

269
2Bj



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ARAGON**

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD
DEL REGISTRO DE LAS MARCAS EN LA
LEGISLACIÓN MEXICANA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA
RAYMUNDO BENJAMÍN MELCHOR MANRIQUEZ

U
N
A
M
ENEP ARAGON

SAN JUAN DE ARAGON, ESTADO DE MEXICO

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.

Como una muestra de agradecimiento
dedico esta tesis:

A Dios

Le doy gracias por haberme dado
la satisfacción de poder
terminar mi tesis.

A mis Padres

El más sincero agradecimiento por
el inmenso apoyo y confianza
que en mi depositaron para
que sus esfuerzos y
sacrificios no
fueran en
vano.

A la Universidad

Por haberme dado la oportunidad de
terminar mi carrera, la cual
constituye la herencia más
valiosa que pudiera
recibir para con-
tinuar con mi
superacion.

ANALISIS JURIDICO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD
DEL REGISTRO DE LAS MARCAS EN LA
LEGISLACION MEXICANA

I N D I C E

INTRODUCCION	I
CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO	1
1.1 Epoca Prehispánica	1
1.2 Epoca Colonial	4
1.3 Epoca Independiente	9
CAPITULO II. MARCO TEORICO Y ASPECTOS GENERALES DE ALGUNAS LEYES REFERENTES A MARCAS	23
2.1 Diferentes Conceptos de Marcas	23
2.2 Características de las Marcas	25
2.3 Clasificación de las Marcas	28
2.4 Diferentes tipos de Marcas	29
2.5 Denominación de Origen	30
2.5.1 Concepto y Distinción entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen	32
2.5.2 Denominaciones de Origen en el Extranje ro que no lo son en el País de Origen	33
2.5.3 Denominaciones Geográficas que no cons tituyen Denominaciones de Origen	34

2.6	Avisos Comerciales	35
2.6.1	Nombre Comercial	36
2.7	Competencia Desleal	40
2.8	Reglamentación Jurídica de las Marcas en México	45
2.8.1	En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	45
2.8.2	En la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976	46
2.8.3	En la Ley de la Propiedad Industrial .	51

CAPITULO III.	CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS EN FUNCION A SU NULIDAD	56
3.1	Marcas que no pueden ser registrables de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial	56
3.2	Funciones de las Marcas	66
3.2.1	Función de distinción	66
3.2.2	Función de Protección	67
3.2.3	Función de propaganda	69
3.2.4	Función de garantía de calidad	70
3.2.5	Función Económica	72
3.2.6	Función de indicación de procedencia	73
3.2.7	Función de colector de clientela	73
3.3	Clasificación de productos y de servicios	73

CAPITULO IV.	ANALISIS JURIDICO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACION	
--------------	--	--

MEXICANA	78
4.1 Requisitos para obtener el registro de una marca	78
4.2 Procedimiento para la obtención del registro de una marca	79
4.3 Nulidad de la Marca	83
4.4 Caducidad de la Marca	87
4.5 Necesidad de Ejercitar la Acción de Nulidad en el Registro de las Marcas	88
4.6 Características que Presenta la Acción de Nulidad	89
4.7 Causas de Nulidad que Señala la Ley de la Propiedad Industrial	90
4.8 Mala Fe	94
CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFIA	100

I N T R O D U C C I O N

En fechas recientes, el comercio en México se ha incrementado en gran parte por la apertura comercial y de producción, que se ha logrado al entrar nuestro país a nuevos mercados, lo que ha provocado en la industria, comercio, servicios y público en general un interés notorio en las marcas registradas.

El objetivo general del presente trabajo se encamina a analizar las causas de nulidad de marcas que aparecen en nuestra Ley de la Propiedad Industrial.

Frente al arribo de innumerables productos de procedencia extranjera, las marcas nacionales y las extranjeras registradas cobran mayor importancia debido a que se registran muchas marcas -- nuevas y novedosas para el público consumidor, pero desafortunadamente algunas nacen viciadas de nulidad.

En nuestro concepto, la Ley antes mencionada no es clara ya que omite algunas causas de nulidad de registros marcarios y que a nuestro juicio deberían incluirse.

El presente trabajo está encaminado al estudio y análisis de la nulidad en las marcas sugiriendo lo que a nuestro parecer deberá incluirse en la citada Ley.

El primer capítulo describe un breve panorama histórico de -- las marcas, cuyo objeto es ubicar las marcas dentro del nuevo panorama comercial.

El objeto del capítulo segundo, consiste en mostrar en forma somera las características de las marcas, sus tipos y caracteres dentro de nuestra Ley y doctrina.

En el capítulo tercero se caracterizan los símbolos distintivos o marcas en función de la nulidad, a cuyo efecto se analizan sus funciones, efectos de su propaganda e impacto social.

En el apartado cuarto se analizan las causas de nulidad y se expresan algunas deficiencias que a nuestro juicio presenta la -- Ley de la Propiedad Industrial.

CAPITULO PRIMERO

I. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO.

En este primer capítulo presentaremos un preámbulo histórico de las marcas y su legislación cuya finalidad es ubicar las marcas dentro del nuevo panorama comercial.

1.1 Epoca Prehispánica.

El desarrollo comercial de México desde antes de la llegada de los españoles, se caracterizó principalmente por el cambio de productos o especies entre los habitantes de los pueblos del Anáhuac, llamado trueque, no existe en la historia de México noticia de la existencia de marca o signo que distinguieran las mercancías del mismo género o disposiciones dictadas al respecto.

Historiadores como Cortés, Bernal Díaz, López de Gómora y Antonio de Solís, mencionan la variedad de riqueza de mercancías y mercados pero no indican en sus descripciones, el empleo de marcas.

El historiador Antonio de Solís menciona que "Hacían las compras y ventas por vía de permutación con que daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester, y el maíz o el cacao servía de moneda para las cosas menores, no se gobernaban por el peso, -

ni lo conocieron pero tenían diferentes medidas con que se distinguían las cantidades y sus números o caracteres con que ajustar los precios según sus tasaciones."¹

La anterior transcripción es indicativa de la inexistencia de las marcas.

Se sabe por otra parte, que los habitantes del Valle de Anáhuac utilizaron algunos medios materiales que individualizaron su condición o clase social; por ejemplo la collera que servía para identificar al mal esclavo, ya que los compradores de esclavos de collera se debían informar con anterioridad por cuantas ventas habían pasado y si después de cuatro aún sin obedecer lealmente a su amo, podían ya ser vendidos para el sacrificio.

Importante huella prehispánica de las "marcas" que se debe tomar en consideración, es la existencia de los sellos o pintaderas que servían para decorar la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa no hay pruebas demasiado firmes, al respecto nos dice Alcina French lo siguiente "Algunos instrumentos parecidos a las pintaderas que se conservan en escasa cantidad fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica. Además las pintaderas se empleaban para identificación de ciertos --

¹ De Solís, Antonio. Historia de la Conquista de México. Madrid, 1973. Imprenta de Don Antonio de Sánchez. Tomo I, P. 394.

tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores."²

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes; los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla de forma variada, en una de cuyas superficies se halla grabado un dibujo cualquiera que es el que sirve para imprimir; de este tipo -- de sellos aún nos servimos actualmente, se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia, que aquellos eran de cerámica y éstos de caucho u otros materiales pero su función es la misma.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido a manera de rodilla en cuya superficie se hallaba el dibujo en relieve que había de servir -- para imprimir.

Justo Nava a lo anterior dice: "Es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del término "marca", pues de acuerdo a sus finalidades es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas."³

 2 Alcina French, José. Las Pintaderas Mexicanas y sus Relaciones. Madrid. 1958. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. p. 52.

3 Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México. 1985. Editorial Porrúa. p. 6.

1.2 Epoca Colonial.

La conquista española imprimió al país conquistado una inmensa transformación, no sólo en el orden político y moral, si no también en las áreas de agricultura, la industria y el comercio impulsó especialmente la ganadería y cultivo de algunas plantas, principalmente impulsó la explotación de minerales del país abriendo con todo ello fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas por los indígenas.

Sin embargo, como lo menciona Justo Nava "La organización -- que se dió a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud, primero y la abyección después a la que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incomunicación a que fue condenada la Nueva España, así como las prohibiciones expresas de España para que sus colonias comerciaran entre sí, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles, pero en -- perjuicio de la propia España, pues aunada la inobservancia de -- sus disposiciones y la obligación de Felipe V de firmar el Tratado de Utrech dieron como resultados: el cohecho, el soborno, el contrabando y las falsificaciones."⁴

Este manejo monopolístico de España hacia las nuevas tierras -- conquistadas, trajo como consecuencia el saqueo casi en su totali-

⁴ Ibid. p. 11.

dad de prendas ornamentales, ya que no existía reglamentación alguna que evitara dichos actos vandálicos, pues los frutos de esta tierra y sus metales preciosos iban directamente a las arcas reales, y sobre el monopolio de un continente donde llegaban únicamente productos españoles.

En este orden de ideas, tenemos que las primeras noticias relativas al empleo de "marcas" son las llamadas "marcas" transparentes de agua o filigrana en los papeles, introducida por España en el siglo XVI a la Nueva España.

Existen también noticias acerca del empleo de las marcas de fuego que para su impresión se utilizó el hierro que era desconocido por los indígenas y que a la fecha aún se usan en la actualidad, en la ganadería, toda vez que en las haciendas o ranchos de México, para acreditar la propiedad del ganado, éstos tienen que ser marcados con el logotipo o letra (s) previamente registrado por el titular.

Cabe señalar que la crueldad llevada a cabo por los españoles ante los esclavos de la Nueva España, se acentuó cuando se les marcaba con estos instrumentos para designar que pertenecían a -- quien los había robado o comprado.

Por último es importante destacar que en la investigación -- realizada por Lawrence Anderson contenida en su obra "las primeras marcas estampadas en los metales preciosos en México" nos di-

ce que "Bernal Díaz hablando del oro de Moctezuma que fundieron, nos da noticia de la primera marca estampada en México. Y la marca fue las armas reales como de un real y del tamaño de un tostón de a cuarto."⁵

Este escudo donde se plasmaron las armas reales, es el mismo que a la vez se puso en el reverso de las monedas de la época, - seguramente el que tenía la marca de la que da noticia Bernal Díaz en su obra.

Debemos hacer hincapié en el hecho de que cuando llegaron los españoles a tierras americanas especialmente a la Ciudad Azteca, la opulencia de ricos metales se hizo notoria al momento, y en virtud de la cual los reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel expedieron una real cédula en Medina del Campo el 5 de febrero de 1504 donde se ordenaba a todos los moradores de la Nueva España - que pagaran un impuesto llamado quinto neto de todos los metales como el oro, el hierro, el estaño, el cobre, la plata, etc., que se sacaran de las minas; este impuesto debería de depositarse --- ante los tesoreros y oficiales reales.

A partir de 1525 se dictaron numerosas prohibiciones donde - entre otras cosas se prohibía terminantemente el oficio de plateros y en donde a quien contraviniera dicha prohibición se le ---- impondría severas penas, que iban desde la pérdida de los bienes -

5 Anderson, Lawrence. El arte de la Platería en México. México. 1956. Editorial Porrúa. p. 272.

hasta la aplicación de la muerte.

A quienes se les permitía ejercer dicho oficio debían pagar los derechos correspondientes al fisco, en virtud de que se evadían con mucha frecuencia, por esta razón el platero poseía su -- marca propia y exclusiva, para identificar las piezas que labraba, misma que daba al gremio cuando se incorporaba a él y de la -- que dejaba una copia en sus archivos con el objeto de poder cotejarla, esta "marca" debía registrarla ante el escribano del consejo teniéndola que usar tal y como en el principio la había inscrito ya que en caso contrario se le castigaba como falsiario.

Ahora bien como comenta Justo Nava, "Terminada una pieza de plata o de oro requería para que se comercializara con ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla los siguientes requisitos.

a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no recibía -- pieza alguna de plata o de oro; sin que tuviera la señal del artífice).

b) Que el platero la señalara con su marca que de común em-- pleaba, su apellido completo y (o) en abreviatura arbitraria.

c) La obligación de presentar la pieza para que se ensayara a fin de saber si contenía la ley establecida en España desde el año 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza se marca-

ba con punzones de fierro calzado de acero, con los números que - debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos y no latinos).

d) Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces el marcador del gobierno le imprimía en --- quinto real, significaba por una corona diminutiva ya sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de Hércules. Este sello se guardaba en las Oficinas real de la Hacienda.

e) Después se le imponía la marca de la Ciudad, que consistía en un águila pequeña o la letra M que quería decir México."⁶

De lo antes mencionado por Justo Nava, podemos deducir lo siguiente:

1.- Las "marcas" estampadas en los objetos de plata eran --- "marcas" de control para que el consumidor o adquirente tuviera - la certeza de que lo que adquiría, era lo que se proponía es decir, la originalidad del producto.

2.- Estas "marcas" eran obligatorias y estaban respaldadas y certificadas por la autoridad.

3.- El establecimiento del platero estaba debidamente registrado y era responsable de su trabajo, lo que constituía una verdadera "marca" de fábrica y comercio.

1.3 Epoca Independiente.

Durante la colonia, la situación legislativa en el rubro marcario era muy deficiente, esta situación prevaleció hasta la última década del siglo XIX cuando México, se separa políticamente de España, solamente encontramos disposiciones aisladas en esa materia.

Desde luego este aislamiento no es exclusivo de México pues vemos por ejemplo, que en España, el primer cuerpo de reglas en materia de marcas se contiene en decreto real del 20 de noviembre de 1850, en Francia antes de la Ley del 13 de junio de 1857 que vino a sistematizar las disposiciones sobre marcas de fábrica, sólo se habían dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales contra infractores marcarios; En Inglaterra el primer acto legislativo fue el acta de 7 de agosto de 1862; Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas del 8 de julio de 1870, 14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 1881. Alemania promulga su Ley marcaria el 30 de noviembre de 1874.

Como observamos en México no existía en esta época una legislación especial que regulara los derechos marcarios, solamente eran mencionadas dichas marcas en disposiciones del Código de Co-

mercio del 16 de mayo de 1854, promulgado durante el gobierno de don Antonio López de Santa Ana, así como en el Código Civil de 1870 en el que se contemplaban las marcas como propiedad dramática, propiedad artística y propiedad literaria.

Este Código contenía en forma detallada las reglas para declarar la falsificación.

El Código Penal que con el título de falsedad, reglamentó varios capítulos referentes a la falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y "marcas", desde luego no se trata en estos códigos de las "marcas" en sentido como actualmente se conocen, sino de Marcas que para indicar el peso o contraseña de garantía en el oro y plata o medida, iban grabadas sobre éstos.

El Código de Comercio de 1884 de manera especial, ya regulaba la propiedad marcaría al instituir para el fabricante y comerciante la propiedad de sus marcas, más para adquirir dicha propiedad se hace necesario depositarlas previamente en la Secretaría de Fomento, que en la actualidad es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y ésta concedía la propiedad, si no era usada anteriormente por otra persona; Incluso en este Código que es muy importante en el renglón marcarío, ya se vislumbra las reglas relativas a la sanción y oportunidades de ejercer la acción civil y penal, pues fija el término de dos meses para entablar la acción penal y en un año contado a partir del día que se sepa la usurpa-

ción; para la acción civil, impone la obligación como en la actual ley, de hacer ostensible la marca sobre la mercancía.

Aunque de manera escasa esta reglamentación plasmada en el Código de Comercio de 1884, puede calificarse como el principal eslabón en el desarrollo histórico-legislativo de esta rama del Derecho.

En la Ley del 11 de diciembre de 1885, se modificaron algunas disposiciones del anterior Código de Comercio y se crea el registro de comercio donde debían matricularse los comerciantes anotando, en dicha matrícula, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica constituyendo para el comerciante por la falta de dicho registro, un impedimento para el ejercicio de sus derechos con relación a terceros. Estas reformas son el más importante y remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas.

En el Código de Comercio de 1889, no se incluían disposiciones especiales que regularan las marcas, toda vez que al mismo tiempo entraron en vigor éste código y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, y en el artículo 4º transitorio del código antes mencionado se dispuso que quedaban derogadas las disposiciones de las leyes mercantiles preexistentes.

La Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, se promulgó bajo la presidencia de Don Porfirio Díaz y de modo espe-

cífico se elaboró para regular los derechos sobre las marcas, entrando en vigor el día 1º de enero de 1890, es esta Ley que marca el paso de transición de la reglamentación tan deficiente iniciada por el Código de Comercio y Código Penal; esta ley se conformó por diecinueve artículos y sus características esenciales, como lo menciona el Licenciado David Mangel son: "Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente; Art. 8º."7 En este apartado se da la pauta de la máxima en derecho de "primero en tiempo, primero en derecho."

Art. 9º La Adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos.

Este precepto nos indica que el interesado debe solicitar el registro de su marca, a fin de tener derechos que en un momento dado se pueden hacer valer frente a terceros.

Art. 10º La declaración de referencia se hace sin examen -- previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin -- perjuicio de los derechos de terceros quien podrá presentar oposi

 7 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México. 1969. Editorial Libro's de México. p.22.

ción al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud, en caso de oposición el registro sólo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial declare en favor - de quien esté en el mejor derecho.

Es decir, la Secretaría registraba una marca sin previo examen de novedad y en caso de litigio por parecido de marcas, era - la autoridad judicial quien determinaba o resolvía quien de ambas partes tenía el derecho a usarla.

Art. 11º Las marcas no se transmiten sino con el establecimiento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción, pero ya su transmisión no está sujeta a ninguna forma lidad especial y se verificará conforme a las reglas del derecho común.

Este artículo es un tanto confuso ya que menciona la transmi sión del establecimiento junto con la marca, creemos que las mar cas se pueden transmitir sin necesidad del establecimiento ya que al tener carácter de registro nacional, puede darse el caso de -- que se disponga de dos o más establecimientos dentro de la Repú-- blica mexicana.

Art. 12º La duración de la propiedad de las marcas es indefinida pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de -- producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que haya empleado.

La propiedad no tenía una duración previamente establecida, - por tanto era muy difícil saber si para su extensión se cumplían los requisitos de invalidez, es decir, si la marca se había dejado de usar por más de un año o clausurado el establecimiento industrial, sobre todo si dicho establecimiento se encontraba lejos de la ciudad.

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención a las prescripciones legales pero se requiere instan--cia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad -judicial. El procedimiento de nulidad en esta Ley no estaba defi--nido y creemos que se prestaba a diferentes interpretaciones, por una parte hacía mención de haberse obtenido en contravención a --prescripciones marcarias, es decir, se podían manejar muchas causa--les de nulidad que el interesado considerará aplicables, pues no -decía cuales eran las contravenciones a que se refería o solamen--te debía entenderse que la nulidad procedía por falta de uso, cuan--do no era explotada por más de un año o clausura del estableci---miento industrial.

Ahora bien como lo menciona el Licenciado Fernando Vega esta Ley fue solamente un ensayo de legislación sobre la materia marcaria toda vez que tenía muchas lagunas. El mismo abogado menciona en el libro de Rangel Medina: "La Ley que hoy rige es deficiente y ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan -abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias según el credo científico del juez senten--

ciador."⁸ El Licenciado Vega elaboró en ese entonces, un proyecto de Ley que en su primera parte contiene un certero juicio de la primera Ley mexicana sobre la materia.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, define a la marca en su artículo primero, diciendo que: -- "Es el signo o denominación característica y peculiar por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia."

Consideramos que es una definición válida para la época en que fue escrita, toda vez que el desarrollo industrial en México aún no era importante, más bien eran las empresas extranjeras --- quienes registraban en México sus marcas y como no había productos de la misma especie o clase, tal definición se adaptaba a los requerimientos del país por no haber realmente competencia entre productores.

En el segundo artículo de dicha Ley, se menciona que para adquirir el derecho exclusivo de una marca es necesario su registro en la Oficina de Patentes y Marcas. Esto es, por primera vez el registro de una marca se realizó y tramitó por una oficina especialmente creada para ello tal como actualmente existe, desde lue

8 Ibid. p. 23.

go esta ley adoptó el sistema francés donde como ya comentamos en renglones anteriores, el examen de la marca solo se hacía en forma administrativa es decir, sólo se revisaban los documentos que se adjuntaban sin previo examen de novedad, también de manera expresa se prohíben los signos que no reúnan los elementos de capacidad distintiva para su registro como son los nombres o denominaciones genéricas, tampoco podían ser registradas las marcas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración.

Así mismo se reconocen en esta Ley, prioridad a marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haberse registrado en otro país siempre que exista reciprocidad entre ambos.

Se interpone el sistema de cesión libre de marcas la cual puede cederse como cualquier otro derecho siendo obligatorio dicho registro de cesión ante la Oficina de Patentes y Marcas.

También se implanta la obligación de imprimir en los productos la leyenda "Marc. Reg."

Generalmente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se ha hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley y como única causal de nulidad, el hecho de que la marca se hubiera registrado con anterioridad por otra persona, y quien se

creyera perjudicado, la acción para pedir la nulidad correspondía al Ministerio Público en los casos de interés general, no siendo competente la Oficina de Patentes y Marcas sino los tribunales de la Federación.

Como hemos podido observar, el procedimiento de nulidad, de marcas en esta Ley carecía realmente de fuerza legal pues no tocaba a fondo causales reales de nulidad, aún más, no existía en dicha Ley suficientes causales de nulidad que mencionaran la ilegalidad en el registro marcario.

La Ley de Marcas y de Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928, supera enormemente a la anterior ley ya que se hace acopio de las diferentes legislaciones marcarias de los diversos países en el abundante y valioso material doctrinario tanto administrativa como judicialmente.

Entre los aspectos más importantes de esta Ley resaltan los siguientes:

- 1) Pueden constituir una marca; los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio natural que sea susceptible por sus caracteres especiales de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase, así como razones sociales de los comerciantes y las leyendas muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que vendan (art. 2º).

- 2) Los sujetos de derechos de marcas puede ser cualquier - persona ya sea mexicana o extranjera e igual derecho -- tienen las sociedades, compañías y en general todas las personas morales.
- 3) Por primera vez en el Reglamento del 11 de diciembre de 1928 se incluye una clasificación de artículos en 50 -- clases indicando en su último artículo los productos -- no clasificados .
- 4) La duración del registro de marca era de 20 años renova ble por períodos de 10 años indefinidamente.
- 5) Por lo que se refiere a la nulidad esta Ley menciona en su artículo 39 las causales que son:
 - I.- Cuando se haya hecho en contravención a las disposicio- nes de esta Ley o de las que estuvieran vigentes en la época de su registro.
 - II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con an- terioridad a la fecha de la marca registrada, con tal de que el que alegue el derecho de uso, presente su so- litud de registro al Departamento de la Propiedad In- dustrial, dentro de los tres años de expedido el prime- ro y compruebe ante el mismo, haber usado la marca duran- te todo el tiempo o haberla empezado a usar antes que -

el registrante primitivo.

- III.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso anterior si además del uso, contiene el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses y siempre y cuando que la Nación extranjera conceda a los mexicanos este mismo derecho su legislación.
- IV.- Cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte declarará nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los cinco años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial del segundo registro.
- V.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampara, ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que empezó a usarse la marca.

Este procedimiento para solicitar nulidad de marcas, se presentaba o solicitaba ante la propia autoridad es decir, ante la Oficina de la Propiedad Industrial ya que estaba facultada para dictar las resoluciones que procedieran.

Esta Ley declara que se extingue una marca por falta de uso cuando su explotación no se lleve a cabo por más de cinco años consecutivos.

La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, establece las disposiciones más notables respecto a marcas y de las cuales mencionaremos las siguientes:

- a) Se establece la prohibición del registro como marca de las denominaciones, cuyas palabras sean de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos elaborados únicamente en México, o en cualquier otro país de habla española con el fin de evitar que se induzca al público a error sobre la procedencia de los productos marcados, en perjuicio también de la industria del país.

Se establecen así mismo reglas mas estrictas sobre la registrabilidad de marcas para evitar que se engañe al público sobre la procedencia de los artículos o que constituyan falsas indicaciones de los productos amparados.

- b) La duración se reduce a diez años de los veinte que la anterior Ley contemplaba y la renovación de marcas proce-
día por períodos iguales, asimismo se establecen reglas
para las marcas registradas durante la vigencia de las -
leyes de 1889 y 1903, pues se establece que las marcas --
que no sean renovadas dentro de los cinco años que al --
efecto se concede, las mismas caducarán de pleno derecho,
lo anterior a fin de evitar la confusión que origina el
hecho de conservar en vigencia marcas que no se usen o -
que no se renueven.
- c) En esta Ley también se dictan disposiciones que tienden
a impedir que los industriales y comerciantes que usen -
marcas registradas, traten de darles apariencia extranje-
ra ya que esto resulta perjudicial para la industria me-
xicana, se establece asimismo sanciones para quienes no
acaten disposiciones sobre la leyenda "Hecho en México"
que por Ley deben llevar los productos que aquí se ela--
boren.

Por cuanto se refiere a nulidad de registros marcarios esta
Ley como la anterior menciona las mismas causales, sin embargo, -
hace referencia ya a la nulidad por mala fe indicando lo siguien-
te: "La nulidad de las marcas registradas de mala fe, podrá ser -
reclamada en cualquier tiempo."

Creemos que en este aspecto, el espíritu del legislador fué más allá de lo plasmado en leyes anteriores, pues la visión para nulificar marcas registradas de mala fe, con frecuencia se vislumbra en los juicios marcarios y es el quejoso quien deberá aplicar esta causal, en forma tal que el Juez la considere procedente toda vez que en la actual no se contempla.

CAPITULO SEGUNDO

II. MARCO TEORICO Y ASPECTOS GENERALES DE ALGUNAS LEYES REFERENTES A MARCAS.

El uso de las marcas se encuentra reglamentado en todas las legislaciones de propiedad industrial que existen y varias de --- ellas consideran que el registro de la marca es constitutivo del derecho para usarla a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos de Norteamérica, aquí el derecho a la marca se obtiene a través del uso.

Así, tenemos que existen innumerables conceptos sobre marcas por lo que solo mencionaremos las que consideramos más sobresalientes para los efectos de este trabajo.

2.1 Diferentes Conceptos de Marcas.

Para Pedro Breuer, "marca es el signo característico, con -- que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola."⁹

Para Renato Corrado la marca es "Un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios,

con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo que se ---
hallan en el mercado."¹⁰

Definición que consideramos muy atinada a nuestro desarrollo industrial, pues no solamente abarca los productos amparados por una marca sino considera a los servicios prestados por empresarios haciéndolos distinguir de los de otros similares.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entiende por marca "Un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas."¹¹

A continuación daremos la definición de "marca" que de ella hace la Ley de la Propiedad Industrial.

Art. 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 estos términos diremos que la definición que hace nuestra legislación respecto de la marca, es acertada ya que contempla ---

¹⁰ Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. p. 145.

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo. Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, las Marcas y los Conocimientos Técnicos. Documento PJ/92, Ginebra 10. de junio de 1975, p. 3.

las características de ser visible y distintiva, como lo señala la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su definición.

2.2 Características de las Marcas.

Las características deberán ser distintivas es decir, debe especializar, individualizar y singularizar, ya que el destino final de una marca es el de identificar como lo hemos mencionado ya en las diferentes definiciones.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva, como lo menciona Roubier en el estudio que hace el autor Rangel Medina "Este carácter puede no concurrir, sea porque la marca se confunde con marcas ya existentes, y que hay como se llaman, anterioridades, sea porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que pertenecen forzósamente al dominio público y que no pueden aprobarse."¹²

Conforme a lo anterior la marca debe por fuerza, reunir los requisitos de novedad y especialidad toda vez que ambas integran la condición de signo distintivo lo que viene a ser en esencia la marca.

Por lo que respecta a la especialidad, significa que la marca

12 Ibidem. p. 185.

no debe caer en lo común y simple; es decir, no debe consistir en un signo de una simplicidad, para poder ser registrada tan elemental que malogre su papel de llamar la atención al consumidor. Por tal motivo no pueden constituir una marca los colores aislados, - números, letras a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños y denominaciones que les den un carácter distintivo.

De lo anterior podemos deducir que una marca sólo puede ser especial, en el sentido de que sólo se aplicará a la categoría de los productos o servicios para los que fue creada.

Con relación a la novedad de la marca significa que el signo escogido para constituirlo como tal no debe ser ya comunmente conocido como signo distintivo de empresa competidora o que forme parte de las marcas de ésta que mantenga registrada y vigente --- aplicándola a productos o servicios relacionados con la que se -- quiera registrar; por lo general se considera que una marca es -- nueva o novedosa cuando se distingue de las demás ya registradas e incluso de los signos distintivos usados en el comercio.

No puede constituir una marca, el "Nombre Comercial" ajeno - ni el "Aviso Comercial" de una tercera persona que constituyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por otra persona constituye sin lugar a dudas confusión ya que aparentemente, los productos procederán del titular de aquellos signos, premisa que no es apegada a la realidad.

sin embargo es de comentarse que sí es válido registrar una marca que anteriormente haya sido usada aún en una industria similar si se cumplen los siguientes supuestos:

- 1) Si ha sido marca registrada y el titular abandona dicho registro por cesar la fabricación de los productos para los que fue registrada, esto es, por haberse extinguido el registro.
- 2) Si el que la registró primero renuncia expresamente a su derecho, es decir, esta hipótesis equivale a la cancelación voluntaria.
- 3) Si el que la registró primero no ha hecho uso comercial de su marca dentro de los tres primeros años de su registro. Este supuesto está contemplado en el artículo 130 de la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Por cuanto a la licitud de la marca ésta no debe ser contraria a la moral o a las buenas costumbres, y a las leyes prohibitivas; en términos generales no es válido el registro como marca -- de los escudos y armas nacionales, armas, escudos y emblemas extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la debida autorización de los interesados, el emblema de la Cruz Roja, las marcas engañosas o confusas y aquellas que sean similares o parecidas a otras anteriormente registradas y vigentes.

Asimismo, la ley antes mencionada señala en su artículo 153 que procederá la cancelación de la marca cuando el titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y el uso generalizado para el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique.

De conformidad con lo anterior, no es lícito el hecho de --- consentir que una marca se convierta en genérica, como ejemplo de lo anterior y a nuestro juicio procedería la cancelación de muchas marcas y como ejemplo pondremos las marcas "Likra", "Sanforizado", "Teflón", etc. ejemplos actuales de marcas que sus titulares han consentido el contenido del precepto antes aludido.

2.3 Clasificación de las Marcas.

Tradicionalmente se ha clasificado a las marcas en industriales y comerciales.

La marca industrial o de fábrica es un signo distintivo utilizado por el industrial, para distinguir el producto que es creado por su empresa. En cambio, la marca comercial es el signo distintivo que usa quien distribuye los productos; hay ocasiones en que éste signo se añade a un artículo previamente marcado por el productor. La finalidad de ésta marca comercial, es la identificación de la negociación que vendió el producto al consumidor.

No obstante que en ésta clasificación no se encuentran previstas las marcas de servicio, las podemos incluir como aquellos signos que distinguen los servicios que se prestan en determinado establecimiento, de otros.

2.4 Diferentes tipos de Marcas.

La Ley de la Propiedad Industrial vigente regula diferentes tipos de marcas las cuales son:

- I) **NOMINATIVA.**- Que se refiere a una denominación específica por ejemplo la marca "Coca Cola", sin diseño alguno esta marca puede ser usada en cualquier tipo de letra o color siempre y cuando no altere su distintividad o contenido de la denominación.
- II) **INNOMINADA.**- Refiérese al diseño exclusivo que el titular de una marca reserva, esto es, el dibujo con reserva exclusiva de los colores u ornamentos que la compongan como ejemplo podemos citar la marca o mejor dicho el logo de "Liverpool", "Banamex", "Marlboro", "Pepsi", "Chrysler", etc.
- III) **MIXTA.**- En este caso se refiere a la marca y diseño, es decir, las denominaciones citadas en el inciso anterior junto con su diseño especial.

IV) TRIDIMENSIONAL.- Se refiere a una marca que por los -- avances técnicos puede observarse en tres dimensiones sobre todo este tipo de marca se ve en procesos arquitectó-- nicos.

2.5 Denominación de Origen.

La denominación de origen tiene su inicio a principios del - siglo XIX, los productores franceses se esforzaron por proteger - ciertos productos que tenían una gran calidad por ser originarios de una determinada región geográfica que hacían que esos produc-- tos fueran prestigiados, y así evitar el fraude al consumidor y - que existiera la usurpación en el extranjero.

El primer intento que se dió para proteger la denominación - de origen internacionalmente, fué en la Convención de Unión de --- París en 1883, fué una protección indirecta, ya que contenía al-- gunas reglas que restringían o impedían la circulación internacio-- nal de los productos que contuvieran falsamente una indicación de procedencia o el nombre de una localidad, embárgandolos o decomi-- sándolos. Desgraciadamente estas disposiciones fueron insuficien-- tes; posteriormente en el año de 1891, se dió el Arreglo de Ma--- drid, que reprimía las falsas indicaciones de procedencia de los productos, protegiendo en primer lugar al consumidor y en segundo lugar al fabricante, este arreglo contenía disposiciones más se-- veras que el anterior y que de igual manera no logró evitar las - falsificaciones ni el fraude.

La Oficina Internacional de la Propiedad Industrial propuso un nuevo pacto que fue aprobado en la Conferencia de Revisión del Convenio de Unión en Lisboa en 1958, surgiendo de aquí el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen.

Las ideas básicas de éste arreglo son: Hace referencia a las denominaciones de origen y no a las indicaciones de procedencia; intenta una protección directa de un derecho, se protege las denominaciones de origen a petición del Estado interesado.

Este arreglo entró en vigor en el año de 1966, México forma parte de él desde 1974.

La protección jurídica que actualmente realiza la nueva Ley de la Propiedad Industrial a las denominaciones de origen, se inicia con la declaración que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El plazo de vigencia de la declaración de --- protección es indefinida como lo establece el artículo 165 de la mencionada Ley. Las denominaciones de origen son parte de la riqueza nacional y por tanto el titular de las denominaciones de -- origen es el Estado. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a tra^{mitar} el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración general de protección de conformidad - a lo dispuesto por la Ley, para obtener su protección internacional, de acuerdo a los tratados sobre la materia y particularmente

el Arreglo de Lisboa.

La duración de los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen dura diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo será renovable por períodos iguales.

2.5.1 Concepto y Distinción entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen.

Indicación de Procedencia.- "Se entiende por tal la designación de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente el lugar de fabricación, elaboración, recolección o extracción del producto.

Denominación de Origen.- Se entiende por tal un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde, el nombre usado -- como denominación y que reúne determinadas características y calidad."¹³

La indicación de procedencia solamente se usa para indicar el lugar de origen del producto, es la indicación geográfica que fi-

 13 Mascareñas, Carlos. Las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen en el Derecho Británico y en el Derecho Norteamericano, Cuadernos de Derecho Anglo Americano, Núm. 78, España, 1957. p. 39.

gura junto con el nombre del productor en los productos que llevan marca, etiqueta o envase. La denominación de origen sirve para denominar un producto determinado el cual es conocido en el mercado por el nombre geográfico del lugar de origen.

En las denominaciones de origen se produce un fenómeno de identificación de ideas, así tenemos por ejemplo, que al mencionar la palabra Champaña que es un lugar geográfico, asociemos dicho término con un vino espumante de determinadas características.

Los nombres geográficos no pueden ser registrados como marcas cuando constituyen indicaciones del lugar de procedencia o cuando sean falsas indicaciones del lugar de procedencia. Tampoco podrán registrarse cuando correspondan a una zona característica por la producción de determinado artículo, fruto o producto que se haya acreditado en el comercio por sus cualidades o atributos especiales en forma tal que no pueda darse en la mente del consumidor, la idea del producto de la zona geográfica de la cual proviene; tampoco podrán registrarse las falsas indicaciones de origen.

2.5.2 Denominaciones de Origen en el Extranjero que no lo son en el País de Origen.

En ciertos casos se produce el fenómeno de que un producto en el país de origen, no es conocido en el mercado nacional con una denominación de origen, es conocido con esta en uno o varios países extranjeros. Esto sucede en aquellos casos, en que en el

extranjero se designa al producto con el nombre del país y no con el nombre de un término municipal o de una comarca, aunque también puede ocurrir con un nombre geográfico correspondiente a una zona reducida. Hay numerosos productos que son conocidos en el extranjero con el nombre del país de origen por ejemplo queso de Holanda, relojes Suizos, café de Brasil, mantequilla de Dinamarca, alfombras de Persia.

Lo más seguro es que en tales casos los correspondientes productos no son conocidos en el mercado del propio país de origen - por el nombre del país y por tanto, no existe para ellos denominación de origen.

Esto es lógico pues al aplicarseles una denominación de origen que es la de todo el país carece en el propio país de valor - distintivo.

2.5.3 Denominaciones Geográficas que no constituyen Denominaciones de Origen.

En la vida comercial se usan también, como denominaciones - de ciertos productos, denominaciones geográficas que no constituyen denominaciones de origen porque no expresan ni quieren expresar un origen geográfico ni una especialidad de un lugar determinado por ser o haberse convertido en expresión genérica del producto, así tenemos por ejemplo Agua de Colonia, Jabón de Marsella, Jamón de York, Tinta China, etc.

Algunas de estas denominaciones genéricas eran anteriormente denominaciones de origen que por el uso común del producto se han convertido en denominaciones genéricas.

2.6 Avisos Comerciales.

El aviso comercial sirve para atraer a la clientela, ya que llama la atención hacia un establecimiento o hacia alguna mercancía determinada.

El aviso comercial debe ser original, que no haya sido usado anteriormente, este puede formarse con leyendas y figuras o solamente con leyendas.

De lo anterior podemos desprender que el aviso comercial es un anuncio ya que guarda una estrecha relación con un establecimiento o con algún producto.

El artículo 100 de la actual Ley de la Propiedad Industrial no nos define que es el aviso comercial, únicamente nos habla de frases que sirven para anunciar.

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

De este artículo podemos deducir:

- a) La existencia de un uso de oraciones o frases.
- b) Distinción entre los de su especie.
- c) Derecho de uso exclusivo de usar oraciones o frases.

Nosotros definimos al aviso comercial como un medio de comunicación destinado a informar al público en general de la existencia de productos o servicios para que sean adquiridos por ellos.

El plazo de vigencia del registro del aviso comercial solamente durará diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es renovable por períodos iguales.

2.6.1 Nombre Comercial.

Por nombre entendemos a la palabra que nos va a servir para designar a las personas o a las cosas. La función del nombre es el evitar que existan confusiones, por lo que se refiere a las personas físicas o morales y también nos sirve para distinguir una cosa de otra.

Los nombres propios tanto de personas físicas como de personas morales y nombres ficticios o de fantasía en el comercio y en la industria, son usados como signos que sirven para identificar empresas y establecimientos fabriles o comerciales.

Tomando en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, el nom

bre en el comercio, tiene una función muy importante que es la de identificar y distinguir, ya que cuando se realiza una actividad se debe dejar perfectamente establecida su individualización para así evitar confusiones, por lo que hace a la identidad de las personas físicas o morales y también para distinguir una cosa de otra.

El nombre comercial como objeto de protección dentro del derecho de propiedad industrial nace por primera vez en el Convenio de Unión de París del 20 de marzo de 1883; en el artículo 8º, el cual fué modificado en la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925.

El artículo 8º nos dice que el nombre comercial estará protegido en todos los países que pertenezcan a la Unión sin que exista la obligación de registrarlo, ya sea que éste forme parte de una marca de comercio, de fábrica o no. La intención de los autores de éste artículo fué la de evitar que el nombre comercial representase una cosa nula tanto en las legislaciones internacionales como en las nacionales; pero sin embargo, la reglamentación que hace es ambigua, general y se presta a confusión, ya que por un lado le da protección al nombre comercial y por el otro se entiende que da margen a una interpretación flexible al suprimir toda obligación de registro.

Enrique Correa afirma que "El nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sea personas morales, para distinguir sus negocios

de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género."¹⁴

"El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas -- por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más."¹⁵

Podemos decir que se usa como nombre comercial, cuando el -- nombre de los comerciantes, el propio o el nombre ficticio que se haya escogido tenga como función principal identificar y distinguir a la empresa o al establecimiento frente al de sus competidores. Utilizado de esta manera se convierte en un signo distintivo, bien sea del establecimiento o de la empresa.

Al ser usado el nombre comercial como un signo que le sirve al comerciante de indentificación y distinción de su empresa o -- establecimiento frente al de sus competidores, y así mismo para proteger, afirmar y extender su clientela, evitando así la competencia desleal.

14 Correa, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, -- Núm. 1. p. 23.

15 Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, p. 171.

La necesidad de que se de una protección al nombre comercial estriba en que el ejercicio de la libre concurrencia solo sea permitido cuando no se afecte el derecho de otro.

La protección al nombre comercial tiende a prevenir el desvío de la clientela de un establecimiento a otro ya que ésta constituye el bien protegido.

Podemos decir que existe conflicto entre nombre comercial y marca: Se considerara usurpada una marca si persona distinta a -- su propietaria, sin consentimiento de ésta la adopta como nombre comercial para un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza. Este caso presenta tres hipótesis: Qué la marca haya sido registrada antes de la adopción del nombre comercial; o qué la -- marca utilizada como nombre comercial este protegida tanto por su registro como por su uso, efectuados con anterioridad.

Aún cuando no se reproduzca íntegramente la marca también se considera inválida, cuando el nombre comercial se forma con palabras, frases o figuras que la imiten.

El nombre comercial resulta afectado cuando sin la autorización de su propietario, otra persona lo emplea a título de marca, para distinguir artículos del mismo género.

El nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta de elementos que lo imiten.

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplica el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El derecho de exclusividad que menciona la Ley se refiere al uso efectivo que se le dé al nombre comercial, pero también es necesario que sea distintivo, lícito y novedoso.

El que use un nombre comercial puede pedir su publicación en la Gaceta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los efectos de la publicación duran diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y son renovables por períodos iguales y en caso de no renovarse, cesarán sus efectos.

2.7 Competencia Desleal.

Para que exista la competencia se necesitan tres elementos que son:

A) Competidor.- La intención del competidor es la de fomentar su actividad en detrimento de otros miembros de la competen-

cia.

B) Clientela.- la clientela se forma por medio de los consumidores de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores.

C) Mercancía.- La mercancía es el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian.

La competencia permite a cada persona participar en cualquier actividad, llegándose a dar como es natural la coincidencia de actividades realizadas por varias personas.

La existencia de la libre concurrencia es buena, ya que permite a los consumidores obtener y escoger el mejor producto, así mismo equilibra la oferta y la demanda, evitando el exceso de producción; permitiendo a su vez canalizar los recursos hacia sectores que garantizan un mejor rendimiento.

En concreto la competencia es la base del comercio y un factor importantísimo en el progreso económico.

Al existir la libertad de concurrencia se presenta la posibilidad de no hacer buen uso de ella y perjudicar a un competidor o al comercio en general o a los consumidores. De ahí, que tal libertad se regula por medio de la competencia desleal, con lo cual se reprimen aquellos actos que son utilizados para desviar

la filosofía misma de la concurrencia en donde gana no el mejor, sino el vivo que se aprovecha de la honestidad de su competidor.

Para Rafael de Pina la competencia desleal es la "Conducta - de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido."¹⁶

Para que se dé la competencia desleal es necesario que el acto ilícito sea la respuesta de una competencia comercial entre -- comerciantes del mismo género; ésta a su vez, tiende a entorpecer los procesos normales de formación de la clientela.

Para que se dé la competencia desleal es necesario que se den los siguientes elementos:

- a) Que exista un acto de competencia entre comerciantes.
- b) Que exista una conducta ilícita de quien realiza la competencia.
- c) La circunstancia de que la competencia provoque un perjuicio al competidor.
- d) Que exista claramente la intención de beneficiarse.

16 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa 10ª Edición, México, 1981, p. 164.

De lo anterior podemos desprender que en el fondo, la competencia desleal es el excesivo empleo de la libertad de comercio, ya que cualquier persona lo puede ejercer en cualquier momento.

La competencia desleal se puede realizar de diferentes maneras así tenemos que por ejemplo, el aprovecharse del prestigio de un comerciante en sus productos; imitar ya sea la marca o nombre comercial, creando con ello confusión en la clientela; crear situaciones o medios que engañen al cliente sin llegar a la imitación; comparar el producto señalando las deficiencias del competidor; boicotear al competidor; existencia de monopolios comerciales ya que los competidores fuertes tienen la posibilidad de ofrecer precios más bajos que no resisten los comerciantes con menores posibilidades económicas, la publicidad es el medio más idóneo de dar a conocer al público las maquinaciones fraudulentas de los competidores desleales.

La competencia desleal en nuestra legislación no se encuentra sistematizada y concentrada en una sola ley, ya que podemos encontrar reglas y disposiciones en la Ley General de Sociedades Mercantiles así como también en la Ley de la Propiedad Industrial, - que es donde debería encontrarse su regulación.

La actual Ley de la Propiedad Industrial solamente tiene establecido un concepto muy reducido de lo que es competencia desleal y sólo constituye una infracción administrativa. Las disposiciones a que hace referencia el artículo 213 de la antes mencionada

da ley son:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

- I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.
- 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 fábrriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo ---autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro...

Ante éstas carencias de la Ley, son aplicables las disposi--ciones de la Convención de Unión de París de 1883, revisada en --Estocolmo el 14 de junio de 1967, ya que al ser éste un tratado -internacional se puede aplicar como la Ley suprema de acuerdo al artículo 133 Constitucional.

Al respecto podemos concluir diciendo que desafortunadamente la competencia desleal no proporciona buenas bases para la actividad industrial o comercial en el ámbito nacional o internacional, ya que al realizarse actos comerciales prohibidos por la Ley al que se perjudica es al público consumidor.

2.8 Reglamentación Jurídica de las Marcas en México.

Para esta parte del trabajo, sabemos a grandes rasgos cuales son las normas que nuestra legislación establece para el registro de una marca, que como ya vimos, en la reciente Ley de la Propiedad Industrial, hay un concepto totalmente determinado.

2.8.1 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sabemos que las marcas forman parte de la propiedad industrial, y por tanto los derechos exclusivos que otorga la legislación sobre marcas, son derechos de propiedad.

El derecho de propiedad comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y por ende también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión ya que así lo contempla el artículo 14 Constitucional párrafo segundo, donde establece que na die podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por otra parte el artículo 16 Constitucional establece que nadie puede ser molestado 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....

Así tenemos que el artículo 5º Constitucional, garantiza la libertad de trabajo, señalando que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...

Por lo que diremos que el complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo Constitucional al contemplar que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

En relación a estos principios Constitucionales surgen lógicamente las garantías individuales relativas a la propiedad industrial, es decir, los derechos relativos a la propiedad de las marcas. Las cuales están plasmadas en los artículos 5º, 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

2.0.2 En la Ley de Inversiones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

Esta Ley a diferencia de la de 1943 se inclina hacia el hecho del uso exclusivo de la marca; es decir, con esta nueva ley el titular de una marca registrada deberá comprobar el uso efectivo e ininterrumpido de su marca. Además se crea un sistema especial de explotación de marca que deberá efectuarse dentro de los tres años contados a partir de la expedición del título del registro, - pues de lo contrario la marca se extingue de pleno derecho (art. 117).

La forma de comprobar la explotación de las marcas es por de más complicado, ya que se requiere por la autoridad, se indiquen - ventas de los tres últimos años por concepto de explotación comercial, anexando etiquetas, facturas, e incluso unidades vendidas - por cada año.

Muchas marcas se extinguieron con esta nueva Ley pues las -- empresas o personas físicas que no contaban con un asesoramiento jurídico adecuado, omitían presentar la explotación de su marca - y ésta se extinguía automáticamente y caía bajo el dominio pú--blico.

Esta nueva Ley contempla las marcas de servicio mismas que - la Ley anterior no lo hace y menciona en su artículo 87 lo ----- siguiente: Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que digtingue a los artículos o productos de otros de su misma especie o - clase. La segunda por los signos que distinguen un servicio de -

otros de su misma clase o especie.

Las marcas de servicio han sido bien acogidas por los prestadores de servicio y se ha incrementado su registro sobre todo por cadenas hoteleras y servicios automotrices.

Las marcas de servicio constituyen en México prácticamente una novedad, estas comenzaron a usarse en países avanzados hace más de medio siglo y se hicieron necesarias para proteger determinados tipos de servicios que no se podían proteger de otra manera de la competencia desleal.

En seguida hacemos un resumen de las novedades de esta Ley con respecto a la anterior en materia de marcas:

- 1) Se limita el plazo de vigencia de las marcas a solamente cinco años, renovables por períodos iguales.
- 2) Se adopta un régimen de uso obligatorio de marcas, es decir, como lo mencionamos en párrafos anteriores si no se comprobaba el uso de la marca ésta se extinguía.
- 3) El establecimiento de la licencia obligatoria de marcas por causa de utilidad pública.
- 4) Posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas registradas o no.
- 5) La inclusión de marcas de servicio.
- 6) La introducción de las denominaciones de origen.
- 7) La introducción del certificado de invención.

Otras novedades contenidas en esta Ley se relacionan a in---
fracciones y sanciones, pues se introducen sanciones administratil
vas bastante rigurosas por infringir los derechos de propiedad --
industrial.

Por lo que se refiere a las causales de nulidad esta Ley ---
tiene variaciones en el contenido de las fracciones con relación
a la anterior y aumenta a siete las causales de nulidad y textual
mente dice:

Art. 147. El registro de una marca es nulo:

- I.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposil
ciones de esta ley o de la vigente en la época de su -
registro.
- II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de -
confusión a otra que haya sido usada en el país con --
anterioridad a la fecha legal de la marca registrada,
aplicada a los mismos o similares productos o servi---
cios, siempre que quien haga valer el mejor derecho --
por uso anterior compruebe haber usado su marca inintel
rumpidamente en el país antes de la fecha de uso de--
clarado por el que la registró.
- III.- Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad -
en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción

anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

- IV.- Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.
- V.- Cuando el registro se hubiese otorgado con declaraciones falsas o inexactas.
- VI.- Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro 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 refiera a servicios o productos iguales o similares.
- VII.- Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Esta Ley es más estricta en el sentido de nulidad de las --- marcas, toda vez que el titular del registro de una marca deberá - tener cuidado al solicitar su registro marcario, pues si se condu- ce con falsedad, su registro es fácilmente nulificado y como lo señalamos en renglones anteriores si al momento de comprobar su - explotación ésta no se apegaba a la Ley, igualmente era nulifica- ble dicho registro marcario.

En resumen, hemos tratado de dar un panorama claro de las -- modificaciones de esta Ley que duró en vigor quince años y median- te la cual, la industria mexicana se adaptó a la misma pero que -- a través de los años los intereses nacionales rebasaron el conte- nido de dicha ley, razón por la que en 1991 se promulgó la nueva Ley de Fomento de Protección de la Propiedad Industrial, la cual tuvo algunas reformas, adiciones y derogaciones en diversas dis- posiciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto de 1994 . Entre las reformas más destacadas esta - Ley cambio de nombre quedando actualmente como Ley de la Propiedad Industrial.

2.8.3 En la Ley de la Propiedad Industrial.

En términos generales la estructura de esta Ley es similar a la anterior, pues tiene por objeto la protección de los derechos intelectuales como son diseños industriales, modelos de utilidad, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales y denominaciones de origen, pero más aguda en el punto de competencia desleal; se in- troduce en esta Ley la figura de las franquicias y el secreto in-

dustrial, desaparece asimismo el certificado de invención y la --
Ley sobre el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y Transferen-
cia de Tecnología.

La promulgación de esta Ley es básica para la entrada en vi-
gor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norte--
américa, Canadá y México a principios de 1994.

A continuación daremos una explicación más detallada de las
innovaciones de esta Ley con relación a las marcas.

- A) Las marcas registradas bajo esta nueva Ley, tienen una
vigencia de diez años en vez de cinco que contemplaba -
la anterior.

- B) Por cuanto a la renovación, ésta se otorga por diez años
siendo necesario acreditar el uso por periodos de tres
años, únicamente bajo protesta de decir verdad, declara-
ción que deberá ser firmada por el titular de la marca
o su representante legal.

En caso de que una marca esté registrada para proteger
dos o más clases de productos o servicios, bastará pre-
sentar la renovación en alguna de dichas clases para --
que se renueven todos los registros marcarios, previo --
pago de los derechos correspondientes que en este caso
se duplican el monto.

- C) En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 abrogada, se establecía la necesidad de acreditar el uso de marca -- mediante un cuestionario especial donde se debían manifestar, cantidades de ventas de los productos bajo la - marca registrada, domicilio del titular del registro, - productos que amparaba la marca, unidades vendidas durante los tres años y anexar etiquetas de la marca tal y como había sido registrada.

Con esta nueva Ley desaparecen dichos requisitos y solamente se requiere una declaración bajo protesta de decir verdad en donde aparezca la siguiente leyenda "el - titular del registro de esta marca declara bajo protesta de decir verdad que está interesado en conservar la vigencia de su registro marcario y el uso de la misma - no se ha interrumpido en un plazo igual o mayor a los - tres años."

Menciona así mismo, que una marca no es nula si se deja de usar por tres años, si existen causas justificadas que a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procedan, es decir, con esta nueva Ley los registros no se extinguen de pleno derecho si ha existido algún problema por parte del titular para sacarla al mercado nacional y comercializar dicha marca, causa que deberá - ser manifestada ante la autoridad.

Existió en la Ley anterior un artículo que benefició a muchos titulares de registros marcarios y que en cierto modo hizo trabajar doblemente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se trata del artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, que establecía que el titular de un registro marcario tenía un año para volver a solicitar el registro de una marca, que se hubiere extinguido por falta de uso a partir de la fecha de extinción, en consecuencia este nuevo registro se otorgaba nuevamente, pero resulta que muchas veces en el transcurso de dicho año un tercero solicitaba una marca a registro muy similar a la anterior concediéndole dicho registro pero perjudicando al anterior titular, en tablándose así un juicio por nulidad de marcas que en ocasiones llegaba hasta los tribunales de circuito en materia administrativa y era el magistrado, quien determinaba mediante ejecutoria a quién de ambas partes le asistía la razón. En la nueva Ley este precepto desaparece y la concesión de marcas se lleva a cabo mediante un sistema de computo.

Por lo que se refiere a la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo (R), en esta ley es optativo para el titular de la marca mencionarlas, pues la omisión de estas no afecta la validez del registro ni impide ejercer acciones civiles o penales contra los infractores.

En general, el término de vigencia tanto para nombres comerciales, marcas, avisos comerciales y patentes, se alarga considerablemente.

Queremos hacer hincapié que en Leyes anteriores no se contemplaba la renovación de los avisos comerciales, y en esta Ley sí - es factible dicha renovación por períodos de diez años.

CAPITULO TERCERO

III. CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS EN FUNCION A SU NULIDAD.

En el presente capítulo analizaremos los supuestos que establece la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90 de lo que no se puede registrar como marca y las funciones que cumplen las mismas.

3.1 Marcas que no pueden ser registrables de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no se registrarán como marca:

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

De lo anterior se desprende que este tipo de marca es nueva en la Ley al hablar de figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, creemos que el legislador hace alusión a un tipo de marca que sea por movimiento es decir, se refiere a las llamadas "caricaturas".

- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así --

como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

Así podemos decir que la fracción anterior se refiere a los nombres técnicos o de uso común o productos o servicios que se -- pretendan amparar con la marca, esto es, no se aceptará como registro de marca una denominación que denote o un nombre técnico, por ejemplo un medicamento que contenga "Paracetamol" y que la marca se llame de igual manera, o una marca que se llame "auto express" para amparar precisamente un vehículo.

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

Al respecto podemos establecer, que igual que la primera fracción es nuevo dicho contenido, al hablar de formas tridimensionales, son marcas vistas desde tres dimensiones, y estas no se registrarán si han caído en el dominio público, carecen de originalidad y son de uso común.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características,

sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 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.

Como se puede observar la fracción anterior, también nos habla de figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas del producto o servicio que protejan, es decir, una marca es descriptiva del producto o servicio que protege cuando esta es indicativa del producto amparado por ejemplo la denominación "vitamina" no puede ser registrada para amparar alimentos ya que indica y -- describe el producto a que se aplicará, sin embargo esta misma de nominación sí podrá ser registrada si amparará vestuario, calzado o cualquier otro producto pero que no sea indicativo del producto - que se desee amparar.

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

La fracción anterior es muy clara pues los dígitos, letras o colores si están solos no podrán constituir una marca, supuesto - que es improcedente si hay combinación de dichos elementos, por - ejemplo la marca "Tres Hermanos" (y diseño), "3" (y diseño) "3 - hermanos, "A" (y diseño), "Aries", etc.

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

La fracción VI nos habla de la traducción a otros idiomas, -- que hayan sido registrados en el extranjero, y se hará valer el derecho de prioridad, siempre y cuando México tenga relaciones diplomáticas y sea miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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

De lo anteriormente expuesto, deducimos que en efecto no podrán constituir una marca los escudos, banderas, o emblemas de -- cualquier país o Estado reconocido oficialmente por ejemplo: el emblema de la Cruz Roja, la Bandera de México o de cualquier país, el Escudo de los Estados de la República Mexicana o las siglas de organizaciones internacionales como la OEA, OMS, ONU, etc.

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

Es evidente que esta fracción es similar a la anterior sólo que en esta se mencionan los signos o sellos oficiales, aunque - deja ver la posibilidad de registro al indicar "sin la autorización de la autoridad competente", luego entonces si se tiene dicha autorización "si se podrán registrar como marca". Precisamente -- cuando se otorgan registros marcarlos contraviniendo esta fracción los mismos están viciados de nulidad.

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

Esta fracción es muy clara toda vez que no puede constituir una marca ninguna condecoración de actividades reconocidas oficialmente.

- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y -- los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servi-

cios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

En base a lo dicho podemos establecer que esta fracción se refiere a la no registrabilidad de mapas las denominaciones -- geográficas y adjetivos que indiquen procedencia de los productos o servicios.

- 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.

Esta fracción se refiere a las denominaciones de origen mismas que están protegidas bajo un capítulo especial de la Ley, como ejemplo en México tenemos la marca "Tequila" en Francia las -- marcas "Champagne" ó "Cognac".

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

La fracción anterior nos habla de que no se pueden registrar como marca los nombres, seudónimos o retratos de personas sin su

consentimiento o con el consentimiento de su cónyuge si ha fallecido o parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes - por adopción.

El ejemplo más idóneo de lo anterior es el referente al Sr. Mario Moreno en su personaje de "Cantiflas", seudónimo que no podrá ser registrado por ninguna persona a menos que cuente con el consentimiento del titular de dichos derechos.

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.

Esta fracción se refiere a los derechos de autor cuando una persona tiene debidamente registrada su obra ante dicha autoridad y vigente sus derechos, podrá registrar como marca sus personajes, ejemplos de lo anterior los tenemos en la serie de televisión "El Chavo" con sus personajes característicos, "Batman", etc. Inclusive en el género de revistas, los personajes pueden registrarse como marca.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas in

dicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Esta fracción hace mención a las figuras o formas tridimensionales, por ejemplo la marca "Marlboro" como servicio de venta de alimento para caballo, en este momento se engañaría al público consumidor si un tercero registrara dicha marca para dar ese servicio.

- 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 esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el

uso de la marca por quien 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.

Esta fracción es parecida a la anterior, aplicada a marcas notoriamente conocidas como "Marlboro", "Mercedes Benz", "Sears", "Aurrera", etc.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí 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.

Esta fracción es muy importante a nuestro juicio, ya que en la práctica es muy frecuente encontrar marcas registradas que amparan productos similares, denominaciones muy parecidas en grado de confusión que pertenecen a diferentes titulares, y que en cierto modo el Instituto es culpable de dichas anomalías al conceder estos registros. Como ejemplo tenemos las marcas "Qual" pertene--

ciente a una empresa mexicana que tiene todos los derechos protegidos para medicamentos, y la marca "Equal" de empresa norteamericana, marca registrada posteriormente en México, sorprendentemente otorgado este último registro para amparar medicamentos, en este caso los productos amparados son exactamente los mismos.

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

En resumen de lo anterior, diremos que esta fracción hace mención del nombre comercial si existe éste debidamente registrado, la denominación no podrá registrarse como marca si ampara los mismos o similares productos o servicios, incluso aún sin haber sido registrado dicho nombre comercial, pero demostrando su uso anterior, el registro marcario puede ser anulable.

Con lo anterior creemos haber dado un panorama general por lo que se refiere a la no registrabilidad de las marcas y el porqué de dichas prohibiciones.

3.2 Funciones de las marcas.

Por lo que se refiere a las funciones de las marcas estas -- juegan un papel muy importante ante el público consumidor quien -- finalmente es el que le dá un verdadero valor.

Tenemos varias funciones que la marca debe desarrollar como tal, enseguida mencionaremos las que creemos más importantes.

3.2.1 Función de distinción.

Esta función de la marca se refiere a que ésta debe ser única y suficientemente distintiva de los productos o servicios que ampare de otros iguales o semejantes, esto es, precisamente mediante la función distintiva la marca busca o constituye como fin inmediato que la clientela identifique el producto y aumente esta provocando así el consumo del bien y acostumbrando al consumidor a memorizar dicha marca.

Como lo menciona Justo Nava "Ahora bien, como ya indicamos -- es precisamente mediante la función distintiva que la marca --- constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo de -- adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para --- adquirir, conservar y aumentar la clientela."¹⁷

Coincidimos con dicho autor en este sentido, incluso el artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial hace patente dicha distinción al referirse a figuras suficientemente distintivas; artículo que textualmente dice:

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes ---
signos .

Fracción I. Las denominaciones y figuras visibles, sufi---
cientemente distintivas, susceptibles de iden-
tificar los productos o servicios a que se ---
apliquen o traten de aplicarse, frente a los -
de su misma especie o clase.

Lo anterior significa, que una marca o señal simple no es registrable ya que no reúne los elementos de distinción que debe -- tener frente a las marcas que amparen productos de la misma especie o clase.

3.2.2 Función de protección.

Si bien es cierto que el consumidor constituye el destinatario de la marca, él mismo requiere de una protección jurídica real que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro del mundo de otros iguales o semejantes, evitando así que éste sea engañado y sea un instrumento más del consumismo, es por lo anterior que el Estado es un representante del interés público y cuenta con facultades discrecionales para salvaguardar los intereses de la clase consumidora, por en--

cima de los intereses individuales.

De ahí que las legislaciones marcarias deban tener un carácter social y sobre todo proteger a la clase consumidora de prácticas monopólicas prohibidas en nuestra Constitución y en la re-ceión aparecida Ley Federal de Competencia Económica.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 textualmente nos menciona lo siguiente:

Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
Fracción III. El registro se hubiera otorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud.

Esto significa que si el titular de una marca anuncia un pro-ducto que no reúna todos los requisitos de calidad que el consumi-dor espera, existe una posibilidad de nulificar la marca que lo -distingue independientemente que el público es engañado y por con-siguiente la marca tiende a desaparecer.

Es la Ley quien dará protección al consumidor de los bienes o servicios adquiridos bajo un signo marcario.

Otra de las finalidades que debe cumplir la función de pro-tección es que la marca debe proteger a su titular de sus competi-dores. Permite al productor que sus productos sigan en el merca-do y que pueda controlar su difusión.

3.2.3 Función de Propaganda.

En la actualidad es indudable la importancia que reviste la publicidad no solamente en el sentido informativo sino también -- persuasivo, al hacer publicidad de un producto o servicio bajo el nombre de una marca, se está induciendo al público a consumir dicho producto o utilizar ciertos servicios y simultáneamente, la -- marca se vuelve supernotoria o como nuestra Ley de la Propiedad Industrial menciona, se convierte en una marca notoriamente conocida.

En la actualidad los especialistas en publicidad sostienen la importancia de la marca en la publicidad, al indicar que una -- marca es más valiosa a medida que se pone dinero en ella. Una -- marca carecería de valor sin la propaganda adecuada; así tenemos que en los medios masivos de información con frecuencia se anuncian marcas de servicios o productos que hacen que el público --- consumidor los distinga y convivan a diario con él, e incluso las reclame al adquirir sus productos o hacer uso de los servicios requeridos.

En México, la mayoría de empresas extranjeras controlan altos porcentajes de la producción y en consecuencia al gasto publicitario, principalmente son empresas líderes en los Estados Unidos -- que operan en nuestro país, invadiendo con sus marcas el mercado nacional, y erogando fuertes inversiones en gastos publicitarios.

En consecuencia, la publicidad que se dé a una marca bastará

para que sea fácilmente identificable por nuestra sociedad consumidora por excelencia, la que finalmente absorbe la erogación invertida en la publicidad de ésta.

Existen marcas que no necesitan un nombre específico sino que a través del tiempo y por el volumen publicitario son reconocidas únicamente por el diseño que les acompaña, ejemplo de lo anterior lo vemos en los logotipos de "BANAMEX", "MERCEDES BENZ", "MARLBORO"; "LALA", "PEPSI", etc.

3.2.4 Función de garantía de calidad.

Es una garantía para el consumidor y para el fabricante, para el primero porque está asegurado de que se le dá el producto que quiere comprar; para el segundo, que encuentra así un medio de -- distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus pro ductos.

Es frecuente que el comerciante o fabricante que goza de --- prestigio y alto renombre de su marca, la emplee para otros pro-- ductos diversos, y cuyas calidades dejan mucho que desear y aun-- que el consumidor este consiente de esta situación, opta por ad--- quirir estos productos porque gozan de una marca de prestigio y renombre.

Cuando adquirimos un determinado producto lo distinguimos -- por la marca bajo la cual está amparado, la función de garantía - de calidad que en este caso atañe a la marca, es el de evitar que

el público consumidor sea engañado o se le venda un producto que no cuente con la calidad que se espera.

La marca constituye una garantía para el consumidor ya que mediante ésta se le asegura que el producto que está adquiriendo es realmente el que desea y la calidad que espera de él.

Por otra parte M. Gabay afirma que "Gracias a la función de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados. Y agrega, que la mayor parte de los especialistas del derecho de las marcas admiten ahora, lo que se ha llamado la "función de garantía de calidad" y el hecho que la marca indica no solamente el origen de un producto sino manobra su nivel de calidad."¹⁸

En nuestros días, vivimos en un mercado de marcas que va en aumento ya que nuestro país es conocido mundialmente al abrir --- fronteras a nuevos productos y servicios, luego entonces la legislación deberá proteger a la sociedad cuando se adquieran estos -- productos o servicios que deberán tener la calidad anunciada aunque su procedencia no sea nacional.

18 Ibid. p. 155.

Como ejemplo de lo antes expuesto tenemos las marcas que --- amparan mercancías manufacturadas en países como Taiwan, China o Hong Kong, y que su calidad deja mucho que decir, en este caso, es el consumidor quien a riesgo propio adquiere dichos productos sin que la Ley lo proteja, al no poder reclamar calidad del producto viéndose la sociedad afectada económicamente.

Este tipo de marcas en nuestro país constituyen una competencia desleal y pueden ser anuladas legalmente sobre todo si son -- semejantes o iguales a una que esté registrada en México, y amparen productos o servicios semejantes.

3.2.5 Función Económica.

La marca sin lugar a dudas tiene una gran importancia de carácter económico, sin embargo, a primera vista la función de --- identificación de la marca no aparenta tener consecuencias económicas sobre el proceso de desarrollo en los países, pero las tiene y muy importantes, solo que no son evidentes.

En efecto, las marcas son parte del proceso de comercialización, repercutiendo consecuentemente en la generación y expansión de la demanda, así como en general en su evolución y de ésta manera influyen en aquel proceso.

El incremento en el número y variedad de bienes que genera -- el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, ya que constituyen el único instrumento que tiene el ---

consumidor a su disposición para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.

Podemos concluir diciendo que la marca tiene una importante función económica debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores, y su vigencia será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es prorrogable por períodos iguales.

3.2.6 Función de indicación de procedencia.

Esta se utiliza para indicar el lugar de origen del producto, es la indicación geográfica que figura junto con el nombre del productor en los productos que llevan marca, etiqueta o envase y cuya finalidad es dar a conocer al consumidor la procedencia del producto.

3.2.7 Función de colector de clientela.

Es una actividad por medio de la cual se penetra entre el público consumidor llevándose así el proceso de formación de la clientela y por lo tanto podemos decir que la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacia una o más mercancías.

3.3 Clasificación de productos y de servicios.

Existe un clasificador internacional adoptado por nuestro país para el registro de marcas, aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual consistente en 34 clases de

productos y ocho de servicios incluyendo una para servicios no --
clasificados.

Esta clasificación de productos y servicios la establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de --
la Propiedad Industrial, debido a que así lo señala el artículo --
93 de la mencionada Ley que a la letra dice:

Art. 93.- Las marcas se registrarán en relación con produc-
tos o servicios determinados según la clasifica--
ción que establezca el reglamento de esta Ley.

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

Es importante mencionar que el registro de una marca se efec-
túa de acuerdo con los productos o servicios que protegerá, así --
por ejemplo una marca puede ser registrada para amparar medicamen-
tos bajo una denominación, pero dada la relación que en un futuro
pudiera existir entre estos productos, el solicitante si lo desea,
puede registrarla para amparar alimentos, ambos productos corres-
pondientes a diferentes clases.

En la práctica hay cierta confusión al respecto ya que la --
autoridad es quien clasifica las marcas, y en ocasiones una marca
igual o semejante en grado de confusión se registra para amparar
productos similares, sin que la autoridad se percate de dicha se-

menjanza al momento de otorgar el registro marcario.

Es el caso de la denominación "campero" solicitada para amparar alimentos, y la denominación "campero" para amparar gelatinas y embutidos.

Es obvio que en este caso específicamente la autoridad no se percate que ambas marcas amparaban productos que corresponden a la misma clase (alimentos), incluso son iguales, la confusión derivó a nuestro parecer de lo que específicamente ampara la clase.

En el primer caso, "campero" se registró para amparar toda clase de alimentos, textualmente protege alimentos y sus ingredientes. Se otorgó con posterioridad para distinguir gelatinas y embutidos de la misma clase lo que indica que probablemente la autoridad consideró que la limitación de productos amparados no lesionarían los derechos adquiridos por la primera, lo cual es un error si se toma en consideración que el titular del primer registro, aún cuando no produjera los artículos amparados por el segundo, la asiste el derecho de producir éstos por lo que su derecho se vió lesionado por una incorrecta aplicación del clasificador de marcas.

Es importante observar que la autoridad tiene un grave compromiso con los titulares de las marcas registradas al aplicar la clasificación porque ello implica, de no hacerse correctamente el ejercicio de las acciones de nulidad que más adelante se con--

templian cuyo costo es elevado. Por otra parte no hacemos mención de los posibles daños económicos que pudieran derivarse de la presencia de dos marcas de diferentes titulares que amparan simila--res productos.

También es importante mencionar que la Ley permite el registro de dos denominaciones iguales, cuando alguna de las dos fue limitada en su registro, es decir, (volviendo al caso de la marca - "campero") si el titular primitivo solamente la hubiera registrado para amparar carne de pollo exclusivamente, el solicitante secundario hubiera logrado el registro de la misma denominación -- sin riesgo de que éste fuese anulado.

Es por lo anterior que en nuestra opinión, cuando se solicita un registro marcario éste deberá amparar todos los productos o -- servicios que proteja una clase.

Existen marcas que por su importancia es aconsejable regis--trarlas en diferentes clases para protegerlas de posibles infrac--tores, así por ejemplo la marca "Coca Cola" (refrescos), "Lala" (lácteos), "Ford" (automóviles), "ADO" (servicios de transporte - de pasajeros) y muchos más actualmente están protegidos por casi todas las clases que marca el clasificador internacional.

Estas clases extras, van a proteger la marca principal que es la única utilizada en la práctica comercial y que forman una red de seguridad constituidas por clases sátelites que tienen una fun

ción defensiva haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la marca que interesa al empresario.

Como lo hemos mencionado, en cada solicitud de registro de una marca, no pueden comprenderse productos o servicios que pertenezcan a clases diferentes, precisamente la función del clasificador es adecuar la marca a los productos o servicios que se desean proteger.

CAPITULO CUARTO

IV. ANALISIS JURIDICO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACION MEXICANA.

Consideramos que para poder hablar de las causas de nulidad en el registro de las marcas, es necesario mencionar los requisitos que se deben satisfacer para obtener el registro de una marca, y así posteriormente poder analizar las causas de nulidad que establece la Ley de la Propiedad Industrial.

4.1 Requisitos para obtener el registro de una marca.

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial establece y -- exige, una serie de requisitos tanto para la presentación de la so licitud como para la expedición del título de una marca, estos re quisitos en nuestra ley son muy importantes, ya que de no cubrirse todos como lo establece la Ley, no se podrá conceder el regis tro de la marca.

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el --- Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del -- solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, men-- cionando si es nominativo, innominado, tridi-- mensional o mixto;

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

IV.- Los productos o servicios a los que -- se aplicará las marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá -- acompañarse el comprobante del pago de las ta rifas correspondientes al estudio de la soli- citud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea in nominada, tridimensional o mixta.

4.2 Procedimiento para la obtención del registro de una **marca.**

La persona que deseé obtener el registro de una marca debe - reunir una serie de requisitos de forma; nuestra Ley vigente de - la Propiedad Industrial regula el procedimiento para la obtención del registro de una marca desde la presentación de la solicitud - hasta la concesión o el rechazo.

La petición para la obtención del registro de una marca debe ser por escrito, esto es importante para establecer el término de

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

vigencia así como para saber quien es el titular.

La solicitud de registro de marca debe presentarse por escrito en original y dos copias, en el formato impreso por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; especificando:

a) Datos del solicitante

- Signo distintivo
- Productos o servicios a proteger
- Firma autógrafa.

b) 7 impresiones del signo distintivo

en blanco y negro no mayores de 10 X 10, ni menores de 4 X 4 cm. si no se reserva color, y 7 impresiones adicionales a color si este se reserva.

En caso de marca tridimensional, 7 impresiones fotográficas del dibujo en perspectiva en los 3 planos con las dimensiones reglamentarias.

c) Lista de asociados y reglas para uso, en caso de Marca Colectiva.

- d) Reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos en caso de copropiedad.

- e) En su caso, documento que acredite la personalidad del apoderado, con traducción al español cuando el original esté en una lengua extranjera, o copia simple de la constancia del Registro General de Poderes del IMPI.

- f) Comprobante de pago (formato único de ingresos por trámite, servicios y aprovechamientos).

Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen de forma de la solicitud y de la documentación presentada, con la finalidad de comprobar si se cumplen los requisitos que establece esta Ley y su Reglamento. (art. 119).

Concluido el examen de forma, se procederá a efectuar un examen de fondo, para verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley, en caso de que la solicitud o la documentación presentada no reúna los requisitos legales exigidos; o si existe algún impedimento legal para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará al solicitante

por escrito concediéndole un plazo de dos meses para que haga las aclaraciones pertinentes y manifieste lo que a su derecho conven- ga, en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo otorgado, se consi- derará abandonada su solicitud. (art. 122).

Cabe mencionar que el interesado tendrá un plazo adicional - de dos meses para dar cumplimiento a los requerimientos formula- dos dentro del plazo inicial, y en caso de no hacerlo se tendrá - por abandonada su solicitud. (art. 122 bis).

Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nie- gue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solici- tante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolu- ción. Pero si al concluir el trámite procede el registro de la -- marca, el Instituto expedirá el título correspondiente. (art. 125).

Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada mar- ca, como constancia de su registro. El títu- lo un ejemplar de la marca y en el mismo se - hará constar:

- I.- Número de registro de la marca;
- II.- Signo distintivo de la marca, mencio- nando si es nominativa, innominada, tridimen- sional o mixta;
- III.- Productos o servicios a que se aplica rá la marca;

- IV.- Nombre y domicilio del titular;
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII.- Su vigencia.

Artículo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

4.3 Nulidad de la Marca.

El maestro Rafael de Pina, en su diccionario de derecho, nos define lo que es la nulidad: "Ineficacia 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. La nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa (subsanaable)."¹⁹

Debe declararse nulo el registro de una marca cuando sea --- contrario a las disposiciones de la Ley, por lo que podemos decir que el derecho a la marca subsiste mientras no se declare su nulidad.

 19 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. México, 1981. 10a. Edición, Editorial Porrúa. p. 364

La resolución hecha por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que declare la nulidad de la marca producirá, --- para su titular la pérdida total de los derechos exclusivos que gozaba, esto es, la sentencia de nulidad, declara la inexistencia del derecho sobre la marca, y por lo tanto podemos decir que el registro de la marca pierde su vigencia.

El registro de una marca nulo, jurídicamente es como si jamás hubiera existido ya que la nulidad pronunciada por los jueces --- vuelve las cosas al mismo estado en que se encontraban antes del acto anulado.

La acción de nulidad, solo puede ser iniciada por quien tenga interés legítimo en la anulación del registro de la marca, y puede ser por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a petición de parte o por el Ministerio Público Federal, como lo podemos apreciar en el artículo 155 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación...

El procedimiento de declaración administrativa se podrá ini-

ciar por quién tenga interés jurídico y funde su pretensión y por el Instituto, de oficio.

Artículo 189.- La solicitud de declaración administrativa -- que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, - de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

La solicitud de declaración administrativa deberá acompañarse por los originales o copias certificadas de los documentos y constancias en que se funde la acción, además de ofrecerse las pruebas correspondientes. En caso de que se exhiban pruebas posteriores, no se aceptarán a menos que sean supervenientes. (art. 190).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgará un plazo de ocho días para que se subsanen las omisiones o se hagan las aclaraciones pertinentes, en el caso de que no se hayan cumplido los requisitos de la solicitud de declaración administrativa,

si no se cumple con este requerimiento en el plazo mencionado se desechará la solicitud. (art. 191).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificará al titular de la marca afectado, concediendole un mes para que -- manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. (art. 193).

Artículo 197.- El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

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 en el artículo 190 de esta Ley.

Una vez que el titular afectado o el presunto infractor haya presentado sus manifestaciones, se hará un estudio de los antecedentes y se desahogarán las pruebas; Posteriormente se dictará -

la resolución administrativa que proceda, la cual deberá ser notificada a los interesados. (art. 199).

4.4 Caducidad de la Marca.

El maestro Rafael de Pina nos define en su diccionario de derecho a la caducidad como la "extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso,"²⁰, más aún H. Baylos añade:

"La caducidad presupone un derecho constituido válidamente, que se extingue por el transcurso del plazo para el que nació, o en que la aparición de determinados hechos posteriores a la concesión origina su pérdida para el titular."²¹

De lo anterior entendemos, que existe caducidad cuando hay -- extinción del derecho exclusivo de usar una marca, ya sea por el proceso normal de la terminación de su vida legal o por la existencia de algún hecho al que la Ley le atribuye ese efecto extintivo.

La caducidad se puede dar por no renovarse la marca en el -- plazo que establece la Ley o por el incumplimiento de las obligaciones impuestas al titular de la marca como lo podemos apreciar en el artículo 152 de la actual Ley de la Propiedad Industrial

20 De Pina, Rafael. Ob. Cit. p. 134.

21 Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid, España, 1978. Editorial Civitas. p. 743.

Artículo 152,- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

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.

4.5 Necesidad de Ejercitar la Acción de Nulidad en el Registro de las Marcas.

Los derechos adquiridos por el registro de una marca pueden como todos los derechos estar viciados de nulidad y la Ley debe contemplar en forma general cuáles son los casos en que la acción procede.

El objetivo de las leyes de la propiedad industrial es el -- proteger al público consumidor; no puede entenderse el registro de una marca si esto no existe; es por ello que la acción de nulidad es necesaria para proteger los intereses de la colectividad.

Desde luego que quien produce un satisfactor o presta un servicio es quien registra, y cuando dicho registro lesiona algún derecho o viola la Ley nace la necesidad de corregir lo que estuvo ilícitamente expedido.

4.6 Características que Presenta la Acción de Nulidad.

Dejamos anotado en renglones anteriores los requisitos para obtener el registro de una marca; así mismo se ha establecido el papel que desempeña el público consumidor frente a las marcas para derivar de dichos elementos, el interés de quienes pueden ejercitar la acción de nulidad.

La acción de nulidad deriva de algún vicio original de la -- ilegalidad del acto primitivo (registro) y su efecto debe elimi-- narse retroactivamente desde la fecha del registro anulado; hacemos notar que en forma tradicional la autoridad administrativa -- está investida de ciertas atribuciones jurisdiccionales por lo -- que puede configurarse el uso de la figura de la acción como se -- identifica usualmente. No obstante, estamos de acuerdo con Sépulveda "En el sentido de que son auténticas acciones ya que a la -- larga se traducen en sentencias declarativa, condenatorias u abso-- lutorias."²²

Nuestro trabajo podría enfocarse, a una primera fase que puede calificarse de técnico-administrativo ya que conoce de ello el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Di-- rección de Marcas.

22 Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México, 1955. Editorial Impresiones Modernas. p. 121.

Tomando como punto de partida lo anterior, cabe anotar que la Ley vigente en el último párrafo del artículo 151, codifica como "acción" el ejercicio del derecho para solicitar la declaración de nulidad de una marca.

4.7 Causas de Nulidad que Señala la Ley de la Propiedad Industrial.

Con relación a las causas de nulidad de las marcas esta Ley menciona las siguientes:

Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de -- las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

Queremos destacar que el texto de esta fracción es más aceptable, ya que la Ley anterior no contemplaba la posibilidad de sollicitar la nulidad de una marca registrada durante la vigencia de - Leyes anteriores, por lo tanto consideramos que el contenido de - esta fracción otorga mayor seguridad jurídica.

II.- La marca sea idéntica o semejante en - grado de confusión, a otra que haya sido usa-

da en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

De esta fracción se desprende la siguiente hipótesis, si una persona comercializa con determinada marca sin haberla registrado para el efecto de un juicio marcario ante otra que use sin su consentimiento esa misma marca, el primer titular deberá comprobar ante la autoridad, que usaba su marca con anterioridad aunque ésta no se hubiese registrado, pero desde ese momento, deberá proceder a su registro.

La comprobación que se deberá demostrar, consistirá en presentar pruebas como son, facturas de ventas, empaques, papelería o embarque de sus productos bajo el signo de la marca que se indique.

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

En efecto, la autoridad procede a declarar la nulidad de una

marca cuando en la solicitud se confirme que los datos proporcionados son falsos, estos datos pueden ser, la dirección del establecimiento, los datos del titular, la fecha de primer uso o los artículos o servicios para los que se use dicha marca.

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.

Esta fracción es bastante clara pues la autoridad está obligada a hacer un examen de marca, sin embargo, muchas de las veces se otorgan marcas muy parecidas en grado de confusión y además -- ampara los mismos productos o servicios de los de una marca ya registrada, en estos casos procede nulificar dicho registro marcario.

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.

Las acciones de nulidad que se deriven del pre

sente artículo podrán ejercitarse dentro de un -
plazo de cinco años, contado a partir de la fe--
cha en que surta sus efectos la publicación del
registro en la Gaceta, excepto las relativas a -
las fracciones I y V que podrán ejercitarse en -
cualquier tiempo y a la fracción II que podrá --
ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Consideramos que en esta fracción no existe duda respecto a su interpretación y aplicación; la parte que a nuestro juicio es muy importante es la siguiente: "En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."

Hacemos notar que hasta esta fracción se habla de "mala fe". Es lógico pensar que el registro obtenido por el agente o representante, sin el consentimiento del titular, siendo las marcas o los productos iguales o semejantes es realizado con evidente mala fe.

El artículo 6 bis 3 del Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial del cual México es parte, establece -- textualmente lo siguiente: "3) No se fijará plazo para declarar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

4.8 Mala Fe.

Consideramos que la "mala fe", en materia de Propiedad Industrial deberá ser por sí misma una causa de nulidad, tal como se establece en el Convenio de París a que antes hicimos referencia. - Es evidente que cualquier negocio jurídico tiene como elemento básico para su ejercicio la "buena fe" concebida ésta como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro y de no defraudar la Ley, lo que significa que la "mala fe" puede ser considerada como la antítesis de aquella, lo que implica una amplia gama de situaciones jurídicas.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece, que no es registrable como marca y nos señala la necesidad de considerar la "mala fe" como causal de nulidad; a modo de ejemplo nos podemos referir a la fracción XIII que prohíbe el registro -- como marca de los títulos de obras intelectuales o artísticas, los personajes ficticios o simbólicos, así como los personajes humanos de caracterización. Si bien es cierto que la fracción de referencia exige ciertos requisitos tales como la autorización del autor o su intérprete de los personajes, también lo es el hecho muy común de utilizar estos personajes, signos o nombres para amparar artículos o servicios que no guardan relación alguna con los mencionados en la Ley y es así como existen muchas marcas registradas con relación a dicha fracción y cuyos titulares originales jamás fueron consultados ni se percataron de la existencia de dichos registros hasta muchos años después hecho éste, que hace negatorio el plazo de 5 años que menciona la Ley para solicitar la nulidad.

No podemos sujetarnos a esgrimir solamente el texto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es necesario modificar el texto legal para otorgar seguridad jurídica.

En los capítulos precedentes nos hemos referido con frecuencia a uno de los principales objetivos de las marcas "distinguir productos o servicios de otros semejantes", la exposición de motivos de la Ley, en especial el contenido de la misma, tiene como pretensión el estímulo de la competencia leal para beneficio del público consumidor.

Distinguir productos de otros semejantes nos llevan a comentar la fracción IV del artículo 113, que obliga al solicitante a mencionar los productos o servicios a los que aplicará la marca, para a partir de ello, analizar la clasificación de productos y servicios que emitió la autoridad.

Es nuestra obligación advertir que estamos de acuerdo, en que las marcas se registren en varias clases, sobre todo cuando hay posibilidad de que su fama las haga o califique como "notoriamente conocidas".

El punto a comentar es, utilizar la clasificación que se encuentra en el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para defraudar al público con base legal, esto es, registrar la marca en una clase y presentarla o venderla como si fuera pertenecien

te a otra. Algunas clases en general, han presentado este tipo de problemas tales como las que se refieren a alimentos frente a la de medicamentos, las relacionadas con productos químicos con productos farmacéuticos, etc.

En todos estos casos la "mala fe" se confirma por las siguientes razones:

- A) La existencia en el mercado de una marca semejante en grado de confusión que ampara los mismos productos.
- B) La existencia de una marca registrada "notoriamente conocida" en otro género de productos.
- C) Anunciar un producto con propiedades que correspondan a los de otra clase.
- D) evitar el registro de productos frente a autoridades (especialmente sanitarias) por no poder cumplir con lo que establecen las leyes respectivas.
- E) Sorprender al público respecto a la procedencia del producto amparado por la marca.
- F) Solicitar el registro de marcas ya declaradas nulas.
- G) Fabricar, distribuir y vender productos imitados de mar--

cas registradas con prestigio en el mercado.

- H) La ley de la materia señala solamente el caso de la marca solicitada por el agente o representante sin la autorización correspondiente.

Por último es importante hacer hincapié en que un sistema efectivo de la propiedad industrial que promueva la competencia -- legal, debe partir del respeto al manejo que se haga de la ley por parte de quienes buscan en ella su protección y ello se logra, a través de disposiciones precisas respecto al registro de las marcas y por ende al manejo correcto y fundado de las acciones de nulidad. Dicho de otra forma, una modificación a la Ley de la Propiedad Industrial como la que más adelante se propone como conclusión, evitaría la comisión de actos que se califican como competencía desleal.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El concepto de Marca parte de la idea, de distinguir productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, con la finalidad de que el público consumidor las identifique y no sea engañado.

Dicho en otras palabras, una marca es un signo visible que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie, diferenciando los orígenes de los productos y de los servicios, o sea un competidor respecto de otro.

SEGUNDA.- La protección jurídica de la Propiedad Industrial estimula a las empresas a mejorar procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercio, para acrecentar su competitividad y obtener un beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de sus creaciones intelectuales.

TERCERA.- El derecho que otorga el registro de una marca, es un derecho de propiedad, por lo cual el titular puede disponer de él, siempre que lo haga de manera lícita.

CUARTA.- El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en la República Mexicana; sin embargo, para comercializar un producto o prestar un servicio, su registro no es obligatorio.

Aunque los derechos generados por una marca se inician con su uso, sí se recomienda su registro para establecer derechos contra terceros o para iniciar los trámites del registro de la misma marca en el extranjero.

QUINTA.- Proponemos modificar la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo que en los casos en que el registro de una marca se haya obtenido proporcionando datos falsos, la acción de nulidad se pueda ejercitar en cualquier tiempo.

SEXTA.- Sugerimos se incluya la "MALA FE" como causal independiente de nulidad por las razones apuntadas y para estar de acuerdo con lo señalado por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del cual nuestro país es parte.

SEPTIMA.- No debe señalarse plazo para solicitar la nulidad cuando su registro sea haya obtenido de "MALA FE".

OCTAVA.- Por último, en los casos en que se esgrima o utilice como causal la "MALA FE"; dar vista al Ministerio Público Federal, para acelerar las acciones tendientes a reprimir la Competencia Desleal.

BIBLIOGRAFIA

DOCTRINA

- ALCINA FRENCH, José. Las Pintaderas Mejicanas y sus Relaciones. Madrid, 1858. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 52 p.
- ANDERSON, Lawrence. El Arte de la Platería en México. México, --- 1956. Editorial Porrúa, 272 p.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid, España, 1978. Editorial Civitas, 743 p.
- DE SOLIS, Antonio. Historia de la Conquista de México. Madrid, -- 1973. Imprenta de Don Antonio de Sánchez. Tomo I, 394 p.
- MASCAREÑAS, Carlos. Las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen en el Derecho Británico y en el Derecho Norteamericano. Cuadernos de Derecho Anglo Americano, Núm. 78, España. 1957, 39 p.
- NAVA NEGRETE, Justo. Derecho De las Marcas. México, 1985. Editorial Porrúa, 6, 11, 33, 145, 155, 161, 185 pp.
- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1969. Editorial Libros de México, 22, 23, 158 pp.
- SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México, 1955. Editorial Impresiones Modernas, 121 p.
- El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México, 1981. Editorial Porrúa. 2ª Edición, 171 p.

LEGISLACION

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. -- 1995. Editorial Porrúa.
- Ley de la Propiedad Industrial. México, Congreso de la Unión. -- Editorial Porrúa. 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas de 1976. México, Congreso de la Unión. Editorial Porrúa. 1976.

- Ley de la Propiedad Industrial. México, 1995. Editorial Porrúa.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. México, 1995. Editorial Porrúa.

ECONOGRAFIA

- CORREA, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm. 1. 23 p.
- DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. México. 1981. Editorial Porrúa. 10ª Edición, 134, 164, 364 pp.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Transferencia - de Tecnología a los Países en Desarrollo. Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, las Marcas y los Conocimientos Técnicos. Documento PJ/92, Ginebra 1º de Junio de 1975, 3 p.