

255
Zj



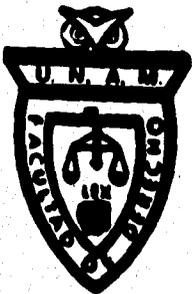
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS,
DERECHOS DE AUTOR Y TRASPASO TECNOLÓGICO**

**LAS MARCAS EN MEXICO Y EN CANADA
(ESTUDIO DE LEGISLACION COMPARADA)**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
BEATRIZ HERNANDEZ CAREAGA



ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D. F.

1996



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 esta 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.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

28 DE MARZO DE 1996.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
FACULTAD DE DERECHO
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita BEATRIZ HERNANDEZ
CAREAGA, ha elaborado en este Seminario bajo la dirección del
DR. DAVID RANGEL MEDINA, la tesis titulada:

"LAS MARCAS EN MEXICO Y EN CANADA
(ESTUDIO DE LEGISLACION COMPARADA)"

En consecuencia y cubiertas los requisitos esen-
ciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a
usted tenga a bien autorizar los trámites para la realiza-
ción de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARÉ EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

DRM^oemr

DEDICO ESTE TRABAJO:

A DIOS:

Principio y fin de mi existencia.

A MI MADRE:

SRA. MARÍA LUMA CAREAGA DE HERNÁNDEZ.

Por su cariño, dedicación, ternura, y consejos,
durante toda mi vida.

A MI PADRE:

SR. ARMANDO HERNÁNDEZ VERDUZCO.

A MIS ABUELOS:

CATALINA HERNÁNDEZ DE CAREAGA (+)

Y JOSÉ DE JESÚS CAREAGA MANRIQUE.

Por su ejemplo, dirección y consejos acertados.

A MIS HERMANOS:

IVONNE HERNÁNDEZ DE PAREDES.

Y Q. CARLOS HERNÁNDEZ CAREAGA.

Por su amor, compañía, apoyo, y consejos a lo largo
de 27 años.

A MI SOBRINO:

LUIS GUILLERMO PAREDES HERNÁNDEZ.

Quien desde su nacimiento me ha ayudado a valorar más la
vida.

A MI TÍA:

PROFRA: MARÍA EUGENIA CAREAGA HERNÁNDEZ.

Por enseñarme mis primeras letras y sembrar en mí
el amor por el estudio.

A MIS TÍOS:

**CARLOS FERMÍN Y ALEJANDRO CAREAGA
HERNÁNDEZ.**

Por su cariño y cuidados recibidos desde mi más tierna
infancia.

A MIS PRIMOS:

**C.P. JUAN CARLOS VILLAR CAREAGA
Y ANDRÉS DANIEL OROZCO CAREAGA.**

Por los momentos maravillosos que hemos pasado
desde nuestra infancia.

A TODOS MIS PADRINOS:

Por su apoyo en mi educación.

A MIS AMIGOS:

**LIC. JONATHAN SILVA LÓPEZ,
DR. SERGIO ZENTENO IBARRA,
LIC. JUAN BIZARRO AREVALO,
LIC. ESMERALDA SÁNCHEZ MARCIAL,
LIC. ISAAC MEJÍA MÉNDEZ.**

Por sus atenciones, cariño y por todos los momentos
que hemos compartido juntos.

**A LAS FAMILIAS: CAREAGA HERNÁNDEZ
CAREAGA BUSTOS
CAREAGA IGLESIAS
PAREDES RUIZ**

**EN ESPECIAL AL:
LIC. JAVIER IBARRA RÍOS**

**Por sus consejos, apoyo y cariño
a lo largo de nuestra amistad.**

**A MI ASESOR DE TESIS: •
DR. DAVID RANGEL MEDINA**

**QUIEN DENTRO DE LAS AULAS DE ESTA
FACULTAD, SEMBRÓ EN MI, EL DESEO DE
REALIZAR ESTE TRABAJO, ADEMÁS DE QUE
CON SUS CONSEJOS Y DIRECCIÓN PUDO
LLEGAR A SER UNA REALIDAD.**

**TRATA DE CONSIDERAR LA ABOGACÍA DE TAL
MANERA QUE EL DÍA QUE TU HIJO TE PIDA
CONSEJO SOBRE SU DESTINO, CONSIDERES UN
HONOR PARA TI PROPONERLE QUE SE HAGA
ABOGADO.**

EDUARDO J. COUTURE.

INDICE

	PÁGINA
PROLOGO.....	1
INTRODUCCIÓN.....	7

CAPITULO PRIMERO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS.

1. Concepto de marca.....	18
2. Clasificación de las marcas.....	21
a).- Desde el punto de vista del objeto.....	21
b).- Desde el punto de vista de su titular.....	23
c).- Desde el punto de vista de su composición.....	24
3. Fuentes del derecho a la marca.....	26
a).- Efectos jurídicos de la marca usada pero no registrada.....	27
b).- El registro como fuente del derecho.....	38
4. Política económica en materia de marcas.....	40
5. Régimen internacional de las marcas.....	43
a).- Convenio de París.....	44
b).- Arreglo de Madrid.....	46
c).- Arreglo de Niza.....	48
d).- T.L.C. de América del Norte.....	54
e).- Otros instrumentos internacionales.....	56

CAPITULO SEGUNDO. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MÉXICO Y EN CANADÁ SOBRE LA PROTECCIÓN MARCARIA.

1. Legislación mexicana.....	58
a).- Ley de Marcas de Fábrica.....	58
b).- Ley de Marcas Industriales y de Comercio.....	60
c).- Ley de Marcas, Avisos, y Nombres Comerciales.....	63
d).- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	65
e).- Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.....	67
f).- Ley de Invenciones y Marcas.....	67

g).- Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial	68
2. Legislación Canadiense	70
a).- Common Law	70
b).- Trademarks Act	71
3. Legislación actualmente en vigor en México	72
4. Legislación canadiense vigente en la actualidad en materia de marcas	75

CAPITULO TERCERO.

NACIMIENTO Y FUENTE AL DERECHO DE LA MARCA.

1. Registro de la marca	77
2. Función del registro de la marca	79
3. Utilidad del registro de la marca	80
4. Personas que pueden solicitar el registro de la marca	80
5. Autoridades ante quienes se solicita el registro de la marca	85
6. Duración del registro	85
7. Marcas registrables	88
8. Marcas no registrables	92
9. Procedimiento para el registro de una marca en México	98
10. Procedimiento para el registro de una marca en Canadá	104

CAPITULO CUARTO.

CONSERVACIÓN DEL DERECHO.

I. Derechos del titular de la marca	107
a).- Derecho de exclusividad	107
b).- Derecho de perseguir a los que violen ese derecho	108
i).- Derecho a dirigirse a la autoridad administrativa para que aplique la sanción	109
ii).- Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción Administrativa	110
iii).- Derecho a denunciar los hechos al M.P. para el ejercicio la acción penal	122
c).- Derecho a solicitar al I.M.P.I. y al M.P. el aseguramiento, el cateo, o la confiscación de objetos legalmente marcados	124
d).- Derecho de reclamar los daños y perjuicios al infractor	129
e).- Derecho a ceder totalmente o a negociar el registro	130
f).- Derecho a otorgar licencias a terceros para el uso de la marca	133

PÁGINA

i).- Derecho a otorgar franquicias	135
g).- Derecho a percibir beneficio económico por concepto de licencias y por transmisión total	139
h).- Derecho de prorrogar el plazo de diez años del registro.	139
i).- Derecho de promover la nulidad de otros registros de marcas que se hayan concedido infringiendo su derecho.	140
2. Obligaciones del titular de la marca.	141
a).- Obligación de usar la marca tal y como fue registrada.	141
b).- Obligación de usar la marca precisamente como marca y no como nombre propio de productos.	142
c).- Obligación de inscribir el contrato de cesión de derechos.	142
d).- Obligación de inscribir el contrato de licencia de la marca.	143
e).- Obligación y Derecho.	144
i).- Derecho de renovar.	144
ii).- Obligación de renovar el registro, porque de lo contrario caduca.	145
f).- Obligación de usar leyendas Obligatorias.	147
g).- Obligación de no usar leyendas engañosas.	147

**CAPITULO QUINTO.
PERDIDA DEL DERECHO.**

1. Caducidad	149
a).- Caducidad por vencimiento del plazo de diez años sin renovación.	150
b).- Extinción por falta de uso.	150
c).- Extinción por el uso de la marca en forma distinta al registro.	152
2. Cancelación.	153
a).- Cancelación voluntaria por la renuncia del dueño.	153
b).- Cancelación obligatoria por el uso de la marca como nombre de la mercancía que distingue.	155
3. Nulidad.	156
a).- Por registro anterior.	158
b).- Por informe falso en la solicitud.	159
c).- Por error.	159
d).- Por adelanto en el registro de la marca.	161
4. Renovación del registro.	162
CONCLUSIONES	164
BIBLIOGRAFÍA	171

PROLOGO

En las páginas subsecuentes, se explica, en términos y lenguaje sencillo, la importancia actual de esta tesis en la cual sus temas, disposiciones, y propósitos fundamentales son comentados en lo particular en cada uno de los capítulos de este trabajo.

Para una mayor claridad y sencillez, la estructura de esta tesis consta de 5 capítulos entre los cuales se encuentran los siguientes: Conceptos fundamentales de las marcas; antecedentes legislativos en México y en Canadá sobre la protección marcaria; nacimiento y fuente al derecho de la marca; conservación del derecho y, pérdida del derecho de la marca, de modo, que el lector pueda entender cada tema directamente, sin necesidad de dar lectura a la totalidad del trabajo.

La Propiedad Industrial consiste en todas aquellas creaciones tales como, un producto técnicamente nuevo o una mejora a una máquina o aparato, un diseño original por hacer más útil o más novedoso, una indicación distinta del fabricante o distribuidor particular, una denominación identificadora de un establecimiento, un aviso publicitario, una declaración sobre el origen geográfico que, distingue y hace especial un producto que día con día se presenta y se utiliza en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios y que redundan tanto en beneficio económico para sus creadores, como un mayor bienestar para los consumidores.

Para que lleve a cabo el flujo de creaciones como motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el Estado ha otorgado derechos exclusivos por un determinado plazo a favor de ciertos individuos, empresas, que, realizan innovaciones y a quienes adoptan indicaciones comerciales para distinguir a sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Los derechos exclusivos que otorga el estado, son el sustento legal para que todos los creadores de objetos de aplicación industrial y comercial puedan combatir en contra de la imitación de sus objetos, que sin su consentimiento o autorización realice cualquier otra persona.

En consecuencia, los beneficiarios de que exista una protección legal apropiada a la propiedad industrial, son todas las personas físicas o morales que aportan cualquier creación útil para las actividades productivas.

Indirectamente, los beneficiarios también son los consumidores, porque la protección de las innovaciones así como de las indicaciones comerciales de uso particular, al propiciar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aparición continua de nuevos productos y servicios en el mercado.

Este trabajo señala claramente la importancia que tiene el tema de la protección jurídica de la propiedad industrial en el mundo moderno.

En materia de propiedad industrial las leyes tanto mexicana como canadiense, tienen una función fundamental en lo tocante a las indicaciones de uso comercial, tales, como las marcas que se aplican a los productos y, que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público bienes o servicios.

Con la identificación comercial se tiene una doble finalidad, ya que por un lado, permite a los consumidores conocer precisamente cuál es la entidad productiva o la comercial que ha colocado los bienes y servicios, en el mercado, información de máxima importancia para el consumidor cuando diferentes entidades productivas o comerciales ofrecen un mismo producto o servicio cada uno con distinta calidad y, por el otro lado alienta a las entidades industriales y comerciales a introducir al mercado con su identificación comercial, bienes y servicios de aquella calidad que más prefieren los consumidores, para ganar así una ventaja por preferencia de la clientela frente a otros competidores.

De esta manera los consumidores hacen una valoración y comparación de la calidad con lo que se propicia el mejoramiento continuo de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado.

En la década de los noventas, ante el crecimiento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, como un resultado de la apertura comercial de la economía del país al comercio exterior, con la globalización de la economía internacional, es conveniente para México y para

Canadá que en la industria y en el comercio, tenga lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, que deberá ser impulsada por el esfuerzo y dedicación de este sector.

Por tanto, si en todos los países la legislación en la materia no se moderniza simultáneamente, pierden en su competitividad internacional pues la inversión extranjera y la tecnología nueva tienden a desplazarse a los que mejor protección a la propiedad industrial ofrecen.

Los sistemas legislativos que se comparan y analizan en esta tesis son los correspondientes a la protección de las marcas. La de México, se encuentra reglamentada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, modificada por decreto, publicado el 2 de agosto de 1994. Actualmente la Ley en la materia es denominada como Ley de la Propiedad Industrial.

En México también existe un reglamento en materia de propiedad industrial, denominado Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

En Canadá existe una ley federal en materia de marcas denominada The Trademarks Act, R.S.c.T-10, s.1, include in the revised statutes of Canada, 1985. (Ley de Marcas Registradas incluida en los estatutos revisados de Canadá, 1985).

En el capítulo primero, las cuestiones que compararemos en ambas legislaciones son las que se refieren a los conceptos fundamentales en el que se confrontan tanto a la doctrina como a la legislación, con lo que podemos afirmar que, los conceptos analizados son análogos entre sí.

Cuando estudiamos la clasificación de las marcas encontramos que existen varias clases y criterios para clasificarlas: marcas de productos, marcas de servicios, marcas industriales, marcas de comercio, marcas agrícolas, marcas de servicios, marcas nominadas, marcas figurativas, marcas plásticas, marcas mixtas.

Los criterios que se siguen son: desde el punto de vista de su objeto, del sujeto, y de su composición.

En México esta clasificación se encuentra en la ley mientras que en Canadá no se adoptan en la ley todas estas clases.

Referente a las fuentes del derecho a la marca encontramos que en ambos países se sigue el sistema mixto.

A la Marca no registrada, en ambos países se le reconoce como una fuente primordial que concede el uso exclusivo.

El papel económico que juegan las marcas es que ayuda a el control y calidad en el mercado y es conocida como instrumento de venta que ha aumentado con los actuales métodos de propaganda.

La importancia de las marcas como instrumento de venta ha aumentado y continúa aumentando con el advenimiento de la propaganda actual.

Un elemento importantísimo que contribuye al desarrollo de un país es la propiedad industrial.

El uso de la marca no sólo traduce ganancias económicas sino que también ayuda a la valoración que los consumidores hacen de la calidad de un producto o servicio.

"Incrementa la competencia comercial e industrial".

Correspondiente al régimen internacional de marcas nos daremos cuenta de los instrumentos internacionales que han regido a la materia y son: Convenio de París, Arreglo de Madrid, Arreglo de Niza, T.L.C. de América del Norte.

En el capítulo segundo detallamos lo referente a los antecedentes legislativos de ambos países en materia de marcas, en México: la ley de Marcas de fábrica; la Ley de Marcas Industriales y de Comercio; la Ley de Propiedad Industrial de 1942; la Ley de la Propiedad Industrial de 1942; la Ley sobre el registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas; Ley de Invenciones y Marcas; la Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial; y la Ley de la propiedad Industrial.

En Canadá solo se mencionarán; El Common Law; The trade Marks Act of 1953; Trade-marks Rules P.C.; Trade Marks Act 1970; The National Trade-mark and True Labelling Act; The trade-marks Act 1985.

En el capítulo tercero se encuentra lo referente a el nacimiento y fuente al derecho de la marca; el derecho a su uso exclusivo se otorga a través del registro, y en este apartado comprenderemos la importancia de este registro; ¿Quién puede solicitarlo?, ¿Ante Quién?, ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las marcas registrables?, ¿Cuáles son las no registrables?; todos éstos aspectos son ampliamente detallados en las dos legislaciones.

También analizaremos el procedimiento de registro.

Conoceremos un formato de solicitud de registro de marca y un formato para pago de derechos.

El capítulo cuarto, se refiere a la conservación de el derecho de una marca. Aquí se determina que tipos de derechos se les otorgan a los titulares de una marca: derecho de exclusividad; derecho de perseguir a los que violen ese derecho; derecho a dirigirse a la autoridad administrativa para que se aplique sanción; derecho a solicitar el cateo, la inspección y el aseguramiento de los bienes; derecho para reclamar el pago de daños y perjuicios; derecho de ceder totalmente el registro; derecho a otorgar licencias; derecho a percibir beneficios económicos; derecho a renovación del registro marcarlo; derecho a promover la nulidad de otros registros marcarios.

En este mismo capítulo analizaremos lo referente a las obligaciones que contraen los dueños de un registro marcario: obligación de usar la marca tal como fue registrada; obligación de usarla como marca; obligación acerca de la inscripción de el contrato de cesión de derechos y de licencia; obligación de renovar el registro; obligación de usar leyendas obligatorias; y la obligación de no usar leyendas engañosas.

En la Legislación de Canadá, no se establecen todos los derechos y obligaciones por lo que se refiere a los delitos y a su persecución se consignan en una legislación independiente (Criminal Code).

El capítulo quinto se refiere a la pérdida del derecho, en primer lugar estudiaremos a la caducidad que es la forma de extinción de un derecho o de un recurso. Existen varias clases de caducidad por vencimiento, por falta de uso y por uso en forma distinta. Encontraremos en este trabajo a la cancelación que es la forma de dejar sin efectos a un instrumento público; existen dos clases de cancelación la obligatoria y la voluntaria.

Por lo que se refiere a la nulidad podemos afirmar que un acto es nulo cuando vaya en contra de normas de orden público; el registro marcario es nulo por: registro anterior, por informe falso, por error y por adelanto en el registro.

Por último en esta tesis analizaremos a la renovación. En Canadá no se establece nada referente a todos estos temas, solo algo referente a la cancelación voluntaria, a la nulidad por error y a la renovación.

Ciudad Universitaria, México, D.F.
Beatriz Hernández Careaga
1996.

INTRODUCCIÓN

Empezaremos este estudio mencionando, un concepto importante, que nos mostrará en que sitio se encuentran ubicadas las marcas dentro del contexto de la propiedad Industrial.

Al respecto el Dr. David Rangel Medina, dice: La Propiedad Inmaterial comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico, y artístico, como los que tienen por objeto las patentes de invención, de mejora y el modelo o el dibujo industrial obras todas pertenecientes al campo de la industria; este autor también puedan considerar creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre y el aviso comercial porque los derechos relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales.¹

La propiedad inmaterial se dividen en dos grandes rubros:

- a).- El primer rubro comprende: Las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes, y de las ciencias, designándose como la Propiedad Intelectual, o Derechos de Autor.
- b).- El segundo rubro está constituido por las producciones que operan en el campo de la industria y en el comercio y se llama la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de instituciones o leyes jurídicos que tienden a garantizar la suma de los derechos deducidos de la actividad industrial y comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.²

¹ RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de derecho marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, 1960, pág. 97.

² RANGEL MEDINA, DAVID. Otra Ciudad, pág. 101.

La Propiedad Industrial no es materia reservada a las grandes corporaciones. Cada Empresa sin excepción, y sin importar su dimensión o giro que maneja, utiliza perfectamente elementos de la Propiedad Industrial.

De esta protección y del conocimiento de esos elementos es que depende en gran medida, el desarrollo y la expansión de las empresas Mexicanas y Canadienses.

En este trabajo enfocaremos nuestra atención a los signos distintivos. Estos tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender a la actividad del empresario.

Dentro de los signos distintivos se encuentra la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, la enseña, las indicaciones de origen, los secretos de fábrica, las recompensas industriales y la represión de la competencia desleal.

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por su importancia para competitividad industrial y comercial en numerosos países alrededor de el mundo.

En la actualidad, la mayoría de los países cuentan desde mucho tiempo atrás con leyes nacionales en materia de Propiedad Industrial, y, ante la creciente competencia que se observa en la economía mundial, no son pocos los países que en el presente están revisando y actualizando las leyes respectivas.³

Simultáneamente, en varios foros multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y que es un Organismo de las Naciones Unidas y el de el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), se viene negociando entre más de 100 (Cien países, nuevos tratados internacionales por medio de los cuales se protegen los derechos de propiedad industrial de todos los nacionales de cada país en los demás países.

³ GUZMÁN FERRER, MARTÍN LUIS. El Comercio, Política y Economía. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1973. pág. 20.

Estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de la protección de la propiedad industrial en el mundo moderno.

A lo largo de esta tesis, analizaremos las marcas en diferentes temas correspondientes a las legislaciones, de México y de Canadá; comenzando por conceptos fundamentales, antecedentes legislativos de ambos países, el registro, los derechos y obligaciones terminando con la pérdida del derecho.

En esta introducción daremos a conocer un bosquejo general de México y de Canadá antes de, abordar al estudio, más concreto de las marcas y su registro.

MÉXICO

Su nombre oficial "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" es una República, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la constitución Política del 5 de febrero de 1917.

Tiene una superficie de 1'972,547 kilómetros cuadrados. Se integra esta república de 32 estados y un distrito federal:

Baja California (Mexicali); Baja California Sur (La Paz); Nayarit (Tepic); Sinaloa (Culiacán); Sonora (Hermosillo); Coahuila (Saltillo); Chihuahua (Chihuahua); Durango (Durango); Nuevo León (Monterrey); San Luis Potosí (San Luis Potosí); Distrito Federal; Aguascalientes (Aguascalientes); Guanajuato (Guanajuato); Hidalgo (Pachuca); Jalisco (Guadalajara); Estado de México (Toluca); Michoacán (Morelia); Morelos (Cuernavaca); Puebla (Puebla); Querétaro (Querétaro); Campeche (Campeche); Tlaxcala; Yucatán (Mérida); Quintana Roo (Chetumal); Tabasco (Villa Hermosa); Veracruz (Jalapa); Colima (Colima); Oaxaca (Oaxaca); Chiapas (Tuxtla Gutiérrez); Guerrero (Guerrero).

El federalismo, a su vez, tiene como base fundamental la autonomía interna de los estados o provincias cuyo conjunto integra, la federación.

El supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio en:

- a) Legislativo;
- b) Ejecutivo;
- c) y Judicial.

En México existe un sistema presidencial de gobierno. El presidente es elegido por votación y por un período de seis años y sólo puede ejercer su mandato en una sola vez.

El régimen federal ha traído como consecuencia lógica la existencia de dos esferas de poderes públicos dentro del territorio nacional:

- a) a de los estados o gobierno local;
- b) y la federal.

Ambas actuaciones las fija la Constitución General de la República.

Los estados son autónomos, es decir, tienen facultades para dictar sus propias leyes, aunque éstas no podrán en ningún caso contravenir a las disposiciones del pacto federal.

Como tipo de sistema democrático representativo existe el régimen presidencial.

Este sistema presidencial se caracteriza por la elaboración de la división de poderes, en donde el ejecutivo atiende con independencia la dirección política de un país.

En el régimen presidencial, deben concurrir como circunstancias las siguientes:

Un presidente electo popularmente en forma directa y en sus manos está la titularidad del poder ejecutivo.

El principio de la división de poderes constituye uno de los fundamentos de todo régimen democrático, en cuanto a los poderes en su actuación, están frenados por los otros poderes, quedando obligados a realizar estrictamente las funciones que a cada uno le corresponde.

El poder legislativo se deposita en un Congreso General, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.⁴

El poder judicial es el encargado de decidir sobre las controversias que se plantean sobre las responsabilidades públicas y privadas de los individuos.

CANADÁ

Es una Monarquía constitucional, es un estado federal y una democracia parlamentaria.

Tiene una superficie de 9'997,000 kilómetros cuadrados se integra por las provincias de: Alberta (Edmonton); Columbia Británica (Victoria); Manitoba (Winnipeg); Nueva Brunswick (Fredericton); Terranova (ST. Johns); Nueva Escocia (Halifax); Ontario (Toronto); Isla del Príncipe Eduardo (Charlottetown); Quebec (Ciudad de Quebec); Saskatchewan (Regina); Yukón (Whitehorse); y territorios del Noroeste (Yellowknife).

El sistema imperante ha sido el sistema monárquico. Desde la independencia, establecida en 1931, por el estatuto de Westminster, el soberano británico; es al mismo tiempo el soberano de Canadá.

En su calidad de Reina de Canadá ella, delega sus poderes en el Gobernador General.

⁴ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 59.

El verdadero poder ejecutivo está en manos del Gabinete de Ministros, bajo la dirección del primer ministro. Este último es el que domina el poder ejecutivo y el poder legislativo; tiene amplias facultades. En sentido estricto, el primer ministro y, el Gabinete son los consejeros del monarca, pero en realidad el poder pertenece al Gabinete, de manera que el jefe del Estado generalmente sigue de sus consejos.

Al nivel de las provincias, el soberano de cada provincia es el Primer Ministro y un Consejo de Ministro que dirigen los ministerios, comisiones, y a las sociedades estatales.

En su régimen federal Canadá se inspiró en los Estados Unidos de América cuando adoptó en 1867 la forma federal de gobierno.

El parlamento central o federal tiene autoridad, entre otros, sobre los campos de la defensa nacional, del comercio, de la navegación, de la administración pública, del sistema bancario y monetario, del derecho penal, de la pesca, dispone además, de un poder residual donde las cortes han incluido, entre otras cosas, la aeronáutica, la radiodifusión, la energía nuclear, los derechos submarinos a lo largo de las costas, y en la capital nacional.

El sistema Parlamentario Canadiense, está compuesto de tres elementos:

**La Reina de Canadá;
El senado; y
La Cámara de los comunes.**

El senado está compuesto por 104 miembros que representan esencialmente a las cuatro grandes regiones:

- a) Quebec**
- b) Ontario**
- c) Oeste**
- d) Y las Marítimas**

La Cámara de los Comunes tiene 195 diputados elegidos por sufragio universal y de acuerdo al principio de: representación por población.

El Senado tiene los mismos poderes que la Cámara de los comunes, con tres excepciones:

- El gobierno no es responsable ante el senado;
- No existe voto de confianza;
- Los proyectos de ley que impliquen un gasto fiscal deben originarse en la Cámara de los Comunes.

El Estado Federal canadiense fue creado en 1867.

El 1867 el Parlamento Británico, a solicitud de tres colonias británicas (Canadá Unida, Nueva Escocia, y Nueva Brunswick) promulgaron el Estatuto de la América Británica del Norte (Llamado actualmente la Ley Constitucional de 1867, que creó una Unión Federal).

Al crear una Unión Federal, la ley Constitucional de 1867, establecía la separación y, en algunos sectores la repartición de poderes entre el gobierno federal y las provincias. Si bien la Ley de 1867 plantaba los cimientos de la Confederación, no formó toda la Constitución Canadiense.

La Constitución incluía también leyes fundamentales, costumbres y tradiciones parlamentarias.

Los gobiernos provinciales y el federal tienen la facultad de establecer tribunales. El parlamento federal creó la Corte Suprema de Canadá, la Corte o Tribunal federal y varios tribunales de jurisdicción especial.

Los gobiernos provinciales, por su parte, establecen y regulan los Tribunales Superiores y los Tribunales del país.

Sin embargo, los Tribunales Provinciales, y la Corte Suprema Federal forman parte del mismo sistema, y se puede hacer una apelación de una decisión de un tribunal provincial más alto a la Corte Suprema del Canadá.

Ahora bien, para comprender a Canadá contemporáneo y su vinculación con México es necesario recalcar que su comercio exterior es una parte esencial de la vida económica y del modelo de vida de su población.

Quizá si adelantamos algunas cifras se revele con más claridad la amplitud del fenómeno:

- a).- **Durante estas últimas décadas, este país ocupó el quinto lugar mundial en cuanto al gran valor del Comercio Exterior.**
- b).- **Actualmente su participación el Comercio se ha multiplicado.⁵**

México es el socio comercial más importante de Canadá en América Latina.

El comercio entre Canadá y México ha aumentado significativamente desde mediados de la década de los años ochentas.

El intercambio Comercial de mercancías alcanzó los 3 mil millones de dólares canadienses en 1991, y por lo tanto las exportaciones durante los primeros meses de 1992, crecieron casi 76 por ciento en comparación en el mismo período del año pasado.

Canadá exportó 231.8 millones de dólares en mercancías a México en enero de 1992, lo que representa, un aumento de 100 millones de dólares durante el mismo período de 1991.

⁵ **GUZMÁN FERRER, MARTÍN LUIS. Obra Citada. pág. 21.**

Durante los primeros cinco meses del año, las exportaciones canadienses a México aumentaron más del 100 por ciento en relación al mismo período de 1991.

Aproximadamente el 20 por ciento de PNB de Canadá es generado por la manufactura. La mayoría de las industrias están altamente mecanizadas y con uso intensivo de capital. Las principales actividades industriales corresponden a la refinación del petróleo, y producción de vehículos de motor, fabricación de pasta de madera y papel, elaboración cárnica, fabricación de hierro acero, y fabricación de maquinaria y equipo.

El sector de servicios ha crecido rápidamente debido a importantes aumentos de ingresos y tiempo libre.

Esta prosperidad se debe a los servicios de elaboración de datos, compañías de investigación y asesoramiento, agencias de publicidad, servicios de administración de empresas, casas de publicidad, compañías de distribución de películas cinematográficas y servicios de alimentación y alojamiento. Los ingresos totales de los comercios de servicios sobrepasan con mucho los 15 mil millones anuales.

Debido a la superficie de Canadá, el transporte y las comunicaciones han constituido tradicionalmente sectores de alto rendimiento de la economía. Representan casi el 10 por ciento de la infraestructura industrial del país.

Otra de las importantes exportaciones canadienses es la pericia. Se pueden encontrar a especialistas canadienses en ingeniería, minería, geología, topografía aérea, electrónica y manufactura trabajando en muchas regiones del mundo, en proyectos que se extienden desde las telecomunicaciones hasta las estaciones de energía nuclear.

Canadá ha instalado sistemas de microondas de alto rendimiento en más de 20 países.

Los canadienses tienen también inversiones directas en países de la Comunidad Económica Europea, América Central, del Sur, del Norte, Australia y Asia.

Según estadísticas, el monto de exportaciones mexicanas ascendió a más de 2,500 millones de dólares en el año de 1992.

Actualmente el 75 por ciento de las importaciones canadiense provenientes de México ya entran al país y están libres de impuestos, gracias a la condición de la más favorecida y al Pacto Automovilístico⁶

El día 17 de Diciembre de 1992, fue firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en tres versiones originales, en cada uno de las capitales de las partes participantes:

**MÉXICO;
WASHINGTON D.C.
Y OTTAWA.**

Este documento fue suscrito por los presidentes de México, Estados Unidos de América, y el primer ministro de Canadá.

El tratado contiene 22 capítulos, múltiples anexos y cerca de 2,000 páginas.

Establece formalmente a una zona de libre comercio entre los estados parte, dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. (GATT).

⁶ CLARK, JOE. *Canadá un Descubrimiento*. Editorial Department of External Affairs. Ottawa. Canadá. 1985. pág. 60.

Los objetivos de este documento son:

- a).- Eliminar barreras al comercio.
- b).- Promover condiciones para la competencia justa.
- c).- Incrementar las oportunidades de inversión.
- d).- Proporcionar protección adecuada a los derechos de la propiedad intelectual.
- e).- Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado.
- f).- Y la solución de las controversias que puedan surgir como resultado de su desempeño.⁷

De hoy, en adelante en nuestro país, la propiedad industrial no será más enclave de unos pocos.

Por lo que esta tesis, pretende, ofrecer a cualquier persona que tenga algún interés en el tema de las marcas una aproximación a los aspectos legales, que inevitablemente soportan cualquier reflexión sobre el tema.

⁷ SIQUEIROS, JOSÉ LUIS. "Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la solución de Controversias en el TLC". Programa Jurídico del TLC II. Universidad Iberoamericana. México. 1993. pág. 68.

EXPERIMENTAL

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Concepto de Marca.

El signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.⁸

La señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, y con la cual se distinguen, provienen de su fábrica o de su comercio y, distingue especialmente de los productos que le hacen competencia.⁹

Sirve para individualizar el producto, también ella se constituye como un bien inmaterial, que se traduce materialmente, en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela.

El público así puede conocer la procedencia de las mercancías y cuidarse de las falsificaciones, y el que gracias a la bondad de sus productos ha sabido conquistar una clientela, por lo que puede conservarla, si así quedar cubierto el peligro de que el público compre otros productos creyéndolos suyos.¹⁰

La marca es todo signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores.¹¹

⁸ RANGEL MEDINA, DAVID. *Obra Citada*. pág. 153.

⁹ RAMELLA, AGUSTÍN. *Tratado de la Propiedad Industrial*. Editorial Hijos de Reus. Madrid, 1913. pág. 2.

¹⁰ RANGEL MEDINA, DAVID. *Obra Citada*. pág. 157.

¹¹ NAVA NEGRETTE, JUSTO. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa. México, 1965. pág. 144.

YVES SAINT-GAL.- Sostiene que la marca es un signo distintivo, que permite a su titular (Fabricante o el Comerciante); distinguir sus productos o sus servicios de los de su competencia.

La marca es un signo de adhesión a la clientela.¹²

ALFONSO GIAMBROCONO.- Considera la marca es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, que sea a grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio.¹³

Es el signo que distingue un producto de otro o a un servicio de otro.

La marca juega un papel preponderante, y casi esencial, en el proceso competitivo.¹⁴

La marca es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden.

La marca es un signo de origen.

La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la Industria, diferenciándolos de otros. Tienen por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.¹⁵

¹² NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Citada. pág. 143.

¹³ NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Citada. pág. 143.

¹⁴ OTAMENDI, JORGE. *Derecho de Marcas*. Editorial Abelardo-Petrol. Buenos Aires, Argentina. 1984. pág. 8-9.

¹⁵ SEPÚLVEDA, CESAR. *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa. México 1955. pág. 63.

La marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio.

La marca es todo signo distintivo, colocado facultativamente en los productos y artículos de las Industrias en general, para identificarlas y diferenciarlas de otros idénticos o semejantes, de origen diverso.¹⁶

La marca doctrinariamente se ha definido en cuatro corrientes:

- La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
- Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.
- Una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas.
- Y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada que enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

LEGISLACIONES VIGENTES

En la Legislación de México:

En la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 88 se señala: Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.¹⁷

En la Legislación de Canadá:

En la Ley de Marcas Registradas, en el artículo 2 se señala lo siguiente:
La Marca Registrada, Significa:

¹⁶ RANGEL MEDINA, DAVID. *Obra Citada*. pág. 136.

¹⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 88.

- a).- Una marca que es usada por una persona con el propósito de distinguirla o de otra manera la distinción de mercancías o servicios manufacturados, vendidos, arrendados, contratados o ejecutados por otros.
- b).- Una marca certificada.
- c).- Un signo distintivo, o
- d).- Proyecto de marca registrada.¹⁸

En ambos marcos jurídicos, los artículos se complementan entre sí, de tal manera que, existen dos aspectos importantes que contemplan sus leyes en lo que destaca lo siguiente:

Es un signo distintivo o visible.

La marca permite que el público distinga los productos o servicios con el propósito de no inducir al error.

2. Clasificación de las marcas.

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas, siendo las más importantes por su trascendencia las que surgen desde estas perspectivas.

- a).- Desde el punto de vista del objeto que distingue.
 - i).- **Marcas de Productos** Son aquellas que tienen por objeto diferenciar un producto, mercancía, artículo o bien de otro.
 - ii).- **Marcas de Servicios** Son aquellas que no tienen por objeto un bien material, tangible, sino bienes inmateriales que se traducen, en el suministro de servicios tales como transportación de personas y

¹⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 2.

cosas, tintorería, florería operaciones bancarias, operaciones de seguros, hospedaje, restaurant, lavandería, espectáculos, emisiones radiofónicas y de televisión, diversiones, reparaciones mecánicas, publicidad, y enseñanza....

LEGISLACIONES VIGENTES:

En la legislación de México:

En la Ley de la Propiedad Industrial se establece en el Artículo 88,

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



En la legislación de Canadá:

En la ley de Marcas Registradas, se establece en el artículo 2.

- a).- Una marca que es usada por una persona con el propósito de distinguirla o de otra manera la distinción de "mercancías o servicios manufacturados, vendidos arrendados, contratados, o ejecutados por otros.

Estas legislaciones sobre marcas aludieron a las marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc... y también se le incluyen como objetos distinguibles a los servicios.

b).- Desde el punto de vista de su titular.

i).- Marcas Industriales. Son los signos distintivos usados especialmente por los productores o por sus concesionarios para distinguir los productos salidos de la empresa, o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, la fábrica o el taller que los hizo.¹⁹

Las Marcas Industriales son conocidas también como las Marcas de Fábrica.

ii).- Marca Comercial o de Comercio. Es la marca que utiliza el comerciante o el prestatador de servicios expendedor o vendedor de artículos elaborados, para indicar, al público consumidor el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías u ofrece dichos servicios.

El símbolo, signo, o la contraseña que emplea el comerciante o el vendedor de artículos elaborados, sea cual fuere su productor para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial el que despacha tales mercancías.²⁰

iii).- Marcas Agrícolas Son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos, de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc....²¹

Es utilizada por el agricultor para señalar, el origen de sus productos.

En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el

¹⁹ RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pág. 242.

²⁰ RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pág. 247.

²¹ RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pág. 248.

fabricante de las mercancías y, los consumidores, para identificar a el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quién las produjo. En cuanto a las marcas de agricultura, son, las de reciente uso siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como la fruta y las legumbres que, directamente ostentan las marcas. Así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, y en bolsas de plástico, etc....

iv).- **Marcas de Servicios** Son las que su titular emplea no para distinguir un producto, sino a la prestación de un servicio.²²

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la ley de la Propiedad Industrial, no se establece nada al respecto.

En la legislación de Canadá:

En la ley de Marcas Registradas, no se establece nada al respecto.

c). Desde el punto de vista de su composición.

i).- **Marcas Nominativas o de Denominación** Son aquellas que consisten en un vocablo, en una palabra o en una frase.

ii).- **Marcas Figurativas, Innominadas o Gráficas** Cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

iii).- **Marcas Plásticas** Si la forma es tridimensional, como ocurre en: envases, frascos, etc...

²² RANGEL MEDINA, DAVID. *Otra Ciudad*. pág. 250.

Las marcas plásticas son también conocidas, como marcas de volumen.

iv).- **Marcas Mixtas** Son las que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades.

Las marcas son signos, pero la palabra signo va a limitarse a un objeto perceptible por la vista, según nuestra legislación, aunque en otros países se reconocen otro tipo de marcas.

Cuando las marcas no van dirigidas a la vista, sino que afectan al sentido del olfato, como son las consistentes en determinados olores y son conocidas como **Marcas Oloríficas**.

Marcas consistentes en sonidos como puede ser un aviso musical, un signo o varios sonidos intermitentes y son conocidas como **Marcas Sonoras**.

Por lo que se refiere a los productos esos signos tienen posibilidades muy limitadas pero eso no excluye que existan productos distinguidos por una marca mixta. (Sonora Mixta).²³

LEGISLACIONES VIGENTES

En la legislación de México:

En la Ley de la Propiedad Industrial, se establece en el artículo 89;

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar a productos o servicios a

²³ MASCAREÑAS, CARLOS EDUARDO. Las Marcas en el Derecho Comparado y el Derecho Venezolano. Editorial Universidad de los Andes. Mérida-Venezuela. 1970. Pág. 24.

que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.²⁴

En la legislación de Canadá:

En la ley de Marcas Registradas, no se establece nada al respecto.

3. Fuentes del Derecho a la Marca.

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

- i).- El sistema atributivo Que consiste en reconocer sólo como marcas válidas y dignas de protección a las que se han registrado cumpliendo las formalidades establecidas por la ley.
- ii).- El sistema declarativo Que acepta la declaración del interesado de que ha adoptado a un determinado signo como marca.
- iii).- El sistema mixto Que posee características de ambos.

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

²⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 29.

Fuentes del Derecho a la Marca.

a).- Efectos Jurídicos de la Marca Usada pero No Registrada.

- El uso produce efectos jurídicos antes del registro y con posterioridad a su otorgamiento, esto se demuestra con la exigencia de señalar en la solicitud del registro marcario, en que fecha se dio el primer uso para determinar si el usuario ya había adquirido el derecho, derecho de preferencia ante cualquier otro solicitante.
- El uso de la Marca se considera como el acto que origina el derecho al signo distintivo. Efectivamente, los derechos exclusivos sobre la marca se adquieren por el uso, un uso que debe de ser público, continuando o reiterado agregando que es quién primero usa la marca, quién tiene mejor derecho sobre ella.²⁵
- El uso se da mediante la colocación o aplicación de la marca sobre el producto ya sea directamente grabado, pintado o mediante etiquetas adheridas, colgadas, mediante placas metálicas, etc... pero para que sea considerado como Marca debe darse en relación signo-producto o signo-servicio siempre y cuando sea empleada en actividad mercantil.
- Quién primero usa la marca es quién tiene mejor derecho sobre ella, de lo cual se desprende que el creador de la marca puede prescindir del depósito inmediato, puede depositarla después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo.

El depósito de la solicitud sólo establece la presunción de que el solicitante es el verdadero titular de el derecho, presunción 28 que puede ser destruida por medio de pruebas.²⁶

- El uso consiste en el momento en que el titular de una marca, plasmo en un producto dicho signo distintivo para que sea adquirido por los consumidores. A este primer uso de la marca solo atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

²⁵ BREUER MORENO, PEDRO C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Editorial Robis. Buenos Aires-Argentina, 1946, pág. 190.

²⁶ RANGEL ORTIZ, HORACIO. *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*. Editorial Libros de México, S.A. México, 1980, pág. 61.

i).- Como una excepción que puede ser puesta en caso de litigio porque le es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante registro no producirá efectos contra terceros de buena fe ya explotada dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que el tercero hubiera empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o de el primer uso declarado en la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 92 fracción I de la ley de la Propiedad Industrial.

Además del citado derecho de excepción el primer, adoptante, tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, y en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado; Artículo 92 fracción I.

ii).- Así mismo, el registro de la marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido creada en el país con la anterioridad respecto a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a lo mismos o similares productos o servicios, siempre que quién haga valer, el mejor derecho por su uso anterior compruebe haber usado, la marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró; Artículo 151 fracción II de la ley de la Propiedad Industrial.

iii).- Otro de los efectos jurídicos que se le atribuyen al primer uso de una marca es que puede ser anulado un registro marcario por quién haya usado antes a la marca en el extranjero, si además de el uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho uso. Artículo 151 fracción IV de la citada ley.

Los efectos jurídicos tienen como fin primordial el de: evitar la competencia desleal y que el legítimo titular, demuestre fehacientemente el derecho que le faculta para hacer uso de la marca en un litigio.

EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA

La marca no registrada, es decir la marca usada, no está totalmente desprotegida.

Por el contrario en un gran cantidad de casos se la ha reconocido valor, a la marca usada, frente a una que ha sido registrada con posterioridad.

Para defender esto, los tribunales no siempre recurrieron a la ley, sino, que lo hicieron apelando a los principios generales de derecho por lo que no se reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres.

Una de las finalidades esenciales de la ley de la Propiedad Industrial, es la tutela de las buenas prácticas comerciales, ellas exigen que se respete el derecho a la clientela formada mediante el uso legítimo de una marca y en muchas hipótesis a través del hecho de ese elemento de identificación de los productos.

El uso sin registro ha sido motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada y con posterioridad al mismo, y también para rechazar con gran éxito una oposición deducida a la solicitud de registro.

El uso para tener valor además, debe haber sido una, intensidad tal, que haya generado clientela.

No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma, la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que la solicitud debe ceder ante una marca que ha sido utilizada con anterioridad a dicha solicitud.

Puede haber casos en que se ha usado una marca, y que sea por ignorancia o por cierta negligencia, que no se haya solicitado su registro. Estas situaciones no se deben de olvidar, ni desconocerse una realidad económica y quizás permitirse el aprovechamiento de la clientela ajena.

Marca usada pero no registrada.

El valor de la marca usada pero no registrada es protegido, es decir la marca no registrada, pero usada no está totalmente desprotegida.

Por el contrario en una gran cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad.

Se ha sostenido reiteradamente que este criterio "De excepción funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quién no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral. Y Obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la Legislación de México:

En la Ley de la Propiedad Industrial, se establece en el artículo 87;

Los Industriales, Comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.²⁷

²⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 87.

Artículo 92; Fracción I.

El Registro de una Marca no producirá efecto alguno contra:

- I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste. y²⁰

Artículo 129; Fracción I, II, III.

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio. El Instituto 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 a petición de los organismos representativos cuando:

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

²⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 92 fracción I, II, III.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.²⁹

En la Legislación de Canadá:

En la Ley de Marcas Registradas, en el artículo 2;

"Uso" En relación a una marca de comercio significa cualquier uso que para la sección 4 es para usarse en asociación con mercancías o servicios.³⁰

Artículo 3, CUANDO ES UN SUPUESTO PARA SER ADOPTADO.

La marca registrada está posibilitada para ser usada por una persona cuando la persona o su predecesor en título comenzó a usarlo en Canadá o a darlo a conocer en Canadá o, esa persona o su predecesor no la ha usado previamente o dado a conocer, cuando, esa persona o su predecesor ha registrado una solicitud para su registro en Canadá. R.S. c.T.-10, s.3.³¹

Artículo 4, CUANDO ES UN SUPUESTO PARA SER USADO.

(1) Una marca registrada o de comercio es posibilitada para ser usada en asociación a mercancías si, en el tiempo de la transferencia de la propiedad o posesión las mercancías en el curso normal del comercio, es marcado en las mismas mercancías o en los paquetes, en los cuales ellos son distribuidos o está en cualquier otra manera asociados con las mercancías que dicha asociación acepta por lo que es dada entonces a la persona para la cual es transferida la propiedad o la posesión.

(2) **IDEM**

Una marca registrada o de comercio que es aceptada para ser usada en asociación con servicios. Si es usada o mostrada en los anuncios o publicidad de esos servicios.

²⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 129.

³⁰ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 2.

³¹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 3.

(3) USO PARA EXPORTACIÓN

Una marca registrada o de comercio que es producida en Canadá sobre mercancías o paquetes en los cuales esta contenido, cuando las mercancías son exportadas desde Canadá en asociación con esas mercancías. R.S.c.T-10.s.4.³²

Artículo 5; CUANDO ES POSIBILITADA PARA SER CONOCIDA.

Una marca registrada o de comercio es aceptada para ser conocida en Canadá por una persona solo si es usada por esa persona solo si es usada por esa persona en un país de la Unión que no sea Canadá, en asociación con mercancías o servicios y

- (a).- Las mercancías son distribuidos en asociación en Canadá, o
- (b).- Las mercancías o servicios son anunciados en asociación con o en,
 - (i).- Cualquier publicación impresa que circule en Canadá en el curso ordinario, del comercio entre potenciales o usuarios de las mercancías o servicios o
 - (ii).- Anuncios de radio ordinariamente recibidos en Canadá por potenciales o usuarios de las mercancías o servicios.

Y ha llegado a ser bien conocido en Canadá en razón de la distribución o publicidad. R.S. c. T-10. S.5.³³

Artículo 10; OTRAS PROHIBICIONES

Cuando una marca ha sido usada comercialmente en forma ordinaria o de buena fe y llegará a ser reconocida en Canadá como designante del tipo, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, o fecha de producción de cualquier artículo o servicio. Ninguna persona adoptará como marca de comercio asociada a algunos artículos o servicios de otros de la misma clase general o usarlo en una manera deshonesta, ninguna persona adoptará o usará

³² LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 4.
³³ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 33.

por lo tanto, en ninguna marca que cercanamente, parezca que pueda ser o equivocada como tal con las anteriormente expuestas. R.S.c.T-10, s.10.³⁴

Artículo 11; OTRAS PROHIBICIONES.

Ninguna persona, usará en conexión con un negocio, como una marca comercial o pro el estilo, usará cualquier marca adoptada contraria a la sección 9 o 10 de esta ley y en sección 9 o 10 de esta ley y en sección 13 o 14 de la Ley de competencia desleal, capítulo 274 de los estatutos revisados de Canadá, 1952, R.S., c. T-10, s. 11.³⁵

Artículo 16, REGISTRO DE MARCAS USADAS O CONOCIDAS EN CANADÁ.

(1) Cualquier solicitante que tenga archivada o registrada una solicitud de conformidad con la sección 30 para el registro de una marca de comercio que es registrable y que el o su predecesor en título están usando en Canadá o es conocida en Canadá en asociación con mercancías y servicios es un privilegio sometido a la sección 38, al proteger ese registro en relación de esas mercancías o servicios, a menos que en la fecha en la cual él o sus predecesores en título primero de esta manera lo usen o lo den a conocer o lo confundan con:

- a).- Una marca registrada que ha sido previamente usada en Canadá o conocida en Canadá por cualquier otra persona,
- b).- Una marca registrada respecto de la cual la solicitud para obtener el registro haya sido previamente registrada en Canadá por cualquier otra persona; o³⁶

³⁴ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 34.

³⁵ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 35.

³⁶ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 16.

(2) MARCAS REGISTRADAS Y USADAS EN EL EXTRANJERO.

Cualquier solicitante que haya registrado una solicitud de acuerdo con la sección 30 para registrar una marca que es registrable y que él o sus predecesores en título lo tienen debidamente registrado en un país de origen y lo han venido usando en asociación con mercancías o servicios es un privilegio sujeto a la sección 38 para asegurar el registro con respecto de las mercancías o servicios en asociación con lo cual son registrados en el país, y están usándolo, a no ser que en la fecha de el registro de la solicitud de acuerdo con la sección 30 esta será confundida;

a).- Con una marca registrada que ha sido previamente usada en Canadá o conocida en Canadá por cualquier otra persona;³⁷

(3) Cualquier solicitante que tenga registrada una solicitud de acuerdo con la sección 30 para registro de un proyecto de marca registrada que es registrable es un privilegio sujeto a la sección 38 y 40, para seguridad el registro de la mercancías o los servicios especificados en la solicitud, a no ser que en la fecha de registro de la solicitud esta será confundida con:

a).- Un marca registrada que ha sido previamente usada en Canadá o conocida en Canadá por cualquier otra persona.³⁸

(5) USO PREVIO O MARCA CONOCIDA.

El derecho de un solicitante para asegurar el registro de una marca de comercio registrable no es afectado por el uso previo o conocimiento de una confusión entre marca registrada o nombre comercial por otra persona.

³⁷ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 16.

³⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 16 (3).

Si la confusión entre marca registrada o nombre comercial es abandonada en la fecha del anuncio, de la solicitud de acuerdo con la sección 37. R.S.; c. T-10, s. 16.³⁹

Artículo 17, EFECTOS DE EL REGISTRO EN RELACIÓN AL USO PREVIO.

- (1) Ninguna solicitud para registro de una marca de comercio que ha sido anunciada de acuerdo con la sección 37; será rehusada y no registrada como una marca de comercio, ni será borrada, enmendada, o invalidada con la base de que existía algún uso previo, o conocimiento de una confusión entre marca de comercio o nombre comercial; por una persona distinta al solicitante del registro o su sucesor en título.⁴⁰

Artículo 20, INFRACCIONES.

El derecho de el propietario de un registro de una marca de comercio para el uso exclusivo, será juzgado si, es infringido por una persona sin derecho para su uso bajo esta ley, quién venda, distribuya, o anuncie mercancías o servicios en asociación con la confusión entre marca de comercio o nombre comercial, pero el registro de una marca de comercio no impedirá a una persona el hacer:

- a).- Cualquier uso de buena fe de su nombre personal; (Nombre propio como marca de comercio) o,
- b).- Cualquier uso de buena fe de otro nombre propio que sea una marca de comercio,
 - i).- De el nombre geográfico de su lugar de negocios;

³⁹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 16 (5).

⁴⁰ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 17.

- ii).- O de cualquier exacta descripción de el carácter o calidad de sus mercancías o de sus servicios.

De tal manera como no es probable que tenga el efecto de disminuir el valor de el buen nombre (Valor Intrínseco) adherido a la marca de comercio. R.S.c.T-10. s. 20.⁴¹

Artículo 21, USO CONCURRENTENTE DE CONFUSIÓN DE MARCAS.

- (1) En cualquier procedimiento respecto a la marca de comercio registrada. El registro o la inscripción de la cual es un derecho o privilegio para la protección, en la subsección 17 (2), Esto es hecho para comparecer en la Corte Federal que una de las partes en el procedimiento, a otro que es el dueño registrado de la marca de comercio que éste tenga usando de buena fe una confusión entre marca de comercio o nombre comercial en Canadá antes de la fecha del registro de la solicitud, y la Corte considera que no es contrario para el interés público que el uso continuo de la confusión entre la marca de comercio o nombre comercial será permitido y usado en una determinada área territorial concurrentemente con el uso de la marca de comercio registrada. La Corte puede someter tal término que juzgue justo, que la otra parte puede continuar usando la confusión entre marca de comercio y nombre comercial dentro del área con una adecuada especificación de el registro, de una marca de comercio.⁴²

Artículo 22, DEPRECIACIÓN DEL BUEN NOMBRE.

- (1) Ninguna persona podrá usar una marca de comercio registrada por otra persona en la manera que probablemente tenga el efecto de depreciar o disminuir el valor del buen nombre (clientela) adherido a ella.

⁴¹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 20

⁴² LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 21

(2) ACCIÓN CON RESPECTO A ELLO.

En cualquier acción con respecto al uso de una marca de comercio contrario a la subsección 1, La corte puede rechazar a una orden de pago de daños y perjuicios y podrá permitir al demandado continuar vendiendo las mercancías marcadas, con la marca de comercio, que tiene en posesión o bajo su control en el momento de darle aviso de que el dueño de el registro de la marca de comercio demanda el uso de la marca de comercio. R.S. c.T-10, s.22.⁴³

Fuentes del derecho a la marca.

b).- El registro como fuente del derecho.

El registro como fuente del derecho no obstante lo expuesto, el sistema que reconoce el registro de la marca como la fuente primordial del uso exclusivo; a dicho signo distintivo, es más generalizado.

Podrá afirmarse, en rigor, que el sistema proteccionista de los signos marcarios se sustenta en el registro de la marca.

BREUER MORENO

Afirma que la exclusividad real, el derecho de oponerse al uso de las marcas semejantes, emerge del hecho de la concesión del título.

“Si no hay título no hay exclusividad”.⁴⁴

FERRARA

El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada carezca de protección, ya que, por el contrario, está protegida, pero únicamente dentro de los límites de la competencia desleal.⁴⁵

⁴³ LEY DE MARCAS REGISTRADAS Artículo 22.

⁴⁴ BREUER MORENO, PEDRO C. Obra Citada, pág. 191.

⁴⁵ FERRARA, FRANCISCO. *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1950. Pág. 264.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la ley de la Propiedad Industrial, se establece en el Artículo 87,

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. 46.

Artículo 93.

Las marcas se registrarán 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.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.⁴⁷

DERECHO EXCLUSIVO { REGISTRO

En la Legislación de Canadá:

En la Ley de Marcas Registradas, se establece en el artículo 2;

Registro Significa el registro sostenido bajo la sección 26.⁴⁸

⁴⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 93.

⁴⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 2.

Artículo 26; REGISTRO DE MARCAS DE COMERCIO. (OFICINA)

(1) Ahí estará guardado bajo la supervisión de el registrador un registro de marcas de comercio y de transferencias, desistimientos, negaciones, modificaciones, juicios, sentencias y órdenes relativas a cada marca registrada, así como el registro de los usuarios de cada marca de comercio registrada.

(2) INFORMACIÓN QUE SERÁ INDICADA.

El registro indicará, lo referente a cada marca de comercio registrada:

- (a) La fecha de registro,
- (b) Un resumen de la aplicación del registro,
- (c) Un resumen de todos los documentos depositados con la solicitud o posterior a ella, y que afecten los derechos de la marca de comercio,
- (d) Informes de cada renovación,
- (e) Informes de cada cambio de nombre y dirección, y
- (f) Y otros informes que esta ley o las regulaciones requieren para tener ingresos. R.S.; c.T-10, s.26.

4. Política Económica en Materia de Marcas.

Existen diferentes factores que contribuyen al desarrollo de un país, un elemento importante es la propiedad industrial.

El sistema de propiedad industrial constituye un factor especial, en el proceso de desarrollo por las siguientes razones:

- Puede estimular la introducción de tecnología nueva debido a la protección legal que recibe el dueño de la marca.
- Puede tener el efecto de restringir el acceso fácil a nueva tecnología debido a los derechos exclusivos, cuyos derechos no van acompañados del desarrollo local o implican términos de financiamiento y explotación a sus países.

Los aspectos de la propiedad industrial deben ser tomados en cuenta cuando se habla de áreas de integración económica, ya que los procesos industriales tienen una gran sensibilidad en este punto, y su éxito o fracaso depende en gran parte de la marca como se manejan esos derechos de propiedad industrial dentro de los convenios que sobre integración de áreas económicas suscriben los estados.²⁰

Aún cuando todos los elementos de la propiedad industrial intervienen en el desarrollo económico es diferente en la forma como contribuyen.

La trascendencia de la marca en el ámbito económico es la siguiente: La marca es un signo distintivo que está protegido por la ley, la marca es susceptible de aplicarse a productos o servicios con la finalidad de distinguirlos de otros de su misma especie o clase.

El papel de las marcas que se juega dentro del proceso económico de los países, es sin lugar a dudas de suma importancia, en primer lugar porque la marca ayuda al control de la calidad en el mercado, sobre todo frente al público consumidor.

En la marca uno de los medios de que dispone la clientela para hacer la selección de las calidades, de su preferencia de acuerdo con sus posibilidades de adquisición, y de aquí que el estado deba mantener un celo especial en la tutela de las mismas.

²⁰ UZCATEGUI URBANETA, MARIANO. "Propiedad Industrial y Desarrollo". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artesanos Año-Diciembre 1968. México. 1968 pág. 162.

En el segundo lugar, la marca identifica no sólo calidades sino que diferencia los productos similares de empresas competidoras, con lo cual se evita es de gran interés para fabricantes y comerciantes.

Los productos que se marcan dan seguridad al consumidor sobre la legitimidad que se adquiere en el mercado.

En lo que respecta al industrial, la diferencia de las marcas le permite producir una misma línea de productos con distintas calidades y precios, de acuerdo con la demanda en el mercado.

Sobre el uso de la marca afirma TOOKEY GEOFFEY: Una marca si se usa mediante propaganda y publicidad asociada y que por la forma en que la marca aparece sobre los artículos reales, como si estuviera asociada con una sola empresa el propietario potencial de la marca.

La marca y su importancia como instrumento de venta ha aumentado y continúa aumentando con el advenimiento de los métodos modernos de propaganda.

A medida que esta idea toma forma, le siguen a veces; el razonamiento de que con más de una marca sobre un producto se obtendrán más ventas. La mayoría de los productos se identifican actualmente por más de una marca.

Es la marca uno de los medios de que se dispone para diferenciar los productos o servicios de otros de su misma especie o clase, a su vez; sirve para comercializar a los productos y servicios que se ofrecen al público.

Teniendo en cuenta las funciones de la marca, se utilizan para garantizar la calidad de un producto o servicio y de ésta forma proteger al consumidor. Otro efecto importante de la marca es que puede dar origen a nuevas empresas, no sólo por la producción o la prestación del servicio, sino con motivo de las actividades conexas desarrolladas.

Es necesario destacar que por medio del uso de las marcas es posible penetrar en los mercados nacionales y en los extranjeros.

Uno más de los efectos del uso legal de las marcas es que los titulares podrán protegerse contra posibles usurpaciones y en su defecto tendrán derecho a pedir el ejercicio de las acciones civiles y penales correspondientes.

El uso de la marca no sólo representa ventajas para el titular de la marca, también representa ingresos a la federación, generación de empleos, desarrollo de la investigación y de la industria.

La marca y su uso se traduce en ganancias económicas; de gran magnitud que corresponde a la valoración que los consumidores hacen de la calidad, propicia la continuación subsecuente e incluso el mejoramiento de forma continua de la calidad de los productos y de los servicios que se ofrecen en el mercado por parte de las empresas y los particulares en general.

En la actualidad, ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero resultantes de la apertura de la economía del país, a el comercio exterior y la creciente globalización de la economía internacional ocurridos en los años recientes es conveniente para México y para Canadá.

Con esto, en la industria y en el comercio tenga lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, impulsado por el esfuerzo de gran número de individuos, empresas, centros de investigación, etc... de suerte que los productos y servicios mexicanos aventajen a los originarios de otros países en el mercado interno y en los de exportación.

5. Régimen Internacional de las Marcas.

En materia internacional el origen de las marcas se remonta, merced al incesante incremento de las relaciones recíprocas entre diferentes países, a través, de tratados internacionales o convenios bilaterales.

LOS MARCAS Y DISEÑOS Y OTROS SIGNOS

Aunque en el transcurso de tiempo, se fueron celebrando unos convenios o tratados específicamente sobre la materia de la propiedad industrial, sin embargo, la protección otorgada a dicha materia era suficiente, y no existía uniformidad.

**a).- Convenio o Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
(20 de Marzo de 1883).**

Uno de los primeros convenios firmados para la protección de la propiedad industrial fue la convención de París del 20 de Marzo de 1883, en la que por primera vez se trata de regular la propiedad industrial a nivel internacional y así terminar con el uso desigual de marcas y que todos los países que adaptarán el convenio lo respeten y con ello dar trato igual a los titulares de marcas extranjeras como si fueran nacionales aplicar una regla general, entre los diversos estados que la constituyen.

Además dicha convención en el artículo 14 establece como una obligación la de celebrar conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorarla y adaptarla de acuerdo a los avances en materia de marcas.³¹

La misma convención o tratado que establece la unión prevé la realización de conferencias de revisión periódicas, las que en el transcurso del tiempo se han llevado a cabo en:

Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Estocolmo (1967), aunque con anterioridad se verificaron dos conferencias de revisión una en: Roma (1886) y la otra en Madrid (1890), éstas no modificaron de manera substancial la mencionada Convención de París por lo que si hacemos la referencia y contenido de dichas conferencias es con el objeto de establecer como surgieron las Uniones Restringidas, o sea el Arreglo relativo a la Representación de falsas Indicaciones de Procedencia, ya que México fue el signatario del primero de los arreglos.

³¹ SEPÚLVEDA, CÉSAR. *Otro Ciudad*. pág. 8.

Como ya mencionamos anteriormente, la Convención preveía en su artículo 14, conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorar el convenio a la luz de la experiencia de su aplicación práctica.

La primera conferencia se realizó en Roma del 29 de Abril al 11 de Mayo de 1886.

La segunda conferencia de Revisión se realizó en Madrid el 1 de Abril de 1890.

NORMAS PRINCIPALES DEL CONVENIO

Existen cuatro categorías diferentes de las normas que lo integran:

- 1.- En primer lugar, el Convenio contiene disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la unión creados por el convenio.
- 2.- En segundo lugar, en el Convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.
- 3.- La tercera categoría de disposiciones del Convenio se refiere a la legislación sustantiva en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente o en la medida que lo exija la ley interna de los estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.
- 4.- Finalmente, la cuarta categoría de disposiciones del convenio se encuentra constituido por el derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión.²³

²³ NAVA NEGRETTE, JUSTO. Obra Citada. pág. 208.

LEGISLACIONES VIGENTES, EN ESA ÉPOCA

ESTADOS MIEMBROS.

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CONVENIO DE PARÍS), al 1º de Enero de 1983.

Este instrumento legal agrupa los siguientes países:

MÉXICO A partir del 7 de septiembre de 1903.

CANADÁ A partir del 12 de junio de 1925.

Existen en total 92 Estados miembros.

PAÍSES: Alemania, Alto Volta, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Benin, Brasil, Egipto, Bulgaria, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, EUA, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Haití, Hungría, Indonesia, Iraq, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya, Jordania, Japón, Kenya, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mónaco, Mauritania, Níger, Nigeria, Noruega, Nva. Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Inglaterra, Las Repúblicas de Corea, Centroafricana, Democrática Alemana, Dominicana, Y la Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, URSS, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia, Zaire, Zambia, y Zimbabue.

b).- Arreglo de Madrid.

Después de la Conferencia en Italia, respecto al registro internacional de marcas, surgió otra conferencia celebrada en Madrid en 1891.

El arreglo que contenía dicho registro fue ratificado inicialmente el 14 de abril de 1891 por los delegados de:

Bélgica;
España;
Francia;
Suiza; y
Túnez.

Este registro nació de la idea de simplificación y economía.

El objetivo esencial es la de permitir al titular de un registro nacional obtener la protección de su marca en varios países extranjeros, por un depósito único, hecho en una sola lengua y en una sola administración central.

Es mediante este registro internacional de marcas que se simplifican los depósitos de marcas y por lo mismo se obtienen beneficios económicos considerables para el depositante, ya que, el monto de los emolumentos y tasas previstos en el Arreglo de Madrid es menos elevado el monto de las tasas nacionales que deben ser pagadas en el caso de que se efectuará el depósito nacional en cada uno de los países miembros del Arreglo lo mismo acontece cuando hay que renovar el registro.⁵⁴

El registro internacional tiene también ventajas para las oficinas nacionales, pues reduce el volumen de trabajo que de otra forma, tendría que efectuar. Por ejemplo, no tienen que publicar las marcas; una de las tasas cobradas por la Oficina Internacional están destinadas a los Estados miembros donde se solicita la protección. Además, si el servicio del Registro Internacional cierra su balance anual con superávit los beneficios se dividen entre, los Estados miembros.

El Arreglo de Madrid ha sido revisado periódicamente en Bruselas el 14 de diciembre de 1909; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 junio de 1934; en Niza el 15 de junio de 1957 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.⁵⁵

⁵⁴ NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Citada. pág. 223.

⁵⁵ NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Citada. pág. 224.

México originalmente se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909 y posteriormente tan sólo suscribió la revisión de La Haya, pues mediante decreto de 9 de marzo de 1943, se ordenó que a partir del 10 del citado mes y año dejarla de estar en vigor, en todo el territorio nacional el mencionado Arreglo.

El Gobierno de México notificó la denuncia del Arreglo de Madrid al Gobierno de la Confederación Suiza, por medio de nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha 10 de marzo de 1942. Este gobierno aceptó la denuncia, comunicándosela por nota circulara el 13 de agosto de 1942 a todos los Estados miembros del Arreglo, asimismo que, conforme al artículo 17 del Convenio de París, continuaría dicho Arreglo en vigor en México hasta la expiración del plazo de un año o sea el 10 de marzo de 1943.⁵⁶

LEGISLACIONES VIGENTES EN ESA ÉPOCA.

ESTADOS MIEMBROS.

MÉXICO

Originalmente se adhirió en 1909 posteriormente dejó de formar parte del Arreglo. Actualmente no se agrupa dentro de este instrumento.

CANADÁ

No era en este tiempo estado miembro.

e).- Arreglo de Niza.

El Arreglo de Niza, forma parte de una serie de revisiones que ha sufrido el Arreglo de Madrid.

Este arreglo se llevó a cabo, en Niza el 15 de junio de 1957, y se refirió a la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.

Se estableció el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA. LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

⁵⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 93.

1.- Productos.

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos); destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas, mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores, y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparación para limpiar, pulir, o desengrasar y raspar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes y productos para absorber, regar y concentrar polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales y desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; y minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamiento, y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas incubadoras de huevos.

- Clase 8.** Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores, y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
- Clase 9.** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalación, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo de tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
- Clase 10.** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, y veterinarios, miembros, ojos, y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
- Clase 11.** Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
- Clase 12.** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
- Clase 13.** Armas de fuego; municiones y proyectiles, explosivos; fuegos de artificio.
- Clase 14.** Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, y relojería e instrumentos cronométricos.
- Clase 15.** Instrumentos de música.
- Clase 16.** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta artículos de encuadernación; fotografías, papelería, y adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material para instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases): naipes; caracteres de imprenta; clichés.

- Clase 17.** Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar tubos no metálicos.
- Clase 18.** Cuero e imitaciones de cuero productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
- Clase 19.** Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez, y betún; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.
- Clase 20.** Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, junco, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.
- Clase 21.** Utensilios y recipientes para el mensaje o la cocina (Que no sean de materiales preciosos ni chapados peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de la limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), Cristalería loza, y porcelana, no comprendidas en otras clases.
- Clases 22.** Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña toldos, velas, sacos (No comprendidos en otras clases), materias de relleno (Con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.
- Clase 23.** Hilos de uso textil.
- Clase 24.** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
- Clase 25.** Vestidos, calzados, sombrería.
- Clase 26.** Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

- Clase 27.** Alfombras, felpudos, estereras, linóleum, y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean, en materiales textiles.
- Clase 28.** Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.
- Clase 29.** Carne, pescado, aves, y caza; extractos de la carne; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y los productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- Clase 30.** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, saguacedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
- Clase 31.** Productos Agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas, legumbres frescas; semillas, plantas, y flores naturales; alimentos para animales, malta.
- Clase 32.** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- Clase 33.** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
- Clase 34.** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

2.- Servicios

- Clase 35.** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- Clase 36.** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
- Clase 37.** Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

LEGISLACIONES VIGENTES EN ESA ÉPOCA.

ESTADOS MIEMBROS.

33 Estados Miembros.

MÉXICO

No forma parte del Arreglo aunque si la utiliza y se encuentra prevista tanto en: la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

CANADÁ

Si forma parte del Arreglo.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la ley de la Propiedad Industrial, se establece en el artículo 93,

Las marcas se registrarán en relación con productos o 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.⁵⁶

En el reglamento, se establece en el artículo 59.

42 clases de productos o de servicios.

Productos	1 al 34.
Servicios	35 al 42.

En la legislación de Canadá:

En la Ley de Marcas Registradas no se establece ninguna clasificación.

TRATADOS

d).- TLC de América del Norte.

El día 17 de diciembre de 1992 fue firmado el T.L.C. en tres versiones originales, en cada una de las capitales de las partes participantes: México (D.F.), Washington (D.C.), y Ottawa. Este documento fue suscrito, por los presidentes de México, E.U.A.; y el primer ministro de Canadá; se encontrará después que se finiquiten acuerdos en diversas materias en posibilidades de poder aplicarse.

Este documento contiene 72 capítulos, múltiples, anexos y cerca de 2000 páginas. Establece formalmente una zona de libre comercio entre los estados parte, dentro del acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Sus objetivos son:

- Eliminar barreras al comercio.
- Promover condiciones para la competencia justa.

⁵⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 93.

- LA LEY DE MARCAS Y DISEÑO INDUSTRIAL**
- Incrementar las oportunidades de inversión.
 - Proporcionar Protección Adecuada a los Derechos de Propiedad Industrial.
 - Establecer procedimientos de ejecutivos para la Aplicación del Tratado.

Y

- La solución de las controversias que puedan surgir como resultado de su desempeño.⁵⁷

El TLC de América del Norte en su capítulo XVII se refiere a la propiedad Industrial específicamente en su artículo 1708 a marcas, para el presente estudio son importantes los puntos 2, 3, 8, 9 y 10 del mismo.

El punto 2 considera que las partes deberán otorgar al titular de una marca registrada los derechos necesarios para impedir que se utilice sin su consentimiento su marca, ya sea en forma similar o idéntica en los mismos productos o servicios a los que se aplica.

Así mismo, contempla que estos derechos se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso, es decir, no obstante los derechos adquiridos por el registro marcario, se reconocerá los derechos en base al uso de una marca.

Por lo que respecta al punto número 3 del mismo artículo 1708, a marcas, para el presente estudio. Refiere a que las partes podrán someter la posibilidad del registro de una marca al uso. No obstante la presentación de una solicitud de registro no dependerá del uso efectivo de una marca, pues no se negará ésta tan sólo con fundamento en que la marca no se usó dentro de los tres años anteriores contados a partir de su presentación.

⁵⁷ SIQUEIROS, JOSÉ LUIS. Obra Citada. pág. 68.

menos que se presenten razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso.

Otra de las obligaciones para el uso de una marca se encuentra en el punto número 9, en el sentido de que para mantener el registro vigente, las partes reconocerán el uso de la marca de una persona distinta de su titular, siempre y cuando ese uso esté sujeto a su control.

Finalmente, el punto número 10 establece que ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca a través de requisitos especiales.³⁸

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

d).- Otros Instrumentos Internacionales.

TRATADOS
MULTILATERALES

{
CONVENCIÓN DE PARÍS. (1883).
ARREGLO DE MADRID. (1891).
ARREGLO DE NIZA. (1957).
ARREGLO DE LISBOA. (1958).
TRATADO Y ACUERDO DE VIENA. (1973)
CONVENIO DE ESTOCOLMO. (1967).
(CREACIÓN O.M.P.I.)

TRATADOS
BILATERALES

{
SÓLO SE TIENEN CELEBRADOS TRATADO
ENTRE AMBOS PAISES, EN MATERIA DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE
PATENTES.
NO EXISTE NADA REFERENTE A MARCAS.

³⁸ RANGEL MEDINA, DAVID. "Normatividad de la propiedad intelectual". *Panorama jurídico del tratado de el T.L.C.H.* Universidad Iberoamericana. México. 1993. pág. 84-86.

**TRATADOS
TRILATERALES** { **T.L.C. DE AMÉRICA DEL NORTE.
ENTRE E.U.A., CANADÁ Y MEXICO
(CAPÍTULO XVII).**

**CONVENCIONES
AMERICANAS** { **MONTEVIEDEO. (1889).
MÉXICO. (1902)
RIO DE JANEIRO. (1906)
BUENOS AIRES. (1910).
WASHINGTON. (1929).**



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MÉXICO Y EN CANADÁ

MÉXICO.

- 1.- **Ley de Marcas de Fábrica. (1889).**
 - 2.- **Ley de Marcas Industriales y de Comercio. (1903).**
 - 3.- **Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales. (1928).**
 - 4.- **Ley de la Propiedad Industrial de 1942.**
 - 5.- **Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.**
 - 6.- **Ley de Invenciones y Marcas. (1975).**
 - 7.- **Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial. (1991).**
 - 8.- **Ley de la Propiedad Industrial. (1994).**
-

CANADA.

- 1.- **Common Law.**
 - 2.- **Trade Marks Act of 1953.**
 - 3.- **Trade-marks Rules PC. 1954-692 as amend by PC. 1968 - 1450.**
 - 4.- **Trade Marks Act. 1970 c. T.10.**
 - 5.- **The National Trade-mark and True Labelling Act. Chapter N-18 of Revised Statutes of Canada, 1985.**
 - 6.- **Trade- marks Act. Chapter- T. 13. of Revised Statutes of Canada, 1985. (Volume VIII).**
-



CAPÍTULO SEGUNDO
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
EN MÉXICO Y EN CANADÁ
SOBRE LA PROTECCIÓN MARCARIA

1.- Legislación Mexicana.

**a).- Ley de Marcas de Fábrica.
(1889)**

Tal como ha sido apuntado con anterioridad, el 28 de Noviembre de 1889, durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz, cuando se expide la primera ley; en materia de Marcas por lo que es la que primero vamos a mencionar.

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

Ley compuesta de diecinueve artículos y dos transitorios.

Este documento legislativo que entró en vigor el 1° de Enero de 1890, marca el paso de transición entre la reglamentación que estos bienes recibían del Código de Comercio del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial.⁹⁹

⁹⁹ RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pág. 22.

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

De lo anterior se desprende que, el registro marcario que era otorgado amparaba toda gama de productos, que pertenecían al mismo género industrial o comercial.

En esta ley se traducen importantes disposiciones que por su contenido reflejaban un serio empeño para garantizar no solo, el interés general del productor sino también el interés general.

Ley de Marcas de Fábrica. 1889.

Por ejemplo los siguientes artículos nos dan un breve resumen:

- a).- Qué motivos y cosas no son considerados como una marca.
(Esto se establece en el artículo 3)
- b).- Quién puede pretender la propiedad de una marca.
(Esto se establece en el artículo 8)
- c).- Declaración de la Secretaría de Fomento, para la adquisición de la propiedad de una marca.
(Esto se establece en el artículo 9)
- d).- No se necesita examen para la declaración de referencia en 90 días siguientes para poder presentar la oposición del registro.
(Esto se establece en el artículo 10)
- e).- En la transmisión de las marcas se lleva conforme a las reglas del derecho común.
(Esto se establece en el artículo 11).

- f).- La duración de las marcas es indefinida.
(Esto se establece en el artículo 12).
- g).- Es motivo de la nulidad de una marca el haberla obtenido en contravención de las prescripciones legales.
(Esto se establece en el artículo 13).
- h).- Aún cuando el nombre oficial de esta ley, es el de marcas de fábrica, en este caso no significa que se excluyan la reglamentación de las comerciales.
(Esto se establece en el artículo 14).
- i).- De la nulidad.
(Esto se establece en el artículo 15).
- j).- Falsificación de marcas.
(Esto se establece en el artículo 16).
- k).- Delitos y culpables del delito.
(Esto se establece en el artículo 17, 18).⁶⁰

Esta ley fue un verdadero ensayo de la legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial. En la vigencia se fueron destacando problemas no previstos, que invitaron a los estudiosos a reflexionar sobre su revisión; y, que el propio abogado quién elaboró el proyecto de ley, que en su parte primera contiene este certero juicio de la primera ley sobre esta materia.⁶¹

**b).- Ley de Marcas Industriales y de Comercio.
(25 de Agosto de 1903)**

El segundo ordenamiento jurídico sobre marcas fue la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 y su reglamento de 24 de septiembre del mismo año.⁶²

⁶⁰ VEGA, FERNANDO. "Proyecto de ley de marcas de fábrica y de comercio". *Revista de legislación y Jurisprudencia*. Editorial Revista de legislación y Jurisprudencia. Año-Diciembre 1901. México, 1901. pág. 98.

⁶¹ VEGA, FERNANDO. *Obras Citadas*. pág. 96.

⁶² NAVA NEGRETTE JUSTO. *Obras Citadas*. pág. 68.

Esta ley reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial y creó una oficina especial para tramitar y conceder el registro de las marcas.⁶³

Define la marca diciendo que es el signo o denominación características y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expone, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir una marca.
(Art. 1)

Para adquirir el derecho exclusivo es necesario hacer su registro en la oficina de patentes y marcas. (Art. 2)

Registro de la marca mediante la solicitud respectiva. (Art. 3)

Los mexicanos y extranjeros pueden registrar la marca. (Art. 4)

El registro se hace sin ningún examen de novedad. (Art. 10)

Se prohíbe el registro de aquellas signos que no reúnen los requisitos de capacidad distintiva, ni que satisfagan el requisito de licitud de las marcas contrarias a la moral, buenas costumbres, etc... ni armas, escudos, y emblemas nacionales.

El registro comienza desde la fecha de presentación de la oficina de patentes y marcas. (Art. 7)

Deberá renovarse cada veinte años. (Art. 6)

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México.
(Art. 8)

⁶³ RANGEL MEDINA, DAVID. *Obra Citeda*, pág. 29.

Se introduce el sistema de cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho pero es obligatorio. (Art. 12)

Obligación de indicar que las marcas están registradas. (Art. 9)

El registro de una marca es nula cuando es en contravención a las disposiciones de la propia ley. (Art. 15)

El que se crea perjudicado por el registro la acción de nulidad corresponde al M.P. (Art. 16)

Es competente para lo anterior los tribunales federales. (Art. 17 y 35)

La base de la actual legislación penal del derecho marcario o sea sobre la falsificación de una marca. (Art. 18)

Venta de mercancías marcadas ilegalmente. (Art. 19)

Por inducir al error. (Art. 20)

Por usar marcas con indicaciones falsas. (Art. 23)

Así como la omisión de leyendas obligatorias. (Art. 24)
Por una falsa indicación.

Existe resarcimiento del daño con el pago de daños y de perjuicios. (Art. 29 al 32)
(Art. 66 al 72)

La persecución de delitos. (Art. 33 al 38)
(Art. 66 al 72)

Finalmente, la ley de 1903 también reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial. (Art. 73 al 84)

La función adjetiva de señalar las circunstancias necesarias para aplicar esta ley, se realizó a través de los 27 artículos que integran su reglamento, de igual fecha.

**c).- Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.
(26 de Junio de 1928)**

Esta ley vino a derogar a la anterior de 23 de Agosto de 1903, estableciendo importantes innovaciones. Debemos de mencionar el primer antecedente legislativo nacional de uno de los puntos más importantes que la adopción en este ordenamiento en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre marcas, del sistema mixto, atributivo, declarativo, pues se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma.

Para la persecución de los delitos de falsificación, imitación, o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo al ejercicio de las acciones una declaración administrativa del departamento de propiedad industrial.

Es evidente, que esta legislación sobre propiedad industrial supera enormemente a la legislación, anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial.⁶⁴

La ley se publicó en el diario oficial de la federación, del 27 de Julio de 1928 y es la primera que tiene un reglamento pero además la innovación que existe en el reglamento es que existe una clasificación de productos.

⁶⁴ NAVA NEGRETTE, JUSTO. Obra Citeda. pág. 76.

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

Y en relación con esto, el artículo 12 hacía referencia a que tanto en la solicitud de la marca, como la descripción, debían expresarse los objetos y artículos a amparar.

Los registros no deberían comprender artículos que pertenecían a clases distintas conforme a la clasificación que establecía el reglamento.

Esto fue el motivo del establecimiento de un examen de novedad, para que las personas que se consideran afectadas en sus intereses acudieran al procedimiento de oposición, y posteriormente pudieran al procedimiento de oposición, y posteriormente pudieran someterse a una junta arbitral cuyo fallo sea inapelable.

Se conservarán las mismas causas de negativa de registro y de nulidad del mismo que imponía la ley anterior asimismo prevalecido lo relativo a la persecución de delitos de falsificación, imitación o uso legal de la marca.

Entre las principales disposiciones que establece esta ley son:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho de las marcas.

Se otorgó el derecho exclusivo al registrante de una marca.

Se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho.

El estado tiene el derecho de declarar a una marca como de uso obligatorio.

Los signos no registrables.

El examen de novedad.

Los exámenes extraordinarios de novedad.

Causas de nulidad de una marca.

Reglamentó el procedimiento para obtener la renovación.

Se fijó un periodo de 20 años. Si no se renueva caducará el registro.

Y la extinción de las marcas por su no explotación periodo de 5 años consecutivos.

**d).- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
(1942).**

Esta entró en vigor el 1° de Enero de 1943. Se caracteriza desde el punto de vista formal, en que codificó todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal.⁶³

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

Esta ley tiene un toque un tanto cuanto nacionalista ya que contiene disposiciones tendientes a impedir que los industriales traten de dar a sus

⁶³ RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. Pág. 22.

productos una apariencia extranjera, estableciendo la leyenda obligatoria "HECHO EN MÉXICO".

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

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

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

El artículo 102, por su parte establecía una restricción al titular del registro al establecer "No podrá aumentarse el número de artículos que ampare, aún cuando pertenezcan a la misma clase, dentro de la clasificación que señale el reglamento, pero sí podrá inscribirse la limitación de esos productos cuantas veces se solicite. Para proteger ulteriormente un producto diverso con una marca determinada, sería necesario un nuevo registro. Menos aún podrían comprenderse en un solo registro artículos de distintas clases.

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

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

En el artículo 124 se disponía lo conducente, de tal forma que incluso se negará el registro cuando se encontrará otra igual o semejante ya registrada o en

tramitación aplicada a los mismos productos, sin previo aviso por escrito al solicitante, éste no la notificará en el plazo determinado.

La última ley expedida sobre materia de marcas y actualmente en vigor, es la ley 31 de Diciembre de 1942; y que rige desde el 1º de Enero de 1943.

e).- Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso Explotación de Patentes y Marcas.

Entre las principales disposiciones que en materia de signos prevé este ordenamiento, cabe mencionar el artículo 2, en donde se declara obligatoria la inscripción en el registro nacional de transferencia de tecnología de los documentos que contengan los actos, contratos, o convenios de cualquier naturaleza que deben surtir efectos en el territorio nacional y que se realizan o celebran con motivo de la concesión de uso o autorización de explotación de marcas.⁶⁶

**f).- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.
(1975)**

La nueva ley mexicana que regula el derecho de exclusividad de uso que confieren las marcas registradas, vino a cerrar el ciclo que en materia de política económica inició la pasada administración mexicana con la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de traspaso de Tecnología, y la Protección al Consumidor.

Una nota peculiar de la Ley de Invenciones y Marcas el predominante arbitrario y discrecionalidad que confiere, el órgano administrativo encargado de aplicar y hacer efectivas sus disposiciones, llamado Dirección General de Invenciones y Marcas, dependiendo de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.⁶⁷

⁶⁶ RANGEL MEDINA, DAVID, *Obra Citada*, pág. 30.

⁶⁷ RANGEL MEDINA, DAVID, *Obra Citada*, pág. 31.

El mencionado ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Febrero de 1976, esta ley abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942.68

La Ley de Invenciones y Marcas es reformada en 1987; siendo publicadas dichas reformas el día 16 de Enero de 1987.

Los artículos reformados que se refieren a las marcas son las siguientes:

Artículo	90,	91,	93,	96,	99,	100,	102,
	106,	107,	108,	109,	113,	118,	122,
	125,	127,	132,	137,	140,	146,	147.

g).- Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial.

La Ley de Fomento y Protección par ala Protección de la Propiedad Industrial establece numerosas disposiciones que adecuan el marco legal de la Propiedad Industrial a las circunstancias actuales del país y de la economía internacional.

La protección a la Propiedad Industrial que se establezca en la nueva ley es comparable a la que se ofrece a la industria y al comercio en los países industriales y comerciantes mexicanos cuentan con una protección comparable en su propio país, que les permite competir contra los extranjeros en iguales circunstancias a los que éstos encuentran en sus respectivos países.

Entre las principales disposiciones de la ley destacan las siguientes innovaciones en materia de marcas:

- Se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de cinco que estipulaba la ley anterior.**
- Se mantiene la posibilidad de renovación de periodos de nueva duración.**

- Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal de registro.
- Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitar 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, facturas de ventas, etc... a los tres años de la fecha del registro como plantea 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 protege la información técnica de naturaleza confidencial en la que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidores.
- Se evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades, cuando éstos indiquen cierta relación con aquellas, sin que verdaderamente exista relación.
- Se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Desaparece el Registro Nacional de transferencia de la tecnología, el abrogarse la ley de 1982 en la materia.
- Se simplifican los procedimientos contencioso administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de propiedad industrial.
- Procura mejorar la inserción de la economía mexicana en la internacional, ya que la mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial propicia la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

- Interés de inversionistas de adentrarse en nuestro país.

2. Legislación Canadiense.

El sistema de regulación de Canadá encuentra su origen en el sistema británico. De Inglaterra podemos apuntar que tenemos como antecedentes de la legislación marcaria los siguientes ordenamientos jurídicos:

- i).- The Merchandise Marks Act.
(1887).
- ii).- The Merchandise Marks Act.
(1891)
- iii).- The Merchandise Marks Act.
(1911)
- iv).- The Merchandise Marks Act.
(1926)
- v).- The Trade Mark Act.
(1914)
- vi).- The Trade Mark Act.
(1919)
- vii).- The Trade Mark Act.
(1938).⁶⁹

COMMON LAW PROTECTION

A pesar de la existencia de la Ley de Marcas de Comercio y los recursos contenidos ahí dentro para las infracciones a Marcas de Comercio protección que sin embargo existía bajo el derecho Común. (Leyes Comunes).

Los derechos en una marca de comercio podía todavía ser adquiridos independientemente de cualquier registro por el procedimiento simple por el uso de la marca.

⁶⁹ R.G. LLOYD M.A. "The late F.E. Bray K.C. Kerley's". Law of marks and trade names. Editorial Sweet and Maxwell Limited. London, 1931. pág. 1.

Ningún dueño de una marca de comercio podrá sostener una acción por infracción con respecto de una marca la cual no está registrada.

Sin embargo las leyes del derecho común proporcionan la protección a el dueño de una marca registrada por el camino de la vieja acción de "PASSING OFF".

Hay también un estatuto provisional contenido en la sección 7 (b) y (c) la ley de marcas actual.⁷⁰

TRADEMARKS.

En Canadá anteriormente a la Ley de Marcas de 1953, existían numerosos estatutos relativos a la protección del propietario derechos de el dueño de una marca usada para distinguir sus mercancías o servicios.

Existían dificultades con respecto a la construcción de los Estatutos junto con los inesperados resultados de algunas decisiones de las Cortes dirigidas a los desacuerdos surgidas en los anteriores Estatutos y además con otros desacuerdos que existieron en la Comisión Especial Canadiense informadora sobre la Ley de Marcas de Comercio la cual es resultado en la promulgación de la Ley de Marcas de Comercio de 1953. (Ahora The Trademarks Act, R.S.C. 1985, C- T-13).

Legislaciones que se refieren a las marcas:



⁷⁰ McCORMACK C, STUART, AND BAND M.N., MARTINE. "Intellectual Property". *Doing Business in Canada*. Volume 2 Chapter 11. Editorial Matthew Bender & Co. Inc. Times Mirror Books, Ontario, 1994. pág. 11.05.

3. Legislación Actualmente en vigor en México.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La ley en materia de la propiedad industrial tiene asimismo una función fundamental en lo tocante a las indicaciones de uso comercial, tales como las marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se presten, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes y servicios para proteger a quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio para que se puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado, otorgándoseles por cierto plazo a los creadores originales de esas indicaciones comerciales el derecho exclusivo a su utilización en el mercado.

Este propósito relativo a la identificación comercial tiene una doble finalidad, ya que por un lado, permite a los consumidores conocer precisamente cuál es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y servicios en cuestión en el mercado información de la máxima importancia para el consumidor cuando diferentes entidades industriales y comerciales ofrecen un mismo producto o servicio, cada una o con distinta calidad y; por el otro lado, incentiva a las entidades industriales y comerciales a introducir en el mercado con su identificación comercial particular, bienes y servicios de aquella calidad que más prefieren los consumidores, para garantizar y así ganar una ventaja por preferencia de la clientela frente a otras entidades competidoras. Esta ventaja, traducida en ganancias económicas de magnitud correspondiente a la valoración de los consumidores que hacen de la calidad, propicia la continuación subsecuente e incluso, el mejoramiento de manera continua de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado por parte de las empresas y de los particulares en general.

En la época actual, ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio exterior y la creciente globalización es conveniente para México que en la industria y en el comercio tengan lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, impulsado por el gran esfuerzo de cientos de individuos y empresas.

De ahí que el Ejecutivo mexicano haya considerado oportuno, en circunstancias importantes, proponer al Honorable, Congreso de la Unión la actualización de la ley en materia de propiedad industrial, considerando que el reconocimiento y la protección legal de los derechos exclusivos para la exportación de las mejoras o de los adelantos técnicos, así como para la utilización de indicaciones comerciales particulares, constituyen incentivos naturales para la modernización de la industria y el comercio del país en un ambiente cada vez más competitivo, lo cual conduce a la satisfacción de las aspiraciones de los consumidores.

En este contexto. La ley de la Propiedad Industrial procura también mejorar la inserción de la economía mexicana en la internacional, ya que, la mayor seguridad jurídica para los derechos de la propiedad industrial propicia la inversión extranjera y a la llamada transferencia de tecnología.

* Esta ley entra en vigor a partir de sus reformas, el día 2 de Agosto de 1994.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (1994)

Esta ley viene a ser la Ley de fomento y Protección para la Propiedad Industrial pero reformada adicionada y derogada en algunos preceptos referentes a la Propiedad Industrial además de que cambio de nombre.

El 2 de Agosto de 1994, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reformó los siguientes artículos en materia de Marcas.

- Título de la ley.
- Artículo 87 último párrafo.
- Artículo 89 fracción IV.
- Artículo 90 párrafo primero y fracciones IV, V, VII, XII, XIII, XV, XVI, XVII.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991. Modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994.

- Artículo 91.
- Artículo 92 fracciones I, II, segundo párrafo.
- Artículo 93.
- Artículo 96.
- Artículo 97.
- Artículo 113 párrafo primero, y fracciones II, III.
- Artículo 114.
- Artículo 115.
- Artículo 116.
- Artículo 121.
- Artículo 122.
- Artículo 122 bis. (adición)
- Artículo 123.
- Artículo 125.
- Artículo 126 párrafo primero y fracción II.
- Artículo 128.
- Artículo 130.
- Artículo 131.
- Artículo 134.
- Artículo 135.
- Artículo 136.
- Artículo 138.
- Artículo 140.
- Artículo 143.
- Artículo 148.
- Artículo 150.
- Artículo 151.
- Artículo 152 fracción II.
- Artículo 179.
- Artículo 180.
- Artículo 181.
- Artículo 184 párrafo primero.
- Artículo 187.
- Artículo 188.
- Artículo 192 bis. (adición)
- Artículo 192 bis. I. (adición)
- Artículo 193.
- Artículo 194.
- Artículo 196.
- Artículo 197 párrafo primero y la fracción I.
- Artículo 198.
- Artículo 199 bis (adición).

- Artículo 199 bis 1 (adición).
- Artículo 199 bis 2 (adición).
- Artículo 199 bis 3 (adición).
- Artículo 199 bis 4 (adición).
- Artículo 199 bis 5 (adición).
- Artículo 199 bis 6 (adición).
- Artículo 199 bis 7 (adición).
- Artículo 199 bis 8 (adición).
- Artículo 206.
- Artículo 209 fracciones III, IX, y X.
- Artículo 211.
- Artículo 212 bis (adición).
- Artículo 212 bis 1 (adición).
- Artículo 212 bis 2 (adición).
- Artículo 213 fracciones V, VII, VIII, X, y XI.
- Artículo 214.
- Artículo 215.
- Artículo 216.
- Artículo 219.
- Artículo 221.
- Artículo 222.
- Artículo 223.
- Artículo 224.
- Artículo 225.
- Artículo 226.
- y
- Artículo 227.

4. Legislación Canadiense vigente en la actualidad en materia de Marcas.

LEY DE MARCAS REGISTRADAS

Esta ley de Marcas Registradas. R.S.c-10, s 1 se encuentra vigente en Canadá.

Entre los capítulos más importantes se encuentran los siguientes:

THE TRADEMARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985.

El capítulo 13 dice que esta ley es relativa a marcas de comercio y competencia desleal.

- 1.- Título corto. (Artículo 1); al
- 2.- Interpretación. (Artículo 2); al
(Definiciones)
- 3.- Competencia desleal y Marcas prohibidas. (Artículo 7)
- 4.- Marcas de comercio registrables. (Artículo 12); al
- 5.- Personas titulares del registro de marcas registradas. (Artículo 16); al
- 6.- Validez y Efectos del registro. (Artículo 17); al
- 7.- Registro de marcas de comercio. (Artículo 26); al
- 8.- Reformas en el registro. (Artículo 41); al
- 9.- Renovación del registro. (Artículo 46); al
- 10.- Extensión de tiempo. (Artículo 47); al
- 11.- Disposiciones Generales. (Artículo 62 a 66).

Esta Ley establece en Canadá; lo referente a Marcas de Comercio desde conceptos fundamentales hasta el registro la forma de obtención y como se mantiene en Canadá una marca.



CAPÍTULO TERCERO

NACIMIENTO Y FUENTE AL DERECHO DE LA MARCA

1. Registro de la marca

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

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

- I).- El derecho que tiene el propietario de usar directamente su marca.
- II).- El derecho del propietario para determinar quién o quienes pueden compartir el derecho a la marca, con él mediante las autorizaciones que el mismo concede. (licencias)
- III).- El derecho del propietario a perseguir en forma administrativa y judicialmente a él o los terceros por el uso no autorizado de su marca.

En el sistema atributivo no hay derechos sobre la marca, si no hay registro, el cual se obtendrá a través de un procedimiento que se regula en la ley de la materia correspondiente.⁷¹

⁷¹ NAVA NEGRETTE, JUSTO. *Obra Citeda.* pág. 414.

• El registro de la marca confiere los siguientes derechos.

REGISTRO	}	1°	DERECHO DE EXCLUSIVIDAD
		2°	DERECHO DE USAR DIRECTAMENTE LA MARCA
		3°	DERECHO DE OTORGAR LICENCIAS
		4°	DERECHO DE PERSEGUIR A TERCEROS

REGISTRO

Francisco Ferrara.

Indica los efectos que el registro añade a la marca:

- i).- Acredita que la marca ha sido adoptada y lo hace público en todo el territorio nacional, estableciendo para todos la obligación de respetarla.
- ii).- Establece la presunción de que el signo pertenece a quién figura en el certificado.
- iii).- Condiciona al registro la protección penal.
- iv).- Hace posible, además, junto con otras condiciones, la posibilidad de convalidación de la marca en el evento de que lesione intereses de terceros.⁷²

El registro de la marca según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante registro.

⁷² NAVA NEGRETE. JUSTO. Obra Citada. pág. 410, 415.

2. Función del registro de la marca

El registro o el depósito es la condición que se debe de cumplir para poseer el derecho al uso exclusivo.

El de la marca es una fuente de derechos por lo que, en el momento de registrar una marca nos confiere estos, además de que legalmente el registro nos sirve para proteger nuestro derecho frente a cualquier violación.

En México se sigue el sistema, llamado atributivo, por el cual no existen derechos de ningún tipo sobre una si no hay registro.

El registro sirve para que por medio de la Ley que rige legalmente a las marcas se protejan estas, ya que, se previenen en las legislaciones todos los derechos y obligaciones que se originan desde su inscripción.

REGISTRO (INSCRIPCIÓN)

- LEGITIMA LOS
DERECHOS DEL
DUEÑO DE UN
REGISTRO.

- FUENTE DE
DERECHOS

- ORIGINA
OBLIGACIONES

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

3. Utilidad del registro de la marca.

El registro tiene carácter atributivo del derecho a la marca, que no existía antes:

El fenómeno queda expuesto en los siguientes términos legales.

- i).- Cuando el signo posee los requisitos legalmente exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud, la voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge a su favor el derecho a obtener el registro.

El registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca, el que por ello es creado a virtud de la decisión del organismo registral.

Antes de adquirir derechos definitivos sobre la marca, el solo hecho de solicitar una marca, ya confiere un cierto derecho el de prioridad.

- ii).- En igual de condiciones, es decir en estado de simple solicitud, tiene mejor derecho a la concesión de la marca el que primero la solicita, porque se presume que quién primero la solicita, primero es el que la adopta.

El registro, por su parte, concede a su titular el derecho de paternidad, que es de índole intelectual.

4. Personas que pueden solicitar el registro de la marca.

Solicitud de registro.- Es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

- a).- Toda persona, o sea que no existe restricción alguna en el derecho mexicano, y por lo mismo cualquier persona física o jurídica pueden solicitar el registro de una marca sin que previamente se tenga que cumplir con determinadas condiciones o requisitos.

Personalidad del solicitante.

- i).- Para solicitar el registro de una marca podrá acudir el mismo interesado personalmente (persona física) o en su caso por medio de un mandatario, en tal supuesto la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos. (Arts. 181 fracción I de la ley y 16 del reglamento).
- ii).- Cuando el solicitante sea una persona jurídica mexicana, el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos en la legislación. (Arts. 181 fracción IV y 16 del reglamento)
- iii).- Cuando el solicitante sea una persona jurídica extranjera (Arts. 181 fracción IV y 16 del reglamento).⁷³

En la práctica casi en su totalidad tanto las personas físicas o jurídicas emplean el servicio de un mandatario, generalmente especialistas sobre la materia, esto ocurre con mayor frecuencia cuando se pretende efectuar un registro en otro país, en este supuesto ya sea que se solicite los servicios de un especialista de el país o del lugar en donde se va a efectuar el depósito o registro.

⁷³ NAVA NEGRETTE, JUSTO. Obra Citada. pág. 508.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la Ley de la propiedad industrial, se establece en el artículo 87;

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.⁷⁴

Artículo 96;

Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.⁷⁵

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, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.⁷⁶

(Se deberá señalar en la solicitud quién es el representante común, en caso de no hacerlo se tendrá como tal a quién se encuentre anotado en primer término).

Artículo 58; (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

⁷⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 87.

⁷⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 96.

⁷⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 116.

Las reglas deberán incluir asimismo, estipulaciones sobre la limitación de productos y servicios, régimen de licencias, la cancelación, a que se refiere el artículo 154 de la ley y sobre la representación común.⁷⁷

Artículo 181;

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

- I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el mandante, es persona física;
- III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de una persona moral mexicana debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y
- IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante 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 poder así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo exista prueba en contrario.

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 el Instituto.⁷⁸

⁷⁷ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 58.

⁷⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 181.

Artículo 16; (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetara a lo siguiente:

- I.- La carta poder a que se refiere el artículo 181, en las fracciones I y II de la ley, deberá contener el nombre, firma, y domicilio de dos testigos.**
Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.
- II.- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas.**
- IV.- En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;**
- V.- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y**
- VI.- Los solicitantes que actúen por sí los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.⁷⁹**

Artículo 17; (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los

⁷⁹ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 16.

mismos y en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional.

En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes.⁶⁰

En la legislación de Canadá:

En el artículo 2 de la Ley de Marcas Registradas, se establece lo siguiente:

Persona interesada significa.- Incluye cualquier persona que es afectada o pudiera ser afectada por cualquier entrada en el registro o por cualquier acto u omisión contrario a esta ley e incluida la Sindicatura General de Canadá.⁶¹

**LA PERSONA QUE PUEDE
SOLICITAR EL REGISTRO
EN CANADÁ.
(SEGÚN LA LEY)**

**{ CUALQUIER
PERSONA.
(CON INTERÉS**

5. Autoridades ante quienes se solicita el registro de la marca.

MÉXICO { I.M.P.I.

CANADÁ { ANTE EL REGISTRADOR

⁶⁰ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 17.
⁶¹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 2.

La autoridad ante quién se solicita el trámite de registro de la marca en México es el Instituto de la Propiedad Industrial.

SOLICITUDES { **INSTITUTO**
DELEGACIONES DE LA
S.E.C.O.F.I.

En Canadá el registrador es la persona que está designada por el Gobernador en consejo para registrar marcas de comercio además de que publica periódicamente informes sobre los registros hechos y la extensión de tiempo que se les concede.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la ley de la Propiedad Industrial, se establece en el artículo 87 (Párrafo Segundo);

Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante registro en el Instituto.⁸²

Artículo 113 (Párrafo primero);

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto.⁸³

⁸² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 87.

⁸³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 113.

Artículo 126 (Párrafo primero);

El Instituto expedirá un título por marca, como constancia de su registro.⁶⁴

Artículo 5 (Párrafo primero); (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría.⁶⁵

En la legislación de Canadá:

En la ley de Marcas Registradas, se establece en el artículo 2;

Registrador significa. - El Registrador de una marca de comercio señalado bajo la sección 63.⁶⁶

Artículo 63;

(1) Ahí estará el registrador de marcas de comercio, designado por el Gobernador en consejo, que tendrá su cargo durante el tiempo que lo desee, el que será pagado con salario anual que el Gobernador en consejo determinará y será responsable de la delegación del Ministerio de Consumidores y Corporaciones de Negocios.

(2) **ACCIONES DEL REGISTRADOR.**

Cuando el registrador sea incapaz, esté ausente o imposibilitado para actuar o cuando el cargo de registrador esté vacante su poder será reemplazado y su deber y funciones se desempeñará o

⁶⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 126.

⁶⁵ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 5.

⁶⁶ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 2.

otros funcionarios que podrán ser designados por el Ministerio de Consumidores y Corporaciones de Negocios.

(3) ASISTENTES.

El registrador podrá después de consultar con el Ministro delegar a cualquier persona que él juzgue idónea, cualquiera de sus poderes, deberes y funciones bajo esta ley, excepto el poder para comisionar o delegar bajo esta subsección.⁶⁷

(4) APELACIÓN.

Cualquier decisión bajo esta ley, de una persona autorizada para hacer, dar o elaborar la decisión conforme a la subsección (3), podrá ser apelada en la misma manera y sujeta a las mismas condiciones como una decisión del registrador bajo esta ley. R.S.;c.T-10, S.63; 1984, C.40, S.70.

*Registrador.

*Acciones del registrador.

*Asistentes.

*Apelación.

6. Duración del Registro.

MÉXICO { 10 AÑOS

CANADÁ { 15 AÑOS

⁶⁷ LEY DE MARCAS REGISTRADAS Artículo 63 sección (1), (2), (3), y (4).

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la legislación de México:

En la ley de la Propiedad Industrial, se establece en el artículo 95;

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.⁸⁹

En la legislación de Canadá:

En la ley de Marcas Registradas, se establece en el artículo 46;

- (1) El registro de una marca de comercio por virtud de esta ley será sujeto a renovación dentro de un periodo de quince años desde el día de el registro o de la última renovación.⁹⁰

Duración de los derechos de una Marca Registrada.

Los derechos de un registro de marca de comercio bajo la ley de marcas Registradas se extiende a 15 años sujetos a renovación cada 15 años indefinidamente por el pago de los derechos de apropiación.⁹¹

7. Marcas registrables.

En México se señalan como marcas registrables las siguientes:

Artículo 89 Ley de la Propiedad Industrial.
Pueden constituir una marca los siguientes signos:

⁸⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 95.

⁹⁰ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 46 sección (1).

⁹¹ STUART C. MCCORMACK, MARTINE M.N. BAND. *Otro Canada*, pág. 11.93 (10).

FALTA PAGINA

No.

90

Artículo 12 MARCAS DE COMERCIO REGISTRABLES.

(1) Sujeta a la sección 13, una marca de comercio es registrable si no es:

- (a) Es una palabra que lleve el nombre principal o apellido de un individuo vivo o muerto en los precedentes 30 años;
- (b) Ya sea por escrito o sonido que describa claramente o en forma confusa en el idioma inglés o francés el carácter o la cualidad de las mercancías o servicios en asociación con lo cual es usado con el propósito de ser usado o de las condiciones o del carácter personal en su producción o de su lugar de origen;
- (c) El nombre en cualquier idioma de cualquier mercancía o servicio en conexión con lo cual es usado o un proyecto para ser usado;
- (d) Confusión con una marca de comercio registrada; o
- (e) Una marca de la cual la adopción esta prohibida por la sección 9 o 10.

(2) IDEM

Una marca de comercio que no es registrable por razón de párrafo (1) (a) o (b) es registrable si ha sido usada en Canadá por el solicitante o su predecesor en título con el que será distinguido en la fecha de registrar la solicitud para su registro. R.S; c. T-10, s.12.²³

Artículo 13 CUANDO UN SIGNO ES REGISTRABLE .

(1) Un signo distintivo es registrable solo si;

²³ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 12.

- (a) Ha sido usado en Canadá por el solicitante o su predecesor en título como ha sido distintivo en la fecha de registro de una solicitud;

y,

- (b) El uso exclusivo por el solicitante de el signo distintivo en asociación con mercancías o servicios con los cuales él ha sido usado probablemente para limitar el desarrollo de cualquier arte, o industria.²⁴

8. Marcas no registrables.

Las marcas se limitarán a lo permitido por la ley y no deben incidir en ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables.²⁵

En México se señalan como marcas no registrables las siguientes:
Artículo 90 Ley de la Propiedad Industrial.

No serán registrables como marca:

- I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visuales;
- II.- Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las palabras comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma

²⁴ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 13.

²⁵ SEPULVEDA. CESAR. Ocio Ciudad. pág. 121.

usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

- IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior de 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;

- V.- Las letras los dígitos o los colores aislados, a menos que estén acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den carácter distintivo;

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

- VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, o símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

- XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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 se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quién solicita 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;

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la presentación de servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma.

Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular el nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.⁹⁵

En Canadá se señalan como marcas no registrables las siguientes:

⁹⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 90.

Artículo 9 MARCAS PROHIBIDAS.

- (1) Ninguna persona adoptará en conexión con un negocio como una marca de comercio u otro signo, cuando tenga cercano parecido que pueda llegar a ser equivocado por:
- (a).- Las ramas reales, coronas, o estandartes;
 - (b).- Las armas o coronas de algún miembro real;
 - (c).- El estandarte, armas o corona de su excelencia el Gobernador General;
 - (d).- Cualquier palabra o símbolo que conduzca a la creencia de que los artículos (mercancías) o servicios asociados a estos han recibido o son producidos, vendidos o prestados bajo la aprobación o patronazgo de la autoridad real, vicereal o gubernamental.
 - (e).- Las armas, coronas o banderas adoptadas y usadas algún tiempo por Canadá o por cualquier provincia u organización municipal en Canadá con respecto de la cual el registrador a petición del gobierno de Canadá o de la provincia u organizaciones municipales de noticia pública de su adopción y uso.
 - (f).- El emblema heráldico de la Cruz Roja sobre fondo blanco, formado por, la inversión de los colores federales de Suiza y usado por la convención de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra de 1949 como el emblema y signo distintivo del servicio médico de las fuerzas armadas y usada por la Cruz Roja Canadiense, o la expresión "Cruz - Roja" o "Cruz de Ginebra".
 - (g).- El emblema heráldico de la "Media Luna Roja" sobre un fondo blanco adoptado para el mismo propósito, como se especifica en el párrafo (f) por un número de países musulmanes.

- (h).- El signo equivalente al León Rojo y el Sol usado por Irán para el como lo especifica el párrafo (f);
- (i).- Cualquier bandera, arma, corona, o nacional, territorial o cívica o control oficial y signo de garantía de las objeciones para usarlo como un dispositivo comercial que han sido recibido según lo previsto en la Convención y publicidad dada por el registrador.
- (j).- Cualquier palabra escandalosa, obscena e inmoral;
- (k).- Cualquier materia que pueda falsamente sugerir una conexión con cualquier individuo vivo;
- (l).- El retrato o la firma de cualquier individuo vivo o muerto en los 30 años precedentes;
- (m).- Las palabras "Naciones Unidas" o sellos oficiales o emblemas de, las Naciones Unidas;
- (n).- Cualquier insignia, corona, emblema, o marca;
- (i).- Adoptada o usada por cualquiera de las fuerzas de su majestad como se definen en la "Ley de la Defensa Nacional";
- (ii).- De cualquier Universidad, o
- (iii).- Adoptada y usada por cualquier autoridad pública, en Canadá como una marca oficial para mercancías o servicios;

Con respecto de la cual el registrador tiene, a petición de su Majestad o de la Universidad o de la autoridad pública como el caso sea dando la noticia pública sobre su adopción y sobre su uso; o

- (o).- El nombre "Real Policía Montada de Canadá" o "R.C.M.P." o cualquier otra combinación de letras relativas a la "Real Policía Montada

Canadá" o por cualquier representación pictórica, gráfica o cómica a un miembro uniformado.⁹⁷

Desde mi particular punto de vista llego a la conclusión de que la legislación mexicana se protegen todos lo intereses jurídicos tanto públicos como privados contra posibles infracciones cometidas en su contra.

La ley mexicana no permite que se invaden derechos marcarios adquiridos con anterioridad, impidiendo el uso de marcas que constituyan competencia desleal para las existentes en el mercado. En general, las causas que de terminan que una marca no sea registrable es porque el signo no es descriptible, no es distintivo, cuando se trata de una marca que se encuentra ligada a una persona y cuando se pretenden utilizar símbolos o emblemas oficiales.

En la ley canadiense solo se enfoca la atención en los símbolos reales, debido a su forma de gobierno ellos guardan un gran respeto a sus monarcas e instituciones gubernamentales.

Los incisos del artículo 9 referente a las marcas no registrables en Canadá son repetitivos.

9. Procedimiento para el registro de una marca conforme a la ley mexicana.

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el I.M.P.I. con los siguientes datos:

- Nombre, nacionalidad, y domicilio del solicitante;
- El signo distintivo de la marca, (Nominativo, Innominado, Tridimensional, o Mixto);

⁹⁷ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 9.

- 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.

- Los productos o servicios a los que se aplicaran las marcas, y,
- Deben estar firmadas en todos sus ejemplares;
- Se deben utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por el I.M.P.I. y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezcan en la misma forma, las que deberán entregarse debidamente requisitadas;
- Acompañarse de los anexos, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos, o grabados;
- Señalarse un domicilio para oír y para recibir notificaciones en el territorio nacional;

A la solicitud de registro de una marca deberá ser acompañada de:

- El comprobante de pago de las tarifas correspondiente al estudio de la solicitud;
- al registro;
- la expedición del título;

Así como los ejemplares de la marca cuando sea:

- Nominada;
- Innomiada;
- Tridimensional;
- o Mixta.

La solicitud se presentará en tres ejemplares.

La firma autógrafa deberá aparecer en todos los ejemplares.

En los ejemplares de la Marca que se presenten, con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan inducir a error al público.

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

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido, esa será su fecha de presentación de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumplan, dentro del plazo legal con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar un examen de Fondo, a fin de verificar, si la marca es registrable.

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 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.

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos, sin que mide solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponde al mes en que se de cumpliendo.

El plazo adicional se contará a partir del día siguiente al vencimiento de dos meses.

La solicitud se tendrá por abandonada, si el solicitante concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal del registro, modifica, sustituye o cambia la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.

TITULO

Una vez concluido el trámite de la solicitud y una vez satisfechos los requisitos legales, se expedirá el título.

En caso de que el Instituto niegue el registro, de una marca lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y los fundamentos jurídicos de su resolución.

El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. En el registro se anotará lo siguiente:

El número del registro de la marca;

El nombre de la clasificación que según corresponda a la marca registrada;

Los productos y servicios a los que se aplica;

El nombre del titular;

El domicilio;

La vigencia;

Y la fecha de presentación de la solicitud.

La marca, su registro, y su renovación deberá darse a conocer en la gaceta que publica el Instituto.

FORMATO POR EL PAGO DE DERECHOS.



REGISTRO DE MARCA
 REGISTRO DE MARCA COLECTIVA
 REGISTRO DE AVISO COMERCIAL
 PUBLICACION DE NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente No. de Folio de Entrada	Fecha y hora de presentación
--------------------------------------------------	------------------------------

(I) SOLICITANTE (S):
 Nombre (S): _____
 Representación (S): _____
 Número de folios adjuntos: con firmas, sellos y otros datos: _____
 Dirección, ciudad y país: _____

(II) APROBADO (S):
 Nombre (S): _____
 Número de folios adjuntos de el mismo carácter: con firmas, sellos y otros datos: _____
 Dirección y ciudad: _____

(III) SIGNO DISTINTIVO: Tipo de marca: Figurativa Literaria Mixta Tridimensional

Fecha de primera uso: _____
 No de uso:

(IV) CLASE: **(V) PRODUCTOS O SERVICIOS:** _____
 (Solo en caso de marca o signo colectivo)
(VI) RESPONDERANTE: _____
 (Solo en caso de nombre comercial)

<p>ADHIERA EN ESTE ESPACIO LA ETIQUETA DEL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO (sólo en caso de marcas)</p>	<p>DATOS DEL REGISTRO O PUBLICACION</p> <p>LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO O PUBLICACION TIENEN UNA DURACION DE DIEZ AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES</p> <p>POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</p> <p>EL DIRECTOR DE MARCAS</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTE FORMATO ES GRATUITO
 ESTABLECIMIENTO DE MARCAS Y SERVICIOS
 DE AUTORES DE LA REPRODUCCION DEBEN PAGAR Y EVITAR NO DE ALTERNAR
 LEONAR A MARLENA

172) UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS

Denominación (Nombre, número, color y código postal)

ubicación, estado y país

Sólo en caso de Nombre Comercial

SU USO COMPRENDE:

UNA ZONA GEOGRÁFICA

TODA LA REPÚBLICA

Sólo en caso de Marca

NO LEYENDAS Y FIGURAS NO RESERVABLES:

Sólo en caso de Marca

EN PROPIEDAD RECLAMADA:

(SI) NÚMERO:

EN FORMA DE PRESENTACIÓN:

de mes año

EN PAÍS DE ORIGEN:

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O SU APODERADO

LUGAR Y FECHA

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.). (con esta nominativa)

7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.). (concepto nominativas)

7 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.

Documento que acredite la personalidad del apoderado (en su caso).

Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (solo en caso de marca en copropiedad).

Copia simple de la sentencia de inscripción en el Registro General de Patentes del IMPI (en su caso).

Documento que acredite la personalidad. El original se encuentra en el expediente No. _____ (en caso de copropiedad)

Fe de fechas en caso de nombre comercial.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO

-Original y tres copias-

(12) SOLICITUD DE :

Marca con una o más en el resumo en la cantidad que desea proteger.

(13) SOLICITANTE(S):

Nombre(s)

Nacionalidad(es)

Domicilio del primer colchonero

Escrito el nombre de la o las calificación(es) en el caso de marca o marcas. Si es caso de marca colectiva escribir el nombre de la asociación.

Indicar la nacionalidad de la o las calificación(es).

Indicar este: número anterior e inferior, color, código postal, población, estado y país, relativos al domicilio del primer colchonero. Si el colchonero no tiene apoderado este domicilio se utilizará para notificaciones.

(14) APODERADO(S):

Nombre(s)

C.C.P.

Domicilio para ser notificaciones

Si se recibe el título por conducto de uno o más apoderados, escribir el nombre e los nombres correspondientes.

Indicar número con el cual o los apoderados están inscritos en el Registro General de Patentes del IMPI.

Indicar domicilio en el territorio nacional al cual el IMPI hará las notificaciones que procedan.

(15) SIGNO DISTINTIVO:

Fecha de primer uso
de la marca

Escribir en este espacio el nombre de la marca (SI LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA).

La medida con la que se agrupen o agruparán los productos, servicios o establecimientos de que se trata

(SI LA SOLICITUD DE REGISTRO A UN AVISO COMERCIAL).

Definir la fecha en que se usó por primera vez el signo distintivo.

Cuando el resumo el aún no está en uso el signo distintivo.

(16) Clase

Anotar en el resumo el número de la clase o las clases que correspondan los productos o servicios que se protegen o se agrupen (indicando la clase o clasificación internacional de productos o servicios).

(17) PRODUCTO(S), SERVICIO(S)

SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se desean proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulta insuficiente, deberá indicarse en un anexo).

SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, indicar el o los productos, servicios o establecimientos que se agruparán con el signo distintivo.

SI SE TRATA DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL, indicar el giro preponderante del establecimiento o que se refiere la actividad.

(17) UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO:
INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS

Definir en el resumo el tipo de establecimiento o que corresponde este actividad, especificando el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar.

SU USO COMPRENDE

Cuando el resumo que corresponde a la zona geográfica en que se desea proteger el signo distintivo.

(SOLO SI SE TRATA DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL).

(18) SE RESERVA EL USO DE LA MARCA
TAL Y COMO APARECE LA ETIQUETA.

Definir en el resumo correspondiente si es NOMINATIVA, cuando se desean registrar uno o varios palabras; SIMBOLICA, si se desean registrar una figura, diseño o logotipo en palabras; MIXTA, si se desean registrar la combinación de palabras, figuras, diseños; TRIDIMENSIONAL, cuando se desean registrar la forma del producto o su empaque, en tres dimensiones.

Nominativa

Mixta

Simbólica

Tridimensional

(19) LEYENDAS O FIGURAS NO
RESERVABLES:

En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservadas: por ejemplo Marca en México, Talla, Impresiones, Coramisa, Pasa, Registro de Salud etc..

REQUISITOS PARA LA FECHA
DE PRESENTACION:

La solicitud debidamente firmada y fechada con las datos del colchonero, el signo distintivo, los productos o servicios o los que se agrupará la marca, el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y las etiquetas.

10. Procedimiento para el registro de una marca conforme a la ley canadiense.

Una vez que el registro de una marca ha sido concedido el siguiente paso para ser tomado en cuenta como un registro válido en Canadá es tomar en cuenta la sección que corresponde a este tema.

Solicitud.

La sección 29 de la Ley de Marcas Registradas y las reglas de las marcas registradas de la sección 27 a la 34 nos describe la forma que debe tener una solicitud.

REQUISITOS.

- Declaración del tipo de mercancía o servicio en el cual se van a registrar. La fecha de uso de la marca en el caso de que se haya usado con anterioridad, especificando también el país en el que se usó primero. Cuando es un proyecto de marca de comercio y no se acompaña de una solicitud que lo acredita como usuario registrado, una sola declaración de el solicitante determinará su uso.
- Dirección del solicitante.
- La marca de certificación deberá expresar la forma de manufactura, venta, arrendamiento, o alquiler de mercancías y el funcionamiento de los servicios.
- Una declaración de que el solicitante está satisfecho de ser titular.

Dentro de estos artículos se incluye la justa especificación de las mercancías o servicios en asociación con lo cual una marca es usada, la fecha de el primer uso y la que corresponde al momento en que fue dada a conocer en Canadá, el nombre del país que la adoptó, la declaración de que el solicitante es el dueño del registro.

Examen.

El registrador cotejará de acuerdo con la solicitud, los requerimientos del artículo 29.

Si la marca es registrable y si el solicitante es la persona con derecho al registro él también comparará a la marca con el registro y será esta solicitud será comparada con la lista de registros y con solicitudes anteriores.

La sección 6 de la ley, afirma que cuando una marca es confusa, no puede pasar a ser parte del informe es confusa, no puede pasar a ser parte del informe del registrador, porque él necesita pruebas para decidir si la marca es confusa por razón de su uso. Después de la examinación, en el caso de una marca no registrable, el registrador podrá restringir el registro de las mercancías o servicios, y el territorio definido donde la marca es distintiva. Él podrá requerir la solicitud desconociendo el derecho de exclusividad de la marca. Cuando el registrador desecha una solicitud, él deberá notificarlo al solicitante especificando cada una de sus objeciones; y dar en su oportunidad una respuesta.

Informe de oposición. Si la marca es examinada, y el registrador considera que se deben formular objeciones se llevarán a cabo dentro de un mes para el informe de una solicitud. Cualquier persona podrá solicitar copia de la declaración de oposición.

Para este informe no es necesario que el oponente sea la persona interesada y no necesita probar que pueda ser afectado en su negocio.

Existen cuatro razones para la oposición:

- Cuando la solicitud no está de acuerdo con los requerimientos formales de la sección 29;
- Cuando la marca no es registrable;
- Cuando el solicitante no es la persona titular para registro;

- La marca no es distintiva.

El registrador rechazará una oposición, cuando él considera que la oposición no es razón substancial para el resultado de la decisión, el solicitante será notificado y dará tiempo para anotar una decisión contraria.

El solicitante y el oponente podrán aportar pruebas apoyadas en sus oposiciones.

Una solicitud que se suspende por anotarse en ella una decisión contraria se supone que se tiene como abandonada la solicitud.

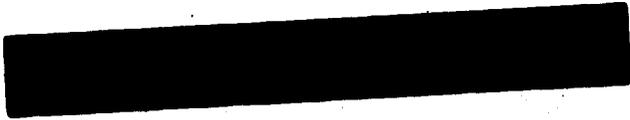
El registrador decidirá una vez que ha oído a las y ha considerado las pruebas.

Concesión del registro. Cuando una solicitud no ha sido desechada y el tiempo para la oposición ha expirado, el registrador procederá a conceder el registro.

Registro y expedición del certificado. Cuando la solicitud para registro de una marca es concedida, el registrador, procederá al registro de la marca, con lo que emitirá un certificado.

En el caso de traspaso de un proyecto de marca, el registrador la registrará una vez que el solicitante ha anotado que él, su sucesor o su usuario registrado comenzaron a usarla en Canadá.

Término de validez de una marca registrada en Canadá son registradas por un periodo de 15 años desde la fecha de registro, y renovable por adiciones de 15 años cada uno.



CAPÍTULO CUARTO

CONSERVACIÓN DEL DERECHO

1.- Derechos del titular de la marca.

a).- Derecho de exclusividad.

En la legislación Mexicana se señala lo siguiente:

Artículo 87, de la Ley de la Propiedad Industrial.

(1° PÁRRAFO) Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

(2° PÁRRAFO) Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo, se obtiene mediante su registro en el Instituto.²⁸

En la legislación de Canadá se señala lo siguiente:

**Artículo 19, de la Ley de Marcas Registradas.
(DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO).**

Sujetos a las secciones 21 y 32, el registro de una marca con respecto a cualquier mercancía o servicio, a menos que demuestre su invalidez, dará al dueño de la marca de comercio el derecho exclusivo para su uso completo en Canadá de la marca de comercio con respecto de esas mercancías o servicios.
R.S.c. T-10, s.19.²⁹

²⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 87.

²⁹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 19.

b).- Derecho de perseguir a los que violen ese derecho.

En la actualidad, salvo contadas excepciones, la protección de una marca mediante su registro se hace país por país, para facilitar que la autoridad local pueda ejercer sus facultades de inspección, vigilancia, y judiciales, etc. El imponer sanciones contra los infractores o delincuentes en relación a las marcas registradas.

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 derecho a impedir a terceros el uso de su marca registrada.

Así, con el paso del tiempo, se ha observado que las empresas internacionales registrarán sus marcas respectivas en numerosos países. Por ello el titular de una marca registrada en diferentes países suele ser una misma empresa.

De esta manera, se combate dentro del territorio nacional el comercio con mercancías falsificadas o a las que se aplica una marca registrada sin consentimiento del titular de ésta.

En pocas palabras, se protege a los titulares contra su imitación o falsificación es decir contra la piratería.

En la ley de la Propiedad Industrial se establece que: esta ley tiene por objeto prevenir todos los actos que atentan contra la propiedad industrial o que puedan constituir competencia desleal y en ella se establecen las sanciones y penas aplicables a estos delitos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según el artículo 6, es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial es un organismo que es descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

- V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas ordenar y practicar visitas para la inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.¹⁰⁰

Artículo 203,

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

- I. Requerimiento de informes y datos, y
- II. Visitas de inspección.¹⁰¹

Artículo 207,

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expongan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.¹⁰²

- I).- Derecho a dirigirse a la autoridad administrativa para que aplique la sanción.

En la Legislación Mexicana, se señala en el artículo 188; que el dueño de una marca registrada tiene el derecho a dirigirse a la Autoridad Administrativa o sea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el momento en que sienta afectados sus intereses.

¹⁰⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 6.

¹⁰¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 203.

¹⁰² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 207.

Artículo 188.

El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quién tenga, interés jurídico y funde su pretensión. 103

¿De qué forma se entera la autoridad de que hay una violación en los derechos marcarios?

VIOLACIÓN { **INSPECCIÓN
REQUERIMIENTO DE INFORME
Y DATOS**
**A PETICIÓN DE QUIEN TENGA
INTERÉS JURÍDICO Y FUNDE
SU PRETENSIÓN**

En la Legislación de Canadá no se establece ninguna Autoridad Administrativa a la que se puede acudir en caso de violación de derechos marcarios; solo existe un funcionario, y éste es el encargado de registrar las marcas pero no se establece que puede sancionar ninguna conducta.

II).- Procedimiento de Declaración Administrativa de infracción administrativa.

MÉXICO:

Cuando una persona ve afectados sus intereses acude al IMPI, para iniciar los trámites del procedimiento de declaración administrativa de infracción.

La solicitud de declaración administrativa que interpone deberá contener los siguientes requisitos: para oír y recibir notificaciones; Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones; Nombre y domicilio de la contraparte y su representante; el objeto de la solicitud; la descripción de los hechos; los

fundamentos de derecho; además de originales o copias certificadas de los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecer pruebas correspondientes.

Cuando no se cumplen los requisitos de la solicitud el IMPI le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, en 8 días, de lo contrario, se desechará la solicitud.

PRUEBAS

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

Se dará un valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Las pruebas presentadas posteriormente no eran admitidos salvo el caso de ser supervenientes, Existen casos en que las pruebas se encuentren en poder del IMPI, por lo que, el solicitante precisará en que expediente se encuentran así se expedirán copias certificadas.

PRUEBAS DE TODO TIPO.

Cuando el contrario tiene en su poder las pruebas, el Instituto podrá ordenar a este la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que, garanticen la protección de información confidencial.

En el caso de que el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativo el procedimiento el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas.

En los procedimientos de declaración administrativa; la notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante.

Cuando no se haga posible la notificación por cambio de domicilio (Domicilio señalado o domicilio que obre en el expediente). La notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de una publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República. 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 derecho convenga.

INSPECCIÓN.

Cuando el Instituto, al llevar a cabo sus inspecciones, comprueba fehacientemente la comisión de actos o hechos que constituyen infracciones administrativas o delitos, el inspector al darse cuenta de esto, asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, lo cual se hará constar en el acta de inspección.

Si se trata de hechos constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

Una vez levantada el acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

El Instituto al momento de inspeccionar deberá proteger en todo momento la ley y dar cumplimiento a esta.

¿Qué criterio sigue el Instituto para determinar que se trata de una infracción administrativa o de un delito?

Se remite a la ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213 y al 223; con lo que les servirá para determinar que tipo de sanción deberá aplicarse.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

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

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

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

- V.- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada 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 relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios que están protegidos por la marca;**

- VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, VII, XIII, XIV, y XV del artículo 90 de esta ley;**

- VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestando por escrito, del titular de marca o de la persona que tenga facultades para ello;**

- IX.-** Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público 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, o licencias o autorizaciones de un tercero;
 - (c) Que presten servicios o se vendan los productos; bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero;
 - (d) Que el producto de que se trate provenga de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X.-** Intentar o lograr el propósito de desprestigiar a los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de los 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;
- 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 esta marca se aplica;
- XIX.-** Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que usó ésta 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 ésta;

XXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Las investigaciones de las infracciones se realizarán por el Instituto de Oficio o a Petición de Parte Interesada.

INVESTIGACIÓN { **DE OFICIO**
A PETICIÓN DE PARTE
INTERESADA

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente.

Una vez notificado el titular afectado y/o el presunto infractor debe formular por escrito sus manifestaciones que deben contener lo siguiente:

- I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;**
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;**
- III.- Excepciones y defensas;**
- IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y**
- V.- Fundamentos de derecho.**

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto anteriormente con relación a pruebas.

¿Qué sucede cuando las pruebas se encuentran en el extranjero?

Cuando el titular afectado o el presunto infractor, no pueden exhibir las pruebas dentro del plazo concedido por encontrarse en el extranjero, se le otorgará una prórroga o sea, un plazo adicional de 15 días para su presentación.

Transcurrido el plazo en que el titular afectado o el presunto infractor, presenten sus manifestaciones, sus pruebas o en su caso la prórroga, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieren se dictará la resolución administrativa, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente.

Resolución administrativa.

- Se les notificará a los interesados.
- Se impondrá una sanción cuando sea procedente.
- El Instituto impondrá medidas.

MEDIDAS

- I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan alguno de los derechos de los tutelados por esta ley;
- II.- Ordenar se retiren de la circulación:
 - (a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - (b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitarios y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;

- (c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; y
- (d) Los utensilios o instrumentos, destinados o utilizados en la fabricación, elaboración, u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a, b, e.

- III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o usos de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;
- IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismos que se practicará conforme a la ley;
- V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley, y
- VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o, se clausure el establecimiento cuando las medidas que se proveen en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.

Si el producto o el servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a, partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores, y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentran en el comercio.

¿Qué requerirá el Instituto para practicar sus medidas?

AL SOLICITANTE

- Acreditar la titularidad del derecho.
- La existencia de una violación a su derecho.
- La violación a su derecho sea inminente.
- La existencia de sufrir un daño irreparable.
- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.
- Proporcionar información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación.

AL INFRACTOR

- Tendrá un plazo de 10 días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere con respecto a dicha medida.
- El Instituto podrá modificar los términos de la medida.
- Podrá exhibir una contrafianza para responder de los daños y perjuicios que e le causen al solicitante.

¿Qué sucede si una vez efectuadas las medidas provisionales resulta que el solicitante (El que comenzó la acción) es culpable?

Será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado.

El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando, se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

RESOLUCIÓN.

El Instituto emitirá una resolución definitiva en la que decidirá:

RESOLUCIÓN DEFINITIVA { **LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS**
DEFINITIVIDAD DE MEDIDAS

"En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para, violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal".

"El Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados".

SANCIONES.

Las infracciones administrativas se sancionarán además de las medidas provisionales con:

- I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.;**
- II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el D.F. por cada que persista la infracción;**
- III.- Clausura temporal hasta por noventa días;**
- IV.- Clausura definitiva;**

Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa; el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir algún delito lo hará constar en la resolución.

DELITOS

Son delitos:

- I.- Reincidir en las conductas que se refieren a infracciones administrativas, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

Los delitos previstos se perseguirán por querrela de parte ofendida.

SANCIONES

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.

Para el ejercicio de la acción penal se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el , que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos podrá demandar del o de los autores, la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos motivos.

Los tribunales de la federación son competentes para conocer de los delitos así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se suscitan con motivo de la aplicación de esta ley.

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

perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al: procedimiento de arbitraje.

En los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la ley y en los tratados internacionales de los que México ya, sea parte.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial y para adoptar las medidas provisionales será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, indicaciones y leyendas, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentren protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

CANADA.

En la legislación de Canadá no se establece nada con respecto a este tema.

III).- Derecho a denunciar hechos al Ministerio Público para que ejercite la acción penal.

En la Legislación Mexicana se señala lo siguiente:

Artículo 225, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para el ejercicio de la acción penal, relativa a las reincidencias en las infracciones Administrativas, una vez que la primera sanción administrativa

impuesta por esta razón haya quedado firme; y en el caso de falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial; se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.¹⁰⁴

Artículo 227,

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

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección de el actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.¹⁰⁵

Artículo 228,

En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.¹⁰⁶

Artículo 229,

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como la adopción de las medidas provisionales de esta ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases, o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las indicaciones y leyendas M.R., o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

¹⁰⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 225.

¹⁰⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 227.

¹⁰⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 228.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.¹⁰⁷

En la Legislación de Canadá no se establece nada referente al ejercicio de la acción penal, ni al Ministerio Público.

- e).- Derecho a solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y al Ministerio Público el cateo, la confiscación y el aseguramiento de los objetos ilegalmente marcados.**

En la legislación Mexicana se señala lo siguiente:

Artículo 16, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie puede ser molesto en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial, podrá expedir será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirse un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar; cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.¹⁰⁸

Artículo 203, Ley de la Propiedad Industrial.

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

¹⁰⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 229.

¹⁰⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 16.

I.- Requerimiento de informes y datos.

II.- Y por las visitas de inspección.¹⁰⁹

Artículo 208,

De toda vista de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos.¹¹⁰

Artículo 212,

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quién se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.¹¹¹

CONFISCACIÓN

Artículo 199 Bis,

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan los derechos tutelados por esta ley.
- II.- Ordenar ser retiren de la circulación:
 - a) los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados en esta ley;

¹⁰⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 203.

¹¹⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 208.

¹¹¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 212.

- c) los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados en esta ley; y**
- d) los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación elaboración u obtención de cualquier objeto señalado en los incisos a), b) y c), anteriores;**

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos en esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismos que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las anteriores fracciones, no sean suficientes, para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos en esta ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenirse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentran en el comercio.¹¹²

¹¹² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 199 Bis.

ASEGURAMIENTO

Artículo 211.

Si durante la diligencia se comprobará fehacientemente, la comisión de infracciones administrativas o en su caso de delitos, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente son cometidas dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como un depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si, no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita el efecto.¹¹³

Artículo 212, Bis.

El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta Ley podrá recaer en:

- I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, discos, especificaciones, planos, manuales, moldes, clichés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como una infracción o un delito;
- II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
- III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta ley.¹¹⁴

¹¹³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 211.

¹¹⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 212 Bis.

Artículo 212, Bis 1.

En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se preferirá como depositario a la persona o a la Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.¹¹⁵

Artículo 212, Bis 2.

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la Controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados sujetándose a las siguientes reglas:

- I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes, que se hubiesen asegurado tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación en el daño material o al pago de daños y perjuicios;
- II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
- III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio, que sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
- IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se le dé vista su propuesta sobre el destino, de los bienes asegurados, que hubiesen sido retirados de la circulación, o cuya circulación se hubiere prohibido;
- V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto que de común acuerdo, decidan, respecto del destino de dichos bienes y que lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

¹¹⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 212 Bis 1.

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno en los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro de un plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva.

La junta de Gobierno del Instituto, podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades Federativas, municipios, y en instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público.

e;

b) La destrucción de los mismos.¹¹⁶

En la legislación de Canadá no se establece nada referente al cateo, a la confiscación y aseguramiento.

d).- Derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios al infractor.

En la legislación Mexicana se señala lo siguiente:

Artículo 221,

Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.¹¹⁷

¹¹⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 212 Bis 2.

¹¹⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 221.

Artículo 221 Bis,

La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior a el cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos derechos de propiedad industrial regulados por esta ley.¹¹⁸

En la legislación de Canadá, no se establece nada referente al pago de daños y perjuicios por parte del infractor de una marca.

e).- Derecho de ceder totalmente o negociar el Registro.

En la Legislación Mexicana, se señala lo siguiente:

CESIÓN DE DERECHOS.- Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (Cedente) lo transmite a otra persona (Cesionario) gratuita u onerosamente, sin modificar la relación jurídica.¹¹⁹

Artículo 2029, Código Civil para el Distrito Federal.

Habrà cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor.¹²⁰

Artículo 2030,

El acreedor puede ceder su derecho A un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido en no hacerla o no la permita la naturaleza del derecho.

¹¹⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 221 Bis.

¹¹⁹ SEPULVEDA, CESAR. Obra Citada. pág. 417.

¹²⁰ CÓDIGO CIVIL PARA EL D.F. Artículo 2029.

El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho.¹²¹

CESIÓN DE DERECHOS { **CEDENTE**
CESIONARIO

Artículo 143, Ley de la Propiedad Industrial.

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. 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 más marcas registradas, cuando quien adquiere 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.¹²²

Artículo 144,

Cuando se dé fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.¹²³

¹²¹ CÓDIGO CIVIL PARA EL D.F. Artículo 2030

¹²² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 143.

¹²³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 144.

Artículo 145,

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares; productos o servicios.¹²⁴

Artículo 146,

Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta.

El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda.¹²⁵

Artículo 147,

Sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona.¹²⁶

Artículo 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 éstas ante el Instituto.¹²⁷

Artículo 150,

El Instituto negará la inscripción de una licencia o una transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.¹²⁸

¹²⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 145.

¹²⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 146.

¹²⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 147.

¹²⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 148.

¹²⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 150.

En la legislación de Canadá, se establece lo siguiente: Artículo 48, Ley de Marcas Registradas.

(1) TRANSFERENCIA

Una marca de comercio, Si es registrada o no es registrada, es transferible, y es imputable de ser siempre transferible, en conexión o separadamente según el buen nombre del negocio o la empresa respecto a unas u otras, todas o algunas mercancías o servicio en asociación con cualquiera de las o los que han sido usados.

(2) CUANDO EXISTEN DOS O MAS PERSONAS INTERESADAS

Nada en la subsección (1) previene que una marca de comercio por existir no tendrá que ser distintiva. Si es resultado de una transferencia, subsistirán los derechos en dos o más personas para el uso de la marca de comercio que crea confusión y los derechos ejercitados por esas personas.

(3) REGISTRO DE TRANSFERENCIA

El registrador registrará la transferencia de cualquier marca de comercio registrada sobre la existencia de evidencias satisfactorias para él de la transferencia y la información que será requerida, por el párrafo 30 (g) en una solicitud por el cesionario para registrar una marca de comercio. R.S.;c.T-10, S.47.¹²⁹

f).- Derecho a otorgar licencias a terceros para el uso de la marca.

LICENCIAS.- Es el derecho que tiene el titular de una marca registrada para autorizar a distintas personas a hacer uso de su registro.

¹²⁹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 48.



En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 136, Ley de la propiedad Industrial.

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

La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.¹³⁰

Artículo 137,

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o a 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 a los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.¹³¹

INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS { I.M.P.I

Artículo 139,

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad a los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta ley.¹³²

¹³⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 136.

¹³¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 137.

¹³² REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 64.

Artículo 64. Reglamento de la ley de la propiedad Industrial.

Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar además de lo señalado en el artículo 139 de la ley, los siguientes datos:

- I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- II.- Nombre y domicilio del licenciatarlo de la marca o del franquiciatario, y
- III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.¹³³

Artículo 140, Ley de la Propiedad Industrial.

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.¹³⁴

Artículo 141,

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida, la licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.¹³⁵

I).- Derecho de otorgar franquicias.

La franquicia en realidad es una variante, modalidad o especie de licencia de uso de marcas, lo que la hace diferir de esta última es que además de permitir el uso de la marca, el franquiciante otorga al licenciatarlo la asistencia técnica que se requiere para la eficaz puesta en marcha de la licencia.

¹³³ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 64.

¹³⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 140.

¹³⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 141.

La única reglamentación específica de este contrato de licencia es la que aparece en el artículo 142 de la ley.

LICENCIA = FRANQUICIA

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 142, Ley de la Propiedad Industrial.

Existirá franquicia, cuando en la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a la que se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios a los que ésta distingue.

Quien concede la franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, bajo los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.¹³⁶

Puede decirse que las licencias de uso de marca constituyen el antecedente más directo de las franquicias.

De hecho, puede afirmarse que en todos los casos el contrato de franquicia incluye las normas básicas de la licencia de uso de marcas, ya que siempre se autoriza al franquiciado el empleo de los signos distintivos del franquiciante.

¹³⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 142.

PARTES DEL CONTRATO

FRANQUICIA { FRANQUICIANTE
FRANQUICIADO

Artículo 65, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para los efectos del artículo 142 de la ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados, previa celebración del convenio respectivo, por lo menos la siguiente información técnica, económica y financiera;

- I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del Franquiciante;
- II.- Descripción de la franquicia;
- III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso el que es franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- IV.- Derechos de propiedad intelectual, y que se involucran con la franquiciante, debe proporcionar al franquiciatario;
- V.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explore la franquicia;
- VIII.- Derecho del franquiciatario respecto de la información confidencial que le proporcione el franquiciante.

IX.- Obligación del franquiciatario respecto de la información confidencial que le proporciona el franquiciante.

X.- En general las obligaciones y derechos de franquiciatario que derivan de la celebración del contrato.¹³⁷

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente:

Artículo 50, Ley de Marcas Registradas.

(1) USUARIOS REGISTRADOS

Una persona diferente que el dueño de una marca registrada podrá ser inscrito como un usuario registrado de esta, para todos o cualquier mercancía, o servicio para lo cual es el registro.

(2) DEFINICIÓN DE LICENCIA.

El uso de una marca de comercio registrada por un usuario registrado de esta (marca) en conformidad, con los términos de su registro como tal, en asociación con mercancías y servicios, manufacturados vendidos, arrendados o prestados por él, o en el uso de un proyecto de marca como lo previsto en la subsección 40(2), por una persona aprobada como usuario registrado de ésta, o por esta sección que se refiere al uso permitido de la marca de comercio.

(3) EFECTOS DEL USO DE LA LICENCIA

El uso permitido de una marca de comercio tiene el mismo efecto para todos los fines de esta ley como un uso de esta, por el dueño de registro.¹³⁸

¹³⁷ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 69.

¹³⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 50.

g).- Derecho a percibir beneficio económico por concepto de licencias y por transmisión total.

En virtud de que la licencia, la explotación o el uso de marcas puede ser gratuita u onerosa, para este último supuesto debe decirse que le corre al titular de la marca un derecho mismo que consiste en la percepción de las regalías que se pacten entre las partes contratantes, regla que será aplicable también en el caso de la transmisión total del registro.

LICENCIAS
O
USO

{
GRATUITA

ONEROSA

Este derecho no está consignado en la legislación canadiense.

h).- Derecho a prerrogar el plazo de diez años de registro.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 95, Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de marca tendrá vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá (derecho) a renovarse por periodos de la misma duración.¹³⁰

En la legislación de Canadá, se establece lo siguiente: Artículo 46, Ley de Marcas Registradas.

¹³⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 95.

**(1) PRORROGA DEL REGISTRO.
RENOVACIÓN.**

El registro de una marca de comercio por virtud de esta ley será sujeta a renovación dentro de un periodo de quince años desde el día del registro o la última renovación.

(4) FECHA REAL Y EFECTIVA DE RENOVACIÓN

Cuando el derecho prescribe, en una renovación de cualquier marca de comercio registrada bajo esta sección y se paga dentro del tiempo límite para el pago de esto, la renovación empezará a surtir los efectos desde el día siguiente de expiración de el periodo especificado en al subsección (1).
R.S.:c.T-10, s.45.¹⁴⁰

- 1).- Derecho a promover la nulidad de otros registros marcarios que se hallan concedido infringiendo su derecho.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 151, Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de una marca será nulo cuando:

- IV.- 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 y a productos iguales o similares;

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta.¹⁴¹

En la legislación de Canadá no se establece nada referente a esta nulidad de otros registros marcarios.

2.- Obligaciones del Titular de la marca.

a).- Obligación de usar la marca tal y como fue registrada.

En la legislación Mexicana se señala lo siguiente:

Artículo 128, Ley de la Propiedad Industrial.

La marca deberá usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.¹⁴²

USO DE LA MARCA	{	1.- TERRITORIO NACIONAL
		2.- TAL COMO FUE REGISTRADA
		3.- CON MODIFICACIONES QUE NO ALTEREN SU CARACTER DISTINTIVO

¹⁴¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 131 fracción IV.

¹⁴² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 128.

LICENCIA DE MARCA.

Artículo 141,

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.¹⁴³

En la legislación de Canadá no se establece nada.

- b).- Obligación de usar la marca precisamente como marca y no como nombre propio de un producto.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 153, Ley de la Propiedad Industrial.

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a una o a varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.¹⁴⁴

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

- c).- Obligación de inscribir el contrato de cesión de derechos.

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente:

¹⁴³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 141.

¹⁴⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 153.

**Artículo 143, Ley de la Propiedad Industrial.
(Párrafo primero)**

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 la formalidad 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.¹⁴³

INSCRIPCIÓN { I.M.P.I

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente Artículo 48, Ley de Marcas Registradas.

(Inciso 3)

(3) REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

El registrador registrará la transferencia de cualquier marca de comercio registrada sobre la existencia de evidencias satisfactorias para él de la transferencia y la información que será requerida, por el párrafo 30 (g) en una solicitud por el cesionario para registrar una marca de comercio. R.S.;c.T-10, a.47.¹⁴⁴

d).- Obligación de inscribir el contrato de Licencia de la marca.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

¹⁴³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 143.

¹⁴⁴ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 48 (3).

Artículo 136, Ley de la Propiedad Industrial.

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

La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicios de terceros.¹⁴⁷

INSCRIPCIÓN { I.M.P.I

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente:

Artículo 50, Ley de Marcas Registradas.

(1) REGISTRO COMO USUARIO.

Una persona diferente que el dueño de una marca de comercio registrada podrá ser inscrita como un usuario registrado de esta para todas o cualquiera de las mercancías o servicios para lo cual es el registro.¹⁴⁸

e).- Obligación y derecho.

i). Derecho de Renovar.

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente:

¹⁴⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 136.

¹⁴⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 50 (1).

Artículo 95. Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.¹⁴⁹

H).- Obligación de renovar el registro de lo contrario caducará.

Artículo 152,

El registro caducará en los siguientes casos:

(Fracción Primera)

I.- Cuando no se renueva en los términos de esta ley.¹⁵⁰

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente:

Artículo 46, Ley de Marcas Registradas.

(1) RENOVACIÓN.

El registro de una marca de comercio por virtud de esta ley y será sujeta a renovación dentro de un periodo de quince años desde el día del registro o la última renovación.¹⁵¹

¹⁴⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 95.

¹⁵⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 152.

¹⁵¹ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 46.

MÉXICO (ART. 95) { **DERECHO** { **RENOVACIÓN CADA 10 AÑOS**
OBLIGACIÓN { **RENOVACIÓN CADA 10 AÑOS, DE LO CONTRARIO CADUCA EL DERECHO**

CANADÁ (ART. 46) { **DERECHO** { **RENOVACIÓN CADA 15 AÑOS**
OBLIGACIÓN { **RENOVACIÓN A LOS 15 AÑOS CONFORME A LA LEY**

f).- Obligación de usar leyendas obligatorias.

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 131, Ley de la Propiedad Industrial.

La ostentación de la leyenda "MARCA REGISTRADA", las siglas "M.R.", o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.¹³²

LEYENDAS OBLIGATORIAS } "MARCA REGISTRADA"
USADAS EN MÉXICO } "M.R."

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

g).- Obligación de No usar leyendas engañosas.

En la legislación mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 115, Ley de la Propiedad Industrial.

En los ejemplares de la marca que se presentan con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir al error al público. Cuando la solicitud se presenta para proteger una marca inmonioda o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o que puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.¹³³

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente.

¹³² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 131.

¹³³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 115.

Artículo 7, Ley de Marcas Registradas.

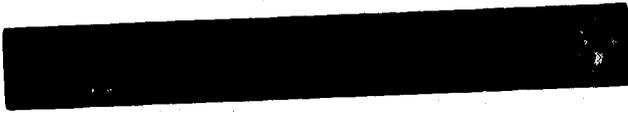
Ninguna persona deberá:

(d).- Hacer uso, en asociación con mercancías o servicios, de cualquier descripción que sea falsa respecto al material para engañar al público así como de:

i).- El carácter, calidad, cantidad o composición,

ii).- El origen geográfico, o

iii).- El modo de la manufactura, producción de las mercancías o servicios.¹³⁴



CAPÍTULO QUINTO

PÉRDIDA DEL DERECHO

1. Caducidad.

Es la extinción de un derecho, facultad, instancia o un recurso.¹⁵⁵

Acción y efecto de caducar, perder fuerza una ley o un derecho.¹⁵⁶

La caducidad es la pérdida de todos los derechos procesales por la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala.¹⁵⁷

Por caducidad debe entenderse la pérdida o la extinción de un derecho; la caducidad del derecho conduce naturalmente, a la caducidad del título que lo funda, y conforme la teoría de Manera, decir caducidad es decir pérdida de derecho.¹⁵⁸

La caducidad es la pérdida de un derecho nacido o gestado, porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado tiempo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesario para conservarlo.

¹⁵⁵ DE PENA, RAFAEL. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa, S.A. México, 1973. pág. 81.

¹⁵⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*. Editorial Espasa-Calpe. Tomo I. Madrid, 1970. pág. 223.

¹⁵⁷ GÓMEZ LARA, CIPRIANO. *Teoría general del proceso*. Editorial U.N.A.M. México, 1967. pág. 297.

¹⁵⁸ RANGEL ORTIZ, ALFREDO. *Manera de combatir el Derecho a la Mera*. Editorial Libros de México, S.A. México, 1984. pág. 28.

a).- Caducidad por vencimiento del plazo de 10 años sin renovación.

(MUERTE NATURAL).

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

**Artículo 152, Ley de la Propiedad Industrial.
(Fracción I).**

El registro caducará en los siguientes casos:

1.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley,¹³⁹

Artículo 95,

El registro tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.¹⁴⁰

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

b).- Extinción por falta de uso.

Extinción.

Desaparición de los efectos de una relación jurídica o de un derecho.¹⁴¹

¹³⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 152.

¹⁴⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 95.

¹⁴¹ DE PINA, RAFAEL. Obra citada. pág. 177.

Acción y efecto de extinguir o extinguirse.¹⁶²

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 130, ley de la Propiedad Industrial.

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales fue registrada, procederá caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante 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 importancia y requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.¹⁶³

Artículo 152,

El registro caducará en los siguientes casos:

- 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.¹⁶⁴

MÉXICO (CADUCIDAD) SEGÚN LA LEY	{ SI LA MARCA NO ES USADA DURANTE TRES AÑOS CONSECUTIVOS EN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS REGISTRADOS
CANADÁ (CADUCIDAD) SEGÚN LA LEY	{ NO SE ESTABLECE NADA

¹⁶² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Orto Clásico*, pág. 974.

¹⁶³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 130.

¹⁶⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 152.

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

c).- Extinción por el uso de la marca en forma distinta al registro.

En la legislación Mexicana se señala lo siguiente: Artículo 130, Ley de la Propiedad Industrial.

(Primeras líneas)

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales fue registrada procederá la caducidad de su registro.¹⁶⁹

Artículo 128,

La marca deberá usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.¹⁶⁹

En la legislación de Canadá no se establece nada referente a este tema.

¹⁶⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 130.

¹⁶⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 128.

3. Cancelación.

Cancelación Anular, dejar sin efecto un instrumento público, una inscripción en un registro, una nota o una obligación.¹⁶⁷

Anular, borrar, trincar y quitar la autoridad a algún instrumento público, lo que hace certándolo e inutilizando el signo.¹⁶⁸

F. Acción de cancelar.

Foro. Asiento que se hace en los libros del registro de la propiedad, por lo que quedan nulos total o parcialmente los efectos de una anotación o inscripción preventiva.¹⁶⁹

Anulación, cerrar, liquidar.¹⁷⁰

Anular, hacer ineficaz un instrumento público, una inscripción en el registro, una obligación que tenía la autoridad o fuerza. Borrar de la memoria, abolir o derogar.¹⁷¹

a).- Cancelación Voluntaria por renuncia del dueño.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 134, Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁶⁷ DE PINA, RAFAEL. *Obra Citeda* pág. 139.

¹⁶⁸ SOPINA, MANUEL. *Diccionario Manual Legala*, Editorial Ramón Sopena S.A. Barcelona, 1984, pág. 643.

¹⁶⁹ TOSO DE MQUEL. *Diccionario Larousse*, Editorial Larousse, S.A. México, 1970, pág. 108.

¹⁷⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Obra Citeda* pág. 343.

¹⁷¹ CUAUTLI CAMPELO, NECTOR. *Diccionario Jurídico de la Lengua Castellana*, Editorial Fontán Editor, S.A. México, 1984, pág. 57.

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación y la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.¹⁷²

Artículo 63, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto podrá requerir la ratificación de la solicitud de cancelación de un registro de marca cuando:

- I.- Exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate, y
- II.- Se trate de marcas colectivas.¹⁷³

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente: Artículo 41, Ley de Marcas Registradas.

(1) REFORMAS ENMIENDAS O CORRECCIONES EN EL REGISTRO.

El registrador podrá a petición de el dueño del registro de una marca de comercio hacer en la manera prescrita, cualquiera de las siguientes, enmiendas o correcciones a el registro:

- a).- Cancelar el registro de la marca de comercio.¹⁷⁴

CANCELACIÓN.

(Art. 153, 154, 155 de la Ley de la Materia)

¹⁷² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 154.

¹⁷³ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 63.

¹⁷⁴ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 41.

TIPOS DE CANCELACIÓN

VOLUNTARIA

(EL TITULAR BUSCA QUE SU REGISTRO
PIERDA VIGENCIA).
(CONVIENE A LOS INTERESES DE
EL TITULAR).

LEGAL

(LA AUTORIDAD CONSIDERA PUEDE
INDUCIR A ERROR O A UNA CONFUSIÓN
EN EL PÚBLICO QUE ES CONSUMIDOR
Y ADEMÁS QUE ES UN OBSTÁCULO PARA
UN REGISTRO NUEVO).

POR SANCIÓN

(COMO RESULTADO DE LA TRANSFORMACIÓN
EN DENOMINACIÓN GENÉRICA).

b).- Cancelación Obligatoria por el uso de la marca como nombre de la mercancía que distingue.

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 153, Ley de la Propiedad Industrial.

Procederá cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en un denominación genérica que corresponda a uno o a varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado, por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.¹⁷⁹

En los casos de marcas famosas o notoriamente conocidas se puede evitar el riesgo de que considere que su titular provoca o tolera su

¹⁷⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 153.

transformación en genéricas, si al utilizarse tales marcas notorias se toma la precaución de indicar invariablemente que se encuentran registradas utilizando para tal efecto ya sea la expresión "Marca Registrada", la abreviatura "M.R." o simplemente ®:

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

3. Nulidad.

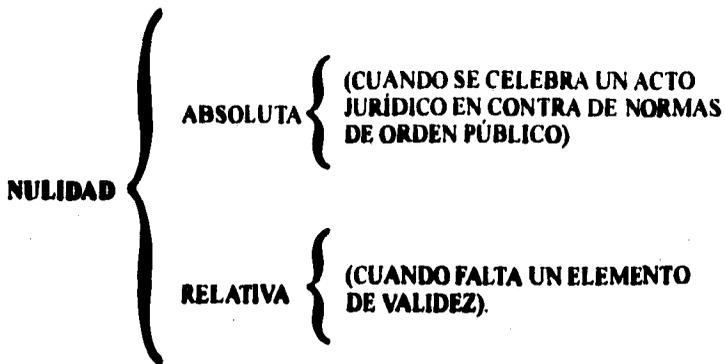
Nulidad esta voz designa a un mismo tiempo el estado de un acto que se considera como no sucedido, y el vicio que impide a éste acto el producir su efecto.

Nulidad "La ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración".¹⁷⁶

"El acto jurídico será nulo absoluto cuando vaya en contra de normas de orden público".

"El acto jurídico será nulo relativo cuando reúna los elementos de la nulidad absoluta".

¹⁷⁶ DE PINA, RAFAEL. *Obras Citadas*, pág. 166.



En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 2225, Código Civil para el Distrito Federal.

La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad ya absoluta, ya relativa según lo disponga la ley.¹⁷⁷

Nulidad Absoluta. Per regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad.

Nulidad Relativa. Cuando reúne todos los caracteres enumerados anteriormente. Permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.

¹⁷⁷ CÓDIGO CIVIL PARA EL D.F. Artículo 2225.

NULIDAD { **SIRVE PARA REMEDIAR
SITUACIONES ANOMALAS**

CARACTERÍSTICAS.

NULIDAD { **IMPREScriptIBLE.
INCONFIRMABLE.
INCONVALIDABLE
RETROACTIVA.**

NULIDAD RELATIVA { **PRESCRIPTIBLE.
CONFIRMABLE.
CONVALIDABLE
RETROACTIVA.**

La nulidad de las marcas tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.¹⁷⁸

a).- Por registro anterior.

En la Legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 151, Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de una marca será nulo cuando:

¹⁷⁸ SEPULVEDA, CESAR. Obra Citada. pág. 216.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que, haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.¹⁷⁹

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

b).- Por informe falso en la solicitud.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 151, Ley de la Propiedad Industrial.

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.¹⁸⁰

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

c).- Por Error.

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente: Artículo 151, Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁷⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 151.

¹⁸⁰ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 151.

El registro de una marca será nulo cuando:

IV.- 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; y¹⁰¹

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente: Artículo 18. Ley de Marcas Registradas.

- (1) El registro de una marca de comercio es nulo si,**
- (a) La marca de comercio no era registrable en la fecha del registro,**
 - (b) La marca de comercio no era distintiva en el tiempo de accionar el procedimiento de validez de el registro;**
 - (c) La marca de comercio que ha sido abandonada.**

Y sujeta a la sección 17, ella es inválida si el solicitante para el registro no es la persona titular para conseguir el registro.¹⁰²

¹⁰¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 191.

¹⁰² LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 18.

MEXICO {
- CUANDO SE HAYA OTORGADO POR ERROR.
- POR INADVERTENCIA.
- POR DIFERENCIA DE APRECIACIÓN EXISTIENDO EN VIGOR OTRO REGISTRO.

CANADÁ {
- CUANDO LA MARCA NO ERA REGISTRABLE.
- NO ERA DISTINTIVA.
- LA MARCA HA SIDO ABANDONADA.
- SI EL SOLICITANTE NO ES TITULAR PARA OBTENER EL REGISTRO.

d).- Por adelantado en el registro de la marca.

En la legislación mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 151, ley de la propiedad industrial.

El registro de una marca será nulo cuando:

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

En la legislación de Canadá no se establece nada al respecto.

4.- Renovación del registro.

Renovación .- v.t. Hacer una cosa de nuevo, o sustituirla con otra cosa igual.
/sinón v Rehacer. reiterar, repartir, mejorar.¹⁶⁴

En la legislación Mexicana se establece lo siguiente:

Artículo 133, Ley de la Propiedad Industrial.

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 el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del 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.¹⁶⁵

Artículo 134,

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante de pago 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 a tres años, sin causa justificada.¹⁶⁶

Artículo 135,

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.¹⁶⁷

En la legislación de Canadá se establece lo siguiente:
Artículo 46, Ley de Marcas Registradas.

¹⁶⁴ SOPINA, MANUAL. Obra Cited. Pág. 1030.

¹⁶⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 133.

¹⁶⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 134.

¹⁶⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 135.

- (1) El registro de una marca de comercio por virtud de, esta ley será sujeta a renovación dentro de un período de quince años desde el día del registro o la última renovación.

FECHA REAL EFECTIVA DE RENOVACIÓN.

- (4) Cuando el derecho prescribe, en una renovación de cualquier marca de comercio registrada bajo esta sección y se paga dentro del tiempo límite para el pago de esto, la renovación empezará a surtir, los efectos desde el día siguiente de la expiración de el período especificado en la subsección (1).R.S.c.T-10. s.45.¹⁸⁸

¹⁸⁸ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Artículo 46 (1) (4).

CONCLUSIONES

- PRIMERA.** La tesis que sustento da a conocer la trascendencia de la propiedad industrial destacando los principios jurídicos que la rigen en materia de marcas en México y en Canadá.
- SEGUNDA.** El estudio de la figura jurídica de la marca desde mi personal punto de vista tiene gran importancia para la vida económica de un país.
- TERCERA.** En México y en Canadá no existe ninguna empresa en la que gran parte de su prestigio no se deba a la protección de sus derechos marcarios frente a sus competidores.
- CUARTA.** La marca es el signo que sirve para comercializar cualquier tipo de producto o servicio en nuestro territorio nacional. La marca es el signo distintivo de la persona que fabrica una mercancía.
- QUINTA.** En ambos marcos jurídicos, los artículos referentes a la definición de marca se complementan entre sí, de tal manera que en ellos existen dos aspectos sumamente importantes: 1) La marca es un signo visible y, 2) permite al público que distinga productos y servicios.
- SEXTA.** La clasificación de las marcas no se establece de manera clara ni en la ley mexicana, ni en la canadiense, pero se sobreentiende que existe. Mi opinión es que no es necesario que la ley la contenga ya que solamente con que se mencionen las nominadas y las innominadas se pueden incluir las otras dentro de estas.
- SÉPTIMA.** En México y en Canadá existe un sistema mixto referente a las fuentes de derecho por lo que se le reconoce valor jurídico a: 1) El uso y; 2) Al registro.
- OCTAVA.** El uso de la marca otorga efectos jurídicos antes de su registro, uno de los efectos principales es el llamado derecho de preferencia. El derecho a este signo distintivo se origina por el uso.

NOVENA. El signo distintivo cuando es usado pero no registrado se considera como una marca, independientemente de que éste se registre.

DÉCIMA. El registro es un sistema proteccionista de los signos distintivos. El registro es el elemento constitutivo de la marca. En México y en Canadá se le reconoce valor al registro de una marca, por medio del registro, las autoridades supervisan, protegen, y controlan su uso evitando que se produzcan en su contra actos de piratería.

DÉCIMA PRIMERA. Los mercados industriales ofrecen sus mercancías y sus servicios, con el propósito primordial de obtener una utilidad; mientras que el mercado del consumidor adquiere productos y servicios para lograr una diversidad de satisfacciones de necesidades.

DÉCIMA SEGUNDA. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Fue el primer Convenio Internacional en materia de Propiedad Industrial, y en el que México y Canadá formaron parte.

DÉCIMA TERCERA. El Arreglo de Madrid sembró las bases para el registro internacional de marcas. México formó parte de este arreglo y Canadá no se anexó.

DÉCIMA CUARTA. El Arreglo de Niza estableció el principio de especialidad de las marcas. México no es miembro de este arreglo de Niza establecida en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y Canadá si forma parte de este arreglo.

DÉCIMA QUINTA. El TLC es un Tratado Internacional cuya función primordial en materia de marcas es eliminar barreras, promover la competencia, incrementar la inversión.

Es el medio que tiende a combinar la participación de tres países para elevar la producción, consumo y desarrollo.

DÉCIMA SEXTA. El registro de la marca tiene una ventaja fundamental que es que el titular obtiene por ese hecho la exclusividad de la misma para:

Bloquear a cualquier solicitud presentada posteriormente;
Recibir el reconocimiento oficial; permitir a su titular el

otorgamiento de licencias; Emplear la leyenda MARCA REGISTRADA, El símbolo ® y las siglas M.R.

El registro en México de marcas extranjeras se deriva del hecho de que México como país firmante y parte obligada del Convenio de París otorga el derecho de prioridad en favor de titulares extranjeros, por lo que en todos nuestros registros tendrán reconocimiento en otros países.

DÉCIMA SÉPTIMA Cualquier persona puede solicitar el registro de una marca, aunque la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios va intrínseca. La legislación de Canadá nos dice que puede ser cualquier persona con interés.

DÉCIMA OCTAVA En México la única autoridad que se encuentra autorizada para realizar el registro es el I.M.P.I. En cambio en Canadá esta facultad recae en el REGISTRADOR que se designará por el Gobernador en Consejo.

DÉCIMA NOVENA En México la protección del registro dura 10 años y en Canadá es de 15 años.

Mi opinión es que nos conviene más períodos de protección largos, ya que, cuando son muy cortos, sucede que ante la imposibilidad para comprobar el uso de las marcas, sus titulares se ven obligados a estar realizando nuevos registros y esto se traduce en gastos excesivos.

VIGÉSIMA Cualquier tipo de palabra puede registrarse y ser empleada como una marca en México y en Canadá, siempre y cuando no se incurran en las prohibiciones de ambas legislaciones.

En Canadá se establece algo importante que se podrá registrar como marca cualquier signo que ha sido usado por el solicitante o su predecesor.

VIGÉSIMA PRIMERA Las causas que determinan que un signo no sea registrable son: Porque el signo no sea distintivo; porque no sea descriptible; por tratarse de símbolos oficiales; por inducir a error; a confusión; por estar vinculado a una persona a una empresa; y por violar una marca ya registrada. En Canadá debido a su

régimen de gobierno encontramos que se guarda un gran respeto a los símbolos reales, por lo que no pueden ser utilizados como marcas, además de palabras escandalosas, pero no se protegen o prohíben el registro de marcas y a registradas.

VIGÉSIMA SEGUNDA La ley confiere ciertos derechos a las personas que obtienen un registro marcario.

El derecho de uso exclusivo lo protegen las autoridades mediante el registro que se le confiere al comerciante, industrial o prestador de servicios.

La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es que se obtiene un derecho exclusivo para usarla lícitamente en nuestro territorio nacional. La ley de Canadá reconoce también la exclusividad que otorga el registro.

VIGÉSIMA TERCERA El I.M.P.I. llevará a cabo inspecciones con el fin de prevenir la posible violación de los derechos obtenidos del registro marcario.

En Canadá no existe autoridad que proteja a los registros marcarios.

VIGÉSIMA CUARTA El ejercicio de la acción penal opera en el caso de que se lleven a cabo reincidencias en las conductas tipificadas como infracciones administrativas. En la ley de marcas registradas no consigna nada referente a infracciones o delitos porque existe una legislación especial denominada Código Criminal.

VIGÉSIMA QUINTA La cesión de derechos es un contrato que cumple los requisitos de validez y de existencia, ya que opera bajo los términos del derecho común.

La cesión de derechos marcarios para que pueda surtir sus efectos contra terceros deberá constar por escrito, bajo custodia del I.M.P.I.

En Canadá las marcas pueden ser objeto de ser transferidas estén o no registradas pero al igual que en México esta cesión deberá aparecer en el registro de transferencias.

**VIGÉSIMA
SEXTA**

Este tipo de contrato es muy usual en todo el mundo. Las licencias representan un medio muy simple para que todas las empresas se incorporen a la competencia.

La fama de las empresas es lo que se toma en cuenta para extender a una marca hacia varios sectores. Con esto se pagan altas regalías por el empleo con mayor captación de clientela.

La licencia es un antecedente de las franquicias. Por medio de la franquicia se transmiten conocimientos técnicos, se proporciona asistencia para que se produzcan o vendan bienes y/o servicios con los mismos métodos del titular de la marca.

La licencia establece ciertas condiciones como: territorio exclusivo, ventas, vigencia con lo que el licenciataria aplicará la marca a ciertos productos o servicios de calidad que se deben de brindar de la misma forma que los fabricados por el dueño de la marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto.

En Canadá se establece lo mismo que la ley mexicana, por lo que, el uso permitido de una marca por parte de una persona diferente al dueño necesitará de que se inscriba a esta persona como usuario registrado y se considerará que las mercancías o los servicios se prestan por el dueño de la marca.

**VIGÉSIMA
SÉPTIMA**

El principio general es que se nulifica el registro marcario cuando se trate de marcas iguales o similares que puedan crear confusión y se apliquen a los mismos o similares productos y servicios.

**VIGÉSIMA
OCTAVA**

En el momento en que un signo distintivo es registrado deberá usarse de la forma que aparece en el registro. Por lo que siempre que se lleve a cabo una modificación en el diseño se deberá hacer un nuevo registro al amparo del registro existente y con esto no se ponga en riesgo al dueño de la marca.

**VIGÉSIMA
NOVENA**

El hecho de que la marca se transforme en un producto o servicio genérico no es lo que causa en sí la caducidad sino que esta la provoque el dueño de la marca y que sea conocida en el mercado.

En Canadá la legislación no lo contempla.

TRIGÉSIMA El registro marcario deberá ser renovado con el objeto de que se sigan protegiendo las mercancías o servicios.

TRIGÉSIMA SEGUNDA La marca al salir al mercado una vez registrada necesitará que se usen y se incorporen en ella leyendas obligatorias con lo que el público consumidor tendrá la certeza de que se trata de una marca legalmente constituida y que goza de la protección por parte de las autoridades.

TRIGÉSIMA TERCERA El signo que se pretenda registrar no deberá tener palabras o leyendas que puedan confundir al público.

En Canadá las personas que registren y/o usen una marca no deberán incluir en ella descripciones falsas respecto al carácter, calidad, cantidad, composición, modo de manufactura y origen geográfico de sus mercancías o servicios.

TRIGÉSIMA CUARTA En materia de propiedad industrial la caducidad es la forma de extinción de un registro marcario por la inactividad o incumplimiento por parte del titular del registro de todas las disposiciones tendientes a mantener vigente el registro.

En la legislación de Canadá no se protege al registro marcario en caso de que, su titular no cumpla con las obligaciones que derivan del registro.

Las causas que pueden dar origen a la cancelación en nuestra ley son: por negligencia del dueño para cumplir los ordenamientos y los requisitos de ley o por la omisión de actos tendientes a la protección de los derechos de propiedad industrial.

TRIGÉSIMA QUINTA La cancelación es la terminación de la vigencia de marca por causa de la voluntad del titular o por interés público.

La voluntad del propio titular es la que ocasiona la terminación de la vida de un registro marcario.

La cancelación obligatoria ocurre cuando la marca se utiliza

como nombre de una mercancía y esta viene siendo la cancelación por sanción. El titular es el que permite esta transformación y la ley lo sanciona por su pasividad. La institución de la cancelación protege los intereses jurídicos públicos así como los particulares. En Canadá no se aborda el tema.

TRIGÉSIMA SEXTA La marca forma parte del patrimonio de su titular. La vida de una marca puede declararse nula en el momento en que se vean afectados intereses tanto particulares como públicos. La nulidad del registro dará como resultado la cesación de los derechos originados por el registro, en caso de seguir usando la marca se ejercerá acción penal contra el ex-titular de la marca o de quién la use. La nulidad de el registro marcario puede ser relativa encunto a el tiempo que se le otorga hasta en tanto no se decrete la nulidad y será absoluta cuando legalmente quede firme la resolución.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA La renovación de un registro marcario deberá ser solicitada por el titular, seis meses antes del vencimiento del registro vigente, si no se presenta en este tiempo caducará.

TRIGÉSIMA OCTAVA En general la ley de Canadá por ser una ley de la década de los 80's contiene carencias enormes respecto a instituciones que desde mi punto de vista deberían ser incluidas dentro del cuerpo de este ordenamiento ya que pone en desventaja a las marcas registradas actualmente con esta ley tan antigua.

La ley Canadiense debe modernizarse para ofrecer seguridad a las marcas tanto nacionales como extranjeras.

TRIGÉSIMA NOVENA En estos últimos años hemos sido testigos de la incursión de marcas extranjeras en nuestro territorio. Algunos países que hasta hace poco tiempo tenían políticas comerciales muy proteccionistas se están abriendo, por lo cual las innovaciones tecnológicas y comerciales.

El TLC ha sido un ejemplo de las políticas que tienden a la globalización.

La ley mexicana tiene poco tiempo de vigencia y los legisladores trataron de adecuar esta ley a la par del TLC.

BIBLIOGRAFÍA

BREUER MORENO, PEDRO C. Tratado de Marcas de Fábricas y de Comercio. Editorial Robis, 2ª Edición, Buenos Aires, 1946.

CLARK, JOE. Canadá un Descubrimiento. Editorial Department of External Affairs. 1ª edición Ottawa-Canadá, 1985.

CUAUTLI CAMPILLO, HÉCTOR. Diccionario Ilustrado de la lengua Castellana. Editorial Fernández Editores S.A., 108ª Edición, México, 1984.

DE PINA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa S.A., 3ª Edición, México, 1973.

FERRARA, FRANCISCO. Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial revista de Derecho Privado, 1ª Edición, Madrid, 1950.

GÓMEZ LARA, CIPRIANO. Teoría General del Proceso. Editorial U.N.A.M., 7ª Edición, México, 1987.

GUZMAN FERRER, MARTÍN LUIS. El Canadá Política y Economía. Editorial Fondo de Cultura Económica, 1ª Edición, México, 1973.

MASCAREÑAS, CARLOS EDUARDO. Las Marcas en el derecho Comparado y en el Derecho Venezolano. Editorial Universidad de los Andes. 3ª Edición, Mérida-Venezuela, 1970.

MCCORMACK C, STUART. AND GAND M.N. MARTINE. Doing Business in Canadá. "Intellectual Property" Editorial *Matthew Bender 7 Co. Inc. 1ª Edición, Ontario, 1994.

NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa S.A., 1ª Edición, México, 1985.

OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas. Editorial Abele-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1969.

PELAYO GARCÍA, RAMÓN. Diccionario Básico escolar. Editorial Ediciones Larousse, 14ª Edición, México, 1987.

RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Mercario. Editorial Libros de México S.A.; 1ª Edición, México, 1960.

RANGEL MEDINA, DAVID. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial U.N.A.M. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª Edición, México, 1991.

RANGEL MEDINA, DAVID. Normatividad de la propiedad intelectual. Panorama Jurídico del TLC II, Universidad Iberoamericana. México, 1993. Pág. 84-86.

RANGEL ORTIZ, ALFREDO. Modos de concluir el derecho a la Marca. Editorial Libros de México, S.A. 1ª Edición, México, 1984.

RANGEL ORTIZ, HORACIO. El Uso de la Marca y sus efectos Jurídicos. Editorial Libros de México, S.A. 1ª Edición, México, 1980.

RAMELIA, AGUSTÍN. Tratado de la Propiedad Industrial. II Tomo traducción de la Revista General e legislación y jurisprudencia. Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1913.

R.G. LLOYD M.A. Law of Marks and Trade Names. Editorial Sweet and Maxwell Limited. 7ª Edition, London, 1951.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa-Calpe 19ª Edición, Madrid, 1970.

SEPÚLVEDA, CÉSAR. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa S.A.; 2ª Edición, México, 1981.

SIQUEIROS, JOSÉ LUIS. "Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la solución de controversias en el TLC". Panorama Jurídico del TLC II. Memorias. Editorial Universidad Iberoamericana, 1ª Edición, México, 1993.

SOPENA MANUAL, Diccionario Manual Sopena. Editorial Ramón Sopena S.A.; 1ª Edición, Barcelona, 1956.

TORO MIGUEL. Pequeño Larousse Ilustrado. Editorial Larousse, 7ª Edición, México, 1970.

UZCATEGUI URDANETA, MARIANO. "Propiedad Industrial y Desarrollo". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre 1968, Año 11, México, 1968.

VEGA, FERNANDO. Proyecto de la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Revista de legislación y jurisprudencia. 1ª Edición, México, 1901.

LEGISLACIÓN.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Porrúa S.A. 18ª Edición, México, 1994.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Editorial Porrúa S.A. 90ª Edición, México, 1990.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Diario Oficial de la Federación del día 23 de Noviembre de 1994.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Editorial Porrúa S.A. 56ª Edición, México, 1988.

TRADE-MARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985. Prepared under the authority of the Statutes Revision Act. Queen's printer for Canada, Ottawa, 1985.