZ Horacio, Derechos del dueño de la patente y de invención contra usurpadores ob cit paginas 146 y siguientes

Aquello que no se registra como marca lo vemos plasmado en el artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, de tal suerte que conforme a este artículo se puede presumir que todo aquello que no se registre como marca no será protegido, y al contrario en Suiza aquello que se registre como una marca si estará protegido dentro de nuestro derecho.

Siguiendo el análisis de ambas legislaciones considero importante señalar que el artículo 5 del Bundesgesetz uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, señala en forma precisa el nacimiento del derecho de las marcas y de sus prioridades, cuestión no prevista en nuestra legislación actual y así se vuelve a corroborar el gran apego que tiene la legislación suiza en cuanto a las marcas a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1983 y por eso me referiré a hacer el siguiente comentario:

El derecho de la marca nace por el registro y también el derecho de marca, pertenece al que la deposita primero así se señala un derecho de prioridad en la Markenschutzgesetz en el sentido de la Convención de Unión de París, señalando así que cuando una marca ha sido legalmente depositada la primera vez en otro estado miembro de la Convención de París, o que el depósito en efecto en uno de esos estados, el depositario o su apoderado puede reivindicar la fecha del primer depósito para depositar la misma marca en Suiza a condición que el depósito en Suiza haya tenido lugar en los 6 meses siguientes del primer depósito.

Así el primer depósito en un estado acordando la reciprocidad de Suiza da los mismos efectos que el primer depósito en un estado miembro de la Convención de París, de la misma forma la legislación suiza se refiere a la prioridad derivada de una exposición señalando así, que quien presente un producto o servicios diseñados por una marca en una exposición oficial u oficialmente reconocida en el sentido de la Convención del 22 de noviembre de 1928 sobre las exposiciones internacionales

organizada en un estado miembro de la Convención de París, puede prevalecerse de la fecha de apertura de la exposición a condición que la marca sea depositada en los 6 meses que siguen a esta fecha. Para estos casos la legislación señala que el derecho de prioridad derivado de la Convención de París o de una exposición debe producir una declaración de prioridad y un documento de prioridad de depósito.

Se refiere así a un derecho absoluto, el titular puede prohibir a terceros el uso de signos y en particular puede prohibir a terceros:

- A) de poner el signo concerniente sobre los productos o empaques.
- B) de utilizar para ofrecer los productos, ponerlos en el comercio o tenerlos para este fin.
- C) de utilizar para ofrecer o suministrar servicios.
- D) de utilizar para importar o exportar los productos.
- E) de poner sobre sus documentos, de utilizarlos para fines publicitarios o hacer otro uso de cualquier otra forma en sus negocios.

El titular puede hacer valer sus derechos frente a cualquier empleador autorizado en el sentido del artículo 4, (87)

Sin embargo el titular no puede prohibir a un tercero seguir el uso, en la misma medida que hasta el momento, de un signo que ese tercero utilizaba ya antes del depósito.

Y este derecho de seguir el uso no es transmisible más que a la empresa.

Por lo que se refiere a la marca de alta denominación, el titular puede prohibir a terceros el uso de esta marca para todos los productos o servicios por lo tanto un uso que amenace el carácter distintivo de la marca, explote su reputación o le de espera.

(87) remítase a la Lev federal sobre la protección de marcas e indicaciones de origen (Lpm) del 18 de agosto de 1992.

Los derechos adquiridos antes que la marca no gane su alto renombre son reservados.

En la producción de marcas en los diccionarios y otras obras de referencia, si una marca es reproducida en un diccionario o en una obra de referencia o una obra similar sin indicación del hecho de que se trata de una marca registrada, el titular puede exigir del editor o del distribuidor que la reproducción de la marca sea completada, a más tardar hasta una nueva impresión.

Estas son las disposiciones más importantes con respecto de las marcas que señala la ley, el reglamento por su lado en los artículos del 1 al 7 señalan disposiciones con respecto a:

- A) la competencia.
- B) el cálculo de retrasos.
- C) la lengua.
- D) la pluralidad de depositarios o de titulares.
- E) la representación.
- F) la firma
- G) los impuestos.

Me referiré a cada uno de ellos en particular.

A) la competencia, la dependencia federal de la propiedad intelectual ejecuta los trabajos administrativos derivados de la ley y del presente reglamento.

Los artículos 70 a 72 de la ley y los artículos 54 a 57 del presente reglamento son la fuente de la administración federal de aduanas.

B) el cálculo de retrasos.

Cuando un retraso cuya duración es fijada en la ley o el presente reglamento se calcula en mes o en años y que el día en que se produce el evento que separa es el último día del mes, el retraso toma fin el último día del mes mientras llega a su expiración.

C) la lengua.

Los escritos dirigidos a la dependencia deben ser redactados en una lengua oficial suiza, el artículo 47, tercer párrafo esta reservado.

La dependencia puede exigir que los documentos remitidos a título de prueba que no sean redactados en lengua oficial sean traducidos y que la exactitud de la traducción sea certificada. El artículo 14, tercer párrafo esta reservado, cuando a pesar de la orden la traducción o certificación no es producida, el documento no es tomado en consideración.

4) pluralidad de los depositarios o de titulares.

Cuando muchas personas son depositarias o titulares de una marca, la dependencia los puede obligar a designar sea a uno entre ellos, sea a un tercero como mandatario común.

Después de la orden de la dependencia, la persona llamada primera en la petición de registro o en el registro de marcas tiene reputación de mandatario como de persona de otro que no haya sido designado.

E) representación.

Quien quiera que sea designado o deba ser designado en virtud del artículo 42 Lpm o el artículo 4, primer párrafo del presente reglamento, un mandatario para representarlo se vuelve la dependencia en un procedimiento previo por la ley o por el presente reglamento debe producir un poder.

El depositario o titular representado por un mandatario según el artículo 42, primer párrafo, Lpm puede también dirigir directamente a la dependencia, los escritos relativos al retiro de la petición de registro y de la petición de cancelación total del registro.

F) firma.

Cuando un documento no ha sido firmado, la fecha en la que fue presentado este es reconocido a condición de que la firma sea puesta en los catorce días siguientes a la orden de la dependencia.

La firma de un documento transmitido por el fax es válida a condición que el original haya sido remitido en los catorce días siguientes de la orden que haya dado la dependencia.

G) impuestos.

El reglamento del 19 de octubre sobre los impuestos de la dependencia federal de la propiedad intelectual, reglamento sobre los impuestos se aplica a los impuestos previstos por la ley o por el presente reglamento.

Así mismo en la ley mexicana en sus artículos 117 y 118 se refieren a este derecho de prioridad y los requisitos que deben cumplirse para reconocer este derecho de prioridad (remitirse al capítulo 2, apartado del registro de las marcas)

De esta manera existe una verdadera seguridad jurídica para las personas que depositan en un estado miembro una marca.

De igual forma se refiere al pago de impuestos en la ley suiza o por el reglamento del 19 de octubre de 1977 sobre impuestos de la dependencia federal de la propiedad intelectual, aspecto no señalado en nuestra ley. Sin embargo la Ley Federal de Derechos señala en su capítulo VI en su artículo 66 que por la solicitud, registro, expedición de título y vigencia de las marcas que se refiere la legislación en materia de propiedad industrial se rige conforme a las siguientes cuotas.

1) por el estudio de la solicitud de registro de una marca para aplicarse a:

A) un solo producto o servicio de una clase cualquiera	NS92.56
B) de 2 a 10 productos de servicios de una clase	185.16
C) de más de 30 productos o servicios de una sola clase	370.31
D) de más de 30 productos o servicios o para	

todos los productos o servicios de una sola clase	740.65
2) por el estudio de la solicitud de registro de una marca colectiva	740.65
3) por el estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad	432.05
4) por el registro y la expedición del título	370.31
5) por la renovación de una marca si se efectúa en su clase o si se efectuó en otra clase, por cada clase	1296.55
6) por la inscripción de la transmisión de los derechos que confiere un registro de marca o que puedan derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de una licencia contractual de uso o de su modificación por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o del título de su registro de marca	92.56
7) por el análisis de escritos	
A) de reposición, de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones	49.37
B) complementarios en desahogo a una prevención en relación con impedimentos legales para el otorgamiento de un registro de marca	49.37
8) por el aviso de marcas vinculadas	92.56
9) por el estudio de la solicitud de declaración de disolución de liga de marcas	92.56

- 10) por el estudio de la solicitud de inscripción de una franquicia 92.56
- 11) por el estudio de la solicitud de cancelación parcial del registro de una marca por limitación de los productos o servicios que protegen 92.56

Y la naturaleza jurídica de los derechos es nuestra legislación en el artículo 2 del C. Fiscal de la Federación en donde se considera como una contribución, contribución establecida en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados y órganos desconcentrados.

Deberían existir disposiciones reglamentarias que en forma específica regularan este aspecto.

en cuanto a los reglamentos me referiré con posterioridad al reglamento de la ley de invenciones y marcas vigente aun en nuestro país y también al Markenschutzverordnung en Suiza.

4.3 TIPOS DE MARCAS EN AMBAS LEGISLACIONES.

FALLA DE ORIGEN

4.3 Tipos de marcas.

Ahora me referiré a los tipos de marcas en ambas legislaciones, la legislación mexicana hace una clasificación más específica a este respecto haciendo 2 clasificaciones de las marcas principalmente.

A) marcas registrables y dentro de estas las nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales.

B) marcas no registrables.

Y aparte señalando como marcas a otros signos distintivos como lo son:

Marcas colectivas.

Nombres comerciales.

Avisos comerciales, que son en realidad los únicos marcados por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la clasificación anterior se puede considerar como una clasificación doctrinal señalando en el punto 2.2 del presente estudio comparativo.

Una distinción grande con la legislación suiza es que para esta ley existen solo 2 tipos de marcas:

A) marca colectiva.

B) marca de garantía.

La legislación mexicana, no señala nada con respecto a la marca de garantía, en cambio la marca colectiva no tiene ninguna diferenciación ni modificación, es decir se entiende en ambas legislaciones de la misma manera, así pues como aquella destinada a ser usada por asociaciones de productores y fabricantes comerciantes y prestadores de servicios legalmente constituidas para distinguir los productos y servicios de quienes forman parte de esas asociaciones.

Con respecto a la marca de garantía, el reglamento de la marca de garantía fija las características comunes de productos y servicios que esta debe garantizar al prever igualmente un control eficaz del uso de la marca y las sanciones adecuadas.

4.4 INDUSTRIA RELOJERA EN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

4.4 Industria relojera en Suiza.

Un punto importante a señalar es el de los relojes suizos, ya que estos forman parte indispensable y de gran utilidad en la economía suiza, así pues el reglamento regula este aspecto de la siguiente forma.

Se regula la utilización del nombre suizo para los relojes que deben estar provistos de un signo de identificación de su productor, para los relojes, el signo de identificación debe figurar sobre la caja del cuadrante.

El signo de identificación del productor debe ser apostado de manera indeleble y bien visible, puede ser reemplazado por la razón de comercio o la marca del productor y no puede ser utilizada mas que para los productos suizos, así la federación de la industria relojera suiza atribuye los signos de identificación del productor y en el registro.

Algunos ejemplos son:

ROLEX, SWISS SWATCH, PIAGET.

4.5 INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SUIZA.

FALLA DE ORIGEN

4.5 La industria farmacéutica en Suiza.

La industria farmacéutica, también juega un papel muy importante dentro del aspecto marcario en Suiza.

Me referiré aquí a los genéricos:

Estos son productos farmacéuticos vendidos haciendo referencia a los nombres genéricos de sus ingredientes activos.

Un producto vendido bajo esta modalidad no ofrece indicación alguna sobre estas características del producto, tales como calidad, formulación, dosificación, biovalidez, bioequivalencia y, mucho menos sobre su origen.

Los productos genéricos son fármacos genéricos puestos en el mercado a bajo precio por una amplia gama de empresas.

Por genéricos de marca (en inglés Brandet generics) son productos farmacéuticos vendidos haciendo referencia a los nombres genéricos de sus ingredientes activos, pero identificando su origen mediante un distintivo adicional individualizado, como por ejemplo, el nombre industrial o comercial de su fabricante yuxtapuesto con el nombre genérico.

Los genéricos de marca son utilizados por algunos comerciantes para diferenciar sus productos genéricos y para crear una lealtad a la marca entre los médicos y los farmacéuticos. En ocasiones, este término también se utiliza para definir productos de marca competitivos de imitadores que comercializan un producto de un innovador después de expirar la patente.

El consumidor final de los productos farmacéuticos es el paciente. A veces el consumidor está en condiciones de ejercer su fuerza como elemento del mercado seleccionando el mismo producto que necesita, pidiéndole al expendedor o al médico que le entregue o le recete un medicamento en particular.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es el médico quien de acuerdo con sus mejores conocimientos y su nivel ético elige la medicación apropiada y valora que medicamento tiene que ser recetado a cada paciente en concreto.

En este sentido, el médico puede ser considerado como un consumidor indirecto, además, los seguros de enfermedad que representa la comunidad de pacientes en su calidad de consumidores finales, que pagan en gran medida los costos del cuidado de la salud pública, tienen una cierta influencia sobre los precios y sobre la elección de los productos farmacéuticos.

En consecuencia estos pueden ser considerados como consumidores económicos. (88)

Así mismo, una marca ayuda a los consumidores a seleccionar un producto del cual saben que tiene una probada calidad.

Concretando mas, la marca ayuda a los consumidores:

- 1.- Simplificando la búsqueda de un producto que tenga la calidad y características que desea el consumidor.
- 2.- Capacitando al consumidor para que pueda obtener el mismo producto que utilizó anteriormente y en el cual tiene depositada su confianza.
- 3.- Ayudando a identificar el nombre del producto que puede salvar la vida de los consumidores.
- 4.- Colaborando mediante la inclusión de explicaciones escritas y datos informativos, a que el producto pueda ser identificado en todo el mundo.
- 5.- Haciendo crecer la conciencia sobre el control de calidad garantizando así la validez de un producto con una calidad constante.

(88) GUNTHER r Peters de la Rfa Marcas. por que? 1988 paginas 9 y siguientes. Basilea, Suiza.

6.- Proporcionando, debido a la reputación forjada en el pasado, una ayuda a los nuevos productos de un fabricante concreto.

7.- Ofreciendo mayor eficacia en la retirada preventiva de un producto cuando la seguridad o efectividad de dicho producto esta en duda.

8.- Capacitando a los médicos a elegir en bien de un paciente concreto, el producto particular para sus necesidades específicas.

La promoción que en el campo farmacéutico emprende un fabricante innovador con el fin de hacer que su producto sea conocido entre el mundo médico y con el fin de conseguir una sólida posición en el mercado al cual tiene derecho por sus logros, solo puede llevarse a cabo utilizando marcas.

Es generalmente aceptado que los nombres de marca y la promoción de ventas son una parte tan importante del proceso total de innovación.

El sistema de marcas y el uso de modernos métodos de comercialización son elementos esenciales de la vida comercial de una nueva entidad farmacéutica.

La promoción supone varias actividades que van desde la publicidad y la información en publicaciones médicas y en literatura científica hasta la distribución de muestras a cargo de los visitadores médicos, pasando por los seminarios, conferencias y congresos.

Sin la distribución de tal información, el médico tendría que gastar mucho mas tiempo tratando de buscar los conocimientos sobre fármacos que serán útiles a sus pacientes.

Los esfuerzos de promoción del fabricante de la industria farmacéutica que trabaja en investigación permiten que cada médico este convenientemente informado de los nuevos productos y terapias dejándole que emplee su tiempo y energías en lo que es su principal responsabilidad.

Ejemplos de productos farmacéuticos suizos entre otros son Roche y Ciba Geigy.

Por lo que respecta al ámbito farmacéutico: la marca aporta para satisfacción de la profesión médica y para el bien del paciente consumidor la única vía idónea para describir en una sola palabra, los componentes activos de un producto farmacéutico (89) junto con la formulación precisa y la presentación externa. De hecho, la marca es la manera más adecuada de identificar una preparación farmacéutica bajo su forma concreta y constante de un fabricante concreto, y así crear una conciencia

En los países donde se ha llevado a cabo la abolición o la reducción de las marcas en productos farmacéuticos, los resultados han sido totalmente insatisfactorios, tal como queda reflejado en los siguientes aspectos:

De acuerdo con su principal política económica, la Unión Soviética, no permitió el uso de marcas para fármacos.

Ya por los años 50, aparecieron graves desventajas de tal medida. Los fármacos sin elemento diferenciador alguno y provenientes de distintas fábricas, eran de una desigual e insatisfactoria calidad.

En una ocasión, fueron rechazadas el 75% de las muestras examinadas por el Instituto Central de la Investigación Farmacéutica, pero las fábricas que producían estas preparaciones de baja calidad, quedaban protegidas por el anonimato de los nombres genéricos.

Solamente cuando se introdujo la identificación con marcas y se obligó a las fábricas a identificar sus productos (90), se pudo volver a unos estándares de calidad satisfactorios.

(89) BECKETT. Brand namen in prescribing, office of health economics, Londres 1976
psicológica en la efectividad de la medicación.

(90)BAUER y cols. Ironie contrast. Us and Ussr drug industries 1962. Harvard business review 40.5.89

En Pakistán, con la Ley de Fármacos (nombres genéricos) de 1972, el gobierno prohibió las marcas, esto llevó a una situación caótica en la fabricación local de fármacos, incluso llegando a la producción de productos falsos, lo cual planteó problemas de eficacia y de seguridad.

Entonces surgió un activo mercado negro para los preparados con marca original del fabricante, los cuales llegaban ilegalmente de otros países.

Por consiguiente, la citada ley, fue revocada a los pocos años, y los médicos volvieron a prescribir artículos de marcas provenientes de fabricas conocidos. (91)

Es importante hablar de marcas y equivalencia:

El tema central bajo este tópico es hasta que punto puede estar seguro el médico prescriptor de que su paciente recibirá precisamente la medicación que se propone y que necesita.

Por esta razón el término equivalencia se refiere no solo a los estándares de calidad aplicados en la fabricación del componente activo de una preparación farmacéutica determinada y que, en realidad es un requisito básico.

Lo más importante es que los componentes activos químicamente idénticos proporcionen la misma eficacia terapéutica cuando se administran a los mismos individuos en el mismo régimen.

Es obvio que no es suficiente que los fármacos sean químicamente idénticos para ser equivalentes: también deben ser terapéuticamente equivalentes, ya que su valor exclusivo se encuentra en el efecto que producen en el organismo de un paciente determinado. (92)

(91) W.D. REEKIE y cols. Profits politics and drugs. Londres. Macmillan 1979, pagina 63.

(92) Bulletin of indian medical association (BIMA) Bombay, vol. I. September 1972, página 6.

En cuanto a marcas y precios los fármacos se cuentan entre las mejores ofertas de compra que el paciente medio puede encontrar en su calidad de consumidor final.

Sin embargo, a menudo se oye la queja de que las medicinas son demasiado caras y en particular, las marcas son duramente atacadas, a nivel nacional e internacional, desde la opinión unilateral que falsamente les atribuye una influencia en el alza de los precios de los productos farmacéuticos.

Pero en todos estos ataques se ha dejado imprudentemente de lado o incluso expresamente el hecho de que la incidencia de las marcas comerciales es mínima sobre el costo de fabricación y comercialización de los fármacos.

De hecho lo que es caro es el proceso farmacéutico pero no las marcas en si.

Una abrumadora mayoría de descubrimientos e innovaciones significativos en el ámbito farmacéutico continúan siendo el resultado de la industria privada, están basados en el trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por estas empresas.

Los fabricantes farmacéuticos líderes de todo el mundo, gastan un creciente porcentaje de sus ingresos por ventas de investigación y desarrollo, tal como se puede observar en la siguiente lista referida a algunos países con considerable industria farmacéutica (los datos vienen reflejados en la divisa nacional de cada país)

	1975	1980	1985
Francia.			
Millones de francos	1021	2386	6040
Alemania			
Millones de marcos	933.4	2200 (1982)	3700
(1987)			

Italia			
Billones de liras	74	194	559
Suiza			
Millones de francos suizos	1252	1489	1900(1983) 2190 (1986)
Reino Unido	79	251	550
Millones de libras esterlinas			
Estados unidos			
Millones de dólares	829	1455	3235
(93)			

Consecuentemente los costos de desarrollo de un nuevo producto farmacéutico hasta su introducción en el mercado incluyendo las pruebas clínicas prescritas y otros costos normativos crecieron altamente durante el periodo de referencia del cuadro anterior.

Estos costos, se pueden clasificar, por ejemplo, en Alemania como de aproximadamente 100 millones de marcos en 1982, habiéndose elevado a 250 millones de marcos en 1987.

En el Reino Unido nadie puso en duda la cifra de al menos cien millones de libras esterlinas en 1988. (94)

El siguiente cuadro nos muestra cual es el porcentaje que las preparaciones farmacéuticas (de marca o genéricos) representan en el total de los gastos sanitarios

(93) Bundesverband der pharmazeutischen industrie (BPI) Frankfurt.

(94) Personal información from imperial chemical industries plc, Londres.

en algunos países concretos.

Estados Unidos	1986	6.7%
Francia	1986	18.4%
Alemania	1986	14.7%
Italia	1986	15.0%
Reino Unido	1986	9.8%
Suiza	1984	14.2%

A pesar de la seria y galopante inflación que ha elevado el índice general de los precios al consumo durante los últimos tiempos los precios farmacéuticos han mostrado una relativa estabilidad. (95)

Para terminar señalar que el precio es un elemento a considerar ante la selección de cualquier producto, trátase del sector industrial que sea.

Sin embargo , en el caso de los fármacos que son tan esenciales para la vida y para la salud, la primera prioridad tiene que ser la segunda de la calidad.

La razón bien simple, por la cual los médicos necesitan recetar fármacos de marca (es decir, bajo las marcas de sus habitantes) reside en que ellos crean firmemente que esos productos son mejores , más cuidadosamente revisados, más viables y eficaces que las preparaciones standard, (es decir, con solo nombres genéricos), los médicos tienen confianza en el fabricante (y en su marca) y lo eligen conjuntamente con su preparación. (96)

(95) vid GUNTHER Peters ob cit pag 44 y 45.

(96)m. COOPER . Prices and profits in the pharmaceutical industry. Oxford. Pergamon pres, 1966, 166.

4.6 REGISTRO DE MARCA.

FALLA DE ORIGEN

4.6 Registro de marca.

En ambas legislaciones se procede con la iniciación de la solicitud del registro de la marca, sin embargo la legislación suiza, hace énfasis en la figura del depósito, esta figura no está prevista en nuestra legislación.

De igual forma en cuanto a la prioridad y la declaración de prioridad en el sentido de la Convención de París, regula de forma más específica y en forma más detallada los requisitos de la declaración de prioridad describiendo claramente los tres tipos de exámenes que deben predecirse (remitirse al capítulo 3 del presente estudio en el apartado de registro de marcas.)

Las consecuencias del no uso de las marcas en la legislación suiza existe un plazo mayor que en nuestra legislación, ya que nuestro derecho positivo únicamente señala como tiempo 3 años y aparte la legislación suiza además de establecer un plazo de 5 años, da la posibilidad del derecho de restitución con efecto a la fecha de la prioridad de origen, pero con una condicionante, el que nadie haya invocado el derecho de uso en virtud del primer registro antes de la fecha del primer uso o de la toma de uso.

En cuanto a la validez del registro, este es válido durante 10 años contando a partir de la fecha del depósito. Este plazo es igual en ambas legislaciones sin embargo en cuanto a la prolongación del registro en la legislación mexicana, se debe hacer por el titular, pero en la ley suiza existe un plazo primero de 12 meses que preceden al vencimiento del registro, pero a más tardar en los 6 meses que siguen.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala únicamente 6 meses anteriores del vencimiento y la Secofi (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) da un plazo de 6 meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro y vencido este plazo, el registro caducará. La única mención de la legislación

suiza es que si la petición de prolongación es presentada después del vencimiento del registro, un impuesto extra debe ser dado.

Con respecto de los impuestos, puede haber excenciones de impuestos y esto esta señalado en forma específica dentro del Markenschutzverordnung, así pues ratificamos lo preciso y detallado que esta redactada esta legislación ya que los supuestos que se puedan dar en la práctica jurídica están claramente reguladas y reglamentadas dentro del derecho en Suiza.

4.7 LOS MEDIOS DE DEFENSA.

FALLA DE ORIGEN

4.7 Medios de defensa.

Dentro de la legislación suiza el reglamento no señala ningún recurso de manera específica.

En lugar de hacer un juicio declarativo con relación a la nulidad del registro, el demandante puede intentar una acción de cesación de derecho de la marca que el defensor ha usurpado. Cada cantón designa para el conjunto de su territorio un tribunal único encargado de conocer las acciones civiles.

En México se tiene el recurso de consideración y el juicio de amparo indirecto ante los tribunales colegiados de circuito.

FALLA DE ORIGEN

4.8 DISPOSICIONES PENALES EN AMBAS LEGISLACIONES.

FALLA DE ORIGEN

4.8 Disposiciones penales en ambas legislaciones.

En ambas legislaciones se mencionan las distintas infracciones y los delitos diversos al respecto.

Sin embargo la legislación mexicana señala y regula un capítulo más destinado a la inspección y la legislación suiza no señala nada al respecto.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expandan o comercialicen productos o en que se presenten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad que se trate.

Las formalidades que deben llenar las visitas de la inspección se encuentran señaladas en el capítulo II, concerniente al apartado de la inspección.

Ahora me referiré a hablar acerca de las infracciones y los delitos en ambas legislaciones.

En la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial señala en forma muy amplia a las infracciones administrativas, dentro del Markenschutzgesetz, se hace una mención de las infracciones, no tan amplia, señalándose, así únicamente infracciones relativas al signo de identificación del productor y las infracciones cometidas en la gestión de una empresa por un subordinado, un mandatario o un representante.

Las sanciones señaladas en ambas legislaciones son las multas, en la legislación suiza, se castiga con multa hasta de 20,000 francos el que intencionalmente haya contravenido las prescripciones relativas al signo de identificación del productor.

Así mismo en nuestra legislación, las infracciones serán sancionadas con la multa de 10 mil días de salario mínimo general vigente en el D. F. Pero la multa a diferencia

del derecho suizo, puede ser adicionada hasta por el importe de 500 días el salario mínimo general vigente en el D. F. Para cada día que persista la infracción e incluso menciona como sancionar la clausura temporal hasta por 90 días, clausura definitiva y arresto administrativo por 36 horas.

En cuanto a los delitos, la legislación suiza señala en forma específica.

A) la violación del derecho de marca diciendo así que la falsificación se sanciona con pena de prisión hasta por 1 año o con multa de 100,000 francos al que en forma intencional haya violado el derecho de marca de otro.

1.- Usurpando o imitando la marca.

2.- Utilizando la marca usurpada o imitada para ofrecer o poner en circulación los productos, ofrecer o suministrar los servicios o hacer la publicidad.

Será castigado de la misma pena, al que haya rechazado indicar el origen de los objetos sobre los cuales una marca usurpada o imitada haya sido aplicada y que se encuentre en su posesión y si el autor de la infracción actúa por oficio, será perseguido de oficio, y la pena será de prisión y multa hasta por 100,000 francos.

B) el uso fraudulento señala que la falsificación será castigada con prisión o multa hasta por 100,000 francos al que:

1) haya diseñado ilícitamente los productos o los servicios para la marca de un tercero en vista de equivocar a otro, haciendo creer así que actúa con productos o servicios originales.

2) haya ofrecido o puesto en circulación como originales los productos designados ilícitamente por la marca de un tercero, ofrecido o provisto como originales, con servicios desiguales por la marca de un tercero.

Si el autor de la infracción actúa por oficio será seguido de oficio y la pena será de prisión hasta cinco años y multa hasta 100,000 francos.

Quien haya importado, exportado o expuesto productos que sepa que serían ilícitamente ofrecidos o puestos en circulación con el fin de equivocar, será falsificación, castigada con arresto o multa hasta 20,000 francos.

C) uso de una marca de garantía o de una marca colectiva contraria al reglamento.

La falsificación será castigada con prisión por un año o más de multa hasta 100,000 francos, al que intencionalmente haya utilizado una marca de garantía o una marca colectiva de manera de contravenir las disposiciones del reglamento.

Será castigado de la misma pena, sobre la falsificación al que haya rechazado indicar el origen de objetos sobre los cuales una marca de garantía o una marca colectiva sea expuesta de manera de contravenir el reglamento y que se encuentre en su posesión.

Cuando se trate de disposiciones poco importantes del reglamento el juez puede renunciar a toda pena.

Si el autor de la infracción actúa por oficio será seguido de oficio, la pena será de prisión y la multa hasta de 100,000 francos.

D) uso de denominaciones de origen inexactas.

Sobre falsificación será castigado con prisión por un año o más o de multa hasta 100,000 francos, el que intencionalmente:

- 1) haya utilizado la denominación de origen inexacta.
- 2) quien utilice una designación susceptible de ser confundida con una denominación de origen inexacta.
- 3) quien cree un riesgo de equivocación utilizando un nombre, un domicilio o una marca en relación con productos o servicios de otro origen.

Si el autor de la infracción actúa por oficio, será seguido de oficio. La pena será de prisión y multa hasta 100,000 francos.

E) confiscación a partir del procedimiento penal.

El artículo 58 del Código Penal es aplicable no obstante el segundo párrafo de esta disposición, el juez puede ordenar la confiscación de todo objeto sobre el que una marca o una identificación de origen haya sido ilícitamente puesta.

En cambio la legislación mexicana, señala los tipos de delito, señalados en el artículo 223, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y a todos por igual les impone la sanción de 2 a 6 años de prisión y la multa por el importe de 100 a 10000 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Y para aquellas personas que sigan continuando usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme, y para aquellas que ofrezcan en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas, la sanción será de 6 meses a 4 años de prisión y multa por el importe de 55000 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Dentro de los delitos señalados dentro de la Markenschutzgesetz, esta da penalidades mas altas a aquellos delitos que por su gravedad así lo ameriten.

Un punto importante a señalar es la competencia ya que es muy diferente en ambos países, mientras que en México, son competentes los tribunales de la federación para conocer los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias, en Suiza el seguimiento penal incumbe al cantón, (así pues existe la competencia de autoridades cantonales)

En Suiza la intervención de la administración de aduanas juega un papel muy importante a este aspecto, me referiré a continuación:

Con respecto a

Intervención de la administración de aduanas.

Denuncias de envíos sospechosos.

La administración de aduanas está habilitada para llamar la atención sobre ciertos envíos, la atención del titular de una marca teniendo derecho a una denominación de origen o una asociación profesional o económica, teniendo calidad para intentar una acción en virtud del artículo 56 cuando se sospeche la importación o exportación inminente de productos sobre los cuales las marcas o la denominación de origen han sido ilícitamente expuestos.

Petición de intervención.

Cuando el titular de una marca teniendo derecho a una denominación de origen o una asociación profesional o económica teniendo calidad para intentar una acción en virtud del artículo 56 tiene oportunidades que permiten suponer la importación o la exportación inminente de productos sobre los cuales la marca tiene la denominación de origen y que ha sido ilícitamente expuesta, así puede pedir por escrito a la administración de aduanas de rechazar la garantía de sus productos.

El demandante proveerá a la administración de aduanas todas las informaciones de que disponga y que necesite para instaurar su demanda, dará también una descripción precisa de sus productos.

La administración de aduanas puede percibir una gratificación para cubrir los gastos administrativos.

Retención.

Cuando después de una demanda de intervención en el sentido del artículo 71, la administración de aduanas por razones fundadas de sospecha de importación o exportación de productos sobre los cuales una marca o una denominación de origen ha sido ilícitamente expuesta, debe informar al demandante.

La administración de aduanas retiene los productos durante diez días hábiles cuando mucho a partir del momento en que se informa al demandante según el primer párrafo para permitir a este último obtener medidas provisionales.

El demandante debe reparar el perjuicio causado por la retención cuando las medidas provisionales no han sido ordenadas o que ellas son consideradas infundadas.

El reglamento a este respecto señala:

La intervención de la administración de aduanas se extiende a la importación y exportación de mercancías provistas de una marca o de una denominación de origen, ilícitas, así como almacenaje de tales mercancías en un depósito aduanal.

Teniendo derecho de poner la demanda de intervención en la dirección general de aduanas en casos urgentes se puede poner la demanda directamente en la oficina de aduanas para que los productos que lleven ilícitamente una marca o una denominación de origen deban ser importados o exportados.

La petición es válida dos años al menos que haya sido puesta por un período más corto, puede ser renovable.

Cuando la oficina de aduanas retiene los productos y asume su custodia mediante el pago de un impuesto o confía esta tarea a un tercero con cargo al demandante.

El demandante está autorizado a examinar los productos retenidos. La persona en derecho de disponer de productos o su mandatario puede asistir al examen.

Cuando se establece antes del rechazo un lapso previsto en el artículo 72 segundo párrafo, Mschg, que el demandante no obtiene medidas provisionales, los productos son liberados. Los impuestos percibidos por una demanda de intervención, así como el almacenaje de productos retenidos son fijados en el reglamento del 22 de agosto de 1984 sobre los impuestos de la administración de aduanas.

Finalmente me referiré a hacer un breve comentario con respecto a los reglamentos de ambos países.

En el artículo 4 transitorio señala que en tanto el ejecutivo federal expide el reglamento de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, continuará en vigor, en lo que no se oponga esta el Reglamento de Invenciones y Marcas publicado en el diario oficial de la federación el 30 de agosto de 1988.

Dentro del Bundesgesetz uber den Schutz von marken and Herkunftsangaben del 28 de agosto de 1992 nace conjuntamente el reglamento Markenschutzverordnung del 23 de diciembre de 1992. Así pues seria conveniente que nuestros legisladores al momento de expedir las leyes, lo hicieran con sus respectivos reglamentos, pues de esta forma dejan muchas disposiciones de la ley sin reglamentación por la falta de actualización que existe al crear nuestras leyes y sus respectivas disposiciones reglamentarias.

Así mismo y por ultimo señalo que en cuanto a las disposiciones penales en delitos e infracciones el maestro Horacio Rangel Medina señala que existen limitaciones al derecho de patente, recomendando la inclusión de sus disposiciones que determinen cual es la lista de actos prohibidos mediante enumeraciones lo más exhaustivas para precisar aquellas situaciones en el que el titular de la patente y en su caso las marcas no podrá utilizar el derecho exclusivo de exploración.

Así el maestro continua expresando que estas normas suelen incluirse en los ordenamientos para encontrar un equilibrio entre los derechos del titular y los derechos de terceros (97)

(97) vid RANGEL ORTIZ Horacio. Revista ars iuris tomo IX ob cit pag 144 y siguientes.

4.9 LA CONVENCION DE UNION DE PARIS (1883)

4.9 Convención de Unión de París 1883.

Ya habíamos señalado las disposiciones fundamentales del consenso que pueden dividirse en 3 categorías principales a saber.

Trato nacional.

Derecho de prioridad

Normas comunes.

Señaladas y explicadas en el capítulo segundo del presente estudio.

En este punto quiero referirme específicamente al diario del derecho de marcas en Latinoamérica y aclarar la posición de estos estudios frente a la CUP (98)

Y así me referiré a exponer las principales propuestas de modificación de manera resumida.

Los estados latinoamericanos piden.

- 1.- La modificación del art. 2 CUP, creación de un status de preferencia a favor de los países en vías de desarrollo.
- 2.- Ampliación del plazo de prioridad del artículo 4c inciso 1 CUP, de seis meses a 1 año para los ciudadanos de países en vías de desarrollo.
- 3.- Modificación del art. 5c CUB., obligación de uso efectivo de la marca.
Concesión obligatoria de licencia con preferencia a favor de los miembros de países en vías de desarrollo.
- 4.- Derogación el art. 5 c inciso 2 CUP, y del artículo 5 d CUP. Requisitos más severos en la obligación de uso.
- 5.- Agregado de un párrafo al artículo 6 quater en el cual los estados miembros prevén un control sobre las transferencias de marcas
- 6.- Complemento del artículo 6 quinquies inciso 3 que determine que los países en vías de desarrollo también pueden oponerse al registro o uso de una marca cuando a través de esta se perjudique la economía nacional o se afecte el interés público.

(98)Vid Ursula Wittenzellner ob cit pag 241 y siguientes.

7.- Derogación del artículo 7 CUP a fin de posibilitar la supresión de marcas en el ámbito farmacéutico.

8.- Establecimiento de cláusulas de uso abusivo para control de los contratos sobre licencias de uso y admisión de las marcas vinculadas.

Debido a estas causas hay algunos países que no se adhieren a la CUP (99)

Y también esto puede ser una causa para que nuestro ordenamiento jurídico no se haya desarrollado ni apegado tanto a la Convención de Unión de París como lo hace Suiza en sus disposiciones normativas y también que México no este adherido al arreglo de Madrid ni a su protocolo ni al arreglo de Niza.

(99)Alvarez Soberanis Jaime. La función económica de los acuerdos de Viena de uso de marcas en los países en vías de desarrollo. El caso de México. R. D. C. O. 1976 paginas 415 y siguientes y 419 y siguientes.

**4.10 REFORMAS A LA LEY
DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICADAS EL 2 DE
AGOSTO DE 1994 EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN.**

FALLA DE ORIGEN

4.10 Reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicadas el 20 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de las reformas hechas a la ley dentro de las más importantes se encuentra la de la aplicación administrativa correspondiente al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en vez de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como lo era anteriormente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá actualmente diversas facultades.

El artículo 87 fue reformado en tal sentido señalando que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto.

El artículo 89 fue también modificado en su fracción IV, señalando que pueden constituir una marca el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El artículo 90 se modificó en varias fracciones que regulan que no serán registrables como marcas, fracción 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 excluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

La fracción V, señala las letras, los dígitos en vez de los números como indicaba anteriormente 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.

La fracción VII, se reforma señalando que no serán registrables como marca, 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 cualquiera otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

La fracción XII, actualmente dice 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, es decir actualmente se establece ya una jerarquía más específica.

La fracción XIII, fue modificada indicando 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 fracción XV, da ahora las facultades al instituto así, señala que las denominaciones, figuras y formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Y se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de mostrar la notoriedad de la marca, podrían emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley. Este procedimiento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Fracción 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.

Fracción XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca y siempre que el nombre comercial haya sido utilizado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del registro de marca o del uso declarado de la misma.

En el artículo 91, se reforma substancialmente señalando que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca, previamente registrada cuando

Fracción I, se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada.

Fracción II, no existe consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto da lugar a sanciones, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada.

Lo dispuesto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

El artículo 92, al hablar del registro de una marca que no producirá efecto alguno en la fracción primera se reforma señalando que 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 y anteriormente únicamente se señalaba el plazo de un año y se adiciona una fracción tercera, en donde se dice que una persona física o moral que aplique su nombre denominación, o razón social a los productos que elabore o distribuya a los servicios que presente, o a sus establecimientos o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinguan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

El artículo 93, las marcas, se registraran en relación con productos y servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el instituto y ya no por la Secofi.

El artículo 96, con respecto de las marcas colectivas, indica que las asociaciones o sociedades 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 terceros, es decir, aclara ya quienes son esos terceros y no como en la ley anterior que únicamente dice de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

El artículo 97, señala que con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

En cuanto al registro de las marcas se reformaron los artículos 113, 114, 115, 116.

Artículo 113.

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos.

Fracción II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, y nominado, tridimensional o mixto.

Fracción 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.

Artículo 114.

A la solicitud de registro de marca, deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Artículo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reservas sobre la misma.

Artículo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y transmisión de derecho de la marca convenidos por los solicitantes.

Artículo 118. Derogó su fracción IV, que señala que para conocer la prioridad del registro en las marcas se deberá de satisfacer los siguientes requisitos.

Fracción IV, se deroga actualmente antes señalaba el requisito de existencia de reciprocidad en el país de origen, aspecto que considero importante por el que México no se apega a los convenios internacionales.

El 120 se derogó, se modificó el 121, 122, 122 bis se adicionó y se derogó el 132.

Artículo 121.

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos fracciones I, II, y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa será su fecha de presentación, de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al instituto.

Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Artículo 122. Bis.

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se de cumplimiento.

El plazo adicional, se contara a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional al que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 123.

Si al contestar al solicitante, dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el impedimento legal del registro, modifica o sustituye la marca, esta se sujetara a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113, 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerara como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo tramite.

Artículo 125.

Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se expedirá el titulo.

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

Artículo 126. El instituto expedirá un titulo por cada marca como constancia de su registro. El titulo un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar.

I.

II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

III, IV.

Artículo 128.

La marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Artículo 130.

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su

titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Artículo 131.

La ostentación de la leyenda marca registradas, las siglas M. R. o el símbolo ^a, solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.

Artículo 134.

La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley sin causa justificada.

Artículo 135. Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará con que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efecto y beneficie a todos los registros previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 137.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas

cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción.

Las tarifas correspondientes se pagará en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 138.

II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas y.....

Artículo 140.

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Artículo 143.

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 con que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el instituto de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o mas marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Art. 148.

Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse estas ante el instituto.

Artículo 149 se deroga.

Artículo 150.

El instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Artículo 151.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de 5 años, contando a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Artículo 152. II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto.

Dentro de las reformas más importantes se señala actualmente el cambio de atribuciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y también una modificación importante dentro de estas reformas es que actualmente se considera para el registro de las marcas el pago de una tarifa y no de un derecho como lo hacía la ley anterior.

Las demás reformas fueron simplemente modificaciones de forma y de simplificación para la mejor comprensión de la ley, pero no fueron reformas en cuanto a la esencia, lo que si ayuda es que ahora las reformas a la ley son más específicas y dejan menos lagunas para la interpretación en los casos concretos.

De las infracciones y sanciones administrativas se modificó el artículo 213

En su fracción V, VII y VIII, en relación a las marcas.

Quinta. Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionadas con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VII, usar como marcas las denominaciones, signos , símbolos o siglas o emblemas.

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 que tenga facultades para ello.

X.- intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro.

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

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se uso esta en los mismos sin consentimiento de su titular.

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta.

El artículo 214 aumenta la multa en la fracción I hasta por el importe de 20000 días de salario mínimo general vigente en el D. F.

En el caso del artículo 215, se da la facultad al instituto para la investigación de las infracciones administrativas de oficio o a petición de parte.

El artículo 223 señala en su fracción II el delito de falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial .

El artículo 227 al hablar antes de la competencia de los tribunales de la federación para conocer de los delitos señala actualmente la opción de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje antes de ir a los tribunales.

Finalmente para terminar el señalamiento de estas reformas quiero referirme al art. 28 que se adicionó señalando así que en los procedimientos judiciales la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Y el artículo 4 transitorio señala que tratándose de marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto en cuyas solicitudes iniciales se hubiese reclamado toda una clase, al momento de solicitar su renovación deberán especificarse los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de la ley.

CONCLUSIONES.

FALLA DE ORIGEN

Conclusiones.

A través del análisis comparativo entre México y Suiza enfocado desde el punto de vista internacional y de los diferentes acuerdos y arreglos que se han venido dando. Se ven las siguientes necesidades para nuestros ordenamientos jurídicos.

1.- El adherirnos al arreglo de Madrid (189) relativo al registro internacional de marcas y a su respectivo protocolo, al arreglo de Niza 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas y al acuerdo de Viena 1973, por lo que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

De esta forma nuestra legislación marcaria se apegaría con más precisión a la Convención de la Unión de París 1883, de la que ya somos miembros.

2.- Propongo que entre México y Suiza existieran acuerdos bilaterales con el objeto de ampliar las relaciones debido a que diversas marcas como pudiesen ser Roche, Nestlé, se encuentran en nuestro comercio a la venta. Hasta la fecha no existe ningún arreglo o acuerdo entre ambos países.

3.- Que la Convención de Unión de París tome en cuenta las peticiones de los países subdesarrollados señaladas en el cuarto capítulo, 4.9 (100) y que exista más igualdad en el trato en cuanto a todos los países miembros de la CUP, no dando oportunidad únicamente a los países de primer mundo.

4.- El establecimiento del depósito como figura importante en el nacimiento de una marca.

5.- El precisar y establecer un catálogo de los derechos exclusivos en forma específica en nuestra Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

6.- El señalar específicamente los actos prohibidos que existen para ver en que casos se puede utilizar el derecho exclusivo

(100) Ver capítulo IV, 4.9 con respecto al CUP.

7.- Establecer penalidades más altas para aquel que viole las disposiciones que protegen las marcas.

8.- La necesidad de crear un reglamento que especifique las disposiciones señaladas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial tal y como lo hay en Suiza la ley de 1992 y su reglamento.

9.- Es importante hacer mención que dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se reglamenta toda la Propiedad Industrial, pero dentro de la Markenschutzgesetz únicamente va a regular las marcas y las denominaciones de origen con el respectivo reglamento, así las disposiciones penales dentro de nuestro derecho son aplicables a toda la propiedad industrial, en general, lo mismo, los procedimientos administrativos, y la nulidad, caducidad y cancelación, también es referida a las patentes, diseños industriales etc.

Sin embargo nuestra ley ha dado grandes avances, a los cuales me referiré a continuación.

Después de tomar en consideración los anteriores aspectos, no restando ningún valor a los avances que ha tenido la legislación mexicana a este respecto me referiré a los avances que ha dado nuestra ley.

Dentro de los propósitos y relevancia para fortalecer la competitividad de la industria y del comercio podemos señalar que la ley en materia de propiedad industrial sirven fundamentalmente para defender contra la copia o imitación no autorizada durante cierto número de años, las mejoras tecnológicas o adelantos técnicos que se hacen de la maquinaria o los equipos industriales, de suerte que quienes llevan a cabo tales mejoras o adelantos puedan disfrutar por algún tiempo, la ventaja técnica que les representa su invención o innovación en relación con sus competidores en la industria.

Dentro de los puntos importantes que avanza la ley es que se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de 5 años que estipulaba la ley anterior y se mantiene la posibilidad de renovación por períodos de la nueva duración.

Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro.

Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, factores de venta etc., a los 3 años de la fecha del registro como se planteaba anteriormente.

Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas, también en otros países.

Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada.

Se mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas de mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad.

Se evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedad, cuando estos indiquen cierta relación con aquellas, sin que verdaderamente exista tal relación.

Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se simplifican los procedimientos contenciosos administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de la propiedad industrial.

Lo que se puede observar es el gran apego de la ley suiza a la Convención de Unión de París y haré un breve comentario al respecto.

En materia de propiedad industrial y más particularmente de marcas de fábrica, los textos de leyes que se aplican en Suiza son de orden nacional e internacional. Se trata esencialmente de una parte de la ley federal del 26 de septiembre de 1890 concerniente

la protección de marcas de fábrica y de comercio, las indicaciones de origen y las menciones de recompensas industriales, además de la Convención de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de marzo de 1883. Y actualmente la Markenschutzgesetz del 22 de agosto de 1992 incluyendo el reglamento.

Así concluyo diciendo que a pesar de los grandes avances en materia de propiedad industrial en nuestro país, por el simple hecho de ser miembros de la Convención de la Unión de París, deberíamos apegarnos en forma concreta y detallada a sus disposiciones tal como lo hace la legislación suiza con sus respectivas disposiciones e igualmente insistir en actualizar los reglamentos que al respecto existen, para tener una verdadera actualización para lograr competencia y el gran desarrollo de la industria y comercio mundial que se nos presenta día con día.

BIBLIOGRAFÍA.

FALLA DE ORIGEN

.BIBLIOGRAFIA

1.-ALALUF David. Dr. .

El Know how americano para ejecutivos.

Guia del coordinador.

American know how institute.

2.-ALVAREZ SOBERANIS Jaime.

La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de Tecnología.

Editorial Porrúa 1979.

3.- ALVAREZ SOBERANIS Jaime.

La función económica de los acuerdos de licencia de uso de marcas en los países en vías de desarrollo.

El caso México.

Rd co 1976 pags 415 y 419.

4.- ANDERSON Laurence.

El arte de la Platería en México.

Editorial Porrúa, S. A. México, 1956.

pág 33, 57 y 60

5.-ANTONIAZZI Francois.

La Convention d'Union de Paris et la Loi federale sur la protection des Marques de Fabrique et de Commerce.

These de licence et de doctorat presentée a la faculté de droit de l'Université de Laussane.

Imprimeries reunies Laussane S. A.

Lausanne 1966.

6.- ASCARELLI Tulio.

Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales.

Editorial Verdera:

Barcelona. Bosch.

7.- BAUCHE Garciadiago.

La empresa.

Editorial Porrúa

8.- BAUMGARTEN Jacques.

Le risque de confusion en matiere des marques.

These de licence et de doctorat presentée a la faculté de droit de l'Université de Laussane.

9.- BOGSCH Arpad.

The Madrid agreement concerning the international registration of marks from 1891 to 1991.

Incluyendo el ensayo de 50 páginas por Arpad Bogsch Director general de la OMPI, titulado The First hundred years of the Madrid Agreement. 1991. 133 páginas.

10.-BREUER MORENO Pedro

Tratado de Marcas de fábricas y de comercio.

Segunda edición. Buenos Aires 1946.

1966 no. 633

11.-CASADO CERVIÑO Alberto y
CERRO PRADA Begoña.

Gatt y Propiedad industrial.

Editorial tecnos.

España 1994.

12.-DUBLAN Manuel y LOZANO, José María.

Legislación mexicana.

Imprenta del Comercio.

México, 1878. Tomo VII Num 6966

13.-DRUMAUT DE MAGALAES Descartres.

Marcas de industria y de Comercio.

Livraria Zenith.

Sao Paolo. 1925. Volumen I.

14.-FERRARA Francisco.

Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil.

Editorial revista de derecho privado.

Madrid 1950.

15.-FERNANDEZ NOVOA Carlos.

Derecho de Marcas.

Montecorvo, Madrid 1990.

16.-GHIRON CORSO Mario.

Di Diritto Industriale.

Seconda edizione,

Roma 1937

Volomeno secondo

17.-GUNTHER Peters

Marcas por qué?

Basilea 1990.

18.-HERAS Lorenzo.

Europa y las patentes y marcas.

Fundacion Universidad Empresa.

Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá,

Madrid. 1989.

19.-JALIFE DAHER Mauricio.

Aspectos legales de las marcas en México.

Editorial Sista.

Agosto 1993. Segunda edición.

20.-KOHLER,

Propiedad Industrial. Marcas de fábrica y comercio.

Recopilación

Madrid 1982. pág 60 y 55.

21.- MAHFOND Bouhcene.

Derecho internacional de la cooperacion industrial.

Editorial Plisud.

22.-O'FARRIL Jorge.

Patentes, marcas y diseños argentinos, frente a los regimenes internacionales.

R. m. de la p. i. a. 1964. pág 127 y 55

23.- PENROSE Edith T.

La economía del sistema internacional de patentes.

Siglo veintiuno editores S. A.

1974

24.-POOILLET. E.

Traité des marques de fabrique et de la concurrence deloyale.

Sexta edición. Paris 1912.

25.- RANGEL MEDINA.

Revista mexicana de la propiedad intelectual.

26.-RANGEL MEDINA David.

Tratado de Derecho Marcario.

Editorial libros de México. 1969. México.

27.-RANGEL ORTIZ Horacio

Revista ars iuris con respecto de derecho de la patente de invención contra los usurpadores.

Universidad Panamericana.

Tomo IX. páginas 15 y 55.

28.-RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquin.

Curso de derecho mercantil.

Editorial Porrúa S. A.

Tercera edición. Tomo I.

México 1959.

29.-RONDON de Sanso.

La adhesión de Venezuela al Convenio de Paris

r. m. de la p.i.a. 1966.

30.- ROSENKRANZ August.

RECHTSANWALT, Spiez.

Handbuch über die Markeneintragung.

Schultess polygraphischer Verlag.

Zurich 1990.

31.-ROTONDI

Diritto industriale.

Ed. Padua

32.-ROUBIER Paul.

Le droit de la propriété industriel. Tomo II

Librairie du Recueil Sirey S. A.

Paris 1952.

33.- SEPULVEDA Cesar.

El sistema mexicano de la propiedad industrial

Segunda edición.

Editorial Porrúa 1981.

34.-WITTENZELLNER Ursula.

Derecho de Marcas en la Argentina.

Bases y desarrollo.

Abeledo Perrot.

Nicaragua, 1989.

35.- Diarios oficiales de la federación.

Materia de propiedad intelectual.

36.- Diario oficial del 19 de junio de 1991.

37.-SECOFI

Documento de las modificaciones legales más importantes en lo que concierne a las marcas.

3 de mayo de 1991.

38.-Documentos adquiridos en embajadas.

39.- Documentos de la asamblea federal de la confederación suiza bajo la protección de los artículos 64 y 64 bis de la constitución.

Bajo la protección del mensaje del consejo federal del 21 de noviembre de 1990.

40.- La convención del 22 de noviembre de 1928 sobre las exposiciones internacionales.

41.- Ley federal sobre la protección de marcas e indicaciones de origen. LPM Marken schutzgesetz.

18 de agosto de 1992.

42.- Legislación de otros países.

43.- Diario oficial de las comunidades europeas.

Vol 40 de 1 de febrero de 89.

44.- Reglamento No. 40-94 del consejo de 20 de diciembre de 1993.

Sobre la marca comunitaria publicada por el diario oficial de las comunidades europeas no. 11 del 14 de enero de 1994.

45.- Ley de fomento y protección de la propiedad industrial.

27 de junio de 1991.

46.- Revista mexicana de la propiedad industrial y artística.

15-16 RANGEL MEDINA David.

Enero. diciembre de 1970.

Asociación nacional de periodistas A. C.

47.- Diccionario jurídico.

Editorial Porrúa.

48.- Documentos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

49.- SECOFI.

Folleto de investigación de la ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial

1992. Segunda Edición.

50.- SECOFI

Documento de la ley de Fomento y protección a la propiedad industrial.

De mayo de 1991.

51.- Documentos del gobierno de Suiza.

52.- Markenschutzverordnung.

53.- Reglamento del 10 de septiembre de 1969 sobre los gastos de indemnizaciones en procedimiento administrativo.

54.- Ley de invenciones y marcas.

10 de febrero de 1976.

55.- Reglamento de la ley de invenciones y marcas.

30 de agosto de 1988.

56.- Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

11 de enero de 1982.

57.- Reglamento contra prácticas desleales de comercio internacional.

25 de noviembre de 1986.

58.- Convención de la república francesa de 20 de abril de 1899 sobre protección de la propiedad industrial y en especial de las indicaciones de origen de la industria vinícola.

17 de septiembre de 1989.

59.- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial.

Convenio de Paris. 1883.

Texto oficial del acta de Estocolmo 1967. Modificado en 1979.

60.- Boletín ANDERSON CLAYTON

Octubre 1994.

Número 7.

La misión de la dirección de desarrollo de marcas.

61.- OMPI

Organización mundial de la propiedad intelectual.

Información general.

Ginebra 1994.

62.- Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y Reglamento protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

Texto de la traducción española del acta de Lisboa 1958 y del acta adicional de Estocolmo 1967.

63.- Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.

Texto de la traducción española del acta de estocolmo 1967.

Texto oficial del español del acta de Ginebra 1977. Modificados en 1979.

64.- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y reglamento.

Texto español del acta de eStocolmo 1967, modificado y reglamento 1976.

En vigor a partir del 1 de enero de 1977.

65.- Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Texto español. Adoptado por la Conferencia de Viena 1973.

66.- Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.

Sexta edición 1992. Español. Francés.

67.- Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Segunda edición de 1988.

68.- Guía para el registro internacional de marcas.

Edición de 1990. actualizada en 1991.

69.- Glosario de propiedad industrial.

1994.

70.- Tratado de Libre Comercio en América del Norte.

Monografía 2.

SECOFI. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

71.- Acuerdo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y de servicios para los fines de registro de marcas.

15 de junio de 1957.